

BGer 4A 421/2022 vom 11. April 2023

Bundesgericht, 2023-04-11, DE

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_4A_421_2022

FR: TF 4A 421/2022 du 11 avril 2023

IT: TF 4A 421/2022 del 11 aprile 2023

Regeste

Patentrecht, | Immaterialgüter-, Wettbewerbs- und Kartellrecht

Erwägungen

E. 1

Das Bundesgericht prüft von Amtes wegen und mit freier Kognition, ob ein Rechtsmittel zulässig ist (Art. 29 Abs. 1 BGG ; BGE 145 I 121 E. 1; 143 III 140 E. 1; 141 III 395 E. 2.1).

E. 1.1

Die Beschwerde betrifft eine Zivilsache (Art. 72 BGG), sie richtet sich gegen einen Endentscheid (Art. 90 BGG) des Bundespatentgerichts (Art. 75 Abs. 1 BGG), die Beschwerdeführerin ist mit ihren Anträgen teilweise nicht durchgedrungen (Art. 76 Abs. 1 BGG), ein Streitwert ist nicht erforderlich (Art. 74 Abs. 2 lit. e BGG) und die Beschwerdefrist ist eingehalten (Art. 100 Abs. 1 BGG). Die Beschwerdeführerin formuliert hinsichtlich des vorinstanzlichen Kostenentscheids kein separates beziffertes Rechtsbegehren. Aus ihrer Beschwerdebegründung geht jedoch hervor, dass sie den Kostenentscheid unabhängig vom Ausgang der Hauptsache anfechten will und in welchem Verhältnis sie eine Abänderung der Kostenverteilung beantragt (vgl. BGE 143 III 111 E. 1.2; 136 V 131 E. 1.2; 134 III 235 E. 2). Auf die Beschwerde ist - unter Vorbehalt einer hinreichenden Begründung (Art. 42 Abs. 2 und Art. 106 Abs. 2 BGG) - einzutreten.

E. 1.2

Das Bundesgericht wendet das Recht von Amtes wegen an (Art. 106 Abs. 1 BGG). Es ist somit weder an die in der Beschwerde geltend gemachten Argumente noch an die Erwägungen der Vorinstanz gebunden; es kann eine Beschwerde aus einem anderen als dem angerufenen Grund gutheissen oder eine Beschwerde mit einer von der Argumentation der Vorinstanz abweichenden Begründung abweisen. Mit Blick auf die Begründungspflicht der beschwerdeführenden Partei (Art. 42 Abs. 1 und 2 BGG) behandelt es aber grundsätzlich nur die geltend gemachten Rügen, sofern die rechtlichen Mängel nicht geradezu offensichtlich sind; es ist jedenfalls nicht gehalten, wie eine erstinstanzliche Behörde alle sich stellenden rechtlichen Fragen zu untersuchen, wenn diese vor Bundesgericht nicht mehr vorgetragen werden (BGE 140 III 115 E. 2; 137 III 580 E. 1.3; 135 III 397 E. 1.4). Eine qualifizierte Rügepflicht gilt hinsichtlich der Verletzung von Grundrechten und von kantonalem und interkantonalem Recht. Das Bundesgericht prüft eine solche Rüge nur insofern, als sie in der Beschwerde präzise vorgebracht und begründet worden ist (Art. 106 Abs. 2 BGG). Macht die beschwerdeführende Partei beispielsweise eine Verletzung des Willkürverbots (Art. 9 BV) geltend, genügt es nicht, wenn sie einfach behauptet, der angefochtene Entscheid sei willkürlich (BGE 134 II 349 E. 3 ; 133 I 1 E.

5.5). Willkür liegt nicht schon dann vor, wenn eine andere Lösung ebenfalls vertretbar oder gar vorzuziehen wäre, sondern nur, wenn der angefochtene Entscheid im Ergebnis offensichtlich unhaltbar ist, mit der tatsächlichen Situation in klarem Widerspruch steht, eine Norm oder einen unumstrittenen Rechtsgrundsatz krass verletzt oder in stossender Weise dem Gerechtigkeitsgedanken zuwiderläuft (BGE 144 II 281 E. 3.6.2; 141 III 564 E. 4.1; 140 III 16 E. 2.1; je mit Hinweisen). Stützt sich der angefochtene Entscheid auf mehrere selbstständige Begründungen, so muss sich die Beschwerde zudem mit jeder einzelnen auseinandersetzen, sonst wird darauf nicht eingetreten (BGE 142 III 364 E. 2.4 mit Hinweisen; vgl. auch BGE 143 IV 40 E. 3.4). Unerlässlich ist im Hinblick auf Art. 42 Abs. 2 und Art. 106 Abs. 2 BGG , dass die Beschwerde auf die Begründung des angefochtenen Entscheids eingeht und im Einzelnen aufzeigt, worin eine Rechtsverletzung liegt. Die beschwerdeführende Partei soll in der Beschwerdeschrift nicht bloss die Rechtsstandpunkte, die sie im vorinstanzlichen Verfahren eingenommen hat, erneut bekräftigen, sondern mit ihrer Kritik an den als rechtsfehlerhaft erachteten Erwägungen der Vorinstanz ansetzen (BGE 140 III 86 E. 2, 115 E. 2). Die Begründung hat ferner in der Beschwerdeschrift selbst zu erfolgen und der blosser Verweis auf Ausführungen in anderen Rechtsschriften oder auf die Akten reicht nicht aus (BGE 143 II 283 E. 1.2.3; 140 III 115 E. 2).

E. 1.3

Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat (Art. 105 Abs. 1 BGG). Dazu gehören sowohl die Feststellungen über den streitgegenständlichen Lebenssachverhalt als auch jene über den Ablauf des vor- und erstinstanzlichen Verfahrens, also die Feststellungen über den Prozesssachverhalt (BGE 140 III 16 E. 1.3.1 mit Hinweisen). Es kann die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz nur berichtigen oder ergänzen, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Art. 95 BGG beruht; zudem muss die Behebung des Mangels für den Ausgang des Verfahrens entscheidend sein können (Art. 97 Abs. 1 und Art. 105 Abs. 2 BGG). "Offensichtlich unrichtig" bedeutet dabei "willkürlich" (BGE 145 V 188 E. 2; 140 III 115 E. 2; 135 III 397 E. 1.5). Neue Tatsachen und Beweismittel dürfen nur so weit vorgebracht werden, als erst der Entscheid der Vorinstanz dazu Anlass gibt (Art. 99 Abs. 1 BGG). Für eine Kritik am festgestellten Sachverhalt gilt ebenfalls das strenge Rügeprinzip von Art. 106 Abs. 2 BGG (BGE 140 III 264 E. 2.3 mit Hinweisen). Die Partei, welche die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz anfechten will, muss klar und substantiiert aufzeigen, inwiefern diese Voraussetzungen erfüllt sein sollen (BGE 140 III 16 E. 1.3.1 mit Hinweisen). Wenn sie den Sachverhalt ergänzen will, hat sie zudem mit präzisen Aktenhinweisen darzulegen, dass sie entsprechende rechtsrelevante Tatsachen und taugliche Beweismittel bereits bei den Vorinstanzen prozesskonform eingebracht hat (BGE 140 III 86 E. 2). Genügt die Kritik diesen Anforderungen nicht, können Vorbringen mit Bezug auf einen Sachverhalt, der vom angefochtenen Entscheid abweicht, nicht berücksichtigt werden (BGE 140 III 16 E. 1.3.1).

E. 2

Die Vorinstanz prüfte die Schutzvoraussetzung der Neuheit der beanspruchten Erfindungen gegenüber dem Stand der Technik (Art. 52 Abs. 1 und Art. 54 Abs. 1 des Europäischen Patentübereinkommens vom 5. Oktober 1973, revidiert in München am 29. November 2000 [EPÜ 2000; SR 0.232.142.2]; Art. 1 Abs. 1 und Art. 7 Abs. 1 des Bundesgesetzes vom 25. Juni 1954 über die Erfindungspatente [Patentgesetz, PatG; SR 232.14]). Dabei kam sie zum

Schluss, der Gegenstand des erteilten Anspruchs 1 des Klagepatents EP xxx sei gegenüber dem Ausführungsbeispiel gemäss Fig. 1 von EP qqq nicht neu. Zudem nehme auch das Ausführungsbeispiel gemäss der Abbildung auf der ersten Seite des "Flyers C. _____" - einer Produktbroschüre der Beschwerdeführerin - den Gegenstand von Anspruch 1 von EP xxx neuheitsschädlich vorweg. Hinsichtlich der Neuheit der Erfindung gemäss Eventualantrag des Klagepatents EP xxx stellte die Vorinstanz fest, die Beschwerdeführerin behaupte nicht, dass der (erste) Eventualantrag dieses Patents, den die Beschwerdegegnerin für die Zwecke des Verfahrens in der Replik formuliere, nicht neu sei. Sie mache ausschliesslich fehlende erfinderische Tätigkeit ausgehend von drei Patenten geltend. Dieser Einwand sei unbegründet; der Gegenstand des Anspruchs 1 von EP xxx gemäss Eventualantrag beruhe ausgehend von den ins Feld geführten Patenten vielmehr auf erfinderischer Tätigkeit. Während beim Klagepatent EP yyy weder der erteilte Anspruch 1 noch die eingeschränkten Ansprüche gemäss Eventual- und Subeventualantrag rechtsbeständig seien, erweise sich der gemäss Eventualantrag eingeschränkte Anspruch 1 des Klagepatents EP xxx somit als schutzfähig. Zur Frage der Verletzung führte die Vorinstanz aus, die Beschwerdegegnerin mache geltend, dass die Beschwerdeführerin durch das Anbieten etc. der C. _____ Normalkraftanschlüsse der Typen D. _____, E. _____ und F. _____ den Anspruch 1 des Klagepatents EP xxx gemäss Eventualantrag verletze. Die angegriffenen Ausführungsformen der Beschwerdeführerin verwirklichten alle Merkmale des erteilten Anspruchs 1 von Klagepatent EP xxx. Während der erteilte Anspruch auf ein Anschlusselement als solches gerichtet sei, sei der Anspruch gemäss Eventualantrag auf eine Betonkonstruktion mit einem Anschlusselement gerichtet. Es sei unstrittig, dass die Beschwerdeführerin keine Betonkonstruktionen herstelle oder anbiete, sondern nur Anschlusselemente, die in Betonkonstruktionen eingebaut werden könnten. Sie preise jedoch ihre Normalkraftanschlüsse ausdrücklich für einen den eingeschränkten Anspruch von EP xxx gemäss Eventualantrag patentverletzenden Einsatz an, wie sich aus ihrem Katalog "C. _____ zzz" ergebe. Damit werde die Beschwerdeführerin nach Art. 66 lit. d PatG als Teilnehmerin verantwortlich. Entsprechend sei ihr zu verbieten, an Verletzungshandlungen Dritter teilzunehmen, indem sie die von ihr hergestellten Anschlusselemente der Typen D. _____, "D. _____ mit F. _____ und E. _____ als für den "vertikalen" Einbau anpreist. Das Patent könne jedoch, so die Vorinstanz weiter, nach Art. 35 Abs. 1 PatG demjenigen nicht entgegengehalten werden, der bereits vor dem Anmelde- oder Prioritätsdatum die Erfindung im guten Glauben im Inland gewerbsmässig benützt habe. Als Einwendung sei dieses Mitbenützungsrecht bei entsprechendem Sachverhaltsvortrag vom Gericht von Amtes wegen zu berücksichtigen. Die Beschwerdeführerin habe bereits 2005 ein Anschlusselement angeboten, das alle Merkmale des erteilten Anspruchs 1 des Klagepatents EP xxx verwirkliche. Sie habe dieses Anschlusselement, das sie hergestellt habe, gemäss ihrem "Flyer C. _____" auch zum "vertikalen" Einbau zwischen einer Betondecke und einer Tragwand aus Beton angepriesen. Im Unterschied zu den angegriffenen Ausführungsformen wiesen die vorbenutzten Normalkraftanschlüsse Druckverteilerelemente in der Form von Druck stäben auf, während die angegriffenen Ausführungsformen Druck platten verwendeten. Damit sei festzustellen, dass die Beschwerdeführerin ein Mitbenützungsrecht am Klagepatent EP xxx erworben habe. Sie habe damit das Recht, Normalkraftanschlüsse der Art, wie sie sie bereits vor dem Prioritätsdatum (19. November 2010) in der Schweiz hergestellt und angeboten habe, d.h. mit Druckverteilstäben als Druckverteilerelementen, auch weiterhin herzustellen und zu vertreiben. Die Beschwerdeführerin habe ebenfalls das Recht, diese Normalkraftanschlüsse

zum "vertikalen" Einbau zwischen einer Betondecke und einer Tragwand aus Beton anzupreisen, wie sie dies ebenfalls bereits vor dem Prioritätsdatum gemacht habe.

E. 3

Die Beschwerdeführerin bringt vor, die Vorinstanz habe Art. 1 Abs. 1 sowie Art. 7 Abs. 1 und 2 PatG in Verbindung mit Art. 35 Abs. 1 PatG verletzt, indem sie ihr (nur) ein Mitbenützungsrecht einräumte, anstatt von der Nichtigkeit des gemäss Eventualantrag eingeschränkten Anspruchs 1 des Klagepatents EP xxx mangels Neuheit gegenüber dem "Flyer C. _____" auszugehen.

E. 3.1

Europäische Patente werden nach Art. 52 Abs. 1 EPÜ 2000 für Erfindungen auf allen Gebieten der Technik erteilt, sofern sie neu sind, auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhen und gewerblich anwendbar sind (vgl. Art. 1 Abs. 1 PatG). Eine Erfindung gilt als neu, wenn sie nicht zum Stand der Technik gehört (Art. 54 Abs. 1 EPÜ 2000 und Art. 7 Abs. 1 PatG). Stand der Technik bildet nach Art. 54 Abs. 2 EPÜ 2000 alles, was vor dem Anmeldetag der europäischen Patentanmeldung der Öffentlichkeit durch schriftliche oder mündliche Beschreibung, durch Benutzung oder in sonstiger Weise zugänglich gemacht worden ist (vgl. auch Art. 7 Abs. 2 PatG). Nach Art. 35 Abs. 1 PatG ("Mitbenützungsrecht") kann das Patent demjenigen nicht entgegengehalten werden, der bereits vor dem Anmelde- oder Prioritätsdatum die Erfindung im guten Glauben im Inland gewerbsmässig benützt oder besondere Anstalten dazu getroffen hat.

E. 3.2

Die Beschwerdeführerin bringt zutreffend vor, dass sich mit dem von der Vorinstanz bejahten Mitbenützungsrecht die Frage nach der Abgrenzung von Art. 35 Abs. 1 PatG einerseits und Art. 1 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 7 Abs. 1 PatG andererseits stellt, d.h. unter welchen Voraussetzungen die Vorbenützung zwar nicht die Neuheit ausschliesst, aber immerhin zu einem Mitbenützungsrecht führt. In der Lehre wird in diesem Zusammenhang zu Recht darauf hingewiesen, dass gewerbsmässige Benützungen oder besondere Anstalten dazu vor dem Anmelde- bzw. Prioritätsdatum im Sinne von Art. 35 Abs. 1 PatG in einer Weise erfolgt sein müssen, z.B. im Rahmen einer geheimen Offerte oder vertraulichen Zusammenarbeit, die nicht zu einer Veröffentlichung der eingesetzten erfindungsgemässen Lehre führt. Ansonsten wäre nämlich die Neuheit der Erfindung infolge offenkundiger Vorbenützung (Art. 54 Abs. 2 EPÜ 2000 bzw. Art. 7 Abs. 2 PatG) zerstört, womit sich das Mitbenützungsrecht nach Art. 35 Abs. 1 PatG erübrigen würde (CHRISTOPH GASSER, in: Schweizer/Zech [Hrsg.], Patentgesetz [PatG], Handkommentar, 2019, N. 3 zu Art. 35 PatG ; vgl. auch HILTI/KÖPF/STAUBER/CARREIRA, Schweizerisches und europäisches Patent- und Patentprozessrecht, 4. Aufl. 2021, S. 293; PETER HEINRICH, PatG/EPÜ, Kommentar, 3. Aufl. 2018, N. 3 zu Art. 35 PatG ; WERNER STIEGER, Die Schranken des Rechts aus dem Patent, in: Bertschinger/ Münch/Geiser [Hrsg.], Schweizerisches und europäisches Patentrecht, 2002, Rz. 12.264; PHILIPPE GILLIÉRON, in: Commentaire romand, Propriété intellectuelle, 2013, N. 21 zu Art. 35 PatG). Die Vorinstanz hat diesem Verhältnis zwischen Mitbenützungsrecht und Neuheit der Erfindung keine Beachtung geschenkt. Sie ist von einem Mitbenützungsrecht ausgegangen, obwohl sie feststellte, die Beschwerdeführerin habe bereits 2005, also fünf Jahre vor dem Anmelde- bzw. Prioritätsdatum, ein Anschlusselement angeboten, das alle Merkmale des erteilten Anspruchs 1 des Klagepatents EP xxx verwirkliche. Mit ihrer Produktbroschüre "Flyer

C._____ " habe sie dieses Anschlusselement auch zum "vertikalen" Einbau zwischen einer Betondecke und einer Tragwand aus Beton angepriesen und habe diese Anschlusselemente auch hergestellt. Im Zusammenhang mit der Frage der Neuheit stellte die Vorinstanz ausserdem ausdrücklich fest, dass der fragliche "Flyer C._____" vor dem Prioritätsdatum der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wurde. Aufgrund dieser tatsächlichen Feststellungen erscheint naheliegend, dass die strittige Erfindung vor dem Anmelde- oder Prioritätsdatum nicht nur im guten Glauben gewerbsmässig benützt (Art. 35 Abs. 1 PatG), sondern darüber hinaus der Öffentlichkeit durch schriftliche Beschreibung bzw. durch Benützung zugänglich gemacht worden war (Art. 54 Abs. 2 EPÜ 2000 bzw. Art. 7 Abs. 2 PatG).

E. 3.3

Nachdem die Vorinstanz die Neuheit der Erfindung gemäss erteiltem Anspruch 1 des Klagepatents EP xxx gegenüber verschiedenen Entgegenhaltungen - unter anderem auch gegenüber dem "Flyer C._____" - bereits verneint hatte, liessen sich die klägerischen Begehren mangels Rechtsbeständigkeit des erteilten Anspruchs nicht mehr auf diesen stützen. Sie prüfte und bejahte daher die Verletzungshandlungen der Beschwerdeführerin ausgehend von Anspruch 1 des Klagepatents EP xxx gemäss Eventualantrag. Entsprechend musste sich auch die daran anschliessende Prüfung eines Mitbenützungsrechts auf den gemäss Eventualantrag eingeschränkten Anspruch von EP xxx beziehen. Die Beschwerdeführerin beruft sich zu Recht darauf, dass die Vorbenützung nach den Sachverhaltsfeststellungen im angefochtenen Entscheid öffentlich war. Mit ihr ist davon auszugehen, dass die Vorinstanz ausgehend vom "Flyer C._____" nicht nur ein Mitbenützungsrecht hätte einräumen dürfen, sondern aufgrund der in diesem Zusammenhang festgestellten öffentlichen Benützung bereits im Jahre 2005 auch die Neuheit in Bezug auf den gemäss Eventualantrag eingeschränkten Anspruch 1 des Klagepatents EP xxx hätte prüfen müssen. Die Vorinstanz gesteht in ihrer Vernehmlassung selber die Widersprüchlichkeit eines Urteils ein, das ein Mitbenützungsrecht gestützt auf eine öffentlich zugängliche Entgegenhaltung einräumt. Ihr kann jedoch nicht gefolgt werden, wenn sie anschliessend vorbringt, prozessrechtliche Gründe hätten einer Neuheitsprüfung entgegengestanden. Ausgehend von den von der Vorinstanz im Hinblick auf das Mitbenützungsrecht festgestellten Sachverhaltselementen wäre eine solche Prüfung in Nachachtung des Grundsatzes der Rechtsanwendung von Amtes wegen (Art. 57 ZPO) geboten gewesen. Abgesehen davon ist die Feststellung im angefochtenen Entscheid unzutreffend, die Beschwerdeführerin habe nicht behauptet, dass der (erste) Eventualantrag des Klagepatents EP xxx nicht neu sei, sondern mache ausschliesslich fehlende erfinderische Tätigkeit geltend. Die Beschwerdeführerin hat sich auf die - bereits von der Gegenpartei thematisierte - Neuheitsschädlichkeit des "Flyer C._____" in der Duplik (Rz. 226 ff.) für das Klagepatent EP xxx generell (vgl. bereits den Titel "3. Eventuell: Keine Rechtsbeständigkeit von EP xxx mangels Neuheit wegen Flyer C._____") und dabei ausdrücklich auch unter Bezugnahme auf den Eventualantrag der Beschwerdegegnerin berufen. Nachdem die Vorinstanz im Zusammenhang mit dem Mitbenützungsrecht nicht im Einzelnen ausführte, inwiefern mit der Verwendung des von der Beschwerdeführerin bereits im Jahre 2005 angebotenen Anschlusselements alle Merkmale des gemäss Eventualantrag eingeschränkten Anspruchs 1 von EP xxx verwirklicht werden, sondern sie sich vielmehr ausdrücklich auf den erteilten Anspruch 1 des Klagepatents bezog, kann aufgrund des eingeräumten Mitbenützungsrechts - entgegen den Vorbringen in der Beschwerde - nicht unesehen auf die fehlende Neuheit der

Erfindung gemäss Eventualananspruch geschlossen werden. Die Vorinstanz hat die Neuheit der Erfindung gemäss Eventualananspruch von EP xxx - wie sich erwiesen hat, zu Unrecht - nicht geprüft, womit auch die entsprechenden Einwände der Beschwerdegegnerin unbeachtet blieben. Dies ist nach erfolgter Rückweisung zur Wahrung des Gehörsanspruchs (Art. 53 Abs. 1 ZPO und Art. 29 Abs. 2 BV) nachzuholen, um den beschriebenen inneren Widerspruch im angefochtenen Entscheid aufzulösen. Sollte sich der gemäss Eventualantrag eingeschränkte Anspruch 1 des Klagepatents EP xxx als nicht rechtsbeständig erweisen, wäre ausserdem die Rechtsbeständigkeit des gemäss Subeventualantrag (ev. Subsubeventualantrag) eingeschränkten Anspruchs 1 von EP xxx zu prüfen.

E. 4

In teilweiser Gutheissung der Beschwerde ist das Teilurteil des Bundespatentgerichts vom 17. August 2022 aufzuheben und die Sache ist zu neuer Beurteilung an die Vorinstanz zurückzuweisen. Dem Ausgang des Verfahrens entsprechend wird die Beschwerdegegnerin kosten- und entschädigungspflichtig (Art. 66 Abs. 1 sowie Art. 68 Abs. 2 BGG).

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