

BGE 83 II 224

Bundesgericht (BGE), 1957-01-01, DE

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bge_BGE_83_II_224

FR: ATF 83 II 224

IT: DTF 83 II 224

Regeste

Regeste Art. 5 aPatG, Auslegung von Patentansprüchen. Das Wesen der Erfindung muss sich nicht notwendigerweise aus dem kennzeichnenden Teil des Patentanspruches ergeben, sondern kann allenfalls dem Oberbegriff entnommen werden.

Regeste Art. 5 LBI de 1907, interprétation des revendications. La nature de l'invention ne doit pas nécessairement ressortir de la partie de la revendication qui est destinée à caractériser l'invention; le cas échéant, elle peut aussi apparaître grâce à la notion plus générale qui précède cette partie.

Regesto Art. 5 LBI del 21 giugno 1907, interpretazione delle rivendicazioni. La natura dell'invenzione non deve necessariamente risultare dalla parte di rivendicazione destinata a caratterizzare l'invenzione; se è il caso basta che essa sia deducibile dalla nozione più generale precedente tale parte.

Erwägungen

E. 1

Der sachliche Geltungsbereich des Patentbesitzes bestimmt sich nach dem vom Patentbewerber aufgestellten Patentanspruch (Art. 5 Abs 2 aPatG). Dieser dient der Umschreibung (Definition) der Erfindung (Art. 5 Abs. 1 BGE 83 II 224 S. 226 aPatG). Wird er nach Grundsätzen der Logik abgefasst, so sagt er daher, durch welche Merkmale die Erfindung sich vom Begriff der nächst höheren Gattung unterscheidet. In der Schweiz ist denn auch üblich, den Patentanspruch aus einem Oberbegriff und einem sogenannten kennzeichnenden Teil zusammenzusetzen. In der Regel ist deshalb anzunehmen, im Oberbegriff sei gesagt, welcher Gattung die Erfindung angehört, im kennzeichnenden Teil dagegen, durch welche Merkmale sie sich innerhalb dieser Gattung von anderen Begriffen unterscheidet. Das Wesen der Erfindung kommt also gewöhnlich erst in jenem Teil des Patentanspruches zum Ausdruck, der den Worten "dadurch gekennzeichnet" folgt, während der vorausgehende Oberbegriff sich lediglich mit schon Bekanntem, nicht zur Erfindung Gehörendem befasst. Das Bundesgericht hat diese Überlegung in BGE 59 II 329 f. mit herangezogen, um darzutun, dass im dort beurteilten Falle die vom Patentinhaber im Berufungsverfahren vorgetragene Auffassung über das Wesen der patentierten Erfindung keine neue, prozessual unzulässige Behauptung sei, weil sie sich schon aus der Fassung des kennzeichnenden Teils des Patentanspruches ergebe. Es war also nicht zu entscheiden, ob auch Ausführungen im Oberbegriff oder nur solche im kennzeichnenden Teil berücksichtigt werden dürften, um den sachlichen Geltungsbereich des Patentbesitzes zu bestimmen. Indem das Handelsgericht annimmt, nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts sei für den Gegenstand der Erfindung nur der kennzeichnende Teil des Patentanspruches massgebend, misst es dem erwähnten Urteil eine Bedeutung bei, die es nicht hat und nicht haben kann.

BGE 59 II 329 f. enthält denn auch kein Wort der Begründung für die Rechtsauffassung, die ihm das Handelsgericht entnimmt. Der Vorinstanz ist auch nicht beizupflichten, wenn sie unter Hinweis auf "eingehende Ausführungen in BGE 70 II 238 ff." erklärt, das Bundesgericht habe an seiner Auffassung festgehalten. Zwar hat es in diesem Urteil auf BGE 83 II 224 S. 227 Seite 236 gesagt, der im angefochtenen Patent erwähnte Verwendungszweck sei nicht Gegenstand der Erfindung; er sei von jeher bekannt gewesen und werde übrigens auch von der Patentinhaberin als bekannt vorausgesetzt, was daraus zu schliessen sei, dass er im Patentanspruch vor den Worten "dadurch gekennzeichnet" erwähnt werde. Damit ist die Nennung des Verwendungszweckes im Oberbegriff des Patentanspruches lediglich als Anzeichen dafür verwertet worden, dass auch die Patentinhaberin selber den Zweck als bekannt betrachte und dafür Patentschutz nicht beanspruche. Dass der Oberbegriff nie zur Ermittlung des Gegenstandes des Patentanspruches herangezogen werden dürfe, wurde damit nicht entschieden. Das Bundesgericht hat denn auch im gleichen Urteil auf Seite 240 zur Begründung, dass der betreffende Patentanspruch die Erfindung nicht in der Verwendung des dort umschriebenen Stoffes sehe, ausgeführt, auch in der ganz allgemeinen und vor die Worte "dadurch gekennzeichnet" gesetzten Wendung "für Arbeitsgeräte und Werkzeuge" könne ein solcher Hinweis nicht erblickt werden. Das zu sagen, hätte kein Anlass bestanden, wenn das Bundesgericht der Meinung gewesen wäre, auf den Inhalt des Oberbegriffes komme für die Bestimmung des Wesens des Patentanspruches, insbesondere für die Frage, ob der Schutz für eine bestimmte Verwendungsart eines schon bekannten Stoffes oder vielmehr für den Stoff selbst beansprucht werde, überhaupt nichts an. In der Lehre des In- und Auslandes ist denn auch bestritten, dass nur der kennzeichnende Teil des Patentanspruches den sachlichen Geltungsbereich des Patentanspruches bestimme. Verschiedentlich wird gelehrt, dass auch dem Oberbegriff wesentliche Merkmale der Erfindung entnommen werden dürften (z.B. WEIDLICH/BLUM, Das schweiz. Patentrecht Art. 5 Anm. 4 S. 157; REIMER, Patentgesetz § 6 Anm. 9 S. 215; TETZNER, Komm. zum Patentgesetz, 2. Aufl., § 6 Anm. 35 a.E.; BENKARD, Patentgesetz, 3. Aufl., § 6 Anm. 8 lit. a; BUSSE, Patentgesetz, BGE 83 II 224 S. 228

E. 2

Im vorliegenden Falle ist der kennzeichnende Teil des Patentanspruches so abgefasst, als sehe die Klägerin die Erfindung in der Beschaffenheit des dort umschriebenen Stoffes; mit keiner Silbe ist von dessen Verwendung zu bestimmten Zwecken die Rede. Auch der Oberbegriff lässt zunächst die Meinung aufkommen, es sei der Klägerin um den Schutz eines Stoffes ("préparation") zu tun. Der Hinweis, dass dieser zur Behandlung von keratinhaltigen Fasern (*traitement de fibres contenant de la kératine*) diene, ändert nichts. Er schränkt lediglich den Oberbegriff auf jene Stoffe ein, mit denen man Haare zu behandeln pflegt, ähnlich wie in der Wendung "Maschine zum Häuten von Fleischstücken" (siehe Schweizerpatent Nr. 263'963) die vier letzten Wörter den Begriff Maschine einschränken. Denn dass das Wesen der Erfindung nicht in der Behandlung von Haaren im allgemeinsten Sinne bestehen soll, ist klar. Der Oberbegriff sagt aber weiter, dass der Stoff die Haare instandsetze, die ihnen gegebene Form beizubehalten (*permettant de les rendre aptes à conserver la forme qui leur est donnée*). Es hätte wenig Sinn gehabt, das zu sagen, wenn die Klägerin den im kennzeichnenden Teil umschriebenen Stoff als solchen hätte schützen lassen wollen. Es kam ihr offensichtlich darauf an, seine Verwendung zum erwähnten besonderen Zwecke patentieren zu lassen. Es leuchtet schon dem Laien ein - und erfordert daher keine Begutachtung -, dass sie durch den Patentanspruch die Meinung ausdrückt, in

diesem Stoff ein Mittel gefunden zu haben, dank dessen die Haare die ihnen gegebene Form beibehalten, also ein Mittel zur Herstellung sogenannter Dauerwellen. Dass es ihr tatsächlich um den Schutz dieser Verwendungsart zu tun war, bestätigt die Patentbeschreibung, die gemäss Art. 5 Abs. 3 BGE 83 II 224 S. 230 aPatG (Art. 50 Abs. 2 PatG) zur Auslegung des Patentanspruches herbeigezogen werden darf. Die Patentbeschreibung führt gleich zu Beginn aus, die vorliegende Erfindung habe einen Stoff zum Gegenstand, der keratinhaltige Fasern fähig mache, die Form beizubehalten, die man ihnen gebe; der Stoff sei vor allem für die Behandlung der menschlichen Haare bestimmt. In der Folge weist sie auf die Nachteile der Behandlung der Haare mit den bis dahin bekannten Mitteln hin, und schliesslich preist sie die grossen Vorteile des im Patentanspruch umschriebenen Stoffes für die Haarbehandlung. Der Patentanspruch umschreibt demnach in seinem Oberbegriff in Verbindung mit der zur Auslegung herangezogenen Patentbeschreibung die Verwendungsart des Stoffes und dessen Vorteile gegenüber den vorher bekannten Mitteln so deutlich, dass der Leser sich sagen muss, die Klägerin wolle Patentschutz für die erwähnte Art der Verwendung. Das Handelsgericht hat daher zu prüfen, ob das Patent als Verwendungspatent vor den Anbringen der Beklagten über seine angebliche Nichtigkeit standhält. Dispositiv

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