

BGE 146 III 403

Bundesgericht (BGE), 2020-07-16, DE

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bge_146 III 403](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bge_146_III_403)

FR: ATF 146 III 403

IT: DTF 146 III 403

Regeste

Regeste Art. 52 Abs. 2 und Art. 56 EPÜ 2000; Patentierbarkeit einer Erfindung; Technizität einer gemischten Erfindung; Wiedergabe von Informationen. Der technische Charakter (Technizität) ist dem Erfindungsbegriff inhärent. Die blossе Wiedergabe von Informationen ist nicht technisch (E. 8.2). Die Frage des Ausschlusses von der Patentierung (Art. 52 Abs. 2 EPÜ 2000) ist von der Frage der erfinderischen Tätigkeit (Art. 56 EPÜ 2000) zu trennen. Eine Erfindung ist dann nicht von der Patentierbarkeit nach Art. 52 Abs. 2 EPÜ 2000 ausgeschlossen, wenn sie mindestens ein technisches Merkmal umfasst (E. 9.1-9.2). Merkmale, welche keinen Beitrag zur technischen Lösung eines technischen Problems leisten, können die erfinderische Tätigkeit nach Art. 56 EPÜ 2000 nicht begründen (E. 10). Drei Voraussetzungen, unter denen die Darstellung von Informationen technischer Natur ist; Anwendung im konkreten Fall (E. 10-10.3.2).

Erwägungen

E. 8

(...)

E. 8.2

Der technische Charakter (Technizität) ist dem Erfindungsbegriff inhärent (SCHWEIZER/ZECH, Patentgesetz [PatG], Handkommentar, 2019, N. 15 zu Art. 1 PatG). Das Bundesgericht hat eine technische Erfindung definiert "als Lehre zum planmässigen Handeln unter Einsatz beherrschbarer Naturkräfte zur unmittelbaren Erreichung eines kausal übersehbaren Erfolgs" (Urteil 4A.12/1995 vom 31. Juli 1996 E. 4, in: sic! 1/1997 S. 77; vgl. auch SCHWEIZER/ZECH, a.a.O., N. 11 zu Art. 1 PatG). Die blossе Wiedergabe von Informationen wird auch nach dieser Umschreibung als nichttechnisch ausgeschlossen. Die Bestimmung der Grenze, wo (noch) von Technizität die Rede sein kann, wurde insbesondere durch die technische Anwendung von Computerprogrammen erschwert.

E. 9.1

Unter dem Titel "Patentierbarkeit" unterschied die Vorinstanz hinsichtlich der Technizität der Merkmale was folgt:

E. 9.1.1

Sie erwog, nach dem sog. COMVIK-Ansatz - genannt nach dem Leitentscheid einer Beschwerdekammer des Europäischen Patentamtes (T 641/00 vom 26. September 2002) -, welchen die Beschwerdekammern in ständiger Rechtsprechung anwendeten, sei eine Erfindung dann nicht nach Art. 52 Abs. 2 des Europäischen Patentübereinkommens vom 5. Oktober 1973, revidiert in München am 29. November 2000 (EPÜ 2000; SR 0.232.142.2) von der Patentierbarkeit ausgeschlossen, wenn sie mindestens ein technisches Merkmal

umfasse. Um eine "gemischte Erfindung" in diesem Sinn handle es sich bei Anspruch 1 und den von ihm abhängigen Ansprüchen 5 bis 7. Denn Anspruch 1 und die von ihm abhängigen Ansprüche 5 bis 7 umfassten neben Merkmalen, deren Technizität strittig sei, auch Merkmale, die zweifellos technisch seien, so insbesondere einen Bildschirm (Merkmal 1A) und Mittel zur Erfassung von BGE 146 III 403 S. 406 wenigstens drei veränderlichen Werten unterschiedlicher Herkunft (Merkmal 1C). Entsprechend verneinte sie einen Ausschlussgrund gemäss Art. 52 Abs. 2 EPÜ 2000 .

E. 9.1.2

Welche Merkmale bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit im Sinn von Art. 56 EPÜ 2000 zu berücksichtigen seien, sei - so die Vorinstanz weiter - eine andere Frage. Merkmale (einer gemischten Erfindung), die weder eine technische Wirkung hätten noch mit den übrigen Merkmalen so in Wechselwirkung stünden, dass sich daraus ein funktionaler technischer Beitrag ergebe, könnten die erfinderische Tätigkeit nach ständiger Rechtsprechung des Europäischen Patentamtes nicht begründen (mit Hinweis auf zit. Entscheid T 641/00 sowie die Entscheide T 258/03 vom 21. April 2004 und T 531/03 vom 17. März 2005). Dies gelte nicht nur dann, wenn die Merkmale nicht selbst zum technischen Charakter der Erfindung beitragen, sondern auch, wenn die Merkmale grundsätzlich zwar als technisch bezeichnet werden könnten, im Kontext der beanspruchten Erfindung aber keine technische Funktion hätten.

E. 9.2

Die Beschwerdeführerin geht ebenfalls davon aus, dass es sich beim Klagepatent um eine gemischte Erfindung mit technischen und nichttechnischen Merkmalen handelt und der COMVIK-Ansatz anzuwenden sei. Sie meint aber, die Vorinstanz weiche selber davon ab, indem sie in Rz. 62 das Klagepatent doch nicht nach dem COMVIK-Ansatz prüfe. Danach seien nämlich die nichttechnischen Merkmale bei der Prüfung der erfinderischen Tätigkeit nicht zu beachten. Damit rügt sie die vorinstanzliche Bejahung der erfinderischen Tätigkeit gemäss Art. 56 EPÜ 2000 und nicht, dass eine Erfindung auch dann nicht gemäss Art. 52 Abs. 2 EPÜ 2000 ausgeschlossen ist, wenn es sich um eine gemischte Erfindung handelt. In der Tat ist die Frage des Ausschlusses von der Patentierung von der Frage der erfinderischen Tätigkeit zu trennen. Mit dem COMVIK-Ansatz hat sich in der Praxis des Europäischen Patentamtes die Debatte darüber, was in einer Erfindung als technisch anzusehen ist, vom Erfindungsbegriff auf die logisch nachgeordnete Ebene der Patentierungsvoraussetzungen verlagert (RAINER MOUFANG, in: Patentgesetz mit europäischem Patentübereinkommen, Rainer Schulte [Hrsg.], 10. Aufl. 2017, N. 69 und 71 zu Art. 52 EPÜ ; PETER HEINRICH, PatG/EPÜ, Kommentar [...], 3. Aufl. 2018, N. 43 zu Art. 1 PatG). (...) BGE 146 III 403 S. 407

E. 10

Kern der vorliegenden Streitigkeit ist die Frage der Technizität der Erfindung, d.h. ob die unterscheidenden Merkmale - die animierte Darstellung der Volumenänderung der beatmeten Lunge mit jedem Atemzug durch eine Grössenänderung der Lungenform (Merkmale 1F[b] und 1F[c]) - einen Beitrag zur technischen Lösung eines technischen Problems leisten und deshalb bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit (nicht publ. E. 11) berücksichtigt werden können.

E. 10.1

Die Vorinstanz ging gestützt auf die Rechtsprechung der Beschwerdekammern des Europäischen Patentamts (Entscheidung T 336/14 vom 2. September 2015 und T 1802/13 vom 10. November 2016) davon aus, die Darstellung von Information sei technischer Natur, wenn sie drei Voraussetzungen erfülle: (1) den Nutzer durch eine ständige und/oder geführte Mensch-Maschinen-Interaktion ("continued and guided human-machine interaction") (2) bei der Ausführung einer technischen Aufgabe (3) glaubhaft unterstützen. Die Darstellung müsse Information über den technischen Zustand der Maschine betreffen. Eine besonders intuitive und leicht verständliche Darstellung nicht-technischer Information gelte gemäss dem Entscheid T 1741/08 vom 2. August 2012 (E. 2.1.6) nicht als technisch, und zwar auch dann nicht, wenn sie zu einer effizienteren Bedienung der Maschine führe. Diese drei Voraussetzungen seien vorliegend erfüllt. Ein Beatmungsgerät zur künstlichen Beatmung eines Menschen sei eine Maschine. Die grafische Darstellung der Volumenänderung der beatmeten Lunge mit jedem Atemzug gebe Informationen über den technischen Zustand der Maschine wieder. Da das an der Maschine eingestellte Tidalvolumen bei einem künstlich beatmeten Menschen dem Atemzugsvolumen ("breath volume") entspreche, wenn nicht besondere Umstände vorlägen, und die Atemfrequenz ebenfalls von der an der Maschine eingestellten Beatmungsfrequenz abhängt, erschliessen sich aus der animierten Lungendarstellung die aktuellen Einstellungen der Maschine, also ihr Betriebszustand. Diese Darstellung der Volumenänderung der beatmeten Lunge mit jedem Atemzug durch eine Grössenänderung der Lungenform unterstütze das medizinische Personal bei der Bedienung des Beatmungsgeräts. Entgegen der Beschwerdeführerin sei es nicht zwingend notwendig, dass die beanspruchte grafische Darstellung eine gegenüber dem Stand der Technik verbesserte Bedienung des BGE 146 III 403 S. 408 Beatmungsgeräts erlaube (Hervorhebung im Original). Dies spiele erst bei der Formulierung der zu lösenden technischen Aufgabe, die sich aus den Wirkungen des unterscheidenden Merkmals ergebe, eine Rolle. Die Mensch-Maschinen-Interaktion - womit die Interaktion zwischen medizinischem Personal und Beatmungsgerät gemeint sei - sei auch eine fortgesetzte. Dazu sei es nicht notwendig, dass das Bedienungspersonal ständig in den Betrieb der Maschine eingreife. Die Beschwerdeführerin verkenne, dass bei der Prüfung, ob die Erfindung eine technische Lösung einer technischen Aufgabe bereitstelle, die einzelnen Merkmale nicht isoliert betrachtet werden dürften. Im Kontext der Erfindung trage die Darstellung der Volumenänderung zur Lösung einer technischen Aufgabe, der Bedienung eines Beatmungsgeräts bei. Die Erfindung unterscheide sich dadurch von andern gemischten Erfindungen, die nichttechnische Informationen über soziale Interaktionen, wie beispielsweise Geschäftsangelegenheiten, auf eine von Menschen erfassbare Weise darstellen und bei denen die Wiedergabe der Information nicht zur Lösung einer technischen Aufgabe beitrage. Die Darstellung der Volumenänderung der beatmeten Lunge mit jedem Atemzug durch eine Grössenänderung der Lungenform (Merkmale 1F[b] und [c]) sei daher bei der Prüfung der erfinderischen Tätigkeit als technisches Merkmal zu berücksichtigen.

E. 10.2

Die Beschwerdeführerin sieht in der Begründung der Vorinstanz eine "Kehrtwende", indem sie sich zwar auf den COMVIK-Ansatz berufe, diesen dann aber nicht konsequent anwende. Zwar dürften nichttechnische Aspekte in die Aufgabe aufgenommen werden; als Beitrag zur Lösung dürften sie aber nicht einbezogen werden. Es sei daher möglich, den nichttechnischen Aspekt "Zurverfügungstellen einer alternativen Darstellung von Daten zum Zustand eines künstlich beatmeten Patienten in qualitativer Form" in die

Aufgabenstellung aufzunehmen. Die diesbezügliche Umsetzung - nämlich die Lösung durch grafisch animierte Lungendarstellung - bleibe aber nichttechnisch und könne daher nicht zur erfinderischen Tätigkeit beitragen. Die Vorinstanz unterstelle der Anzeige von Beatmungsparametern eine technische Wirkung und rechne diesen Effekt automatisch auch den Merkmalen 1F(b) und 1F(c) des Patentanspruchs 1 zu. Dies führe dazu, dass diese eindeutig nichttechnischen Merkmale alleine deshalb als technisch anerkannt würden, weil sie im Stand der Technik enthaltene Anzeigen bzw. BGE 146 III 403 S. 409 Informationswiedergaben, deren technische Wirkung ohne entsprechenden klägerischen Nachweis unterstellt würden, ersetzen (Hervorhebung im Original). Die Vorinstanz hätte den technischen Charakter jedes der Merkmale separat überprüfen müssen. Und jedes Merkmal müsste kumulativ und nachgewiesenermassen (1) den Benutzer glaubwürdig unterstützen ("credibly assists the user"), (2) eine technische Aufgabe lösen und (3) dies über eine kontinuierliche oder geführte Mensch-Maschinen-Interaktion.

E. 10.3

Mit der Vorinstanz ist davon auszugehen, dass die grafische Darstellung der Volumenänderung der beatmeten Lunge mit jedem Atemzug Informationen über den technischen Zustand des Beatmungsgeräts wiedergibt und insofern technisch ist. Auch das weitere in der Praxis des Europäischen Patentamts verwendete Hilfskriterium der Interaktion zwischen Mensch und Maschine ist gegeben. Die Vorinstanz äussert sich aber nicht (explizit) zum dritten Kriterium, der glaubhaften Unterstützung bei der Ausführung einer technischen Aufgabe. Mit dem Hinweis, die beanspruchte grafische Darstellung müsse entgegen der Beschwerdeführerin gegenüber dem Stand der Technik nicht eine verbesserte Bedienung des Geräts erlauben, bejaht sie dieses aber implizit.

E. 10.3.1

Der Vorinstanz ist beizupflichten, dass einem Merkmal nicht deshalb die Technizität abzusprechen ist, weil es nicht zu einer verbesserten Unterstützung des Nutzers beiträgt. Wie bereits erwähnt (vgl. E. 9.2 hiervor) erfolgt die Prüfung nach Art. 52 EPÜ 2000 ohne Berücksichtigung des Standes der Technik. Es geht also nicht darum, dass ein "Beitrag zum Stand der Technik" erforderlich ist; dies ist erst bei der Frage der erfinderischen Tätigkeit der Fall (vgl. auch HEINRICH, a.a.O., N. 43 zu Art. 1 PatG mit Hinweis; MOUFANG, a.a.O., N. 22 zu § 1 PatG). Auch eine alternative Darstellungsweise kann einen technischen Beitrag zur Lösung eines technischen Problems leisten (KLAUS-JÜRGEN MELLULIS, in: Europäisches Patentübereinkommen, 3. Aufl. 2019, N. 104 zu Art. 52 EPÜ).

E. 10.3.2

Die Beschwerdeführerin macht allerdings nicht nur geltend, es bestehe keine verbesserte Unterstützung; sie bestreitet darüber hinaus, dass überhaupt eine glaubwürdige Unterstützung bei der Lösung einer technischen Aufgabe besteht.

E. 10.3.2.1

Die Abgrenzung kann im Einzelfall sehr schwierig sein (vgl. auch betr. Anzeigevorrichtungen: MELLULIS, a.a.O., N. 89 zu Art. 52 EPÜ). Mit der blossen Anwendung von (Leer-)Formeln ist wenig gewonnen (RAINER MOUFANG, Zur Patentierung von Entwurfs- BGE 146 III 403 S. 410 und Simulationsverfahren in der EPA-Rechtsprechung, GRUR International 2018 S. 1146 ff., 1147). Vielmehr ist anhand konkreter Fälle die Grenze zu substantzieren. In diesem Sinn beruft sich die Beschwerdeführerin für ihre gegenteilige Auffassung auf den Entscheid T 1802/13 vom 10.

November 2016 des Europäischen Patentamtes. In diesem auch in den Richtlinien des Europäischen Patentamtes (Richtlinien für die Prüfung im Europäischen Patentamt, November 2019 [nachfolgend: Richtlinien], Teil G - Kapitel II-21 und 23) erwähnten Entscheidung ging es gemäss dem Titel der Erfindung um eine "Method and system for creating deep brain stimulation models". Mit der Erfindung sollte ein verbessertes System für die Auswahl von Elektrodenparametern für die Tiefenhirnstimulation bereitgestellt werden (nicht publ. E. 2.1.6). Das Merkmal, dessen Technizität umstritten war, betraf die Anzeige einer Karte - patientenspezifischer Atlas des Hirngewebes -, in der die Elektroden und das vorausgesagte Aktivierungsvolumen dargestellt wurden (Überlagerung zweier Bilder; nicht publ. E. 2.1.3). Die Beschwerdekammer erwog, eine bloss vereinfachte Darstellung von Information genüge nicht; vielmehr bedürfe es die glaubhafte und kausale Unterstützung des Nutzers (Chirurgen) bei der Ausübung der neurochirurgischen Operation mittels einer geführten Mensch-Maschinen-Interaktion. Vorliegend könne nicht angenommen werden, dass die blossige Anzeige von zwei zusätzlichen Informationen ("electrode leadwire" und "predicted volume of activation") mit Bezug auf den patientenspezifischen Atlas des Hirngewebes das unterliegende System tatsächlich verbessere oder dass die beanspruchte Methode effizienter sei. Es handle sich demnach um ein nichttechnisches Merkmal (nicht publ. E. 2.1.7). Der Entscheid verneinte, wie die Beschwerdeführerin zutreffend ausführt, dass "lowering the cognitive burdens of a user" als technische Wirkung betrachtet werden könnte. Es stelle diese bloss kognitive Wirkung der technischen gegenüber, die darin bestehen würde, dem Operateur präzise die Wirkung der Elektroden vorauszusagen. Dass diese technische Wirkung bestünde, sei aber blossige Spekulation und nicht glaubhaft (nicht publ. E. 2.1.7). In dem ebenfalls in den Richtlinien angeführten Verfahren T 336/2014 verneinte das Europäische Patentamt (EPA) eine erfinderische Tätigkeit bei einer gemischten Erfindung (Visualisierung von Daten auf einer Benutzeroberfläche für eine extrakorporale Blutbehandlungsmaschine). Es erwog, die auf einem Bildschirm angezeigten Bedienungsanleitungen und die dazugehörigen Piktogramme BGE 146 III 403 S. 411 gemäss den strittigen Merkmalen (1.12 und 1.13) können zugegebenermassen den Benutzer unterstützen bei der Bedienung der Maschine. Doch nicht alles, was die Erfüllung einer technischen Aufgabe unterstütze, habe selber technischen Charakter. Eine Handlung des Nutzers, die möglicherweise als Reaktion auf die vermittelte Information betreffend das Funktionieren der Maschine angeführt werde, mache die vermittelte Information nicht zwingend technisch. Vorliegend beinhalte der auf der Benutzeroberfläche dargestellte Inhalt (Bedienungsanleitungen und Piktogramme) vorgeschichtete statische Daten. Eine geführte Mensch-Maschinen-Interaktion finde nicht statt, denn die Wahl einer Bedienungsanleitung durch den Nutzer sei weder abhängig von einem beliebigen internen Zustand der Blutbehandlungsmaschine noch liefere die automatische Anzeige des jeweiligen Piktogramms irgendwelche Einzelheiten betreffend den aktuellen Betriebszustand der Maschine (nicht publ. E. 1.2.5). In dem im Fachrichtervotum (S. 61) zitierten EPA-Entscheid T 231/13 vom 1. August 2017 wurde der technische Effekt für ein mit einem Hornhautspekularmikroskop verbundenen Verfahren verneint, mittels welchem die vom Mikroskop gewonnenen Daten mit verschiedenen Graphiken und damit in einer - allenfalls - benutzerfreundlicheren Art dargestellt wurden. Nur das Mikroskop selber habe technischen Charakter. Das Argument der Beschwerdeführerin, die Darstellung der Graphiken verbessere die Datenvermittlung gegenüber dem Nutzer und bewirke dadurch einen technischen Effekt, sei offensichtlich unbehelflich; denn es handle sich nur um eine andere Formulierung für eine nichttechnische

Wiedergabe von Information (nicht publ. E. 6). Als (Gegen-)beispiel für eine technische Wirkung bei bestehender Mensch-Maschinen-Interaktion nennen die Richtlinien die Darstellung der gegenwärtigen Ausrichtung eines medizinischen Kugelgelenkimplantats während der Operation in einer Weise, die den Chirurgen glaubhaft dabei unterstützt, die Position des Implantats genauer zu korrigieren (Richtlinien 2019, Teil G - Kapitel II-24).

E. 10.3.2.2

Die Beschwerdeführerin macht unter dem Titel "Beweislast für einen technischen Effekt der nichttechnischen Merkmale" geltend, die Vorinstanz habe sich zwar die Frage zur Beweislast im Zusammenhang mit der Bestreitung der Lösung der objektiven technischen Aufgabe gestellt, diese dann aber merkwürdigerweise offengelassen. Die Beschwerdegegnerin treffe aber die Beweislast für BGE 146 III 403 S. 412 das Vorliegen eines Patentausschlussgrundes. Vorliegend sei die Technizität der sich vom Stand der Technik abhebenden Merkmale bestritten. Die Vorinstanz habe denn auch selber in der Instruktionsverhandlung die Auffassung vertreten, der Ausgang des Falles hänge entscheidend davon ab, ob die anspruchsgemäße Darstellung der Messwerte tatsächlich zu einer verbesserten Informationsverarbeitung durch den Nutzer führe. Die Beschwerdegegnerin werde eine entsprechende technische Wirkung durch geeignete Beweismittel nachzuweisen haben. Damit geht die Beschwerdeführerin erneut davon aus, bereits im Hinblick auf die Beurteilung der Technizität müsse eine verbesserte Informationsverarbeitung nachgewiesen sein, was wie dargelegt (vgl. E. 10.3.1 hiervor) nicht der Fall ist. Aber auch unabhängig davon muss im vorliegenden Zusammenhang nicht weiter auf die Beweislastverteilung eingegangen werden. Die Frage nach dieser stellt sich nämlich nur, wenn eine zu beweisende Tatsache nicht erwiesen ist. Nach den Richtlinien des Europäischen Patentamtes gilt die "technische Wirkung (...) als glaubhaft erzielt, wenn die Unterstützung des Nutzers bei der Ausführung der technischen Aufgabe objektiv, zuverlässig und ursächlich mit dem Merkmal verknüpft ist. Dies ist nicht der Fall, wenn die behauptete Wirkung von subjektiven Interessen oder Präferenzen des Nutzers abhängt" (Richtlinien für die Prüfung im Europäischen Patentamt, November 2019, Teil G-Kapitel II-21). Die Vorinstanz hat wie erwähnt die "glaubhafte Unterstützung" nicht weiter begründet. Eine solche Unterstützung liegt aber auf der Hand. Es geht darum, ob davon ausgegangen werden kann, dass es für das medizinische Personal nützlich ist, wenn die Volumenänderung der beatmeten Lunge und die Beatmungsfrequenz angezeigt wird, um so die künstliche Beatmung patientengerecht einstellen zu können. Dies ergibt sich, wie die Beschwerdegegnerin zu Recht geltend macht, ohne Zweifel aus dem natürlichen anatomischen Kontext, so wie jeder Nutzer den Beatmungsvorgang und dessen Auswirkung am Patienten auch aus seiner Lebenserfahrung kennt. Hierin unterscheidet sich der vorliegende Fall auch vom von der Beschwerdeführerin zitierten Entscheid T 1802/13. Dort war eben gerade nicht ersichtlich, dass durch die anspruchsgemäße Vorrichtung der Chirurg kausal unterstützt werde. Die Vorinstanz hat daher den technischen Charakter zu Recht bejaht.

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