

## **BGE 132 III 83**

Bundesgericht (BGE), 2005-09-21, DE

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bge\\_BGE\\_132\\_III\\_83](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bge_BGE_132_III_83)

FR: ATF 132 III 83

IT: DTF 132 III 83

### **Regeste**

Regeste Art. 77 PatG; Beurteilung des Schutzzumfangs eines Patents im vorsorglichen Massnahmeverfahren; Bedeutung von Parteibehauptungen und Parteigutachten. Im vorsorglichen Massnahmeverfahren hat der Gesuchsgegner lediglich glaubhaft zu machen, das Patent des Gesuchstellers sei ungültig (E. 3.2). Parteigutachten kommt nicht die Bedeutung von Beweismitteln, sondern von blossen Parteivorbringen zu (E. 3.4). Es ist willkürlich, ohne Beizug eines unabhängigen gerichtlichen Sachverständigen auf eine bestrittene Parteibehauptung abzustellen, wenn der Sachrichter nicht über die notwendige Sachkunde verfügt (E. 3.5).

Regeste Art. 77 LBI; évaluation de l'étendue de la protection d'un brevet dans le cadre de la procédure en matière de mesures provisionnelles; valeur des allégués et expertises émanant des parties. Dans le cadre de la procédure en matière de mesures provisionnelles, la partie défenderesse doit seulement rendre vraisemblable que le brevet du requérant n'est pas valable (consid. 3.2). Les expertises émanant des parties n'ont pas valeur de moyens de preuve; elles ne constituent au contraire que de simples allégations (consid. 3.4). Lorsqu'il ne dispose pas des connaissances nécessaires, le juge du fait tombe dans l'arbitraire s'il se fonde sur un allégué contesté d'une partie, sans faire appel à un expert judiciaire indépendant (consid. 3.5).

Regesto Art. 77 LBI; valutazione dell'estensione della protezione di un brevetto nel procedimento tendente all'adozione di misure provvisionali; valore delle allegazioni e delle perizie di parte. Nel quadro del procedimento cautelare l'opponente deve semplicemente rendere verosimile che il brevetto del richiedente non è valido (consid. 3.2). Alle perizie di parte non va attribuito il valore di un mezzo di prova; esse vanno considerate alla stessa stregua delle allegazioni di parte (consid. 3.4). Incorre nell'arbitrio il giudice del merito che, pur non disponendo delle necessarie conoscenze specifiche, decide di fondare il suo giudizio su un'affermazione di parte contestata, senza far capo ad un perito giudiziario indipendente (consid. 3.5).

### **Erwägungen**

#### **E. 3.2**

Der Handelsgerichtspräsident hat sich vornehmlich mit dem Einwand der Beschwerdeführerinnen befasst, dass das Patent der Beschwerdegegnerin ungültig sei. Er ist zutreffend davon ausgegangen, dass dieser Einwand von den Beschwerdeführerinnen als Gesuchsgegnerinnen bloss glaubhaft zu machen ist ( BGE 103 II 287 E. 2 S. 290; Urteil 4P.166/1988 vom 17. November 1988, E. 2, publ. in: SMI 1990 S. 174 ff.; RUBLI, in: Bertschinger/Münch/Geiser [Hrsg.], Schweizerisches und europäisches Patentrecht, Basel 2002, Rz. 16.98; DAVID, Der Rechtsschutz im Immaterialgüterrecht, in: Schweizerisches

Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, 2. Aufl., Basel 1998, Bd. I/2, S. 189; BRUNNER, Voraussetzungen für den Erlass vorsorglicher Massnahmen im gewerblichen Rechtsschutz, SMI 1989 S. 16; ENGLERT, Materiellrechtlich begründete Voraussetzungen zum Erlass vorsorglicher Massnahmen gemäss Art. 77 Patentgesetz, SJZ 66/1970 S. 371 ff.; BRINER, Vorsorgliche Massnahmen im schweizerischen Immaterialgüterrecht, SJZ 78/1982 S. 162; PEDRAZZINI, Vorsorgliche Massnahmen im Immaterialgüterrecht, SJZ 79/1983 S. 160).

### **E. 3.3**

Der Handelsgerichtspräsident hat die von den Parteien eingereichten Privatgutachten inhaltlich wiedergegeben und seinen BGE 132 III 83 S. 87 Entscheid darauf gestützt. Die von den Beschwerdeführerinnen beantragte gerichtliche Kurzexpertise hat er nicht als erforderlich erachtet. Er hat insbesondere die durch das Privatgutachten der Beschwerdegegnerin gestützte Behauptung für überzeugend gehalten, dass eine fachkundige Person den im Patent der Beschwerdegegnerin verwendeten Begriff "Dichtmasse" vom Begriff der "Klebmasse" abzugrenzen vermöge und hat den ebenfalls durch ein Privatgutachten der Beschwerdeführerinnen gestützten gegenteiligen Standpunkt verworfen, so dass er die Einwände gegen die Gültigkeit des Patents als nicht glaubhaft erachtete. Er hat dabei den eingereichten Privatgutachten der Beschwerdegegnerin eine nicht unerhebliche Glaubwürdigkeit beigemessen. Die gutachterliche Stellungnahme der Patentanwälte der Beschwerdeführerinnen zum Privatgutachten der Beschwerdegegnerin qualifizierte der Handelsgerichtspräsident dagegen nicht als glaubwürdig, da das Patentanwaltbüro bereits die Einspruchsschrift beim EPA verfasst hatte und die Parteigutachter als eigentliche Anwälte aufträten. Den Ausführungen des von den Beschwerdeführerinnen beigezogenen international anerkannten Experten mass der Handelsgerichtspräsident zwar eine nicht unerhebliche Glaubwürdigkeit bei, stellte darauf jedoch nicht ab, da es sich beim Experten nicht um einen Patentexperten handle.

### **E. 3.4**

Die in den Patentansprüchen umschriebenen technischen Anleitungen sind so auszulegen, wie der Fachmann sie versteht ( BGE 122 III 81 E. 4a S. 83; BGE 107 II 366 E. 2 S. 369, je mit Hinweisen; BLUMER, in: Bertschinger/Münch/Geiser [Hrsg.], Schweizerisches und europäisches Patentrecht, Basel 2002, Rz. 14.29 ff. und 14.35; SCHAREN, in: Benkard [Hrsg.], Europäisches Patentübereinkommen, München 2002, N. 6 ff. zu Art. 69 EPÜ ; H.P. WALTER, Zwischen Skylla und Charybdis - zur Auslegung der Patentansprüche nach Art. 69 EPÜ , GRUR 1993 S. 351). Dies gilt vornehmlich für die Beurteilung des Schutzzumfangs, in gleicher Weise aber auch etwa für die Neuheitsprüfung (A. TROLLER, Immaterialgüterrecht, Bd. I, 3. Aufl., Basel 1983, S. 480/483; BLUMER, a.a.O., Rz. 14.15 ff.). Lässt sich die Bedeutung eines Ausdrucks oder einer Aussage nicht mit hinreichender Sicherheit aus der einschlägigen Fachliteratur erschliessen, so wird ein nicht fachkundig besetztes Gericht daher im Streitfall über die Auslegung eines Patentanspruchs nicht ohne Beizug eines gerichtlich bestellten Gutachters entscheiden können, zumal Parteigutachten insbesondere auch zum technischen BGE 132 III 83 S. 88 Verständnis im Streitfall nicht die Bedeutung von Beweismitteln, sondern von Parteivorbringen zukommt ( BGE 95 II 364 E. 2 S. 368 mit Hinweisen; ZÜRCHER, in: Bertschinger/Münch/Geiser [Hrsg.], Schweizerisches und europäisches Patentrecht, Basel 2002, Rz. 19.94). Dies gilt auch im Verfahren der vorsorglichen Massnahmen nach Art. 77 PatG (SR 232.14), in dem eine Beschränkung der Beweismittel grundsätzlich nicht Platz greift, so dass streitige Fragen ohne weiteres mit Kurzgutachten geklärt werden können (vgl. BGE 103 II 287 E. 2 S. 291;

ZÜRCHER, a.a.O., Rz. 19.96 ff.; DAVID, a.a.O., S. 154 f.).

### **E. 3.5**

Die Beschwerdeführerinnen rügen zu Recht als unvertretbar, dass der Handelsgerichtspräsident ihnen den Beweis für die Glaubhaftmachung des Nichtbestands des Schutzrechts abgeschnitten hat. Mit der Bevorzugung des einen Parteigutachtens gegenüber dem andern hat er auf blosse Parteibehauptungen abgestellt, obwohl die fachtechnische Bedeutung des Begriffs "Dichtmasse" unbestritten war und die Frage der Abgrenzung von "Dichtmassen" gegenüber "Klebmassen" nach den Erwägungen des Handelsgerichts für die Glaubhaftmachung des (Nicht-)Bestands des Schutzrechts erheblich ist. Wie sich aus der Darstellung und Würdigung der Parteigutachten ergibt, war der Handelsgerichtspräsident mangels eigener Fachkunde zur Beurteilung dieser Streitfrage selbst nicht in der Lage; er beschränkte sich vielmehr auf eine "Glaubwürdigkeitsbeurteilung" der in den Parteigutachten zum Ausdruck gebrachten Parteivorbringen. Dabei übergang er, dass diese Gutachten gerade keine Beweismittel darstellen, sondern eben bloss die Ansicht der Parteien zum fachtechnischen Verständnis wiedergeben, mit denen sich das Gericht sachbezogen auseinanderzusetzen hat. Angesichts der unbestritten fachtechnischen Bedeutung eines für die Beurteilung des Streitfalles erheblichen Streitpunktes ist es nicht vertretbar und daher willkürlich, ohne eigene Fachkunde und ohne Beizug eines unabhängigen gerichtlichen Sachverständigen auf eine bestrittene Parteibehauptung abzustellen.

### **E. 3.6**

Der Kassationsgerichtspräsident hat die Willkürklage zu Unrecht verworfen. Er hat zwar an sich zutreffend bemerkt, Willkür liege nicht vor, wenn mehrere gutachterliche Befunde gegeneinander abgewogen würden und schliesslich dem einen der Vorzug gegeben werde, um überhaupt entscheiden zu können. Er hat jedoch verkannt, dass Parteigutachten nach konstanter Rechtsprechung nicht die Qualität von Beweismitteln, sondern von blossen BGE 132 III 83 S. 89 Parteivorbringen zukommt ( BGE 95 II 364 E. 2 S. 368 mit Hinweisen; ZÜRCHER, a.a.O., Rz. 19.94). Der Kassationsgerichtspräsident hätte den angefochtenen Entscheid auch in Bezug auf die Streitfrage aufheben müssen, ob die Beschwerdeführerinnen die Ungültigkeit des Patents der Beschwerdegegnerin glaubhaft gemacht haben.

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