

BGE 142 III 772

Bundesgericht (BGE), 2016-10-03, DE

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bge_BGE_142_III_772

FR: ATF 142 III 772

IT: DTF 142 III 772

Regeste

Regeste Art. 66 lit. a PatG; Nachmachung; Nachahmung (Äquivalenz). Nachmachung (E. 5). Beurteilung, ob eine Nachahmung der patentierten Erfindung i.S. von Art. 66 lit. a zweiter Halbsatz PatG vorliegt: Nebst der Gleichwirkung und der Auffindbarkeit ist als drittes Kriterium zu prüfen, ob der Fachmann das abgewandelte Merkmal des Patentanspruchs als gleichwertige Lösung in Betracht zieht (Gleichwertigkeit; E. 6).

Regeste Art. 66 let. a LBI; contrefaçon; imitation (équivalence). Contrefaçon (consid. 5). Pour juger s'il y a imitation de l'invention brevetée au sens de l'art. 66 let. a 2e phrase LBI, il faut non seulement rechercher si l'effet est identique et la solution trouvable, mais il faut encore examiner à titre de troisième critère si, pour l'homme du métier, la caractéristique modifiée par rapport à la revendication brevetée représente une solution de même valeur (équivalence; consid. 6).

Regesto Art. 66 lett. a LBI; copiatura; imitazione (equivalenza). Copiatura (consid. 5). Esame dell'esistenza di un'imitazione dell'invenzione brevettata nel senso dell'art. 66 lett. a seconda frase LBI: oltre allo stesso effetto e all'accessibilità occorre esaminare, quale terzo criterio, se per l'uomo dell'arte la caratteristica modificata rispetto alla rivendicazione di brevetto rappresenti una soluzione dello stesso valore (equivalenza; consid. 6).

Erwägungen

E. 5.1

Eine Patentverletzung begeht, wer die patentierte Erfindung widerrechtlich benützt, wobei als Benützung auch die Nachahmung gilt (Art. 66 lit. a PatG [SR 232.14]). Eine widerrechtliche Benützung im Sinne einer Nachmachung liegt vor, wenn die patentierte technische Anleitung direkt ausgeführt wird, wenn der Verletzungsgegenstand alle entscheidenden Merkmale des Patentanspruchs verwirklicht, wie sie dem Fachmann im Patent offenbart werden (vgl. BGE 131 III 70 E. 3.4 S. 74; BGE 97 II 85 E. 1 S. 87).

E. 5.2

Nach den Feststellungen im angefochtenen Urteil ist unbestritten, dass die hier zur Diskussion stehenden Ventile 2. Generation abgesehen von den Merkmalen 1.3 und 1.3.1 ("and further comprising a component that is separate from the strip [6] providing a complementary surface against which the lower end of the flexible strip [6] may seal") alle entscheidenden Merkmale des Streitpatents verwirklichen. Die Vorinstanz hat gestützt auf ihr Verständnis der Patentansprüche verneint, dass das Ventil 2. Generation auch das Merkmal 1.3 verwirkliche; sie hat eine Nachmachung verneint. Die Beschwerdeführerin hält dagegen, dass die angegriffenen Ventile 2. Generation alle entscheidenden Merkmale ihres Patentes verwirklichen. Sie hält daran fest, dass die Vorinstanz ihr Patent und namentlich den Begriff "separate" falsch auslege und sie fügt an, die Vorinstanz schliesse

ohne nähere Begründung, dass an die Streifen unten keinerlei Elemente angeschlossen werden dürften, welche eine Verbindung herstellten; sie sieht darin einen Gegensatz zur Erwägung, wonach der Fachmann aufgrund des Anspruchswortlauts verstehe, dass es für die wesentliche Funktion der Erfindung keine Rolle spiele, wie die beiden BGE 142 III 772 S. 775 Streifen (Streifen und komplementäre Fläche) im untersten Bereich ausgebildet seien, solange die patentgemässe Ausgestaltung im Dichtungsbereich über eine gewisse Länge mit einer vom Streifen getrennten Komponente die Funktionen der Trennung und des Anliegens nicht beeinflusse; da der Fachmann aufgrund des Anspruchswortlauts erkenne, dass die patentgemässe Ausgestaltung nur über einen gewissen Bereich in Form eines Streifens und einer komplementären Komponente vorliegen müsse, ist sie der Ansicht, die Erfindung sei wortsinngemäss verwirklicht.

E. 5.3

Die Anleitung im Streitpatent, wie sie der Fachmann im Lichte von Beschreibung und Zeichnungen versteht, vermittelt im hier zur Diskussion stehenden Bereich die erwünschte technische Wirkung in der Weise, dass die flexiblen und leichten Streifen von der komplementären Fläche auf ihrer ganzen Länge getrennt sind, so dass die freien Enden am unteren Ende durch Adhäsion des Streifens an die komplementäre Fläche nach Durchfluss aneinanderzuliegen kommen und so abdichten können. Diese Anleitung zur Abdichtung mit der Adhäsionswirkung der nassen Streifen wird grundsätzlich nicht so verwirklicht, wenn statt der freien Enden der Streifen eine Verbindung von Streifen und Komplementärfläche besteht. Die Beschwerdeführerin verweist denn auch auf ihre von der Vorinstanz abweichende Interpretation des Patents und zitiert aus den Erwägungen, welche die Vorinstanz im Zusammenhang mit der äquivalenten Ausführung angestellt hat. Sie verkennt, dass ihre Patentschrift keine direkte Anleitung dafür enthält, das untere Ende der Streifen mit irgendwelchen Befestigungen auszugestalten, so dass die Streifen mit ihrer komplementären Fläche am unteren Ende verbunden - d.h. unterhalb ihrer Befestigung am Trog nur über eine hinreichende Länge statt vollständig getrennt wären - und die Abdichtung nach Durchfluss der Flüssigkeit auf andere Weise als durch blosses Aneinanderhaften der Streifen ermöglicht oder weitere Elemente angefügt würden, welche dieses Anhaften nicht verhindern. Die Vorinstanz hat im Ergebnis bundesrechtskonform geschlossen, dass mit den Ventilen der 2. Generation die Anleitung des Streitpatents nicht direkt ausgeführt wird und somit keine Nachmachung vorliegt.

E. 6.1

Die Vorinstanz hat auch eine Nachahmung verneint. Sie hat auf ihre mit Urteil vom 21. März 2013 (Verfahren S2013-001) begründete Praxis verwiesen, wonach eine äquivalente Benutzung kumulativ Gleichwirkung, Auffindbarkeit und Gleichwertigkeit BGE 142 III 772 S. 776 voraussetzt. Gleichwirkung liegt danach vor, wenn die ersetzten Merkmale die objektiv gleiche Funktion erfüllen; Auffindbarkeit ist gegeben, wenn die ersetzten Merkmale dem Fachmann nahegelegt werden, und Gleichwertigkeit bedeutet, dass der Fachmann bei Orientierung am Anspruchswortlaut im Lichte der Beschreibung die ersetzten Merkmale als gleichwertige Lösung in Betracht gezogen hätte. Die Vorinstanz hat für das Ventil der 2. Generation zwar die Gleichwirkung bejaht, die Auffindbarkeit jedoch für zweifelhaft gehalten und die Gleichwertigkeit verneint. Die Beschwerdeführerin hält daran fest, dass ihre patentierte Lehre mit dem Ventil 2. Generation wortsinngemäss verwirklicht werde, woran nichts hindere, dass im unteren Bereich mit der Stegverbindung noch ein weiteres Element angefügt werde. Sie hält aber auch Auffindbarkeit und

Gleichwertigkeit als erfüllt für den Fall, dass das Anspruchsmerkmal "über die gesamte Länge getrennt" ersetzt werde durch "oben getrennt und im untersten Bereich über zwei flexible vorgespannte Stegverbindungen verbunden, wobei die Verbindung der vertikal verlaufenden Kanten in einem verglichen mit der gesamten Kantenlänge untergeordneten Bereich besteht und die vorgespannten Stegverbindungen das aneinander Anliegen und die Flexibilität des Streifens im für die Funktion der Erfindung relevanten Bereich nicht einschränkt". Die Beschwerdegegnerin beanstandet zwar die verkürzte Alternative "separate" ersetzt durch "Stege zwischen den Streifen an deren unteren Ende", bestreitet jedoch nicht, dass die Stege am unteren Ende angebracht sind.

E. 6.2

Eine Nachahmung im Sinne von Art. 66 lit. a zweiter Halbsatz PatG begeht, wer den patentgemässen Erfolg im Wissen um die patentierte Lehre in abweichender oder abgewandelter Form verwirklicht (BGE 125 III 29 E. 3b S. 32; BGE 115 II 490 E. 2a S. 491; BGE 98 II 325 E. 3c S. 331; vgl. auch Urteil 4C.124/2001 vom 17. August 2001 E. 2, in: sic! 8/2001 S. 749; vgl. dazu FRITZ BLUMER, in: Schweizerisches und europäisches Patentrecht, Bertschinger und andere [Hrsg.], 2002, S. 671, Rz. 14.51 f.; EUGÈNE BRUNNER, Der Schutzbereich europäisch erteilter Patente aus schweizerischer Sicht - eine Spätlese, sic! 4/1998 S. 357; RETO M. HILTY, Die Bestimmung des Schutzbereichs schweizerischer und europäischer Patente, AJP 2003 S. 396 ff., 402 f.).

E. 6.2.1

Zur Beurteilung, ob die patentierte technische Lehre mit abgewandelten Mitteln verwirklicht wird oder im Gegenteil ein angeblicher Verletzungsgegenstand nicht mehr in den Schutzbereich des Patents fällt, sind in verschiedenen Vertragsstaaten des Europäischen Patentübereinkommens vom 5. Oktober 1973, revidiert in München BGE 142 III 772 S. 777 am 29. November 2000 (EPÜ 2000; SR 0.232.142.2), detailliertere Kriterien entwickelt worden (vgl. UWE SCHAREN, in: Europäisches Patentübereinkommen, Ehlers/Kinkeldey [Hrsg.], 2. Aufl., München 2012, N. 66 ff. zu Art. 69 EPÜ). Dabei wird regelmässig davon ausgegangen, dass das abgewandelte Merkmal objektiv die gleiche Funktion für die Verwirklichung der technischen Lehre erzielen muss wie das im Patent beanspruchte (sog. Gleichwirkung ; vgl. SCHAREN, a.a.O., N. 66 zu Art. 69 EPÜ , S. 795 [D], N. 68 zu Art. 69 EPÜ , S. 797 [A], N. 69 zu Art. 69 EPÜ , S. 798 [F], N. 70 zu Art. 69 EPÜ , S. 798 f. [NL], sowie N. 76 zu Art. 69 EPÜ , S. 825 [I] und 826 [S]; vgl. auch THOMAS ADAM, in: Europäisches Patentübereinkommen, Ehlers/Kinkeldey [Hrsg.], 2. Aufl., München 2012, N. 72a, b, S. 802 für GB). Insbesondere um eine unzulässige ex post -Betrachtung zu vermeiden (wenn die abgewandelte Form bekannt ist, mag sie zu leicht als vom Patent vorgegeben erscheinen), werden allerdings zusätzlich zur Gleichwirkung weitere Anforderungen gestellt. So wird nach der Rechtsprechung nicht nur des Bundesgerichts, sondern auch des deutschen Bundesgerichtshofs sowie nach den Präjudizien in Grossbritannien zusätzlich verlangt, dass das abgewandelte Merkmal dem Fachmann durch die patentierte Lehre nahegelegt sein muss (sog. Auffindbarkeit ; vgl. BGE 125 III 29 E. 3b S. 32 mit Verweis; MEIER-BECK, Aktuelle Fragen der Schutzbereichsbestimmung im deutschen und europäischen Patentrecht, GRUR 2003 S. 905 mit Verweis auf die "Schneidmesser-Urteile" vom 12. März 2002 in: GRUR 2002 S. 515 und 519, Urteil des Patents Court vom 16. Mai 1989 i.D. Improver Corporation und andere v. Remington Consumer Products Ltd. und andere in: GRUR Int. 1993 S. 245). Wie die Vorinstanz in ihrem Leiturteil vom 21. März 2013 (S2013_001) E. 17.2 ausserdem dargelegt hat, wird in

der deutschen und englischen Praxis überdies als drittes Kriterium die Gleichwertigkeit verlangt in dem Sinne, dass der Fachmann die abgewandelte Ausführung als gleichwertige Lösung in Betracht zieht (vgl. die erwähnte englische Entscheidung in GRUR Int. 1993, E. 3 S. 247, die erwähnte deutsche Entscheidung in GRUR 2002, E. 3a S. 517, E. 3d S. 518).

E. 6.2.2

Die Vorinstanz hat in ihrem Leitentscheid vom 21. März 2013 (S2013_001) die Einführung des dritten Kriteriums der Gleichwertigkeit wie folgt begründet (E. 17.2): "Bei der Festlegung des über den Wortlaut hinausgehenden Schutzbereichs von Patenten (Äquivalenzbereich, Bereich der Nachahmung) muss bei aller Würdigung des Beitrags der Erfindung auch der BGE 142 III 772 S. 778 Rechtssicherheit Dritter Rechnung getragen werden. Dritte müssen ohne unzumutbaren Aufwand beim Studium des Patents erkennen können, was erlaubt ist und was nicht, was gerade im Äquivalenzbereich schwierig sein kann. Die erste Frage der Gleichwirkung und die zweite Frage der Auffindbarkeit oder des Naheliegens für den Fachmann tragen diesem Interesse Rechnung, orientieren sich aber im Lichte des Anspruchsprimats (vgl. Art. 51 PatG) zu wenig am effektiven Anspruchswortlaut. Die schweizerische Rechtsprechung kennt bisher die sich am effektiven Wortlaut der Ansprüche orientierende dritte Frage der Gleichwertigkeit bei der Beurteilung der Äquivalenz nicht. Im Hinblick auf das Vertragsziel der Rechtseinheit im Zusammenhang mit der Auslegung des Schutzbereichs europäischer Patente, und um solche geht es vorliegend, sind aber einschlägige Entscheide ausländischer Gerichte bei der Auslegung zu berücksichtigen, wobei höchstrichterliche Urteile besonderes Gewicht haben (vgl. BGE 121 III 336 E. 5c S. 338; BGE 117 II 480 E. 2b S. 486f; BGE 137 III 170 E. 2.2). In diesem Sinn ist die oben diskutierte Frage der Gleichwertigkeit auch von der schweizerischen Rechtsprechung zu berücksichtigen, und zwar sowohl bei Europäischen als auch bei Schweizerischen Patenten, denn diese dritte Frage gewährleistet, dass der Äquivalenzbereich in für Dritte möglichst nachvollziehbarer Weise auf Abweichungen beschränkt wird, die aus dem Wortlaut des Anspruchs heraus vom Fachmann als der Abweichung zugänglich und gleichwertig erkannt werden."

E. 6.2.3

Grundsätzlich kann dieser Auffassung der Vorinstanz gefolgt werden, zumal allgemein nicht zu verkennen ist, dass auch die Kriterien für Äquivalente letztlich dazu dienen, den Schutzbereich des Patents zu definieren (vgl. in diesem Sinne HILTY, a.a.O.). Es geht auch bei der Frage, ob die technische Anleitung mit abgewandelten Mitteln verwirklicht wird, um die Auslegung der Patentansprüche, wie sie der Fachmann im Lichte von Beschreibung und Zeichnung versteht. Wenn mit dem Kriterium der Gleichwertigkeit gefragt wird, ob aus fachmännischer Sicht der Patentinhaber, der die Ansprüche formuliert, auch für die abgewandelte Form Schutz beansprucht, so wird damit dem Primat des Patentanspruchs Rechnung getragen, ohne dass jedoch diese Einschränkung so weit reichen darf, dass der Wortlaut der Ansprüche aus Sicht des allgemeinen Publikums zu verstehen wäre; was aus fachmännischer Sicht durch die Worte vermittelt wird, ist allemal gleichwertig.

E. 6.3

Im vorliegenden Fall ist davon auszugehen, dass die Beschwerdegegnerin mit den Ventilen 2. Generation das Merkmal "a component that is separate from the strip (6) providing a complementary surface against which the lower end of the flexible strip (6) may seal" nicht in der Weise verwirklicht, dass der am Trog befestigte Streifen und dessen komplementäre

Fläche bis zu deren losen BGE 142 III 772 S. 779 Enden vollständig getrennt sind, sondern in der Weise, dass sie auf einer Länge getrennt sind, die ausreicht, um die Adhäsionskräfte zur Geltung zu bringen, welche Streifen und Komplementärfläche nach dem Durchfluss von Flüssigkeit zum Aneinanderliegen bringen. Dass die Wirkung der Abdichtung ("may seal") direkt in der im Patent beschriebenen Weise verwirklicht wird, hat die Vorinstanz festgestellt und ist nicht bestritten. Die Vorinstanz hat denn auch erkannt, dass die Ventile 2. Generation, bei denen die ausreichend lang getrennten Streifen am unteren Ende mit Stegen verbunden sind, die mit dem Patent beanspruchte Lösung verwirklichen. Sie hat die Gleichwirkung bejaht, was unbestritten ist. Sie hat jedoch die Auffindbarkeit für den Fachmann offengelassen und die Gleichwertigkeit verneint, was die Beschwerdeführerin rügt.

E. 6.3.1

Dass das Ventil 2. Generation zweckentsprechend nur funktioniert, wenn die Streifen oberhalb der Verbindungsstege (im Zustand vor Gebrauch) auf einer hinreichenden Länge getrennt sind, wird im angefochtenen Urteil wiederholt festgestellt. Die Vorinstanz beruft sich denn auch in ihrer Vernehmlassung darauf, dass der "beträchtliche" Abstand auf den Bildern, der durch die Stege geschaffen werde, keinerlei Beweiszwecken diene. Damit steht in gewissem Widerspruch, wenn die Auffindbarkeit für den Fachmann nicht mit der Länge oder der verhältnismässigen Dimensionierung der Streifen, sondern mit dem Abstand in Verbindung gebracht wird, den die Stege halten. Im Fachrichtervotum - das von Amtes wegen beigezogen werden kann (Art. 105 Abs. 2 BGG) - wird dargelegt, der Fachmann finde ohne weiteres, dass am unteren Ende der Streifen Stege vorgesehen werden können, solange die Streifen oberhalb über eine genügende axiale Länge getrennt bzw. in Anlage unter seitlich getrennten Kanten vorliegen. Die Beschwerdegegnerin verkennt, dass der Dichtungseffekt durch Anhaftung der zunächst getrennten Streifen bei ihren Ventilen unbestritten durch direkte Benutzung der patentierten Anleitung und nicht durch die Stege als ausgetauschtes Mittel erreicht wird, wenn sie auf die Ausgestaltung der Verbindungsstege Gewicht legt. Da die Funktionen der getrennten Streifen - namentlich die Dichtwirkung - trotz einer unteren Verbindung wortsinngemäss verwirklicht werden, stellt sich die Frage, ob der Fachmann, der statt der losen Enden der Streifen (d.h. der Streifen und deren komplementären Fläche) am unteren Ende der Streifen eine Befestigung anbringen will, ohne weiteres erkennt, dass die Streifen auf einer hinreichenden Länge getrennt werden müssen, BGE 142 III 772 S. 780 um die mit dem Patent angestrebte Wirkung zu erreichen. Dass dies für den Fachmann offensichtlich ist, wird im Fachrichtervotum überzeugend dargelegt. Es ist nicht nachvollziehbar, inwiefern der Fachrichter die Frage nach der Auffindbarkeit nicht gänzlich richtig gestellt haben sollte, wie die Beschwerdegegnerin behauptet. Der Unterschied zwischen der wortsinngemässen Ausführung des Patents und dem Verletzungsgegenstand besteht nicht darin, dass gewisse Funktionen - namentlich die Funktion der Dichtung "may seal" - von den Verbindungsstegen wahrgenommen würden. Die Befestigung am unteren Ende der Streifen mag aus unterschiedlichen Gründen erwünscht sein; für die im Patent beanspruchte Lösung hat sie keine Bedeutung. Dass aber Befestigungen wie Verbindungsstege die patentgemässen Funktionen aus fachmännischer Betrachtung offensichtlich nicht beeinträchtigen, wenn sie unterhalb von hinreichend lang separat ausgebildeten Streifen angebracht werden, hat der Fachrichter in seinem Votum überzeugend dargelegt. Die Auffindbarkeit ist zu bejahen.

E. 6.3.2

Die Vorinstanz hat verneint, dass der Fachmann bei Orientierung am Anspruchswortlaut die ersetzten Merkmale als gleichwertige Lösung in Betracht gezogen hätte. Sie hat dabei dem Ausdruck "separate" im Anspruchswortlaut die Bedeutung "auf der ganzen Länge" getrennt beigemessen und die zu prüfende Frage so gestellt, ob der Fachmann angesichts des ausdrücklichen Anspruchswortlauts der separaten Ausbildung von Streifen und Komponente erkennen konnte, dass auch die nicht vollständig separate Ausbildung von Streifen und Komponente vom Schutzzumfang erfasst sein sollte. Sie hat sich dabei allerdings nicht am Anspruchswortlaut, sondern wesentlich an Beschreibung und Zeichnungen orientiert, in denen durchwegs nur die Situation offenbart wird, dass Streifen und Komponente vollständig separat ausgebildet sind. Der Anspruchswortlaut aber schreibt nicht vor, dass Streifen und Komponente "auf der ganzen Länge" getrennt sein müssten; vielmehr gibt er vor, dass die Trennung von Streifen und Komponente so erfolgt, dass sie komplementäre Flächen bilden ("separate from the strip [6] providing a complementary surface"), an welche das untere Ende des flexiblen Streifens dichten kann ("against which the lower end of the flexible strip [6] may seal"). Der Anspruchswortlaut verlangt damit nur, dass die Trennung des flexiblen Streifens von der Komponente bis zum unteren Ende geführt wird, an dem die Dichtung erfolgt. Eine vollständige Trennung von Streifen und Komponente mit losen Enden wird vom BGE 142 III 772 S. 781 Anspruchswortlaut für sich genommen gerade nicht verlangt. Ausgehend vom Anspruchswortlaut ist aus fachmännischer Sicht aber naheliegend, dass die Trennung von Streifen und Komponente nur auf einer hinreichenden Länge bis zum unteren Ende geführt werden muss, an dem die Dichtung erfolgt. Danach lässt sich das lose Ende der Streifen gleichwertig durch eine Befestigung ersetzen. Die Beschwerdeführerin beanstandet zu Recht, dass sich die Vorinstanz bei der Beurteilung der Gleichwertigkeit vorliegend nicht am Anspruchswortlaut, sondern ausschliesslich an Beschreibung und Zeichnung orientiert, welche zwar die direkte technische Anleitung zur Ausführung der Erfindung vermitteln, aber damit den Schutzbereich für abgewandelte Ausführungen nicht zu definieren vermögen.

E. 6.4

Die Ventile der 2. Generation der Beschwerdegegnerin verletzen das Patent EP x der Beschwerdeführerin. Dass die Beschwerdegegnerin für ihre mit Verbindungsstegen versehenen Ventile ihrerseits Patentschutz (EP y) erhalten hat, ändert nichts daran, dass sie die mit dem Patent der Beschwerdeführerin beanspruchte Erfindung (die sie übrigens als nächstliegenden Stand der Technik ausweist) mit der vorliegend umstrittenen Ausführung benützt. Vom Schutzbereich der älteren Lehre direkt umfasst sind spätere Erfindungen, wenn sie die ältere Lehre vollständig anwenden, aber eine verbesserte, nicht naheliegende Ausführung lehren, und ebenso Erfindungen, bei deren Anwendung der Kern der früher patentierten Erfindung teilweise mitverwendet wird (ALOIS TROLLER, Immaterialgüterrecht, Bd. II, 3. Aufl. 1985, S. 891). Dafür sieht Art. 36 Abs. 1 PatG eine nicht ausschliessliche Lizenz vor (vgl. Urteil 4C.502/1997 vom 20. April 1998 E. 5b). (...)