

BGE 133 III 229

Bundesgericht (BGE), 2007-02-28, DE

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bge_133 III 229](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bge_133_III_229)

FR: ATF 133 III 229

IT: DTF 133 III 229

Regeste

Regeste Patentrecht; Art. 7 Abs. 1 PatG. Die Rechtsprechung der Beschwerdekammern des Europäischen Patentamts kann für die Anwendung des schweizerischen Patentgesetzes von Bedeutung sein (E. 3). Für die Herstellung einer vorbekannten, besonders reinen Substanz kann ein Patent nur erteilt werden, wenn der beanspruchte Reinheitsgrad mit den herkömmlichen Verfahren nicht zu erreichen ist; Beweislast (E. 4).

Erwägungen

E. 3

Der Ansicht der Beklagten kann nicht gefolgt werden, wenn sie in Frage stellt, ob die Entscheide der Beschwerdekammern des Europäischen Patentamts für die Anwendung des schweizerischen Patentgesetzes von Bedeutung sein können. Mit dem Übereinkommen vom 5. Oktober 1973 über die Erteilung europäischer Patente (Europäisches Patentübereinkommen, EPÜ; SR 0.232.142.2) wurden die materiellen Voraussetzungen der Patentierbarkeit unter den Mitgliedstaaten harmonisiert. Die Anforderungen an die patentfähige Erfindung sind inhaltlich im Geltungsbereich des EPÜ die gleichen (CHRISTOPH BERTSCHINGER, in: Bertschinger/Münch/Geiser [Hrsg.], Schweizerisches und europäisches Patentrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Bd. VI, Rz. 4.2). Die harmonisierten Bestimmungen sind entsprechend in gleicher Weise auszulegen (HANS PETER WALTER, Die Auslegung staatsvertraglichen und harmonisierten Rechts: Gewicht und Bedeutung von Entscheidungen ausländischer Gerichte und der Beschwerdekammern des EPA, GRUR 1998 S. 866/ BGE 133 III 229 S. 232 870). Es ist daher nicht zu beanstanden, dass die Vorinstanz die Rechtsprechung der Beschwerdekammern des Europäischen Patentamts berücksichtigt hat, soweit sie die Auslegung der harmonisierten Normen des EPÜ betrifft und für die zu beurteilende Frage erheblich ist.

E. 4

Erfindungspatente werden nach Art. 1 Abs. 1 PatG für neue gewerblich anwendbare Erfindungen erteilt. Eine Erfindung gilt gemäss Art. 7 Abs. 1 PatG als neu, wenn sie nicht zum Stand der Technik gehört. Diese Definition entspricht wörtlich derjenigen des Art. 54 Abs. 1 EPÜ. Sie wurde am 17. Dezember 1976 (in Kraft seit 1. Januar 1978) erlassen, um das schweizerische Recht dem europäischen Patentübereinkommen anzupassen (vgl. die Botschaft des Bundesrates über drei Patentübereinkommen und die Änderung des Patentgesetzes, in: BBl 1976 II 1, S. 69). Zum Stand der Technik gehört 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 Abs. 2 PatG , Art. 54 Abs. 2 EPÜ ; vgl. auch BERTSCHINGER, a.a.O., Rz. 4.75; ALFRED BRINER, in: von Büren/David [Hrsg.], Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. IV: Patentrecht und Know-how, unter Einschluss von Gentechnik,

Software und Sortenschutz, S. 113).

E. 4.1

Eine Erfindung ist nur dann neuheitsschädlich vorweggenommen, wenn sie vor der Patentanmeldung mit allen ihren Merkmalen veröffentlicht worden ist. Beim Entscheid, ob das zutrefte, ist jede vorbekannte Lösung einzeln mit der patentierten Erfindung zu vergleichen. Nur wenn eine davon in allen Teilen mit den Merkmalen der Erfindung identisch ist, fehlt dieser die Neuheit (BRINER, a.a.O., S. 114 ff.; BERTSCHINGER, a.a.O., Rz. 4.92; vgl. schon BGE 114 II 82 E. 2 S. 84; BGE 94 II 319 E. 3 S. 323; BGE 93 II 504 E. 3a S. 510; BGE 92 II 48 E. 2 S. 52). Dabei genügt, ist aber auch erforderlich, dass eine vorbekannte Ausführung dem Fachmann die beanspruchte technische Lehre vermittelt (BRINER, a.a.O., S. 120; BERTSCHINGER, a.a.O., Rz. 4.93 ff.; KLAUS-JÜRGEN MELULLIS, in: G. Benkard [Hrsg.], Europäisches Patentübereinkommen, Beck'sche Kurz-Kommentare, Bd. 4a, N. 161 zu Art. 54 EPÜ). Chemische Stoffe können für den Fachmann in verschiedener Weise verständlich beschrieben sein, etwa durch Strukturformeln, wissenschaftliche Bezeichnung oder als Ergebnis eines bestimmten Verfahrens (BRINER, a.a.O., S. 122). Sie müssen in allen wesentlichen und eigenartigen Parametern BGE 133 III 229 S. 233 offenbart und herstellbar sein (MELULLIS, a.a.O., N. 162 ff. zu Art. 54 EPÜ). Im vorliegenden Fall ist nicht bestritten, dass der von der Beklagten im Patent CH 691 537 als kristalline Base beanspruchte chemische Stoff Citalopram als solcher der Öffentlichkeit bekannt und für den Fachmann herstellbar war.

E. 4.2

Die weitere Reinigung der in einem chemischen Verfahren erzeugten Verbindungen gehört für einen Fachmann auf dem Gebiet der präparativen organischen Chemie zu den üblichen Massnahmen, wobei ihm die dazu erforderlichen gebräuchlichen Verfahren bekannt sind (MELULLIS, a.a.O., N. 177 zu Art. 54 EPÜ). Aus diesem Grund kommt nach der Praxis der Beschwerdekammern des Europäischen Patentamts ein Patent für die Herstellung einer vorbekannten, besonders reinen Substanz nur ausnahmsweise in Betracht, wenn diese allgemein bekannten Verfahren für eine zusätzliche Reinigung nicht ausreichen und daher für den Fachmann aufgrund der allgemein bekannten Verfahren der chemische Stoff in einer bestimmten Reinheit nicht herstellbar ist (vgl. die Zusammenfassung des Verfahrens T 990/96 in der Sonderausgabe zum Amtsblatt 1999 betreffend die Rechtsprechung der Beschwerdekammern des EPA im Jahre 1998, S. 16 f., Ziff. 4.1). Nur unter diesen Umständen wird der beanspruchte Reinheitsgrad ausnahmsweise als ein gegenüber dem Stand der Technik neues Element anerkannt (vgl. die Zusammenfassung des Verfahrens T 803/01 in der Sonderausgabe zum Amtsblatt 2004 betreffend die Rechtsprechung der Beschwerdekammern des EPA im Jahre 2003, S. 24 f., Ziff. 4.1). Die Beklagte bestreitet nicht, dass eine chemische Verbindung grundsätzlich in allen ihren Reinheitsgraden der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wird, soweit herkömmliche Verfahren zur Anwendung kommen. Sie behauptet nicht, sie habe bewiesen, dass mit herkömmlichen Verfahren der von ihr beanspruchte Reinheitsgrad nicht zu erreichen sei, und sie habe ein besonderes Verfahren zur Erzielung der beanspruchten Reinheit von 99,8 bzw. 99,9 % offenbart. Sie hält dafür, die Klägerin trage dafür die Beweislast.

E. 4.3

Das Institut für geistiges Eigentum prüft gemäss Art. 59 Abs. 4 PatG nicht, ob die Erfindung neu ist. Es erscheint daher fraglich, ob sich die aus der Eintragung der

beanspruchten Erfindung im schweizerischen Register ergebende Vermutung der Gültigkeit des Patents auch auf die Voraussetzung der Neuheit bezieht. Jedenfalls kann der Beklagten nicht gefolgt werden, wenn sie als Verletzung von Art. 8 ZGB rügt, dass ihr die Beweislast dafür BGE 133 III 229 S. 234 auferlegt wurde, dass der beanspruchte Reinheitsgrad der vorbekannten chemischen Verbindung mit herkömmlichen, den Fachleuten allgemein bekannten Methoden nicht zu erreichen ist. Eine allenfalls durch den Registereintrag geschaffene Vermutung (auch) der Neuheit der beanspruchten chemischen Verbindung ist dadurch widerlegt, dass der beanspruchte Stoff Citalopram im früheren Stand der Technik in allen wesentlichen Parametern offenbart und für den Fachmann herstellbar ist. Nachdem die beanspruchte chemische Verbindung zum Stand der Technik gehört und damit nach allgemeiner Erfahrung in sämtlichen Reinheitsgraden vorbekannt ist, bedarf besonderer Begründung, weshalb mit dem beanspruchten Reinheitsgrad ein neues Element eingeführt wird und der Anspruch ausnahmsweise neu ist. Der entsprechende Nachweis kann insbesondere mit dem Beweis erbracht werden, dass ein besonderes Verfahren zur Herstellung dieser Reinheit erforderlich ist. Es obliegt aber in jedem Fall der Beklagten, die allgemeine Erfahrung zu widerlegen, dass der von ihr beanspruchte Reinheitsgrad mit herkömmlichen Methoden nicht zu erreichen ist (MELULLIS, a.a.O., N. 177 zu Art. 54 EPÜ). Die Rüge der Beklagten, die Vorinstanz habe ihr zu Unrecht die Beweislast auferlegt und damit Art. 8 ZGB verletzt, ist unbegründet.

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