

BGE 117 II 480

Bundesgericht (BGE), 1991-08-19, DE

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bge_117 II 480](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bge_117_II_480)

FR: ATF 117 II 480

IT: DTF 117 II 480

Regeste

Regeste Nichtigkeit eines europäischen Patentes wegen vorzeitiger Offenbarung der Erfindung; Beginn der Neuheitsschonfrist im Fall einer unschädlichen Offenbarung; Art. 52 Abs. 1, 54, 55 Abs. 1 EPÜ und Art. 1 Abs. 1, 7, 7b, 26 Abs. 1 Ziff. 1 PatG. 1.

Voraussetzungen, unter denen eine Erfindung als der Öffentlichkeit zugänglich gemacht gilt (E. 1). 2. Bei der Berechnung der Neuheitsschonfrist von Art. 55 Abs. 1 EPÜ ist auf den Zeitpunkt der Einreichung der europäischen Patentanmeldung abzustellen. Eine frühere prioritätsbegründende nationale Anmeldung ist im Unterschied zur Regelung gemäss Art. 7b PatG unbeachtlich (E. 2).

Erwägungen

E. 1

Umstritten ist vor Bundesgericht, ob die Erfindung der Klägerin, welche ihrem europäischen Patent zugrunde liegt, mit der Lieferung des Prototyps am 20. Juni 1977 an die Firma M. im Sinne von Art. 7 Abs. 2 PatG und Art. 54 Abs. 2 EPÜ der Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden ist. Unstreitig war dagegen schon im Verfahren vor dem Obergericht, dass der von der L. GmbH hergestellte Prototyp und auch die von dieser später produzierten und veräusserten Stapelautomaten der patentierten Erfindung entsprachen. a) Gemäss Art. 26 Abs. 1 Ziff. 1 PatG ist ein Patent nichtig, wenn sein Gegenstand nach den Art. 1 und 1a PatG nicht patentfähig ist. Dieser Nichtigkeitsgrund gilt auch für europäische Patente (Art. 110 PatG , Art. 138 Abs. 1 lit. a EPÜ). Eine der materiellen Patentvoraussetzungen ist die Neuheit der Erfindung (Art. 1 Abs. 1 PatG , Art. 52 Abs. 1 EPÜ). Sie fehlt, wenn die Erfindung zum Stand der Technik gehört. Diesen Stand bildet BGE 117 II 480 S. 482 alles, was vor dem Anmelde- oder Prioritätsdatum der Öffentlichkeit durch schriftliche oder mündliche Beschreibung, durch Benutzung oder in sonstiger Weise zugänglich gemacht worden ist (Art. 7 PatG , Art. 54 Abs. 1 und 2 EPÜ). Das Bundesgericht prüft im Berufungsverfahren frei, ob die Erfindung unter den gegebenen Umständen der Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden ist, da die Offenkundigkeit oder Offenbarung einer Erfindung ein Rechtsbegriff ist. Offenkundigkeit liegt nach Lehre und Rechtsprechung dann vor, wenn eine zureichende, nach der Erfahrung des Lebens und den Verhältnissen des Einzelfalles nicht auszuschliessende Möglichkeit besteht, dass Fachleute von der Erfindung in einer Weise Kenntnis nehmen, die ihnen die Ausführung erlaubt (BGE 68 II 396 ; BLUM/PEDRAZZINI, Das schweizerische Patentrecht, 2. Aufl., Bd. I, Anm. 13 ff. zu Art. 7 PatG und Anm. 16A des Nachtrags zu Art. 7 PatG ; PEDRAZZINI, Patent- und Lizenzvertragsrecht, 2. Aufl., S. 51). Ob die Fachleute eines bestimmten Landes - beispielsweise jenes Landes, in dem sich die behauptete Patentverletzung ereignet hat - die Erfindung zur Kenntnis genommen haben, ist nicht entscheidend; denn der Stand der Technik bestimmt sich nach dem der Öffentlichkeit irgendwo zugänglich gemachten

technischen Wissen (BGE 95 II 364 ; TROLLER, Immaterialgüterrecht, 3. Aufl., Bd. I, S. 161). Der Öffentlichkeit zugänglich ist solches Wissen, wenn es den Kreis der dem Erfinder zur Geheimhaltung verpflichteten Personen verlässt und einem weiteren interessierten Publikum offen steht, das wegen seiner Grösse oder wegen der Beliebigkeit seiner Zusammensetzung für den Urheber der Information nicht mehr kontrollierbar ist (BGE 68 II 397 , BGE 43 II 113 , BGE 29 II 163 ; BERNHARDT/KRASSER, Lehrbuch des Patentrechts, 4. Aufl., S. 143). Nicht erforderlich ist sodann, dass die Erfindung mit einem bestimmten Mittel, auf eine bestimmte Art und Weise der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wird. In Betracht fällt vor allem die Weitergabe der technischen Lehre in schriftlicher oder mündlicher Form. Unter Umständen genügt jedoch auch ein Inverkehrbringen der Vorrichtung, die nach der Lehre der Erfindung hergestellt worden ist. Selbst ein einziger Verkauf oder ein einmaliges Vorzeigen des Gegenstandes, welcher die Information verkörpert oder enthält, kann die Offenkundigkeit herbeiführen (BLUM/PEDRAZZINI, a.a.O., Anm. 16 zu Art. 7 PatG ; SINGER, Europäisches Patentübereinkommen, N. 5 zu Art. 54 EPÜ). Entscheidend BGE 117 II 480 S. 483 ist aber in jedem Fall, ob nach der Sachlage damit gerechnet werden muss, dass eine Weiterverbreitung erfolgt (BGE 68 II 397 ; BERNHARDT/KRASSER, a.a.O., S. 144; BENKARD/ULLMANN, Patentgesetz, Gebrauchsmustergesetz, N. 54 und 62 zu § 3 PatG).

b) Nach Auffassung des Obergerichts ist die Erfindung der Klägerin der Öffentlichkeit durch die Lieferung des Prototyps an die Firma M. am 20. Juni 1977 zugänglich gemacht worden. Im angefochtenen Urteil wird dazu in tatsächlicher Hinsicht für das Bundesgericht verbindlich festgestellt (Art. 63 Abs. 2 OG), der Prototyp sei eigens für diese Firma hergestellt worden. Der Geschäftsführer der Herstellerin sei vom 1. Juli 1974 bis zum 31. März 1977 bei der Klägerin als Betriebsleiter tätig gewesen und habe bereits während der Dauer des Arbeitsverhältnisses mit der Konstruktion und Fertigung der Maschine begonnen, dabei Wissen und Unterlagen der Klägerin verwendet und sich der Mithilfe zweier Kollegen bedient, die bei der Klägerin als Chefkonstrukteur und Maschinenschlossermeister angestellt waren. In rechtlicher Hinsicht nimmt das Obergericht an, die Lieferung des Prototyps sei als neuheitsschädliche Benutzungshandlung zu betrachten, weil die Firma M. keiner Geheimhaltungspflicht unterstanden habe und davon auszugehen sei, dass der Prototyp die Fachleute interessiert habe, womit die Möglichkeit einer Kenntnisnahme von der Erfindung naheliege. Die Klägerin wendet dagegen ein, das wettbewerbswidrige Verhalten der L. GmbH und ihres Geschäftsführers habe auch die Firma M. zu Verschwiegenheit und Geheimhaltung veranlasst, was der Annahme entgegenstehe, die Erfindung sei durch die Benutzungshandlung offenkundig geworden.

c) Der Auffassung des Obergerichts ist indessen zuzustimmen. Die Lieferung des Prototyps stellte unstreitig eine Benutzungshandlung dar. Sie war als solche neuheitsschädlich, sofern sie geeignet war, den Gegenstand der Erfindung kundbar, das heisst einem weiteren Fachpublikum und damit der Öffentlichkeit im Sinne von Art. 7 Abs. 2 PatG und Art. 54 Abs. 2 EPÜ zugänglich zu machen. Das trifft im vorliegenden Fall zu. Sowohl das Gebrauchen - falls es über blosser Versuche hinausgeht - wie auch das Inverkehrbringen der erfindungsgemässen Konstruktion hat als Offenbarung zu gelten, wenn der Erfindungsgedanke dadurch für den Fachmann erkennbar hervortritt (BLUM/PEDRAZZINI, Anm. 18 zu Art. 7 PatG ; BENKARD/ULLMANN, N. 44 und 47 zu § 3 PatG). Letzteres wird aber im angefochtenen Urteil für das Bundesgericht verbindlich festgestellt. Unter diesen Umständen ist nach der allgemeinen BGE 117 II 480 S. 484 Lebenserfahrung anzunehmen, dass die interessierten Berufsleute in und um den

Betrieb der Firma M. von der Erfindung Kenntnis nehmen konnten. In Frage kamen einerseits die branchenkundigen Betriebsangehörigen und andererseits die Geschäftspartner der Firma, bei denen erfahrungsgemäss ein Interesse an neuen Konstruktionen gegeben ist. Damit sind die Voraussetzungen der Offenbarung der Erfindung an einen unbestimmten Personenkreis erfüllt. Mitteilungen des Erfinders und Benutzungshandlungen sind allerdings nach Lehre und Rechtsprechung dann nicht neuheitsschädlich, wenn der Mitteilungsempfänger an eine Geheimhaltungspflicht gebunden ist. Gibt der Geheimnisträger den Erfindungsgedanken jedoch in Verletzung seiner Pflicht weiter, so wird die Erfindung dadurch im allgemeinen offenbart. In einem solchen Fall gehört die Erfindung lediglich dann nicht zum Stand der Technik, wenn die Offenbarung im Sinne von Art. 7b PatG oder Art. 55 EPÜ als unschädlich zu beurteilen ist (BLUM/PEDRAZZINI, a.a.O., Anm. 19 zu Art. 7 PatG und Anm. 19A des Nachtrags zu Art. 7 PatG ; BENKARD/ULLMANN, N. 67 zu § 3 PatG ; SINGER, a.a.O., N. 6 zu Art. 54 EPÜ).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.