Urteilskopf

129 III 588

94. Auszug aus dem Urteil der I. Zivilabteilung i.S. S. AG gegen L. AG (Berufung) 4C.69/2003 vom 21. Juli 2003

Regeste (de):
Teilnahme an einer Patentverletzung (Art. 66 lit. d PatG).

Begriff des Anstiftens, der Begünstigung oder der Erleichterung. Anwendungsfälle einer Teilnahme im Sinne von Art. 66 lit. d PatG (E. 4.1). Teilnahme an einer Patentverletzung im konkreten Fall verneint (E. 4.3).

Regeste (fr):
Participation à la violation d'un brevet (art. 66 let. d LBI).

Notion d'instigation, de favorisation ou de facilitation. Cas d'application d'une participation au sens de l'art. 66 let. d LBI (consid. 4.1). Participation à la violation d'un brevet niée en l'espèce (consid. 4.3).

Regesto (it):
Partecipazione alla violazione di un brevetto (art. 66 lett. d LBI).

Nozione di istigazione, favoreggiamento e facilitazione. Circostanze nelle quali può venir ammessa una partecipazione ai sensi dell'art. 66 lett. d LBI (consid. 4.1). In concreto, la partecipazione alla violazione di un brevetto è stata negata (consid. 4.3).

Sachverhalt ab Seite 588

BGE 129 III 588 S. 588

A.- Die S. AG (Klägerin) ist ein Unternehmen der Textilmaschinenindustrie mit Sitz in A. Sie stellt namentlich Stickmaschinen

BGE 129 III 588 S. 589

her und ist Inhaberin des am 10. November 1994 mit Prioritätsanspruch vom 4. Februar 1994 angemeldeten und am 7. Mai 1997 auch für die Schweiz erteilten europäischen Patents (EP) 0 666 351 für "Verfahren und Vorrichtung zum Sticken auf einer Schiffchen-Stickmaschine" mit diesbezüglichen Patentansprüchen. Die L. AG (Beklagte) mit Sitz in D. ist ebenfalls im Stickmaschinenbau tätig. Mit Schreiben vom 12. Juni 1997 warf die Klägerin der Beklagten vor, ihre Stickmaschinen mit einer dem EP 0 666 351 entsprechenden positiven Fadenzufuhr auszurüsten. Mit diesem Maschinenbetrieb verletze die Beklagte das klägerische Patent. Die Beklagte wurde um Abgabe einer Unterlassungserklärung ersucht. Die Beklagte bestritt die ihr vorgeworfenen

Patentverletzungen. Namentlich machte sie geltend, ihre Vorrichtungen sähen im Gegensatz zum angerufenen Patent keine positive Fadenzufuhr vor.

B.- Am 1. April 1998 reichte die S. AG dem Handelsgericht des Kantons St. Gallen eine Verletzungsklage auf Unterlassung patentverletzender Handlungen und auf Gewinnherausgabe ein. Mit Entscheid vom 2. Dezember 2002 wies das Handelsgericht die Klage ab. Es liess die Frage der einredeweise geltend gemachten Nichtigkeit des Streitpatents offen, kam aber gestützt auf die Ausführungen seiner Experten zum Schluss, die Maschinen der Beklagten arbeiteten nicht nach der Lehre des Streitpatents, so dass eine Patentverletzung nicht nachgewiesen sei. Das Bundesgericht weist die von der Klägerin gegen den Entscheid des Handelsgerichts erhobene Berufung ab.

Erwägungen

Aus den Erwägungen:

4. Die Ansprüche des Streitpatents haben sowohl Verfahren (Ansprüche 1 und 2) wie Vorrichtungen (Ansprüche 3-5) zum Gegenstand. Diese Kombination ist zulässig, da die unter sich verbundenen Ansprüche, auch wenn sie verschiedene Patentkategorien zum Gegenstand haben, eine einzige allgemeine erfinderische Idee verwirklichen (Art. 52 PatG [SR 232.14]; Art. 30 PatV [SR 232.141]; Art. 82 des Übereinkommens vom 5. Oktober 1973 über die Erteilung europäischer Patente [EPÜ; SR 0.232.142.2]; Regel 30 der Ausführungsordnung vom 5. Oktober 1973 zum Übereinkommen über die Erteilung europäischer Patente [SR 0.232.142.21]; BENKARD/SCHÄFERS, Europäisches Patentübereinkommen, Beck'sche Kurz-Kommentare, Bd. 4a, München 2002, N. 35 ff. zu Art. 82 EPÜ).

Die Klägerin macht ausschliesslich eine Verletzung ihres Verfahrenspatents geltend. Sie greift die Stickmaschinen (Vorrichtungen) der Beklagten nicht wegen Nachahmung ihrer eigenen patentierten Vorrichtungen an, sondern sieht eine Patentverletzung darin, dass die Beklagte Stickmaschinen anbietet und vertreibt, welche in einer Weise betrieben werden können, dass ihre patentierte Erfindung nachgeahmt und das Verfahrenspatent verletzt wird. Die Klägerin wirft der Beklagten nicht vor, selbst Erzeugnisse (Stickereien) in Verletzung ihres Verfahrenspatents herzustellen. Sie sieht jedoch eine Patentverletzung darin, dass die Beklagte Maschinen anbietet und vertreibt, welche durch die Abnehmer patentverletzend betrieben werden können. Prozessgegenstand ist damit nicht eine unmittelbare Patentverletzung, sondern eine Teilnahme daran im Sinne von Art. 66 lit. d PatG.

4.1 Das schweizerische Patentgesetz kennt - im Gegensatz etwa zum deutschen (vgl. § 10 DPatG) - den Begriff der mittelbaren Patentverletzung nicht, begründet aber eine zivil- und strafrechtliche Verantwortung für die Teilnahme an einer Patentverletzung (Art. 66 lit. d PatG). Danach kann zivil- und strafrechtlich zur Verantwortung gezogen werden, wer zu patentverletzenden Handlungen anstiftet, bei ihnen mitwirkt, ihre Begehung begünstigt oder erleichtert. Die Vorschrift entspricht inhaltlich den Bestimmungen in Art. 41 ff. OR, insbesondere Art. 50, und Art. 423 OR (ANDRI HESS-BLUMER, Teilnahmehandlungen im Immaterialgüterrecht unter zivilrechtlichen Aspekten, sic! 2/2003 S. 95 ff.; WERNER STIEGER, Die Rechte aus dem Patent und aus der Patentanmeldung, in: Bertschinger/Münch/Geiser, Schweizerisches und europäisches Patentrecht, Basel 2002, S. 361 ff., 408 Fn. 166). Anstifter ist, wer einen andern schuldhaft zu einer objektiv rechtswidrigen Handlung veranlasst (BREHM, Berner Kommentar, N. 24 zu Art. 50 OR), beispielsweise dadurch, dass er Gegenstände, die unter kein Schutzrecht fallen, ausdrücklich für eine immaterialgüterrechtsverletzende Verwendung anpreist (HESS-BLUMER, a.a.O., S. 103; Handelsgericht ZH in: SMI 1984 S. 235 ff., 238, in welchem Entscheid das

Anpreisen allerdings als Begünstigung gewertet wird). Eine Begünstigung oder Erleichterung im Sinne von Art. 66 lit. d PatG liegt vor, wenn der Täter der Begehung der Patentverletzung Vorschub leistet, sie auf irgendeine Art fördert. Auch hier nimmt der Täter nicht selbst patentverletzende Handlungen vor, ermöglicht aber solche Dritter, indem er ihnen z.B. zur Ausübung der Erfindung notwendige Stoffe, Werkzeuge usw. liefert (Handelsgericht ZH in:

sic! 2/1999 S. 148 ff., 150; ALOIS TROLLER, Immaterialgüterrecht, Bd. II, 3. Aufl., Basel und Frankfurt a.M. 1985, S. 894). Typische Anwendungsfälle einer solchen Teilnahme sind das Anbieten und Inverkehrbringen von Vorrichtungen zur Verwendung in einem patentierten Verfahren (STIEGER, a.a.O., S. 410 Rz. 11.161) oder die Vermittlung von Geschäften über patentverletzende Erzeugnisse (BGE 61 II 377 E. 1). Erforderlich für die Anwendung schweizerischen Rechts ist sodann, dass der Erfolgsort, d.h. der Ort, wo das Patent widerrechtlich tangiert wurde, in der Schweiz liegt. Liegt er ausserhalb der Schweiz, sind auch die Teilnehmer dem schweizerischen Recht nicht unterstellt, selbst wenn die ihnen zur Last gelegten Handlungen im Inland begangen wurden (BGE 122 III 81 E. 5a mit Hinweis; Handelsgericht ZH in: sic! 2/1999 S. 148 ff., 150). Nach herrschender schweizerischer Auffassung sind die Teilnahmebestimmungen von Art. 66 lit. d PatG als zweistufige oder akzessorische zu verstehen, d.h. sie stellen keine unabhängigen Gefährdungstatbestände dar wie beispielsweise die mittelbaren Patentverletzungen nach § 10 DPatG, sondern setzen eine rechtswidrige Haupttat voraus, wobei für einen Unterlassungsanspruch gegen den Teilnehmer genügt, dass eine unmittelbare Patentverletzung droht (BLUM/PEDRAZZINI, Das Schweizerische Patentrecht, Bd. III, 2. Aufl., Bern 1975, Anm. 3 zu Art. 66 PatG; HESS-BLUMER, a.a.O., S. 97 f. und 101; STIEGER, a.a.O., S. 409 Rz. 11.157). Die in der Lehre nicht einmütig beantwortete Frage, ob als "Haupttat" auch eine nicht gewerbsmässige Handlung ausreicht, kann im vorliegenden Fall offen bleiben (bejahend PETER HEINRICH, Kommentar zu PatG/EPÜ, N. 66.07 zu Art. 66 PatG; kritisch STIEGER, a.a.O., S. 409 Rz. 11.158, ablehnend HESS-BLUMER, a.a.O., S. 102). Teilnahmehandlungen sind namentlich gegeben, wenn an sich patentfreie Erzeugnisse ausdrücklich zur Verwendung für den patentierten Zweck angepriesen werden (Handelsgericht ZH in: SMI 1984 S. 235 ff.) oder wenn sie keinem andern als dem patentrechtlich erfassten Gebrauch dienen können (Handelsgericht ZH in: SMI 1984 S. 238 ff., 244; HESS-BLUMER, a.a.O., S. 103). Schwieriger sind die Fälle zu erfassen, in welchen eine patentfreie Vorrichtung sowohl in einem patentverletzenden wie in einem nicht patentverletzenden Verfahren eingesetzt werden kann. Geht es um das Anbieten oder Inverkehrbringen allgemein im Handel erhältlicher Erzeugnisse, wird diesfalls im Allgemeinen aus dem Erfordernis eines adäquaten Kausalzusammenhangs eine patentrechtsrelevante Teilnahmehandlung zu verneinen sein, es sei denn, die Waren würden ausdrücklich

für den patentverletzenden Gebrauch angepriesen, was als Anstiftung im Sinne von Art. 66 lit. d PatG zu qualifizieren wäre (BGE 34 II 362 E. 3; HESS-BLUMER, a.a.O., S. 103 f.; vgl. analog § 10 Abs. 2 DPatG). Geht es um das Anbieten oder Inverkehrbringen spezieller, d.h. nicht allgemein im Handel erhältlicher Waren oder Vorrichtungen, ist eine Teilnahme im Sinne von Art. 66 lit. d PatG jedenfalls nur unter zwei Voraussetzungen zu bejahen. Einerseits folgt aus dem Begriff der Akzessorietät der Teilnahme, dass der Abnehmer die Vorrichtung patentverletzend einsetzen oder einzusetzen beabsichtigen muss, anderseits macht der Anbieter oder Lieferer sich zivilrechtlich nur verantwortlich, wenn er weiss oder wissen muss, dass die von ihm angebotenen oder gelieferten Mittel geeignet und vom Empfänger des Angebots oder der Lieferung dazu bestimmt sind, für die Benützung der geschützten Erfindung verwendet zu werden (vgl. BGE 34 II 334 E. 10 S. 356;

STIEGER, a.a.O., S. 411 Rz. 11.163). Dies entspricht der in Deutschland zu § 10 DPatG vertretenen Auffassung (BENKARD/BRUCHHAUSEN, Patentgesetz, Gebrauchsmustergesetz, 9. Aufl., München 1993, N. 20 zu § 10 DPatG). Auch wenn nicht übersehen werden darf, dass der Begriff der mittelbaren Patentverletzung nach Massgabe dieser Bestimmung sich nicht mit der Teilnahmeordnung von Art. 66 lit. d PatG deckt, namentlich nach deutschem Recht die mittelbare zur unmittelbaren Patentverletzung nicht akzessorisch ist, rechtfertigt sich mindestens in der hier interessierenden Frage, die beiden Bestimmungen hinsichtlich des "Täterverhaltens" inhaltlich übereinstimmend anzuwenden (so auch STIEGER, a.a.O., S. 411 Rz. 11.163; HESS-BLUMER, a.a.O., S. 107 ff.; vgl. auch BLUM/PEDRAZZINI, a.a.O., Nachträge zu Art. 66 PatG, Anm. 4 A S. 468 f.).

4.2 Nach Darstellung der Klägerin können die angegriffenen Schiffchenstickmaschinen der Beklagten sowohl patentverletzend wie nicht patentverletzend eingestellt und betrieben werden. Die Lehre der klägerischen Verfahrenspatentansprüche beansprucht Vorrichtungsmerkmale, bei denen die für die Stichbildung notwendige Fadenmenge durch eine Steuerung positiv, unabhängig von der Fadenspannung geliefert wird, und zwar durch ein aktives Liefersystem in Form einer angetriebenen Fadenliefereinheit, welche durch eine Steuereinheit gesteuert wird. Der Erfindungsgedanke scheint in der Antriebsvorrichtung für den Nadelfaden im Zweifadensystem (Nadel- und Schiffchenfaden) auf. Der Fadenleiter und die Liefereinheit stellen den Nadeln die genau benötigte Fadenmenge zur Verfügung, wobei durch den mit dem Hauptantrieb der Stickmaschine

gekoppelten Antrieb der Fadenwalzen der Nadelfaden so geliefert wird, dass er während der gesamten Stichbildung nicht durchhängt, aber praktisch auch spannungsfrei bleibt, was die Reissgefahr entscheidend herabsetzt. Nach den Feststellungen des Handelsgerichts wird auch bei den Stickmaschinen der Beklagten eine Reduktion der Spannungsspitzen des Nadelfadens erreicht, im Gegensatz zur Lehre nach dem Streitpatent aber dadurch, dass ein unterstützender Antrieb über ein Differentialgetriebe auf die Fadenwalze wirkt, wobei das System des Differentialgetriebes von der Zugkraft des Nadelfadens bzw. vom daraus resultierenden Drehmoment an der Fadenwalzenwelle her geregelt wird. Die von der Beklagten angewandte Lehre arbeitet nach diesen Feststellungen mit Fadenspannung, und es hängt von dem durch den Fadenleiter verursachten Fadenzug ab, wie viel Faden von der Walze abgezogen wird. Dieses Verfahren verletzt nach unwidersprochener Auffassung der Vorinstanz das Klagepatent nicht. Die Möglichkeit eines patentverletzenden Verfahrens erblickt die Klägerin in einer Einstellung der beklagtischen Maschinen, wonach das Differentialgetriebe nicht mehr als solches wirkt, sondern nur als Getriebe mit festem Übersetzungsverhältnis. Dies wäre nach den Feststellungen der im Vorverfahren beigezogenen Gerichtsexperten dadurch zu erreichen, dass die Bremse der Ausgleichsscheibe des Differentialgetriebes so stark eingestellt wird, dass sie nie Schlupf hat. Dann würde die Ausgleichsscheibe stillstehen und das Differentialgetriebe zu einem "normalen" Planetengetriebe mit fixem Übersetzungsverhältnis. Dies bedingte, dass der Motor, der sich bei solcher Einstellung direkt auf die Drehzahl der Fadenwalzenwelle auswirken würde, so ausgelegt wäre, dass er dynamisch in der Lage ist, mit der vom Stickprozess her geforderten Genauigkeit die Fadenmenge zu fördern. Die Experten bezweifeln eine entsprechende Dynamik des eingebauten Motors. Nach den einleuchtenden und auch von der Klägerin nicht überzeugend in Frage gestellten technischen Feststellungen der Vorinstanz und ihrer Experten ist damit davon auszugehen, dass von einem patentverletzenden Verfahren, soweit hier von Interesse, nur dann auszugehen wäre, wenn die Maschinen der Beklagten so eingestellt würden, dass die genaue Steuerung der Fadenlieferung in Funktion des Drehwinkels der Hauptantriebswelle erfolgte, was indessen nur möglich wäre, wenn die Ausgleichsscheibe blockiert würde, so dass das Differentialgetriebe nicht als solches, sondern als normales Getriebe wirkte.

4.3 Nach dem Gesagten hängt somit das Schicksal der Verletzungsklage davon ab, ob die Beklagte ihre Maschinen mit der Anpreisung einer blockierten Ausgleichsscheibe und damit eines patentverletzenden Verfahrens versah und in Verkehr setzte (Anstiftung) oder davon ausgehen musste, dass die Abnehmer die Maschinen entsprechend einsetzten oder einzusetzen beabsichtigten (Begünstigung).

4.3.1 Die Vorinstanz hat festgestellt, dass die Betriebsanleitung der Beklagten zur Einstellung der Fadenspannung die folgenden Angaben enthält: "Fadenwalzenbremse auf ca. 1.5-2 der Skala stellen" und "Ausgleichsscheibe sollte stillstehen oder langsam im Uhrzeigersinn drehen". Eine Anweisung, die Ausgleichsscheibe zu blockieren und damit ausser Funktion zu setzen, ist dieser Anleitung nicht zu entnehmen. Andere Anpreisungen der Beklagten zum Stickverfahren sind nicht festgestellt. Unter diesen Gegebenheiten scheidet die Annahme einer Anstiftung zur Patentverletzung aus.

4.3.2 Die Vorinstanz hat weder festgestellt, dass die von der Beklagten in der Schweiz abgesetzten Maschinen im beschriebenen patentverletzenden Verfahren eingesetzt werden, noch dass die Beklagte wusste oder wissen musste, dass entsprechende Verfahren realisiert werden oder beabsichtigt sind. Damit fehlt es auch an den Tatbestandsvoraussetzungen einer Begünstigung oder Erleichterung von Patentverletzungen.

4.3.3 Diese Feststellungen der Vorinstanz, welche im Wesentlichen den schlichten Sachverhalt betreffen und für das Verständnis des patentgemässen Verfahrens und seiner Nachahmung nicht zu hinterfragen sind, binden nach dem Gesagten das Bundesgericht (Art. 63 Abs. 2 OG). Der Wahrheitsgehalt dieser Feststellungen ist daher im Berufungsverfahren nicht zu überprüfen. Rügen formeller und materieller Rechtsverweigerungen im Beweisverfahren sind von diesem Verfahren ohnehin ausgeschlossen (Art. 43 Abs. 1 OG).