

BGer 4A_18/2017 vom 10. Juli 2017

Bundesgericht, 2017-07-10, DE

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_4A_18_2017

FR: TF 4A_18/2017 du 10 juillet 2017

IT: TF 4A_18/2017 del 10 luglio 2017

Erwägungen

E. 1

Die Schweiz und das Fürstentum Liechtenstein bilden nach Art. 1 des Vertrags vom 22. Dezember 1978 zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und dem Fürstentum Liechtenstein über den Schutz der Erfindungspatente (Patenschutzvertrag; SR 0.232.149.514) ein einheitliches Schutzgebiet für Erfindungspatente.

E. 1.1

In diesem Schutzgebiet gelten gemäss Art. 5 Abs. 1 (Marginalie: Anwendbares Recht) das jeweilige Bundesrecht betreffend Erfindungspatente sowie andere Bestimmungen des Bundesrechts, soweit die Handhabung der Patentgesetzgebung ihre Anwendung bedingt. Art. 5 Abs. 3 bestimmt sodann, dass das gemäss Absatz 1 anwendbare Recht in der Anlage zum Patenschutzvertrag angeführt ist; Ergänzungen und Änderungen der Anlage werden vom Schweizerischen Bundesrat der Regierung des Fürstentums Liechtenstein mitgeteilt, die ihrerseits für die Veröffentlichung sorgt. Nach Art. 10 Abs. 1 lit. a bezeichnet das Fürstentum Liechtenstein die Gerichtsbehörden, die als einzige Instanz über Zivilklagen entscheiden. Schliesslich wird in Art. 11 des Patenschutzvertrags festgehalten, dass die in Patentsachen gefällten Zivil- und Strafentscheide der Gerichte des Fürstentums Liechtenstein gemäss den auf Grund des Vertrags anwendbaren Bestimmungen über die Rechtspflege beim Schweizerischen Bundesgericht angefochten werden können.

E. 1.2

Das Schweizerische Bundesgericht ist nach Art. 11 des Patenschutzvertrags als letzte Entscheidungsinstanz eingesetzt, um eine einheitliche Rechtsprechung zu gewährleisten (vgl. Botschaft vom 9. Mai 1979 über den Patenschutzvertrag, BBl 1979 II 257 ff., S. 261). Diese Gewährleistung einer einheitlichen Rechtsprechung bezieht sich allein auf die materiellen Normen, die gemäss Art. 5 im einheitlichen Schutzgebiet für anwendbar erklärt werden (BGE 127 III 461 E. 3d S. 466), so insbesondere das Bundesgesetz vom 25. Juni 1954 über die Erfindungspatente (Patentgesetz, PatG; SR 232.14). Von dieser einheitlichen Rechtsprechung nicht erfasst werden demgegenüber Fragen des liechtensteinischen internationalen Privatrechts (vgl. BGE 127 III 461 E. 4b) oder des liechtensteinischen Verfahrensrechts (Urteil 4A_681/2012 und 4A_683/2012 vom 29. November 2012).

Die auf das Rechtsmittelverfahren nach Art. 11 anwendbaren Bestimmungen des Bundesrechts werden ebenfalls in der Anlage zum Patenschutzvertrag aufgeführt (Art. 5 Abs. 1 lit. b und Abs. 3). Nach der auf den 31. Dezember 2016 bereinigten Anlage I zum Patenschutzvertrag (publiziert im Liechtensteinischen Landesgesetzblatt, Jg. 2017 Nr. 115 vom 28. April 2017 S. 3) gilt bei Verfahren, in denen schweizerisches Recht auf Grund des Patenschutzvertrags im Fürstentum Liechtenstein anzuwenden ist, das Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG; SR 173.110).

E. 2.1

Die Beschwerde gegen den Entscheid des Fürstlichen Obergerichts des Fürstentums Liechtenstein ist zulässig, soweit die formellen Voraussetzungen nach dem Bundesgerichtsgesetz erfüllt sind. Denn Art. 11 Patentschutzvertrag bestimmt unmittelbar, dass die in Patentsachen gefällten Zivilentscheide der Gerichte des Fürstentums Liechtenstein nach diesen Bestimmungen angefochten werden können. Insofern handelt es sich beim angefochtenen Entscheid um einen Endentscheid (Art. 90 BGG) und die Beschwerde ist fristgerecht eingereicht worden (Art. 100 in Verbindung mit Art. 46 BGG).

E. 2.2

Nach Art. 74 Abs. 1 BGG ist die Beschwerde in vermögensrechtlichen Angelegenheiten grundsätzlich nur zulässig, wenn eine Streitwertgrenze erreicht ist. Allerdings ist die Beschwerde nach Art. 74 Abs. 2 lit. b BGG unbesehen dieser Grenze zulässig, wenn ein Bundesgesetz eine einzige kantonale Instanz vorsieht. Im vorliegenden Fall sieht der Patentschutzvertrag selbst eine einzige Instanz vor, welche im Fürstentum Liechtenstein über Zivilklagen entscheidet (Art. 10 Abs. 1 lit. a Patentschutzvertrag). Art. 74 Abs. 2 lit. b BGG ist auch für diesen Fall sinngemäss anwendbar. Ein Streitwert ist nicht erforderlich.

E. 2.3

Nach Art. 76 BGG ist zur Beschwerde berechtigt, wer (a) vor der Vorinstanz am Verfahren teilgenommen hat oder keine Möglichkeit zur Teilnahme erhalten hat und (b) durch den angefochtenen Entscheid besonders berührt ist und ein schutzwürdiges Interesse an dessen Aufhebung oder Änderung hat. Die Beschwerdeführerinnen haben am Verfahren vor Vorinstanz teilgenommen und sind mit ihren Anträgen unterlegen. Es fragt sich jedoch, ob sie ein schutzwürdiges Interesse an dessen Aufhebung oder Änderung haben.

E. 2.3.1

Das Patent EP xxx wurde - wie die Beschwerdegegnerinnen in der Antwort zutreffend bemerken - am 26. September 1996 angemeldet und die maximale Schutzdauer von zwanzig Jahren seit dem Datum der Anmeldung (Art. 14 PatG) ist am 26. September 2016 abgelaufen.

E. 2.3.2

Die Vorinstanz hat in Ziffern 1 und 2 des angefochtenen Urteils die Klagebegehren auf Unterlassung abgewiesen. Nach Ablauf des Patentschutzes ist der Rechtstitel der Beschwerdeführerinnen für das in den entsprechenden Begehren beantragte Verbot entfallen und die Beschwerdeführerinnen können den Beschwerdegegnerinnen die in ihren Begehren umschriebenen Handlungen unbestritten nicht mehr verbieten. Sie haben von einer Beurteilung ihrer Anträge auf Unterlassung eines - definitionsgemäss zukünftigen - Verhaltens der Beschwerdegegnerinnen keinen konkreten Nutzen und damit kein schutzwürdiges Interesse an der Beurteilung ihrer Begehren. Auf die Beschwerde gegen die Ziffern 1 und 2 des angefochtenen Urteils ist nicht einzutreten.

E. 2.3.3

Die Vorinstanz hat in Ziffer 3 des angefochtenen Urteils die Begehren der Beschwerdeführerinnen abgewiesen, mit denen diese die Beschwerdegegnerinnen verpflichten wollten, "detailliert Rechnung zu legen und Auskunft darüber zu erteilen, wie viele Kunststoffboxen in der Ausführung gemäss ausgesprochenem Verbot [...] bis zum Eintritt der Rechtskraft des erlassenen Verbots gemäss Klagebegehren zu Punkt 1"

vertrieben wurden. Die Beschwerdeführer beantragten Auskunft und Rechnungslegung zur Bezifferung ihrer Klage auf Gewinnabschöpfung oder Schadenersatz. Daran haben sie ein schutzwürdiges Interesse.

E. 2.4

Die Beschwerde an das Bundesgericht ist reformatorischer Natur; das Bundesgericht kann im Falle der Gutheissung selbst entscheiden (Art. 107 Abs. 2 BGG). Erforderlich ist daher grundsätzlich ein materieller Antrag, widrigenfalls auf die Begehren nicht einzutreten ist (Art. 42 Abs. 1 BGG ; BGE 134 III 235 E. 2, 379 E. 1.3 S. 383; 133 III 489 E. 3.1).

Immerhin sind die Rechtsbegehren unter Berücksichtigung der Beschwerdebegründung nach dem Vertrauensprinzip auszulegen (BGE 136 V 131 E. 1.2 S. 136; 134 III 235 E. 2 S. 236; 133 II 409 E. 1.4.2). Anträge auf Aufhebung und Rückweisung genügen ausnahmsweise dann, wenn das Bundesgericht im Falle der Gutheissung nicht selbst in der Sache entscheiden könnte (BGE 136 V 131 E. 1.2; 134 III 379 E. 1.3 S. 383; 133 III 489 E. 3.1).

E. 2.4.1

Die Beschwerdeführerinnen stellen in ihren Rechtsbegehren an das Bundesgericht keine reformatorischen Anträge. Sie verlangen nur die Aufhebung des angefochtenen Entscheides und die Rückweisung zur Neubeurteilung. Das Bundesgericht ist jedoch nach dem Patentschutzvertrag zuständig, die zivilrechtlichen Folgen von Patentverletzungen zu beurteilen, findet doch namentlich das schweizerische Obligationenrecht nach der Anlage I zu diesem Vertrag Anwendung (Liechtensteinisches Landesgesetzblatt, a.a.O., S. 6 ff.). Auch wenn die Beschwerdeführerinnen kein eigenständiges Begehren auf Feststellung der Verletzung des - ihrer Ansicht nach gültigen - Patents gestellt haben, könnte das Bundesgericht daher grundsätzlich materiell entscheiden. Insbesondere könnte über ein Begehren auf Rechnungslegung als Voraussetzung einer Forderung auf Schadenersatz oder Gewinnabschöpfung reformatorisch entschieden werden.

E. 2.4.2

Daran ändert nichts, dass angesichts der auf Patentfragen beschränkten Zuständigkeit des Bundesgerichts eine Spaltung des Rechtsweges stattfindet. Soweit gegen das angefochtene Urteil ebenfalls ein Rechtsmittel bei liechtensteinischen Gerichten eingereicht wird, sind die Verfahren nötigenfalls zu koordinieren, wobei namentlich eine Sistierung in Betracht fällt (Art. 71 BGG in Verbindung mit Art. 6 des Bundesgesetzes vom 4. Dezember 1947 über den Bundeszivilprozess [SR 273]). Im vorliegenden Fall erübrigt sich freilich eine Sistierung, nachdem der Fürstliche Oberste Gerichtshof am 6. April 2017 erkannt hat, dass die Vorinstanz zur Beurteilung der Rechtsbegehren insoweit nicht zuständig war, als sie sich auf Deutschland und Österreich beziehen. Der Fürstliche Oberste Gerichtshof hat die angefochtene Entscheidung in Bezug auf Deutschland und Österreich als nichtig aufgehoben und die Klagen insoweit zurückgewiesen. Dieses entsprechend geänderte Dispositiv ist im vorliegenden Verfahren massgebend.

E. 2.4.3

Die Beschwerdeführerinnen hätten in ihrer Beschwerde an das Bundesgericht ein Begehren auf Rechnungslegung und Auskunft stellen können und müssen. Auf die Beschwerde gegen Ziffer 3 des angefochtenen Entscheids ist aus diesem Grund nicht einzutreten.

E. 2.5

Beschwerden an das Bundesgericht haben nebst den Begehren die Begründung zu enthalten; darin ist in gedrängter Form darzulegen, inwiefern der angefochtene Akt Recht verletzt (Art. 42 Abs. 1 und 2 BGG).

E. 2.5.1

Die Begründung braucht nicht zutreffend zu sein; verlangt wird aber, dass sich die Beschwerde mit dem angefochtenen Entscheid auseinandersetzt (BGE 140 III 86 E. 2 S. 88 ff.). Das Begründungserfordernis bezieht sich auf die gestellten Begehren. Enthält die Beschwerde mehrere unterschiedliche Rechtsbegehren, aber nur zu einigen davon eine hinreichende Begründung, so ist auf die begründeten Begehren einzutreten, aber auf die anderen nicht (Urteil 2C_1100/2016 vom 17. März 2017 E. 1.2.2, zur Publ. vorgesehen). Stützt sich der angefochtene Entscheid auf mehrere selbständige Begründungen, so muss sich die Beschwerde mit jeder einzelnen auseinandersetzen, sonst wird darauf nicht eingetreten (BGE 142 III 364 E. 2.4 S. 368 mit Verweisen; vgl. auch BGE 143 IV 40 E. 3.4 S. 44).

E. 2.5.2

Die Vorinstanz hat die Klagebegehren der Beschwerdeführerinnen hauptsächlich mit der Begründung abgewiesen, der selbständige Anspruch 1 des Klagepatents EP xxx werde - auch in der durch Merkmal 5 ergänzten Fassung - durch die US-Patentschrift US yyy (D2) neuheitsschädlich vorweggenommen. Sie hat an den in der Beschwerde (Rz. 26) angegebenen Orten (S. 96 f und S. 104 f.) einerseits festgehalten, dass die zweiwandige Verstärkung des oberen Randbereichs des Unterteils (Merkmal 5) in den ursprünglich eingereichten Unterlagen nur in Kombination mit den in Figur 2 (auf welche in der Beschreibung 0012 verwiesen wird) erwähnten anderen Merkmalen offenbart wird. Sie hat geschlossen, mit der Aufnahme von Merkmal 5 in den selbständigen Anspruch sei eine unzulässige Zwischenverallgemeinerung vorgenommen worden; denn der Fachmann habe der ursprünglichen Anmeldung nicht entnehmen können, dass dieses Merkmal der zweiwandigen Verstärkung keine enge Verbindung zu den in Ziffer 0012 der Beschreibung erwähnten und in Figur 2 dargestellten Merkmalen aufweise. Auf Seiten 104 f. andererseits schliesst die Vorinstanz in E. 7.8, die EP xxx (B3) sei nicht rechtsbeständig, weil sie über den Gegenstand der ursprünglichen Anmeldung hinausgehe. Die Vorinstanz fügt an, dass das durch Merkmal 5 ergänzte Patent ohnehin nicht neu ist und daher auch ohne unzulässige Zwischenverallgemeinerung nicht rechtsbeständig wäre.

E. 2.5.3

Die Beschwerdeführerinnen kritisieren den Schluss der Vorinstanz nicht, dass der selbständige Anspruch 1 ihres Klagepatents (in der Fassung B3 ebenso wie in B1) von US yyy neuheitsschädlich vorweggenommen ist. Die neuheitsschädliche Vorwegnahme macht aber diesen einzigen selbständigen Anspruch ihres Klagepatents ungültig und trägt insofern die angefochtene Entscheidung selbständig. Die Frage, ob in der Aufnahme des zusätzlichen Merkmals (5) wie von den Beschwerdeführerinnen behauptet eine Einschränkung, oder wie von der Vorinstanz angenommen eine unzulässige Erweiterung zu sehen ist, ist für den Ausgang des Verfahrens insofern ohne Bedeutung. Die Beschwerdeführerinnen behaupten zwar, ihr Anspruch 10 sei unbesehen der Rechtsbeständigkeit von Anspruch 1 gültig und verletzt. Sie behaupten allerdings nicht, sie hätten sich vor Vorinstanz darauf berufen, ihr unselbständiger Anspruch 10 sei selbständig gültig und verletzt. Sie behaupten auch nicht, die Vorinstanz habe sich mit der Gültigkeit

dieses unselbständigen Anspruchs eigens auseinandergesetzt; sie berufen sich vielmehr auf die Gutachten des Sachverständigen, der in dieser unselbständigen technischen Anleitung zusätzliche Merkmale erkannte, welche den Anspruch 10 neu und erfinderisch machen könnten. Die Beschwerdeführerinnen haben jedoch in der Folge ihr Patent nicht in der Weise eingeschränkt, dass sie Anspruch 10 neu zum selbständigen Anspruch erhoben hätten. Sie behaupten denn auch nicht, sie hätten sich vor Vorinstanz auf die (Teil-) Gültigkeit ihres Patents in dem Sinne berufen, dass hätte beurteilt werden müssen, ob der Anspruch 10 als solcher - selbständig - rechtsbeständig (die angeblich neuen und erfinderischen Merkmale z.B. ursprünglich hinreichend offenbart wurden etc.) und gegebenenfalls der Anspruch 10 als solcher auch durch die angegriffene Ausführungsform verletzt worden ist. Eine allfällige Teilgültigkeit des - unselbständigen - Anspruchs 10 des Streitpatents war nicht Gegenstand des Verfahrens vor Vorinstanz; die entsprechenden Vorbringen der Beschwerdeführerinnen sind neu und unzulässig (Art. 99 BGG).

E. 3

Auf die Beschwerde ist nicht einzutreten. Bei diesem Ausgang des Verfahrens sind die Gerichtskosten den Beschwerdeführerinnen (solidarisch, intern zu gleichen Teilen) zu auferlegen (Art. 66 Abs. 1 und 5 BGG). Diese haben den durch einen gemeinsamen Anwalt vertretenen Beschwerdegegnerinnen deren Parteikosten für das Verfahren vor Bundesgericht zu ersetzen (Art. 68 Abs. 1 und 4 BGG).

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