

BGE 147 III 337

Bundesgericht (BGE), 2021-05-25, DE

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bge_147 III 337](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bge_147_III_337)

FR: ATF 147 III 337

IT: DTF 147 III 337

Regeste

Regeste a Art. 51 PatG, Art. 69 Abs. 1 EPÜ 2000; Auslegung von Patentansprüchen. Bei der Auslegung von Patentansprüchen handelt es sich um eine Rechtsfrage, die vom Bundesgericht im Beschwerdeverfahren frei überprüft werden kann (E. 6.1 und 6.2).

Regeste b Art. 26 Abs. 1 lit. c PatG, Art. 123 Abs. 2 und Art. 138 Abs. 1 lit. c EPÜ 2000; Änderungen im Anmeldeverfahren, Zulässigkeit von sog. Zwischenverallgemeinerungen. In der Regel ist es nicht zulässig, bei der Änderung eines Patentanspruchs ein isoliertes Merkmal aus einer Reihe von Merkmalen herauszugreifen, die ursprünglich nur in Kombination miteinander offenbart wurden (sog. Zwischenverallgemeinerung). Voraussetzungen der ausnahmsweisen Zulässigkeit derartiger Zwischenverallgemeinerungen (E. 7.1). Beurteilung im konkreten Fall (E. 7.2).

Regeste c Art. 68 Abs. 2 BGG; Parteientschädigung, Beizug eines Patentanwalts. Im bundesgerichtlichen Verfahren gilt der Aufwand für einen allfälligen Beizug eines Patentanwalts als durch den reglementarischen Tarif für die Parteientschädigung abgegolten (E. 8).

Erwägungen

E. 6

Die Beschwerdeführerin wirft der Vorinstanz vor, das Streitpatent fehlerhaft ausgelegt und Art. 51 Abs. 3 PatG (SR 232.14) bzw. Art. 69 des Europäischen Patentübereinkommens vom 5. Oktober 1973, revidiert in München am 29. November 2000 (EPÜ 2000; SR 0.232.142.2) und Art. 9 BV verletzt zu haben.

E. 6.1

Der sachliche Geltungsbereich bzw. Schutzbereich des Patents bestimmt sich gemäss Art. 51 Abs. 2 PatG bzw. Art. 69 Abs. 1 Satz 1 EPÜ 2000 nach den Patentansprüchen. Die in den Patentansprüchen umschriebenen technischen Anleitungen sind so auszulegen, wie der Fachmann sie versteht. Ausgangspunkt jeder Auslegung bildet deren Wortlaut. Die Beschreibung und die Zeichnungen sind zur Auslegung der Patentansprüche heranzuziehen (Art. 51 Abs. 3 PatG bzw. Art. 69 Abs. 1 Satz 2 EPÜ 2000). Das allgemeine Fachwissen ist als sog. liquider Stand der Technik ebenfalls BGE 147 III 337 S. 339 Auslegungsmittel (BGE 143 III 666 E. 4.3 mit Hinweisen; vgl. auch BGE 144 III 337 E. 2.2). Die Beschreibung und die Zeichnungen dienen nur zur Auslegung des Anspruchs, soweit der Wortlaut unklar ist, nicht aber zu dessen Ergänzung. Der Patentinhaber hat daher den Gegenstand der Erfindung im Patentanspruch genau zu umschreiben und trägt das Risiko für eine unrichtige, unvollständige oder widersprüchliche Definition (Urteile 4A_581/2020 vom 26. März 2021 E. 3; 4A_317/2020 vom 15. Dezember 2020 E. 3.1; 4A_520/2016 vom 7. April 2017 E. 3.2 mit Hinweis auf BGE 95 II 364 E. 4c; vgl. auch BGE 107 II 366 E. 2).

E. 6.2

Zunächst kann der Beschwerdegegnerin nicht gefolgt werden, wenn sie im Zusammenhang mit den Begriffen "extended canopy", "plane of the opening" sowie "spaced proximally from" einwendet, es handle sich bei der Auslegung dieser Begriffe nicht um eine Rechts-, sondern um eine Tatfrage, die vom Bundesgericht nur im Rahmen einer Willkürprüfung gemäss Art. 97 Abs. 1 BGG überprüft werden könne. Sie bringt unter Hinweis auf die Situation vor der Schaffung des Bundespatentgerichts (Beizug technisch ausgebildeter Gutachter) sowie die Entwicklung seit Bestehen eines auf Patentrecht spezialisierten Gerichts (Fachrichter anstelle von Gutachtern) vor, das Fachrichtervotum sei - wie einst die externen Gerichtsgutachten - im Rahmen des Beweisverfahrens zu verorten und Beweis sei nur über Tatsachen abzunehmen. Aus dem blossen Umstand, dass die strittigen Begriffe des Patentanspruchs im zu beurteilenden Fall auch im Rahmen des Fachrichtervotums zur Sprache kamen, zu schliessen, es müsse sich dabei um Tatfragen handeln, wäre jedoch verkürzt. Der verfahrensrechtliche Rahmen, in dem bestimmte Fragen erörtert werden, lässt keine eindeutigen Rückschlüsse auf die Rechtsnatur dieser Fragen zu. Die Beschwerdegegnerin räumt ausserdem selber ein, dass sich der Fachrichter in seinem Fachrichtervotum nicht ausschliesslich zu Tatfragen geäussert hat, sondern durchaus auch zu Rechtsfragen. Patentansprüche sind nicht - wie etwa vertragsbezogene Willenserklärungen - subjektiv an einen bestimmten Adressaten gerichtet, sondern objektiv darauf ausgelegt, ein absolutes Recht mit Defensivwirkung gegenüber allen Unbefugten zu begründen. Die absolute Normwirkung setzt dabei ein einheitliches Verständnis des vorbehaltenen Machtbereichs voraus; darüber hinaus verlangt das der Rechtssicherheit verpflichtete Bestimmtheitsgebot einen für die BGE 147 III 337 S. 340 Ausgeschlossenen erkennbaren, anhand fassbarer Kriterien feststellbaren Herrschaftsraum (dazu grundlegend HANS PETER WALTER, Zwischen Skylla und Charybdis, zur Auslegung der Patentansprüche nach Art. 69 EPÜ, GRUR 1993 S. 349 f.). Die Patentansprüche sind daher nicht empirisch, sondern normativ auszulegen (BGE 122 III 81 E. 4a mit Hinweisen). Normative Auslegung ist Teil der Rechtsfindung (WALTER, a.a.O., S. 351). Der Umstand, dass die in den Patentansprüchen umschriebenen technischen Anleitungen aus Sicht des Fachmanns auszulegen sind, ändert nichts am Grundsatz der normativen Auslegung (vgl. bereits BGE 122 III 81 E. 4a), die vom Bundesgericht als Rechtsfrage im Beschwerdeverfahren frei überprüft werden kann. Zwar mag zutreffen, dass die Auslegung eines Patentanspruchs im Einzelfall auf tatsächlichen Feststellungen beruht, wie etwa dem Verständnis eines Fachausdrucks in einer bestimmten Branche oder spezifischen technischen Verhältnissen, an die das Bundesgericht nach Art. 105 Abs. 1 BGG gebunden ist. Inwiefern dies bei den Begriffen "extended canopy", "plane of the opening" und "spaced proximally from" der Fall sein soll, vermag die Beschwerdegegnerin nicht aufzuzeigen. Entgegen ihrer Ansicht handelt es sich bei der Auslegung dieser Begriffe nicht um Tatfragen, weshalb der Einwand nicht verfängt, das Bundesgericht könne die erfolgte Auslegung generell einzig auf Willkür (Art. 9 BV) hin überprüfen. (...)

E. 7

Die Beschwerdeführerin rügt, die Vorinstanz habe Art. 26 Abs. 1 lit. c PatG und Art. 123 Abs. 2 EPÜ 2000 verletzt, indem sie erwog, das Streitpatent sei im Vergleich zur Erstanmeldung unzulässig erweitert worden, was zur Nichtigkeit des Streitpatents führe.

E. 7.1.1

Nach Art. 26 Abs. 1 lit. c PatG stellt das Gericht auf Klage hin die Nichtigkeit des Patents fest, wenn der Gegenstand des Patents über den Inhalt des Patentgesuchs in der für das Anmeldedatum massgebenden Fassung hinausgeht. Damit wurde der Nichtigkeitsgrund gemäss Art. 138 Abs. 1 lit. c EPÜ 2000 in das nationale Recht überführt (BGE 146 III 177 E. 2.1.1). Diese beiden Bestimmungen knüpfen ihrerseits - soweit es um das europäische Erteilungsverfahren geht - an Art. 123 Abs. 2 EPÜ 2000 an, worin die Zulässigkeit von Änderungen im Anmeldeverfahren eingeschränkt wird. Demgemäss dürfen die europäische BGE 147 III 337 S. 341 Patentanmeldung und das europäische Patent nicht in der Weise geändert werden, dass ihr Gegenstand über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgeht (vgl. auch Art. 58 Abs. 2 PatG). Mit dieser Regelung soll ausgeschlossen werden, dass der Patentinhaber seine Position verbessert, indem er für Gegenstände Schutz beansprucht, die in der ursprünglichen Anmeldung nicht offenbart worden sind. Dem Anmelder soll es verwehrt sein, nachträgliche Änderungen oder Weiterentwicklungen in das Anmeldeverfahren einzubringen und damit ein Schutzrecht zu erlangen, das am Stand der Technik zur Zeit der Anmeldung gemessen wird. Auch wird darauf hingewiesen, dass dieses Änderungsverbot im Dienst der Rechtssicherheit stehe: Die Öffentlichkeit soll nicht durch Patentansprüche überrascht werden, welche aufgrund der ursprünglich eingereichten Fassung nicht zu erwarten waren (BGE 146 III 177 E. 2.1.1 und 2.1.2). Dabei ist unter dem "Gegenstand des Patents" nicht der "Schutzbereich" nach Art. 69 EPÜ 2000 zu verstehen, wie er durch die Patentansprüche bestimmt wird. Vielmehr geht es um den "Gegenstand" im Sinne von Art. 123 Abs. 2 EPÜ 2000 , also einschliesslich der gesamten Offenbarung in der Beschreibung und in den Zeichnungen. Gemäss der Rechtsprechung der Beschwerdekammern des Europäischen Patentamts (EPA) erlaubt diese Bestimmung eine Änderung nach der Anmeldung nur im Rahmen dessen, was der Fachmann der Gesamtheit der Anmeldeunterlagen in ihrer ursprünglich eingereichten Fassung unter Heranziehung des allgemeinen Fachwissens - objektiv und bezogen auf den Anmeldetag - unmittelbar und eindeutig entnehmen kann. Dieser Prüfmasstab wird als "Goldstandard" bezeichnet (BGE 146 III 177 E. 2.1.3 mit Hinweisen).

E. 7.1.2

Das unzulässige Hinausgehen über den Offenbarungsgehalt kann sowohl im Hinzufügen als auch im Weglassen von Informationen bestehen (BGE 146 III 177 E. 2.1.3). Nach der ständigen Rechtsprechung der Beschwerdekammern des EPA ist es in der Regel nicht zulässig, bei der Änderung eines Anspruchs ein isoliertes Merkmal aus einer Reihe von Merkmalen herauszugreifen, die ursprünglich nur in Kombination miteinander (z.B. in einer bestimmten Ausführungsform in der Beschreibung) offenbart wurden. Eine derartige Änderung stellt eine sog. Zwischenverallgemeinerung dar, indem sie zwar den beanspruchten Gegenstand an sich weiter einschränkt, aber dennoch auf eine nicht offenbarte Kombination von Merkmalen gerichtet ist, die breiter ist als der ursprünglich BGE 147 III 337 S. 342 offenbarte Kontext (Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer T 219/09 vom 27. September 2010 E. 3.1; vgl. dazu HEIKO SENDROWSKI, in: Europäisches Patentübereinkommen, Benkard, Ehlers/Kinkeldey [Hrsg.], 3. Aufl. 2019, N. 150 f. zu Art. 123 EPÜ ; FRITZ BLUMER, in: Europäisches Patentübereinkommen, Stauder/Luginbühl [Hrsg.], 8. Aufl. 2019, N. 93 zu Art. 123 EPÜ). Eine solche Zwischenverallgemeinerung ist nach dieser Rechtsprechung nur zu rechtfertigen, wenn keinerlei eindeutig erkennbare funktionale oder strukturelle Verbindung zwischen den Merkmalen der spezifischen Kombination besteht bzw. das herausgegriffene Merkmal nicht untrennbar mit diesen Merkmalen verknüpft ist (dazu Entscheidungen der

Technischen Beschwerdekammern T 2489/13 vom 18. April 2018 E. 2.3; T 1944/10 vom 14. März 2014 E. 3.2; T 219/09 vom 27. September 2010 E. 3.1). Sie ist mithin nur zulässig, wenn der Fachmann aus der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung zweifelsfrei erkennen kann, dass das herausgegriffene Merkmal keinen engen Zusammenhang mit den übrigen Merkmalen des Ausführungsbeispiels aufweist, sondern sich unmittelbar und eindeutig auf den allgemeineren Kontext bezieht (Entscheidungen der Technischen Beschwerdekammern T 2489/13 vom 18. April 2018 E. 2.3; T 2185/10 vom 21. Oktober 2014 E. 4.3; T 962/98 vom 15. Januar 2004 E. 2.5).

E. 7.2

Die Beschwerdeführerin stellt nicht grundsätzlich in Abrede, dass das mit der Änderung des Patentanspruchs aufgenommene Merkmal 1.4.1 ("spaced proximally from the plane of the opening") auf einer Zwischenverallgemeinerung beruht, indem ein isoliertes Merkmal des Ausführungsbeispiels in Figur 3 herausgegriffen wurde. Weil in der ursprünglich eingereichten Beschreibung weder die Öffnungsebene ("plane of the opening") noch der Abstand ("spaced") erwähnt sind und beides auch nicht ausdrücklich aus den Figuren hervorgeht, hat die Vorinstanz nachvollziehbar geschlossen, dass der Fachmann den ursprünglich eingereichten Unterlagen keine allgemeine Lehre entnehmen kann, wonach es auf einen Abstand des Vorsprungs von einer Öffnungsebene ankommt. Da ein derartiger Abstand einzig aus dem ersten Ausführungsbeispiel, und auch dort nur aus der Figur 3 hervorgeht, blieben die Zusammenhänge zu anderen Merkmalen dieser Ausführungsform für den Fachmann unklar. Die Beschwerdeführerin geht selber davon aus, dass das Zusammenspiel der Ausdehnung des Dachs und der Position des Vorsprungs für die Funktion des Injektors BGE 147 III 337 S. 343 wesentlich ist. Sie stellt zwar die vorinstanzliche Annahme in Frage, wonach dies auch für die Geometrie des Dachs zutrefte, einschliesslich seiner Ausdehnung entlang des Umfangs, vermag mit ihren Ausführungen jedoch nicht aufzuzeigen, dass der Fachmann ausgehend von den ursprünglichen Anmeldeunterlagen zweifelsfrei hätte erkennen können, dass das herausgegriffene Merkmal nicht in engem Zusammenhang mit den übrigen Merkmalen des Ausführungsbeispiels steht. Dies wäre jedoch erforderlich gewesen, um die Änderung zu rechtfertigen. Entgegen dem, was die Beschwerdeführerin anzunehmen scheint, setzte die vorinstanzliche Annahme der Unzulässigkeit der Änderung nicht etwa die Feststellung einer funktionalen oder strukturellen Verbindung mit den übrigen Merkmalen des Ausführungsbeispiels voraus. Im Gegenteil hätte die Zulässigkeit der erfolgten Änderung nur bejaht werden können, wenn das Fehlen eines solchen Zusammenhangs anhand der ursprünglichen Anmeldeunterlagen aus fachmännischer Sicht zweifelsfrei zu erkennen gewesen wäre. Mit der Behauptung, das Streitpatent lehre den Fachmann in Bezug auf die Figuren 2 und 3 nicht, dass die vollständige Umschliessung der Öffnung durch das Dach nur in Kombination mit einer beabstandeten Anordnung des Vorsprungs von der Öffnungsebene funktionieren könne, vermag sie die Zweifel hinsichtlich der Zusammenhänge zwischen den verschiedenen Merkmalen ebenso wenig auszuräumen wie mit dem Hinweis darauf, dass die Vorinstanz den ursprünglich eingereichten Unterlagen keine allgemeine Lehre zur Bedeutung eines Abstands entnehmen konnte. Es ist daher nicht davon auszugehen, der Fachmann hätte zweifelsfrei erkennen können, dass sich der in Figur 3 ersichtliche Abstand generell mit einer beliebigen Geometrie des erweiterten Dachs kombinieren lasse. Entsprechend stösst der in der Beschwerde erhobene Einwand gegen die vorinstanzliche Erwägung ins Leere, nach der bereits das Merkmal 1.4.1 selbst auf einer unzulässigen Zwischenverallgemeinerung beruhe. Der Vorwurf der Willkür (Art. 9 BV) ist ebenso

unbegründet wie die Rüge, die Vorinstanz habe Art. 26 Abs. 1 lit. c PatG bzw. Art. 123 Abs. 2 EPÜ 2000 falsch angewendet, indem sie von einer unzulässigen Zwischenverallgemeinerung im Anspruchsmerkmal 1.4.1 ausging und die im Erteilungsverfahren vorgenommene Änderung als unzulässig betrachtete. (...) BGE 147 III 337 S. 344

E. 8

Die Beschwerde ist abzuweisen, soweit darauf eingetreten werden kann. Dem Ausgang des Verfahrens entsprechend wird die Beschwerdeführerin kosten- und entschädigungspflichtig (Art. 66 Abs. 1 und Art. 68 Abs. 2 BGG). Die Beschwerdegegnerin hat dem Bundesgericht eine Honorarnote eingereicht, mit der sie geltend macht, neben dem Aufwand für ihre Rechtsvertretung im bundesgerichtlichen Verfahren von Fr. 72'098.- sei auch Aufwand durch eine Schweizer Patentanwaltskanzlei im Umfang von Fr. 31'425.20 sowie eine deutsche Kanzlei im Betrag von EUR 10'663.30 entstanden. Nach Art. 68 Abs. 2 BGG wird die unterliegende Partei in der Regel verpflichtet, der obsiegenden Partei nach Massgabe des Tarifs des Bundesgerichts alle durch den Rechtsstreit verursachten notwendigen Kosten zu ersetzen. Art. 1 des Reglements vom 31. März 2006 über die Parteientschädigung und die Entschädigung für die amtliche Vertretung im Verfahren vor dem Bundesgericht (SR 173. 110.210.3) sieht vor, dass die nach Art. 68 BGG der obsiegenden Partei zustehende Parteientschädigung die Anwaltskosten (lit. a) sowie die allfälligen weiteren notwendigen Kosten umfasst, die durch den Rechtsstreit verursacht werden (lit. b). Gemäss Art. 3 Abs. 1 des Reglements richtet sich das Honorar bei Streitsachen mit Vermögensinteresse in der Regel nach dem Streitwert; es wird innerhalb der vorgesehenen Rahmenbeträge (Art. 4 und 5) nach der Wichtigkeit der Streitsache, ihrer Schwierigkeit sowie dem Umfang der Arbeitsleistung und dem Zeitaufwand des Anwalts bemessen. Nach Art. 12 Abs. 1 des Reglements legt das Bundesgericht die Entschädigung auf Grund der Akten als Gesamtbetrag fest, in dem auch die Mehrwertsteuer enthalten ist. Die Vorinstanz hat den Streitwert unter Berücksichtigung der Angaben der Parteien auf Fr. 1 Mio. festgesetzt. Art. 4 des Reglements sieht für Beschwerdeverfahren mit einem Streitwert von Fr. 500'000.- bis Fr. 1 Mio. ein Honorar zwischen Fr. 7'000.- und Fr. 22'000.- vor, für solche mit einem Streitwert von Fr. 1 Mio. bis Fr. 2 Mio. ein Honorar zwischen Fr. 8'000.- und Fr. 30'000.-. Innerhalb dieser Rahmenbeträge, die auch unter dem Aspekt der Rechtsgleichheit zu beachten sind, erscheint unter Berücksichtigung der Wichtigkeit der Streitsache, ihrer Schwierigkeit sowie des Arbeitsaufwands eine Gesamtentschädigung von Fr. 17'000.- als angemessen. Hinsichtlich des geltend gemachten Zeitaufwands ist insbesondere anzumerken, dass die in der Beschwerdeantwort BGE 147 III 337 S. 345 vorgebrachten Nichtigkeitsgründe der fehlenden Neuheit und erfinderischen Tätigkeit im vorinstanzlichen Verfahren nicht geprüft wurden. Mangels tatsächlicher Feststellungen im angefochtenen Entscheid hätte das Bundesgericht über diese Fragen ohnehin nicht entscheiden können. Eine Entschädigung für den damit verbundenen Aufwand - samt beigezogenen Patentanwälten - fällt demnach ausser Betracht. Angesichts der beschränkten Überprüfungsbefugnis des Bundesgerichts (vgl. Art. 95 ff. und Art. 105 BGG) ist der Aufwand für einen allfälligen Beizug eines Patentanwalts im bundesgerichtlichen Beschwerdeverfahren als durch den reglementarischen Tarif abgegolten zu betrachten. Dabei ist zu berücksichtigen, dass Patentanwälte - im Gegensatz zum Verfahren vor Bundespatentgericht (Art. 29 des Bundesgesetzes vom 20. März 2009 über das Bundespatentgericht [Patentgerichtsgesetz, PatGG; SR 173.41]) - im bundesgerichtlichen Beschwerdeverfahren nicht zur Parteivertretung zugelassen sind (Art. 40 Abs. 1 BGG).

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