

# **BGE BGE 100 Ib 254 vom 1. Januar 1974**

Bundesgericht (BGE), 1974-01-01, DE

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bge\\_BGE\\_100\\_Ib\\_254](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bge_BGE_100_Ib_254)

FR: BGE BGE 100 Ib 254 du 1 janvier 1974

IT: BGE BGE 100 Ib 254 del 1 gennaio 1974

## **Regeste**

Regeste Art. 53 und 55 Abs. 1 und 2 PatG. Patentierung von chemischen Arbeitsverfahren, wenn die Patentansprüche sich auf chemisch nicht spezifizierte Verfahren beziehen, die ihnen beigeordneten Unteransprüche dagegen chemisch spezifizierte Anwendungen dieser Verfahren enthalten. Schliesst das Amt diesfalls die Unteransprüche von der Patentierung aus, so verletzt es das Gesetz nicht.

Regeste Art. 53 et 55 al. 1 et 2 LBI. Brevet délivré pour des procédés de travail chimiques, lorsque les revendications se rapportent à des procédés chimiques non spécifiés, mais que les sous-revendications qui leur sont adjointes renferment des applications chimiques spécifiées de ces procédés. Le Bureau ne viole pas la loi s'il exclut en pareil cas du brevet les sous-revendications.

Regesto Art. 53 e 55 cpv. 1 e 2 LBI. Brevetto rilasciato per procedimenti di lavoro chimici, allorchè le rivendicazioni si riferiscono a procedimenti chimici non specificati, ma le sottorivendicazioni che le accompagnano comprendono invece applicazioni chimiche specificate di tali procedimenti. Nell'escludere in questo caso dal brevetto le sottorivendicazioni, l'Ufficio non viola la legge.

## **Erwägungen**

### **E. 1**

Der Patentanspruch I der Beschwerdeführerin betrifft ein Verfahren zur Durchführung von irgendwelchen exothermen Reaktionen zwischen einem beliebigen Gas und einer beliebigen Flüssigkeit in Gegenwart fester Katalysatoren, der Anspruch II die Anwendung dieses Verfahrens auf Reaktionen, bei denen ein enger Temperaturbereich einzuhalten ist. Beide beziehen sich somit auf sogenannte chemisch nicht spezifizierte Arbeitsverfahren. Die Unteransprüche 1 und 2 enthalten dagegen chemisch spezifizierte Anwendungen des chemisch nicht spezifizierten Verfahrens gemäss Anspruch II. Darüber bestehen keine Meinungsverschiedenheiten. Die Beschwerdeführerin und das Amt sind sich vielmehr einig, dass BGE 100 Ib 254 S. 256 einzig die Zulässigkeit der Unteransprüche streitig ist. Dazu gehört insbesondere die Frage, ob den Patentansprüchen für chemisch nicht spezifizierte Arbeitsverfahren ein oder mehrere Unteransprüche mit chemisch spezifizierten Anwendungen zugeordnet werden dürfen.

### **E. 2**

Die Beschwerdeführerin macht geltend, dass die Unteransprüche 1 und 2 im Sinne von Art. 55 Abs. 1 PatG "besondere Ausführungsarten" der im Patentanspruch II definierten Verfahrensanwendung seien, was sich auch aus Art. 52 Abs. 2 und 55 Abs. 2 PatG sowie aus Art. 12 Abs. 1 PatV ergebe. Dem ist, was auch das Amt annimmt, an sich zuzustimmen, ohne dass zu den Vorbringen der Beschwerde über den Inhalt und die Funktion des

Unteranspruches im einzelnen Stellung genommen werden muss; denn darauf kommt es hier nicht entscheidend an. In dem vom Amt angerufenen Urteil vom 29. Juni 1971 i.S. Firmenich führte das Bundesgericht aus, dass die Freiheit des Patentbewerbers in der Formulierung der Ansprüche und in der Wahl des Schutzzumfanges nicht dazu führen dürfe, zwingende Vorschriften des PatG zu umgehen. Hier geht es aber gerade darum, ob dies mit Bezug auf Art. 53 PatG zutreffe, wenn die Unteransprüche zugelassen werden. Das Amt vertritt dabei zu Recht den Standpunkt, dass Art. 53 PatG sinngemäss auch für die "Anwendung von Verfahren" gilt, obwohl in der Bestimmung nur von "Verfahren" die Rede ist. Davon geht auch die Beschwerdeführerin aus, denn sie unterstellt, dass jede in den Unteransprüchen chemisch spezifizierte Anwendung des chemisch nicht spezifizierten Verfahrens gemäss Anspruch II für sich dem Art. 53 PatG genügen muss. Da das Amt hierüber nicht entschieden hat, scheidet eine Gutheissung des Hauptbegehrens der Beschwerdeführerin zum vorneherein aus. Fragen kann sich bloss, ob ihr Eventualbegehren begründet ist.

### **E. 3**

Das Amt nennt Art. 53 PatG ein "Unikum, für das sich in keinem anderen Patentrecht eine Parallele" finde. Es handelt sich um eine Sondervorschrift, die im Interesse der chemischen Industrie für Verfahren zur Herstellung von chemischen Stoffen ins Gesetz aufgenommen worden ist. Sie ersetzte und lockerte bei der Gesetzesrevision die in Art. 6 Abs. 2 aPatG (BS 2 S. 895) enthaltene Einheitsbestimmung. Danach durften Patente für Erfindungen zur Herstellung chemischer Stoffe sich nur auf je ein Verfahren beziehen, das BGE 100 Ib 254 S. 257 unter Verwendung bestimmter Ausgangsstoffe zu einem einzigen Endstoff führt. Im Unterschied dazu lässt der geltende Art. 53 PatG Patentansprüche auch zu, wenn sie ein bezüglich des chemischen Vorganges bestimmtes Verfahren in Anwendung auf Gruppen von Stoffen definieren, deren Glieder für den chemischen Vorgang des Verfahrens äquivalent sind. Der Bundesrat erläuterte dies in der Botschaft zur Novelle von 1954 insbesondere damit, "dass Erfindungen von Verfahren zur Herstellung chemischer Stoffe, bei welchen man die Ausgangsstoffe variieren und durch die nämliche chemische Reaktion oder Folge von chemischen Reaktionen eine Reihe von Endstoffen erhalten kann, mit einem einzigen Patent umfassend geschützt werden können" (BBl 1950 I 1042/3; vgl. BGE 92 I 308 /9; BLUM/PEDRAZZINI, Patentrecht III S. 278 ff. sowie die mit "Die chemischen Arbeitsverfahren" überschriebene Weisung des Amtes vom 12. August 1959 zu seiner Praxisänderung). Die neue Sondervorschrift weicht von der alten Einheitsbestimmung somit lediglich darin ab, dass sie bezüglich des chemischen Vorganges auf äquivalente Stoffe ausgedehnt worden ist. An der Geltung des Gesetzes für im Ergebnis äquivalente chemische Vorgänge hat sich nichts geändert ( BGE 92 I 308 ff.).

### **E. 4**

Art. 6 Abs. 2 aPatG erwies sich als besonders streng für die Patentierung von Arbeitsverfahren, bei denen nicht ein neuer chemischer Prozess, sondern Massnahmen nicht chemischer Art zur Durchführung von Prozessen geschützt werden sollten, deren Chemismus als bekannt galt. Um unerwünschte Auswirkungen zu vermeiden, vertrat das Amt die Auffassung, dass der besonderen Einheitsvorschrift des Art. 6 Abs. 2 aPatG bloss Verfahren zu unterstellen seien, bei denen das erfinderische Moment im Chemismus liegt, weshalb chemische Arbeitsverfahren nur noch der allgemeinen Einheitsbestimmung des Art. 6 Abs. 1 genügen müssten. Nach Inkrafttreten der Novelle im Jahre 1956 hielt das Amt diese Trennung nicht mehr für angebracht. Es wendete daher vorerst Art. 53 PatG auch auf

Arbeitsverfahren an. Seit Überprüfung seiner Praxis im August 1959 unterscheidet das Amt jedoch zwischen "chemisch spezifizierten" und "chemisch nicht spezifizierten" Arbeitsverfahren und sieht davon ab, letztere dem Art. 53 PatG zu unterstellen. Als chemisch spezifiziert gelten dabei Verfahren, bei denen besondere Ausgangsstoffe BGE 100 Ib 254 S. 258 einem näher bezeichneten Prozess unterworfen werden. Ein chemisch nicht spezifiziertes Verfahren dagegen ist nur anzunehmen, wenn weder der Patentanspruch, der das Verfahren definiert, noch die ihm beigeordneten Unteransprüche Angaben über chemische Ausgangs- und Endstoffe oder chemische Operationen enthalten.

#### **E. 5**

Obwohl das Amt die nicht chemischen Arbeitsverfahren von Art. 6 Abs. 2 aPatG ausgenommen, dieser zumindest tatsächliche Zustand also zur Zeit der Gesetzesrevision bestanden hat, ist dem Wortlaut des Art. 53 PatG nichts dafür zu entnehmen, dass die Betrachtungsweise des Amtes vom Gesetz übernommen worden oder dass chemisch spezifizierte und chemisch nicht spezifizierte Arbeitsverfahren auseinanderzuhalten seien. Auch chemisch nicht spezifizierte Arbeitsverfahren, wie die Beschwerdeführerin sie zur Patentierung anmeldete, sind ohne Zweifel Verfahren zur Herstellung von chemischen Stoffen, die an sich unter Art. 53 PatG fallen. Das Amt war zunächst im Einvernehmen mit den interessierten Kreisen denn auch selber der Meinung, die chemischen Arbeitsverfahren seien nach der revidierten Einheitsbestimmung nicht mehr besonders zu behandeln. Erst 1959 gelangte es vor allem aus Zweckmässigkeits- und Billigkeitsüberlegungen zur Auffassung, es müsse seine Praxis lockern. Es begründete die Änderung in seiner Weisung vom August 1959 insbesondere damit, die Anwendung von Art. 53 PatG auf chemisch nicht spezifizierte Arbeitsverfahren bedinge, dass der Patentanspruch auf einen bestimmten chemischen Vorgang eingeschränkt werde. Die Auswahl dieses Vorganges wäre oft völlig willkürlich, und unzählige gleichberechtigte Vorgänge müssten mit ebenso vielen weiteren Patenten geschützt werden. Die für einen einigermassen umfassenden Schutz zu entnehmende Zahl von Patenten wäre so gross, dass sie selbst dem finanziell Starken kaum zugemutet werden dürfte, während dem finanziell Schwächeren der Erwerb des Patentschutzes praktisch versagt bliebe. Derart unvernünftige und unsoziale Auswirkungen habe der Gesetzgeber nicht wollen können.

#### **E. 6**

Diese Praxis liegt auch dem angefochtenen Entscheid zugrunde. Das Amt hält sie mit dem Wortlaut und Sinn des Art. 53 PatG "gerade noch vereinbar". Ob dies für die Ausnahme chemisch nicht spezifizierter Arbeitsverfahren von der BGE 100 Ib 254 S. 259 Regel des Art. 53 allgemein zutrefte, kann offen bleiben; denn die Beschwerde richtet sich bloss gegen die durchgehende Anwendung dieser Praxis auf Patentansprüche und die ihnen beigeordneten Unteransprüche ein und desselben Patentes. Dies ist indes in erster Linie nicht eine Frage der Auslegung, sondern des Ermessens, das dem Amt in der Gesetzesanwendung zusteht. Dass es chemisch spezifizierte und chemisch nicht spezifizierte Verfahren verschieden behandeln müsse, ist dem Gesetz nicht zu entnehmen. Das Amt könnte dazu auch nicht verhalten werden, wenn es die Unterscheidung mit Rücksicht auf unerwünschte Auswirkungen, die sich bei vorbehaltloser Anwendung der Vorschrift ergeben, nicht von sich aus eingeführt hätte. Für eine Verbindung von chemisch spezifizierten und chemisch nicht spezifizierten Verfahren besteht jedoch so oder anders kein Raum, wenn diese, wie hier, in den Patentansprüchen enthalten, jene dagegen bloss in den Unteransprüchen umschrieben sind. Diesfalls würde der Grundsatz der Einheit, der den

ganzen Art. 53 PatG beherrscht ( BGE 92 I 309 ), durchbrochen und die Vorschrift könnte jedenfalls bei Anmeldung mehrerer Unteransprüche umgangen werden. Was die Beschwerdeführerin unter Hinweis auf Art. 12 PatV und 24. PatG vorbringt, hilft darüber nicht hinweg. Wie es sich bei bloss einem Unteranspruch verhielte, braucht nicht erörtert zu werden, da die Beschwerdeführerin an beiden Unteransprüchen ihres Gesuches festhält. Dass das Amt Verfahren, die nur in Unteransprüchen chemisch spezifiziert werden, einzeln oder gesamthaft als unzulässig bezeichnet, wäre jedenfalls nicht zu beanstanden. Sein Entgegenkommen bei chemisch unspezifizierten Arbeitsverfahren drängt sich weder nach der Entstehungsgeschichte, noch nach dem Wortlaut des Art. 53 PatG als Ausnahme auf, mag eine solche sachlich auch gerechtfertigt sein. Wollte man die Ausnahme aber noch weiter ausdehnen und auch bloss in Unteransprüchen chemisch spezifizierte Verfahren neben nicht spezifizierten in den Patentansprüchen zulassen, so widerspräche dies ihrem Sinn und Zweck. Logischerweise dürften dann freilich Patentansprüche auch keine chemisch spezifizierte Anwendung neben einem chemisch unspezifizierten Verfahren enthalten, unbekümmert darum, dass nach Art. 52 Abs. 2 PatG jeweils nur eine einzige Anwendung des Verfahrens beansprucht werden darf, während bei analogen Unteransprüchen BGE 100 Ib 254 S. 260 die Zahl nach Ansicht des Amtes nicht beschränkt wäre. Hierauf kommt im vorliegenden Fall jedoch nichts an, weil die Patentansprüche der Beschwerdeführerin keine chemisch spezifizierte Anwendung des Verfahrens enthalten.  
Dispositiv

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