Urteilskopf

122 III 81

16. Auszug aus dem Urteil der I. Zivilabteilung vom 12. Februar 1996 i.S. Firma X. & Co. AG und Firma Y. AG in Liquidation gegen A. und Firma B. AG (Berufung)
Regeste (de):
Patentansprüche und deren Auslegung (Art. 51 f. PatG); gesetzlicher Geltungsbereich.

Auslegungskriterien; Bedeutung der Erklärungen bei der Patentanmeldung zur Bestimmung von Gegenstand und Schutzbereich (E. 4).

Für Widerhandlungen nach schweizerischem Patentgesetz gilt ein striktes Territorialitätsprinzip (E. 5).

Regeste (fr):
Revendications et interprétation de celles-ci (art. 51 s. LBI); étendue de la protection légale.

Critères d'interprétation; portée des explications fournies lors du dépôt de la demande de brevet, s'agissant de déterminer l'objet et l'étendue de la protection (consid. 4).

Le principe de territorialité s'applique de manière stricte aux actes réprimés par la loi suisse sur les brevets (consid. 5).

Regesto (it):
Rivendicazioni e loro interpretazione (art. 51 seg. LBI); campo di applicazione della legge.

Criteri d'interpretazione; portata delle dichiarazioni al momento del deposito della domanda di brevetto per determinare l'oggetto e il campo di protezione (consid. 4).

Per gli atti repressi dalla legge svizzera sui brevetti deve valere rigorosamente il principio della territorialità (consid. 5).

Sachverhalt ab Seite 81

BGE 122 III 81 S. 81

Folgende am 29. Mai 1968 als Einheit angemeldeter und im Lauf des Verfahrens aufgeteilter Patente sind in den Jahren 1971, 1973 und 1975 in der Schweiz eingetragen worden: - Nr. 511 130 betreffend Verfahren und Einrichtung zum Belegen nichttextiler Unterlagen mit pulverförmigen Werkstoffen mit folgenden unabhängigen Ansprüchen:

BGE 122 III 81 S. 82

”I. Verfahren zum Belegen nichttextiler Unterlagen mit pulverförmigen Werkstoffen in gleichbleibender Schichtstärke und in gleichmässiger Verteilung über mindestens eine Begrenzungsfläche der Unterlage, dadurch gekennzeichnet, dass Entnahmen der zur Belegung vorgesehenen Pulvermenge aus einem Vorrat und/oder Verteilung der Entnahmemenge auf eine gemäss Grösse und einzustellendem Abstand des Pulverkornes strukturierte Förderfläche bei Temperaturen durchgeführt werden, die niedriger gehalten werden als die Temperaturen, bei denen das Pulverkorn der Förderfläche entnommen und auf die zu belegende Unterlage oder einen Zwischenträger überführt wird. II. Einrichtung zur Durchführung des Verfahrens nach Patentanspruch I, dadurch gekennzeichnet, dass im Anschluss an einen Pulvervorratsbehälter ein Entnahme- und Verteilungsflächen bildendes Förder- und Verteilungsmittel in Form einer umlaufenden, mit Kühl- und Heizvorrichtungen ausgerüsteten Walze vorgesehen ist, deren Umfangsfläche Ausnehmungen aufweist, die nach Grösse und Abstand dem Pulverkorn und dessen vorgesehener Verteilung angepasst sind, und dass der so oberflächenstrukturierten Walze Anpresswalzen zugeordnet sind, deren Temperaturen höher sind als die Temperaturen der Walze mit strukturierter Oberfläche.”
- Nr. 536 727 betreffend Einrichtung zum Belegen nichttextiler Unterlagen mit pulverförmigen Werkstoffen mit folgendem unabhängigem Anspruch: ”Einrichtung zum Belegen nichttextiler Unterlagen mit pulverförmigen Werkstoffen, dadurch gekennzeichnet, dass im Anschluss an einen Pulvervorratsbehälter ein Entnahme- und Verteilungsflächen bildendes Förder- und Verteilungsmittel in Form einer umlaufenden, mit Kühl- und Heizvorrichtungen ausgerüsteten Walze vorgesehen ist, deren Umfangsfläche Ausnehmungen aufweist, die nach Grösse und Abstand dem Pulverkorn und dessen vorgesehener Verteilung angepasst sind, und dass der so oberflächenstrukturierten Walze Anpresswalzen zugeordnet sind, deren Temperaturen höher einstellbar sind als die Temperatur der Walze mit strukturierter Oberfläche.” - Nr. 561 117 betreffend Verfahren zum Belegen textiler Unterlagen mit pulverförmigem Kunstharz mit folgendem unabhängigem Anspruch: ”Verfahren zum Belegen von Unterlagen aus Textilfasern mit pulverförmigem Kunstharz mittels reliefartig strukturierter Förderfläche, dadurch gekennzeichnet, dass das Kunstharzpulver auf die Förderfläche bei einer dessen Verteilung auf sie und dessen Aufnahme in den Strukturräumen des Reliefs zulassenden, eine Klebrigkeit des Pulvers bei Verteilung und Aufnahme vermeidenden Temperatur überführt wird, wobei letztere niedriger gehalten wird als die Temperatur der Unterlage aus Textilfasern, bei der das Kunstharzpulver auf diese übertragen wird, und dass die Übertragung des Kunstharzpulvers auf die Unterlage durch deren Kontakt mit der Förderfläche

erfolgt.”
Die Firma X. & Co. AG und die Firma Y. AG in Liquidation als Inhaberinnen der Patente klagten am 17. Oktober 1984 gegen A. und die Firma B. AG vor dem Obergericht des Kantons Thurgau auf Unterlassung patentverletzender Handlungen, auf Herausgabe von Plänen und auf Schadenersatz oder Gewinnherausgabe. Sie warfen den Beklagten vor, im Jahr 1981 durch Lieferung einer Puderpunkt-Beschichtungsanlage in die damalige DDR die genannten Patente verletzt zu haben und zu beabsichtigen, mit der Lieferung weiterer Maschinen, namentlich nach Bulgarien, das rechtswidrige Verhalten fortzusetzen.
Im Lauf des Verfahrens, am 29. Mai 1988, lief die Schutzdauer der drei Patente ab, so dass die Unterlassungs- und Herausgabebegehren gegenstandslos wurden. Mit Urteil vom 22. Juni 1993/25. Januar/3. Mai 1994 wies das Obergericht die verbliebene Forderungsklage ab. Gegen dieses Urteil führen die Klägerinnen eidgenössische Berufung mit dem Hauptantrag, das angefochtene Urteil aufzuheben und die Klage zu schützen. Das Bundesgericht weist die Berufung ab.

Erwägungen

Aus den Erwägungen:

4. Die klägerischen Sachpatente Nrn. 511 130 und 536 727 haben nach ihrem Wortlaut Einrichtungen zum Belegen nichttextiler Unterlagen zum Gegenstand. Es stellt sich die Frage, ob die patentgemässen Erfindungen auch dann (widerrechtlich) benützt werden, wenn identische oder naheliegend veränderte, d.h. nachgeahmte Vorrichtungen zu dem Zwecke gewerblich ausgeführt oder in Verkehr gesetzt werden, um damit textile Unterlagen zu belegen (Art. 66 lit. a in Verbindung mit Art. 8 Abs. 2 PatG; SR 232.14). a) Nach Art. 51 Abs. 1 PatG ist die Erfindung in einem oder mehreren Patentansprüchen zu definieren. Die Patentanmeldung hat aufzuzeigen, was der Erfinder subjektiv als Teil der objektiv offenbarten Lehre zum technischen Handeln erkannt hat und unter Schutz gestellt haben will. Die Definition bestimmt den Gegenstand der Erfindung oder des Patentschutzes; dies erfolgt allerdings nicht nach Massgabe einer subjektiven oder empirischen Auslegung des in der Patentanmeldung erklärten Willens des Erfinders, sondern aufgrund deren objektivierten oder normativen Gehalts aus der Sicht des Fachmanns (RETO M. HILTY, Der Schutzbereich des Patents, Diss. Zürich 1990, S. 24 ff.; RETO M. HILTY, Die Bestimmung des Schutzbereichs

schweizerischer und europäischer Patente, in AJP 1993 S. 396 ff., S. 399; HANS PETER WALTER, Zwischen Skylla und Charybdis - zur Auslegung der Patentansprüche nach Art. 69 EPÜ, in GRUR 1993 S. 348 ff., 349 f.). Die normativ ausgelegten Patentansprüche bestimmen ebenfalls den sachlichen Geltungs- oder Schutzbereich des Patents (Art. 51 Abs. 2 PatG). Dieser unterscheidet sich vom Gegenstand der Erfindung einerseits funktionell, indem er nicht das Objekt des Schutzes, sondern dessen Ausdehnung beschlägt, anderseits in der Beurteilungsperspektive, indem er zwingend an einer angegriffenen Dritthandlung zu messen ist (RETO M. HILTY, in AJP 1993 vgt., S. 401). Das Tatbestandsmerkmal des Erfindungsgegenstands ist indessen unverändert das objektive Auslegungsergebnis über die Patentansprüche. Insoweit ist bei der Bemessung des Schutzumfangs ebenfalls von der dem Fachmann erkennbaren Tragweite der Erfindung auszugehen. Das Prinzip der objektivierten Auslegung entkleidet jedoch die Patentanmeldung und die darin enthaltenen Ansprüche der Rechtsnatur von Willenserklärungen nicht. Zwar kann der Erfindungsschutz über den subjektiven Verständnishorizont des Erfinders hinausreichen und nach dem allgemeinen hermeneutischen Grundsatz der überschiessenden Bedeutung eines Geisteswerkes auch diesem Unbewusstes erfassen (vgl. HANS MERZ, Auslegung, Lückenfüllung und Normberichtigung, in AcP 163/1964 S. 305 ff., 318 f. mit Hinweisen), doch wird er allemal durch die bewussten Erklärungen des Anmelders begrenzt, weil die behördliche Rechtserteilung nicht weiter reicht als der Anmelder dies tatsächlich gewollt oder bewusst erklärt hat. Der Patentanspruch bleibt seinem Wesen nach stets verbindliche Gestaltungserklärung des Anmelders und bindet den Inhaber bezüglich seiner Verfügungsmacht über die Erfindung, ist damit stets rechtliches Handlungsmodell. Er bestimmt abschliessend den Gehalt des subjektiven Patentrechts als Ausschliesslichkeitsrecht (ALOIS TROLLER, Begriff der patentfähigen Erfindung und Auslegung des Patentanspruchs, in: Wirtschaftsrecht in Theorie und Praxis, Gedenkschrift für Fritz Schönherr, S. 73 ff., 74). Der willentlichen Begrenzung des Schutzes ist folglich die bewusst in Kauf genommene gleichzustellen, selbst wenn sie an sich unfreiwillig oder widerwillig erfolgte. Bei der Anmeldung Versäumtes lässt sich nicht im Verletzungsprozess nachholen. Folglich hat der Anmelder Beschränkungs- und Verzichtserklärungen auch dann gegen sich gelten zu lassen, wenn dafür objektiv keine Notwendigkeit bestand, und trägt er

allgemein das Risiko eines ungenügend beanspruchten Herrschaftsbereichs, indem etwa auch ein offenes Auslegungsergebnis zu seinen Lasten geht (HANS PETER WALTER, in GRUR 1993 vgt., S. 350; BENKARD/ULLMANN, N. 7 und 82 ff. zu § 14 DPatG). b) Bei einem Sachpatent im Sinn von Art. 52 Abs. 1 lit. b PatG kommt der Aufnahme von Zweck-, Wirkungs- und Funktionsangaben in die Patentdefinition im Regelfall keine schutzbeschränkende Wirkung zu. Derartige Angaben dienen im allgemeinen bloss als Verständnishilfen, welche die Bedeutung einer unmittelbaren oder erläuternden Beschreibung der körperlichen Ausgestaltung oder der Einsatzmöglichkeiten des betreffenden Erzeugnisses haben. Sie beschränken daher dem Grundsatz nach den Schutzbereich der patentierten Vorrichtung nicht auf deren Verwendung zu dem genannten Zweck, in der bestimmten Funktion oder mit der angegebenen Wirkung. Vielmehr erstreckt der Patentschutz sich auf jeden wirkungsgleichen Gegenstand mit gleichen oder bloss unwesentlich veränderten Merkmalen in allen Funktionen, Wirkungen, Zwecken, Brauchbarkeiten und Vorteilen der Vorrichtung (ALOIS TROLLER, Immaterialgüterrecht, Bd. I, 3. Aufl., 1983, S. 178; BERNHARDT/KRASSER, Lehrbuch des Patentrechts, 4. Aufl., 1986, S. 323; BENKARD/BRUCHHAUSEN, N. 20 ff. zu § 1 DPatG; BENKARD/ULLMANN, N. 41 f. zu § 14 DPatG; KARL BRUCHHAUSEN, Der Schutzgegenstand verschiedener Patentkategorien, in GRUR 1980 S. 364 ff.; KARL BRUCHHAUSEN, Der Schutzstoff in der Chemie: Welche Bedeutung haben Angaben über den Zweck einer Vorrichtung, einer Sache oder eines Stoffes in der Patentschrift für den Schutz der Vorrichtung, der Sache oder des Stoffes durch ein Patent?, in GRUR Int. 1991 S. 413 ff.; aus der Rechtsprechung: BGHZ 112 S. 140, 156 f., und BGH-Urteil vom 17.09.1987, in GRUR 1988 S. 287 ff., 288). Eine Ausnahme von diesen Grundsätzen gilt ohne weiteres dort, wo ein als solches bezeichnetes Sachpatent nach dem objektiven Verständnis des Fachmanns als Verwendungspatent zu gelten (Art. 52 Abs. 1 lit. d PatG), mithin die grammatikalische der teleologischen Auslegung zu weichen hat (vgl. dazu BGE 65 II 91, insbesondere S. 93 f., 92 II 48 E. 3, 97 I 564 E. 1c; PMMBl 1975 I 33 ff.). Gleiches gilt, wenn die offenbarte Verwendung nicht blosse Zweckangabe ist, sondern bereits die funktionelle Eignung der Vorrichtung und deren körperliche Ausgestaltung erläuternd klarstellt (BGH-Urteil vom 02.12.1980, in GRUR 1981 S. 259, 260 unter Hinweis auf die allenfalls unterschiedlichen Folgen bezüglich Gegenstand und Schutzbereich des Sachpatents). Aus dem Verständnis des subjektiven Patentrechts als

Normsetzungsbefugnis folgt sodann weiter, dass dem Patentanmelder auch frei steht, Schutz bloss für eine bestimmte Verwendung einer an sich erfinderischen Lehre zum technischen Handeln zu beanspruchen, selbst wenn das aus dieser Lehre gewonnene Erzeugnis in der Form eines allgemeinen Sachpatents einen umfassenderen Verwendungsschutz zu begründen vermöchte. Beschränkungen des Sachpatents auf eine bestimmte Herstellung oder Verwendung des Erzeugnisses liegen im Ermessen des Anmelders, und der so begründete, zweckgebundene Stoffschutz reicht nicht weiter als vom Anmelder gewollt oder bewusst erklärt (KARL BRUCHHAUSEN, in GRUR 1980 vgt., S. 367; KARL BRUCHHAUSEN, in GRUR Int. 1991 vgt., S. 414; KURT VON FALCK, Die Beschränkung des auf ein Erzeugnis gerichteten Patentanspruchs auf eine bestimmte Art der Verwendung dieses Erzeugnisses, in GRUR 1993 S. 199 ff.). Eine solche Beschränkung führt nicht zu einem Wechsel in der Patentkategorie, jedoch zu einer gewollten oder bewusst in Kauf genommenen Begrenzung des Schutzbereichs des Sachpatents (BENKARD/ULLMANN, N. 80 ff. zu § 14 DPatG). Es verhält sich hier im Ergebnis nicht anders als im Fall der negativen Umschreibung von Gegenstand und Schutzbereich des Patents durch einen sogenannten Disclaimer (vgl. dazu etwa RUDOLF TESCHEMACHER, in: Münchner Gemeinschaftskommentar, N. 105 ff. zu Art. 84 EPÜ; ROMUALD SINGER, Europäisches Patentübereinkommen, N. 15 zu Art. 54 und N. 4 zu Art. 84; ROMUALD SINGER, Der Neuheitsbegriff in der Rechtsprechung der Beschwerdekammer des Europäischen Patentamts, in GRUR 1985 S. 789 ff., 793 f.). c) Nach den für das Bundesgericht verbindlichen tatsächlichen Feststellungen der Vorinstanz wurden die zur Beurteilung stehenden Einrichtungspatente bewusst auf eine Verwendung der Vorrichtungen der Belegung nichttextiler Unterlagen beschränkt, was sich äusserlich aus dem schweizerischen Verfahrensdualismus in materiell vorgeprüfte und ungeprüfte Patente erklärt (Art. 87 ff. PatG). Damit ist für die Bestimmung des Schutzbereichs der beiden Pa-

tente davon auszugehen, dass dieser bewusst auf eine bestimmte Verwendungsart beschränkt wurde. Ob diese bewusste Beschränkung sodann willentlich oder versehentlich, insbesondere aufgrund ungenügender Informationen des Amtes erfolgte, bleibt nach dem Gesagten für die Bestimmung von Gegenstand und Schutzbereich der Patente bedeutungslos (vgl. dazu die für den vorliegenden Fall massgebenden Richtlinien des Eidg. Amtes für geistiges Eigentum vom 13. März 1967 zur Anwendung von Art. 87

Abs. 2 lit. a PatG, in PMMBl 1967 I 18 ff., sowie den Entscheid der II. Beschwerdeabteilung des Eidg. Amtes für geistiges Eigentum vom 15.12.1966 zu den Verfahrensfolgen bei einer anmelderseitigen Beschränkung des Anwendungsgebietes, in PMMBl 1967 I 6 ff.). Nach den insoweit wiederum verbindlichen Feststellungen der Vorinstanz sind die angegriffenen Handlungen der Beklagten ausschliesslich auf eine Verwendung der davon erfassten Maschinen zur Belegung textiler Unterlagen ausgerichtet. Damit werden sie nach dem Gesagten vom Schutzbereich der klägerischen Sachpatente nicht erfasst und erscheinen dergestalt auch nicht als deren widerrechtliche Benützung. Damit ist insoweit dem geltend gemachten Anspruch auf Schadenersatz oder Gewinnherausgabe der rechtliche Boden entzogen.

5. Das Verfahrenspatent Nr. 561 117 schützt, wie die Vorinstanz rechtsfehlerfrei erkannt hat, seinem Gegenstand nach unmittelbar bloss die Belegung textiler Unterlagen in bestimmter Weise, nicht aber die dazu benützte Einrichtung. Deren Inverkehrsetzung könnte daher von vornherein bloss als Teilnahme an einer Patentverletzung im Sinn von Art. 66 lit. d PatG zivil- oder strafrechtlich erfasst werden (dazu ALOIS TROLLER, Immaterialgüterrecht, Bd. II, 3. Aufl., 1985, S. 894).
a) Das Bundesgericht spricht dem schweizerischen Patentgesetz einen strikt territorialen Geltungsbereich zu und lässt dessen Schutz an den Landesgrenzen enden (BGE 92 II 293 E. 4, BGE 97 II 169 E. 2a S. 173, BGE 100 II 237 E. 2). Im Fall der Berufung auf schweizerisches Recht ist daher internationalprivatrechtlich allein auf den Erfolgsort, d.h. auf den Ort abzustellen, wo das Patentrecht widerrechtlich tangiert wurde (FRANK VISCHER, in: IPRG-Kommentar, N. 6 zu Art. 110). Liegt der Erfolgsort ausserhalb der Schweiz, sind daher auch die Teilnehmer der Handlung im Sinn einer sogenannten mittelbaren Patentverletzung dem schweizerischen Recht nicht unterstellt, selbst wenn die ihnen zur Last gelegten Handlungen im Inland begangen wurden (BGE 92 II 293 E. 4 e contrario). b) Nach den Feststellungen der Vorinstanz stehen Verletzungen des Verfahrenspatents Nr. 561 117 an einem schweizerischen Erfolgsort nicht zur Beurteilung. Damit wird eine allfällige Teilnahme der Beklagten nicht vom schweizerischen Recht beherrscht, und ist folglich auch insoweit dem geltend gemachten Schadenersatz- oder Gewinnherausgabeanspruch die im vorliegenden Verfahren allein zu beurteilende schweizerische Rechtsgrundlage (Art. 43 f. OG) entzogen.