Urteilskopf

121 III 279

56. Auszug aus dem Urteil der I. Zivilabteilung vom 22. Mai 1995 i.S. Actron Security AG gegen George Jay Lichtblau und Checkpoint Systems Inc. (Berufung)
Regeste (de):
Patentnichtigkeitsklage; Nichtigkeitsgrund der unzulässigen Erweiterung des Patentgegenstands (Art. 26 Abs. 1 Ziff. 3bis und 27 Abs. 1 PatG).

Ein solcher Nichtigkeitsgrund führt nicht zwangsläufig zur Vollnichtigkeit des Patents. Der Richter hat vielmehr die Möglichkeit, bei gegebenen Voraussetzungen die Teilnichtigkeit des Patents festzustellen und es entsprechend einzuschränken (E. 3).

Regeste (fr):
Action en nullité d'un brevet; nullité fondée sur l'extension inadmissible de l'objet du brevet (art. 26 al. 1 ch. 3bis et 27 al. 1 LBI).

Une telle cause de nullité ne conduit pas forcément à la nullité totale du brevet. Le juge a au contraire la possibilité de constater à certaines conditions la nullité partielle du brevet et de le limiter en conséquence (consid. 3).

Regesto (it):
Azione in nullità di un brevetto; motivo di nullità fondato sull'estensione inammissibile dell'oggetto del brevetto (art. 26 cpv. 1 n. 3bis e 27 cpv. 1 LBI).

Siffatto motivo di nullità non conduce necessariamente alla nullità totale del brevetto, avendo il giudice la facoltà di constatare a determinate condizioni la nullità parziale e di limitare in tal modo il brevetto (consid. 3).

Erwägungen ab Seite 279

BGE 121 III 279 S. 279

Aus den Erwägungen:

3. Die Beklagte rügt eine Verletzung von Art. 26 Abs. 1 Ziff. 3bis PatG (SR 232.14). Nach ihrer Auffassung muss eine unzulässige Erweiterung des Gegenstands des Patents im Sinne dieser Bestimmung, wie sie von der Vorinstanz bejaht wurde, zwingend zur Vollnichtigkeit führen und ist eine blosse Einschränkung des Patents durch den Richter wegen Teilnichtigkeit (Art. 27 PatG) ausgeschlossen. Die Beklagte macht zudem geltend, der vom

BGE 121 III 279 S. 280

Handelsgericht neugefasste Patentanspruch 1 sei ebenfalls nichtig, weil mit dem Weglassen des Merkmals der "Bogenentladung" der Gegenstand des Patents im Sinne von Art. 26 Abs. 1 Ziff. 3bis PatG unzulässig erweitert worden sei. a) Ein Patent ist nach Art. 26 Abs. 1 Ziff. 3bis PatG vom Richter als nichtig festzustellen, wenn dessen Gegenstand über den Inhalt des Patentgesuchs in der für das Anmeldedatum massgebenden Fassung hinausgeht. Der Nichtigkeitsgrund der unzulässigen nachträglichen Erweiterung des anspruchsgemässen Patentgegenstands ist Art. 138 Abs. 1 lit. c EPÜ entnommen und mit dem Bundesgesetz vom 17. Dezember 1976 (AS 1977 1997 ff.) in das nationale Recht überführt worden (im Rahmen der sog. Harmonisierung; vgl. BGE 120 II 71 E. 2 S. 73). Die Bestimmung knüpft an die gleichzeitig neugefassten Art. 56 Abs. 1 PatG (Erfordernis ausformulierter Patentansprüche im Zeitpunkt der Einreichung des Patentgesuchs) sowie Art. 58 Abs. 2 PatG (Änderung der technischen Unterlagen über den Offenbarungsgehalt) an und entspricht sachlich, das heisst bezüglich Gegenstand und Schutzbereich des Patents, dem Teilverzichtstatbestand von Art. 24 Abs. 1 lit. c PatG (vgl. Botschaft des Bundesrats vom 24. März 1976, BBl 1976 II 1ff., 76 f.). Betrifft ein Nichtigkeitsgrund nur einen Teil der patentierten Erfindung, so ist das Patent durch den Richter entsprechend einzuschränken (Art. 27 Abs. 1 PatG). Das Handelsgericht wendet die Bestimmung auch auf den Nichtigkeitsgrund von Art. 26 Abs. 1 Ziff. 3bis PatG an. Die Beklagte hält dieses Vorgehen für bundesrechtswidrig. Nach der Gesetzessystematik und dem Wortlaut erfasst Art. 27 PatG sämtliche Nichtigkeitsgründe von Art. 26 Abs. 1 PatG. In der Literatur wird denn auch die Auffassung vertreten, die Gründe, derentwegen eine Teilnichtigkeit ausgesprochen werden könne, seien die in Art. 26 Abs. 1 PatG aufgezählten (RETO M. HILTY, Der Schutzbereich des Patents, S. 280). Dieser Meinung ist zuzustimmen. Entgegen dem Einwand der Beklagten wird sie nicht dadurch in Frage gestellt, dass Art. 27 PatG älteren Datums ist als Art. 26 Abs. 1 Ziff. 3bis PatG, denn die Grundsätze, dass die jüngere der älteren und die spezielle der allgemeinen Norm vorgeht, kommen nicht zur Anwendung, da die entsprechenden Voraussetzungen fehlen. Zum einen ist weder unter systematischem noch teleologischem Gesichtspunkt ein Widerspruch zwischen den beiden Gesetzesvorschriften erkennbar. Zum andern stehen sie nicht im Verhältnis von allgemeiner zu spezieller Norm.

Rechtsvergleichend ist sodann festzuhalten, dass das EPÜ in Art. 138 Abs. 2 die Teilnichtigkeit mit Beschränkungsmöglichkeit für alle im vorangehenden Absatz des Artikels genannten Nichtigkeitsgründe vorsieht (vgl. SINGER, N. 5 zu Art. 138 EPÜ). Sodann gilt im - ebenfalls harmonisierten - deutschen und französischen Recht, dass sämtliche Nichtigkeitsgründe mit der milderen Massnahme der blossen Patentbeschränkung beseitigt werden können, wozu auch der Fall der unzulässigen Erweiterung des Patentgegenstands gehört (BENKARD/ROGGE, 9. Aufl., N. 18 ff. zu § 21 DPatG sowie N. 48 und 56 ff. zu § 22 DPatG; MATHÉLY, Le nouveau droit français des brevets d'invention, S. 387 f.). In der deutschen Literatur wird im übrigen darauf hingewiesen, dass die unzulässige Erweiterung des Patentgegenstands für sich allein in aller Regel lediglich eine Teilnichtigkeit zur Folge habe, welcher durch Beschränkung des Patents Rechnung zu tragen sei (BALLHAUS, Folgen der Erweiterung der Patentanmeldung, GRUR 1983, S. 1 ff., S. 6; BENKARD/ROGGE, N. 48 zu § 22 DPatG). Für das schweizerische Recht ergibt sich nichts anderes. Zu beachten ist allerdings, dass die Einschränkung des teilnichtigen Patents durch Einfügen zusätzlicher Merkmale, soll sie nicht ihrerseits zu einer Erweiterung führen, nur mit Elementen zulässig ist, die in der erteilten Fassung des Patents in ihrer Bedeutung für die technische Lehre bereits offenbart wurden (BENKARD/ROGGE, N. 36 zu § 22 DPatG; BERNHARDT/KRASSER, Lehrbuch des Patentsrechts, S. 437 f.). Zu berücksichtigen ist zudem, dass einer unzulässigen Erweiterung, die im Nachbringen eines ursprünglich nicht offenbarten und nicht bloss wahlweise aufgeführten Merkmals bestand, wegen der damit verbundenen Erweiterung des Schutzbereichs mit Rücksicht auf die Interessen Dritter im allgemeinen nicht mit einer Anspruchsänderung durch Streichung dieses Merkmals Rechnung getragen werden kann (BERNHARDT/KRASSER, a.a.O., S. 438; BENKARD/ROGGE, N. 57 zu § 22 DPatG; a.A. BALLHAUS, a.a.O., S. 7). Das angefochtene Urteil stimmt mit diesen Grundsätzen überein. Eine Verletzung von Bundesrecht durch das Handelsgericht ist insoweit nicht erkennbar. b) Das Handelsgericht stellt übereinstimmend mit den Äusserungen des gerichtlichen Gutachters fest, in den ursprünglich eingereichten Unterlagen sei eine Resonanzetikette beschrieben worden, die ein flaches Substrat aus dielektri-

schem Material aufweise, auf dessen entgegengesetzten Oberflächen ein Paar aufeinander ausgerichteter und einen Kondensator des Schwingkreises der Etikette bildender leitender Bereich angeordnet sei,

wobei an die beiden Kondensatorplatten Leiterbahnen anschlössen. Aus diesen Unterlagen gehe zudem hervor, dass zwischen bestimmten Stellen auf beiden Kondensatorplatten oder zwischen einer bestimmten Stelle auf einer Kondensatorplatte und der anderen Kondensatorplatte oder zwischen einer Kondensatorplatte und einer gegenüberliegenden Stelle der an die andere Kondensatorplatte anschliessenden Leiterbahn ein geringerer Abstand bestehe als zwischen den übrigen Teilen der leitenden Bereiche, so dass an diesen Stellen ein Pfad quer durch das dielektrische Substrat und zwischen den leitenden Bereichen definiert sei, entlang dem bei hinreichender Energiezufuhr ein Durchschlag nach Art einer Bogenentladung erfolge. Das Handelsgericht ist zum Ergebnis gekommen, dass das Patent in der erteilten Fassung durch das Weglassen des Merkmals des flachen Substrats aus dielektrischem Material einerseits und des Merkmals der Anordnung gegenseitig ausgerichteter leitender Bereiche auf gegenüberliegenden Oberflächen des Substrats zur Bildung eines Kondensators anderseits unzulässig erweitert worden sei. Nicht als Erweiterung betrachtete das Handelsgericht dagegen das Weglassen des Merkmals der "Bogenentladung". Mit der Berufung wird demgegenüber geltend gemacht, auch das Weglassen dieses Merkmals sei als unzulässige Erweiterung im Sinne von Art. 26 Ziff. 3bis PatG zu beurteilen. Nach Meinung des gerichtlichen Gutachters, der sich das Handelsgericht angeschlossen hat, ist das Weglassen des Merkmals der "Bogenentladung" deshalb unbedenklich, weil das - in der erteilten Fassung aufgeführte - Merkmal der "Bildung eines Pfads verminderten Widerstands" dem Fachmann den eindeutigen Hinweis liefere, dass hier ein Durchschlag durch das Dielektrikum erfolge. Die Beklagte wendet mit der Berufung ein, in der ursprünglichen Fassung sei dem Fachmann nur eine ausschliessliche Ausführungsform offenbart worden, wogegen die erteilte Fassung offener sei, indem namentlich auch die Möglichkeit bestehe, den "Pfad verminderten Widerstands" durch Laserlicht zu bilden. Der Einwand geht indessen an der Sache vorbei. Nach dem objektiven Verständnis des massgebenden Patentanspruchs lokalisiert der "Pfad verminderten Widerstands" den zu erwartenden Durchschlag und dient die ursprünglich erwähnte "Bogenentladung" nicht ihrerseits der Bildung dieses Pfades. Einzelheiten aber, welche der Fachmann aus der Beschreibung der Erfindung aufgrund seines Fachwissens ohne weiteres erkennen kann, bedürfen der Offenbarung

nicht, und ihr Weglassen stellt deshalb keine unzulässige Erweiterung des Patentgegenstands dar. So verhält es sich mit der insoweit unbeanstandet gebliebenen fachtechnischen Auffassung des gerichtlichen Experten im vorliegenden Fall hinsichtlich des Merkmals der "Bogenentladung". Die Rüge einer Verletzung von Art. 26 Abs. 1 Ziff. 3bis PatG erweist sich daher auch insoweit als unbegründet.