

BGE 149 III 351

Bundesgericht (BGE), 2023-04-11, DE

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bge_149 III 351](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bge_149_III_351)

FR: ATF 149 III 351

IT: DTF 149 III 351

Regeste

Regeste Art. 1 Abs. 1, Art. 7 Abs. 1 und 2 sowie Art. 35 Abs. 1 PatG; Mitbenützungsrecht und Neuheit. Gewerbmässige Benützungen oder besondere Anstalten dazu vor dem Anmelde- oder Prioritätsdatum im Sinne von Art. 35 Abs. 1 PatG müssen in einer Weise erfolgt sein, die nicht zu einer Veröffentlichung der eingesetzten erfindungsgemässen Lehre führt; ansonsten wäre die Neuheit der Erfindung infolge offenkundiger Vorbenützung zerstört, womit sich das Mitbenützungsrecht nach Art. 35 Abs. 1 PatG erübrigen würde (E. 3.1 und 3.2).

Erwägungen

E. 3

Die Beschwerdeführerin bringt vor, die Vorinstanz habe Art. 1 Abs. 1 sowie Art. 7 Abs. 1 und 2 PatG in Verbindung mit Art. 35 Abs. 1 PatG verletzt, indem sie ihr (nur) ein Mitbenützungsrecht einräumte, anstatt von der Nichtigkeit des gemäss Eventualantrag eingeschränkten Anspruchs 1 des Klagepatents EP x mangels Neuheit gegenüber dem "Flyer C." auszugehen.

E. 3.1

Europäische Patente werden nach Art. 52 Abs. 1 des Europäischen Patentübereinkommens vom 5. Oktober 1973, revidiert in München am 29. November 2000 (EPÜ 2000; SR 0.232.142.2) für Erfindungen auf allen Gebieten der Technik erteilt, sofern sie neu sind, auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhen und gewerblich anwendbar sind (vgl. Art. 1 Abs. 1 des Bundesgesetzes vom 25. Juni 1954 über die Erfindungspatente [Patentgesetz, PatG; SR 232.14]). Eine Erfindung gilt als neu, wenn sie nicht zum Stand der Technik gehört BGE 149 III 351 S. 354 (Art. 54 Abs. 1 EPÜ 2000 und Art. 7 Abs. 1 PatG). Stand der Technik bildet nach Art. 54 Abs. 2 EPÜ 2000 alles, was vor dem Anmeldetag der europäischen Patentanmeldung der Öffentlichkeit durch schriftliche oder mündliche Beschreibung, durch Benutzung oder in sonstiger Weise zugänglich gemacht worden ist (vgl. auch Art. 7 Abs. 2 PatG). Nach Art. 35 Abs. 1 PatG ("Mitbenützungsrecht") kann das Patent demjenigen nicht entgegengehalten werden, der bereits vor dem Anmelde- oder Prioritätsdatum die Erfindung im guten Glauben im Inland gewerbmässig benützt oder besondere Anstalten dazu getroffen hat.

E. 3.2

Die Beschwerdeführerin bringt zutreffend vor, dass sich mit dem von der Vorinstanz bejahten Mitbenützungsrecht die Frage nach der Abgrenzung von Art. 35 Abs. 1 PatG einerseits und Art. 1 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 7 Abs. 1 PatG andererseits stellt, d.h. unter welchen Voraussetzungen die Vorbenützung zwar nicht die Neuheit ausschliesst, aber immerhin zu einem Mitbenützungsrecht führt. In der Lehre wird in diesem Zusammenhang

zu Recht darauf hingewiesen, dass gewerbsmässige Benützung oder besondere Anstalten dazu vor dem Anmelde- bzw. Prioritätsdatum im Sinne von Art. 35 Abs. 1 PatG in einer Weise erfolgt sein müssen, z.B. im Rahmen einer geheimen Offerte oder vertraulichen Zusammenarbeit, die nicht zu einer Veröffentlichung der eingesetzten erfindungsgemässen Lehre führt. Ansonsten wäre nämlich die Neuheit der Erfindung infolge offenkundiger Vorbenützung (Art. 54 Abs. 2 EPÜ 2000 bzw. Art. 7 Abs. 2 PatG) zerstört, womit sich das Mitbenützungsrecht nach Art. 35 Abs. 1 PatG erübrigen würde (CHRISTOPH GASSER, in: Patentgesetz [PatG], Schweizer/Zech [Hrsg.], 2019, N. 3 zu Art. 35 PatG ; vgl. auch HILTI/ KÖPF/STAUBER/CARREIRA, Schweizerisches und europäisches Patent- und Patentprozessrecht, 4. Aufl. 2021, S. 293; PETER HEINRICH, PatG/ EPÜ, 3. Aufl. 2018, N. 3 zu Art. 35 PatG ; WERNER STIEGER, Die Schranken des Rechts aus dem Patent, in: Schweizerisches und europäisches Patentrecht, Bertschinger/Münch/Geiser [Hrsg.], 2002, Rz. 12.264; PHILIPPE GILLIÉRON, in: Commentaire romand, Propriété intellectuelle, 2013, N. 21 zu Art. 35 PatG). Die Vorinstanz hat diesem Verhältnis zwischen Mitbenützungsrecht und Neuheit der Erfindung keine Beachtung geschenkt. Sie ist von einem Mitbenützungsrecht ausgegangen, obwohl sie feststellte, die Beschwerdeführerin habe bereits 2005, also fünf Jahre vor dem Anmelde- bzw. Prioritätsdatum, ein Anschlusselement angeboten, BGE 149 III 351 S. 355 das alle Merkmale des erteilten Anspruchs 1 des Klagepatents EP x verwirkliche. Mit ihrer Produktbroschüre "Flyer C." habe sie dieses Anschlusselement auch zum "vertikalen" Einbau zwischen einer Betondecke und einer Tragwand aus Beton angepriesen und habe diese Anschlusselemente auch hergestellt. Im Zusammenhang mit der Frage der Neuheit stellte die Vorinstanz ausserdem ausdrücklich fest, dass der fragliche "Flyer C." vor dem Prioritätsdatum der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wurde. Aufgrund dieser tatsächlichen Feststellungen erscheint naheliegend, dass die strittige Erfindung vor dem Anmelde- oder Prioritätsdatum nicht nur im guten Glauben gewerbsmässig benützt (Art. 35 Abs. 1 PatG), sondern darüber hinaus der Öffentlichkeit durch schriftliche Beschreibung bzw. durch Benützung zugänglich gemacht worden war (Art. 54 Abs. 2 EPÜ 2000 bzw. Art. 7 Abs. 2 PatG).

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