

BGer 4A 541/2013 vom 2. Juni 2014

Bundesgericht, 2014-06-02, DE

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_4A_541_2013

FR: TF 4A 541/2013 du 2 juin 2014

IT: TF 4A 541/2013 del 2 giugno 2014

Regeste

Nichtigerklärung eines Patents | Immaterialgüter-, Wettbewerbs- und Kartellrecht

Erwägungen

E. 1.1

Mit Replik vom 14. Januar 2014 teilte die Beschwerdeführerin dem Bundesgericht mit, inzwischen sei ein zweiter Beschränkungsantrag vom Europäischen Patentamt (EPA) genehmigt und der entsprechende Entscheid veröffentlicht worden. Nach Wirksamwerden der beantragten Beschränkung ist ihr Antrag auf Sistierung des Beschwerdeverfahrens bis zu diesem Zeitpunkt gegenstandslos geworden.

E. 1.2

Die Beschwerdegegnerin erklärte in ihrer Stellungnahme zum Gesuch um Erteilung der aufschiebenden Wirkung, sie sichere rechtsverbindlich zu, während des laufenden Beschwerdeverfahrens keine Löschung des Streitpatents beim Eidgenössischen Institut für Geistiges Eigentum (IGE) zu beantragen. Mit dem Entscheid in der Sache wird das Gesuch der Beschwerdeführerin nunmehr gegenstandslos.

E. 2

Das Bundesgericht prüft von Amtes wegen und mit freier Kognition, ob ein Rechtsmittel zulässig ist (Art. 29 Abs. 1 BGG ; BGE 139 III 133 E. 1 S. 133 mit Hinweisen).

E. 2.1

Angefochten ist ein Endentscheid des Bundespatentgerichts (Art. 75 Abs. 1 und Art. 90 BGG). Dagegen steht die Beschwerde in Zivilsachen offen. Da auch die übrigen Sachurteilsvoraussetzungen erfüllt sind, ist - unter Vorbehalt einer hinreichenden Begründung (Art. 42 Abs. 2 und Art. 106 Abs. 2 BGG) - auf die Beschwerde einzutreten.

E. 2.2

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 des Beschwerdeführers (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 135 III 397 E. 1.4 S. 400; 134 III 102 E. 1.1). 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). Unerlässlich ist im Hinblick auf Art. 42 Abs. 2 sowie Art. 106 Abs. 2 BGG , dass die Beschwerde auf die Begründung des angefochtenen Entscheids eingeht und im Einzelnen aufzeigt, worin eine Rechtsverletzung liegt. Der Beschwerdeführer soll in der Beschwerdeschrift nicht bloss die Rechtsstandpunkte, die er im kantonalen Verfahren eingenommen hat, erneut bekräftigen, sondern mit seiner Kritik an den als rechtsfehlerhaft erachteten Erwägungen der Vorinstanz ansetzen (vgl. BGE 134 II 244 E. 2.1 S. 245 f.; 121 III 397 E. 2a S. 400; 116 II 745 E. 3 S. 749).

E. 2.3

Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat (Art. 105 Abs. 1 BGG). 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 (Art. 105 Abs. 2 BGG). Überdies muss die Behebung des Mangels für den Ausgang des Verfahrens entscheidend sein (Art. 97 Abs. 1 BGG). Neue Tatsachen und Beweismittel dürfen nur soweit vorgebracht werden, als erst der Entscheid der Vorinstanz dazu Anlass gibt (Art. 99 Abs. 1 BGG), was in der Beschwerde näher darzulegen ist (BGE 133 III 393 E. 3 S. 395). Der Beschwerdeführer, der die Sachverhaltsfeststellungen der Vorinstanz anfechten will, muss substantiiert darlegen, inwiefern die Voraussetzungen einer Ausnahme gemäss Art. 105 Abs. 2 BGG gegeben sind und das Verfahren bei rechtskonformer Ermittlung des Sachverhalts anders ausgegangen wäre; andernfalls kann ein Sachverhalt, der vom im angefochtenen Entscheid festgestellten abweicht, nicht berücksichtigt werden. Ausserdem hat der Beschwerdeführer mit Aktenhinweisen darzulegen, dass er entsprechende rechtsrelevante Tatsachen und taugliche Beweismittel bereits bei den Vorinstanzen genannt hat (Urteile 4A_10/2013 vom 28. Mai 2013 E. 1.4; 4A_341/2011 vom 21. März 2012 E. 1.5.1; 4A_214/2008 vom 9. Juli 2008 E. 1.2, nicht publ. in: BGE 134 III 570). Auf eine Kritik an den tatsächlichen Feststellungen der Vorinstanz, die diesen Anforderungen nicht genügt, ist nicht einzutreten (vgl. BGE 133 III 350 E. 1.3 S. 351 f., 393 E. 7.1 S. 398, 462 E. 2.4 S. 466 f.).

E. 2.4

Die Beschwerdeführerin bringt zu Unrecht vor, ihr Antrag vom 16. Oktober 2013 an das EPA auf Beschränkung des Streitpatents bzw. die zwischenzeitlich erfolgte Entscheidung vom 12. Dezember 2013 sei im bundesgerichtlichen Beschwerdeverfahren zu berücksichtigen. Die von der Beschwerdeführerin ins Feld geführten Vorgänge im Zusammenhang mit dem von ihr angestrebten Beschränkungsverfahren ereigneten sich erst nach dem angefochtenen Urteil. Das Vorbringen von Tatsachen, die sich auf das vorinstanzliche Prozessthema beziehen, sich aber erst nach dem angefochtenen Entscheid ereignet haben, kann von vornherein nicht im Sinne von Art. 99 Abs. 1 BGG durch diesen veranlasst worden sein; echte Noven sind im Beschwerdeverfahren unzulässig (BGE 139 III 120 E. 3.1.2 S. 123; 133 IV 342 E. 2.1 S. 344). Es wäre der Beschwerdeführerin unbenommen gewesen, die zweite Beschränkung - wie bereits die erste - während des Verfahrens vor dem Bundespatentgericht zu beantragen und diesen Umstand in das vorinstanzliche Verfahren einzubringen. Ohnehin würde jedoch, wie sich zeigen wird, auch eine Berücksichtigung des neuen Vorbringens nichts am Ausgang des Verfahrens ändern

(vgl. nachfolgend E. 5.2.2). Ebenfalls unbeachtet zu bleiben hat die im Beschwerdeverfahren neu erhobene Behauptung, ein in der Patentschrift der Entgegenhaltung JP 8311417 verwendeter japanischer Begriff, der in der deutschen Übersetzung mit "Schicht" übersetzt wird, bedeute auch "Material". Die Beschwerdeführerin legt nicht näher dar und es ist auch nicht ersichtlich, inwiefern erst der angefochtene Entscheid zum neuen Vorbringen Anlass gegeben hätte.

E. 3

Die Beschwerdeführerin wirft der Vorinstanz verschiedene Verfahrensmängel vor.

E. 3.1

Sie rügt, die Vorinstanz habe den Verhandlungsgrundsatz nach Art. 55 Abs. 1 der Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO; SR 272) verletzt, indem sie ihrem Entscheid einen Sachverhalt zugrunde gelegt habe, auf den sich keine der Parteien berufen habe.

E. 3.1.1

Sie bringt vor, die Vorinstanz habe in ihren Erwägungen zur Neuheit und zur erfinderischen Tätigkeit (E. 19.2 und 19.6) auf Absatz [0016] der Entgegenhaltung D3 Bezug genommen und damit einen neuen Sachverhalt in das Verfahren eingeführt, auf den sich bisher keine der Parteien bezogen habe. Darin liege ein Verstoss gegen die Verhandlungsmaxime nach Art. 55 ZPO .

E. 3.1.2

Die Beschwerdeführerin stellt zu Recht nicht in Abrede, dass sich die Beschwerdegegnerin im vorinstanzlichen Verfahren auf Absatz [0016] ihrer Entgegenhaltung D3 berufen hat. Unter Berücksichtigung der Rechtsanwendung von Amtes wegen (Art. 57 ZPO) durfte die Vorinstanz die erwähnte Stelle der Beschreibung demnach berücksichtigen, ohne sich dem Vorwurf einer Verletzung von Art. 55 ZPO auszusetzen, auch wenn sich die Beschwerdegegnerin in einem anderen Zusammenhang darauf berief. Sie hat ihrem Entscheid entgegen der in der Beschwerde geäusserten Ansicht keine neue Tatsache zugrunde gelegt, auf die in keiner Rechtsschrift verwiesen worden wäre. Die Rüge ist unbegründet.

E. 3.2

Die Beschwerdeführerin wirft der Vorinstanz eine Verletzung von Art. 150 ZPO vor, indem sie Beweise über rechtserhebliche Tatsachen nicht abgenommen habe.

E. 3.2.1

Sie führt aus, sie habe sich im vorinstanzlichen Verfahren im Zusammenhang mit der erfinderischen Tätigkeit auf die Beweismittel des Augenscheins (Art. 181 ZPO) sowie der Parteibefragung (Art. 191 ZPO) berufen. Diese Beweise seien zum Nachweis der angeblich erheblichen Kosten- und Arbeitszeiteinsparungen beim Herstellungsprozess des erfindungsgemässen Klebebandes im Vergleich zum Herstellungsprozess gemäss D3 angeboten worden, die für die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit unmittelbar bedeutsam seien. Die Vorinstanz habe zu Unrecht unter Verweis auf Art. 150 Abs. 1 ZPO erwogen, die beantragten Beweise brauchten nicht abgenommen zu werden, weil sie keine Tatsachen beschlagen würden, die für das Urteil relevant seien.

E. 3.2.2

Gegenstand des Streitpatents ist ein Klebeband und nicht ein bestimmtes Herstellungsverfahren, wie die Beschwerdeführerin zu Recht einwendet. Von der Beschwerdeführerin wird demnach ein Erzeugnis in Form eines selbstklebenden Bandes bzw. - nach Einschränkung im Verfahrensverlauf - eine bestimmte Verwendung eines solchen Bandes im Hausbau beansprucht. Dass sie sich vor der Vorinstanz darauf berufen hätte, die ihrem Patent zugrunde liegende technische Aufgabe bestehe in der Verbesserung eines grosstechnischen Verfahrens, die zu Kosten- und Zeiteinsparungen führen würde, bringt die Beschwerdeführerin nicht vor (vgl. Entscheide der Beschwerdekammern des EPA T 286/93 vom 22. November 1996 E. 4; T 332/90 vom 8. Oktober 1991 E. 5; T 38/84 vom 5. April 1984 E. 2 ff.; zur Verbesserung grosstechnischer Verfahren sowie zur Verbilligung auch URSULA KINKELDEY/THEODORA KARAMANLI, in: Benkard, Europäisches Patentübereinkommen, 2. Aufl., München 2012, N. 115 f. zu Art. 56 EPÜ). Die von ihr erhobene Behauptung, ihr Klebeband könne günstiger und schneller hergestellt werden als dasjenige nach der Entgegenhaltung D3 konnte daher von der Vorinstanz ohne Rechtsverletzung für nicht rechtserheblich erachtet werden, weshalb diese nach Art. 150 Abs. 1 ZPO auch auf die Abnahme der dazu angebotenen Beweismittel verzichten konnte.

E. 3.3

Die Beschwerdeführerin rügt eine Verletzung des rechtlichen Gehörs (Art. 53 ZPO und Art. 29 Abs. 2 BV).

E. 3.3.1

Sie bringt vor, sie habe im vorinstanzlichen Verfahren Ausführungen zu den erheblichen Kosten- und Arbeitszeiteinsparungen beim Herstellungsprozess des erfindungsgemässen Klebebandes im Vergleich zum Herstellungsverfahren gemäss D3 gemacht. Zum Nachweis dieser Einsparungen habe sie sich auf das Gutachten eines gerichtsexternen Sachverständigen berufen, da deren Beurteilung spezifisches Fachwissen erfordere, über das auch geschulte Fachrichter nicht verfügten. Die Vorinstanz gehe in ihrer Erwägung zur erfinderischen Tätigkeit jedoch nicht auf dieses Vorbringen ein. Die Vorinstanz setze sich mit dem Aspekt der Verbilligung bzw. Verbesserung des Herstellungsverfahrens überhaupt nicht auseinander, womit sie die Begründungspflicht verletzt habe.

E. 3.3.2

Die aus dem verfassungsmässigen Anspruch auf rechtliches Gehör fliessende Verpflichtung der Behörde, ihren Entscheid zu begründen, verlangt nicht, dass diese sich mit allen Parteistandpunkten einlässlich auseinandersetzt und jedes einzelne Vorbringen ausdrücklich widerlegt. Es genügt, wenn der Entscheid gegebenenfalls sachgerecht angefochten werden kann (BGE 136 I 184 E. 2.2.1 S. 188 ; 134 I 83 E. 4.1 S. 88; 133 III 439 E. 3.3 S. 445; je mit Hinweisen). Der angefochtene Entscheid erläutert nicht, weshalb die Behauptungen der Beschwerdeführerin hinsichtlich der angeblichen Einsparungen beim Herstellungsprozess des erfindungsgemässen Klebebandes für die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit nicht rechtserheblich sind. Inwiefern ihr die Begründung des angefochtenen Entscheids jedoch verunmöglicht hätte, diesen sachgerecht anzufechten, wird in der Beschwerde nicht dargetan. Der Beschwerdeführerin war es unbenommen, vor Bundesgericht nach Art. 95 lit. a und b BGG zu rügen, die Vorinstanz habe ihre Behauptungen zu Unrecht als unerheblich erachtet und damit Art. 1 Abs. 2 des Patentgesetzes (PatG; SR 232.14) bzw. Art. 56 des Europäischen Patentübereinkommens vom 5. Oktober 1973, revidiert in München am 29. November 2000 (EPÜ 2000; SR 0.232.142.2) verletzt. Bezeichnenderweise hat sie sich im

Beschwerdeverfahren - wie sich gezeigt hat erfolglos (vgl. vorn E. 3.2) - auf deren Rechtserheblichkeit berufen und damit zusammenhängend eine Verletzung von Art. 150 Abs. 1 ZPO gerügt. Auch im Zusammenhang mit ihrem Antrag auf Einholung eines Gutachtens eines gerichtsexternen Sachverständigen zeigt die Beschwerdeführerin nicht auf, inwiefern ihr die Begründung des vorinstanzlichen Entscheids dessen sachgerechte Anfechtung verunmöglicht hätte. Vielmehr rügt sie die angeführten Begründungen der Vorinstanz für den Verzicht auf ein Gutachten als unhaltbar und wirft ihr vor, sie habe die Entscheidungsverantwortung unzulässigerweise an den Fachrichter delegiert. Entgegen der in der Beschwerde vertretenen Ansicht hat sich die Vorinstanz im Übrigen nicht etwa damit begnügt, das Fachrichtervotum mit dem blossen Hinweis auf dessen Schlüssigkeit zum Urteil zu erheben, ohne eine eigene Überzeugung zu gewinnen, sondern hat sich mit dessen Argumenten und den Stellungnahmen der Parteien dazu auseinandergesetzt, bevor sie zu ihrem Entscheid gelangte. Die Rüge der Verletzung des Gehörsanspruchs ist unbegründet.

E. 3.4

Die Beschwerdeführerin wirft der Vorinstanz zudem eine Verletzung von Art. 154 ZPO vor.

E. 3.4.1

Sie bringt vor, die Vorinstanz habe keine Beweisverfügung getroffen. Die Beschwerdeführerin habe erst dem angefochtenen Urteil entnehmen können, welche der von ihr angebotenen Beweismittel abgenommen bzw. nicht abgenommen wurden. Die Vorinstanz habe verkannt, dass zwingend eine Beweisverfügung zu erlassen gewesen wäre, worin eine Verletzung von Art. 154 ZPO zu erblicken sei.

E. 3.4.2

Die Beschwerdeführerin beschränkt sich weitgehend auf allgemeine Ausführungen zu Art. 154 ZPO. Sie bringt vor, bei vollständig fehlender Beweisverfügung liege ein schwerer Verfahrensfehler vor, der zur Kassation des ergangenen Urteils führen könne, zeigt jedoch nicht auf, inwiefern im konkreten Fall ihr Anspruch auf rechtliches Gehör missachtet worden sein soll. Anlässlich der Hauptverhandlung wies der Präsident der Vorinstanz die Beschwerdeführerin darauf hin, dass und aus welchen Gründen kein Beweisverfahren durchgeführt werde. Die Beschwerdeführerin bringt mit Bezug auf den konkreten Fall lediglich vor, das Fachrichtervotum und das angefochtene Urteil stützten sich gleichwohl auf Urkunden, die von den Parteien eingereicht worden seien, namentlich die eingereichte Entgegenhaltung D3; insoweit könne nicht gesagt werden, es sei kein Beweisverfahren durchgeführt worden. Sie behauptet jedoch zu Recht nicht, die Existenz der Entgegenhaltung oder deren Übersetzung bzw. Inhalt sei in tatsächlicher Hinsicht - im Gegensatz zu deren rechtlicher Würdigung - umstritten gewesen. Aus der Beschwerdebegründung ergibt sich nicht, bezüglich welcher konkreter Tatsachen eine Beweisverfügung hätte erlassen werden sollen, geschweige denn, inwiefern eine Missachtung der Verfahrensrechte der Beschwerdeführerin vorliegen soll, die zur Aufhebung des angefochtenen Entscheids führen müsste.

E. 4

Die Beschwerdeführerin rügt, die Vorinstanz habe Anspruch 1 des Streitpatents unzutreffend ausgelegt und damit Art. 51 PatG und Art. 69 EPÜ 2000 verletzt.

E. 4.1

Die Vorinstanz liess die Auffassung der Beschwerdeführerin nicht gelten, unter dem Merkmal " einer Haftkleberbeschichtung der Trägerschicht" gemäss Streitpatent könne nur eine vollflächige Beschichtung verstanden werden, die sich also über die ganze Trägerschicht an der Bandunterseite erstrecke. Die Beschwerdeführerin wirft der Vorinstanz vor, sie habe die massgebenden Regeln für die Auslegung von Ansprüchen ungenügend berücksichtigt. Der angefochtene Entscheid missachte den Wortlaut des relevanten Anspruchs 1, lasse die Hinweise in der Beschreibung und den Zeichnungen unberücksichtigt, ignoriere das Wissen des Fachmanns und lege den Stand der Technik falsch aus. Bei korrekter Anwendung der etablierten Auslegungsregeln, so die Beschwerdeführerin, sei der Begriff der "Haftkleberbeschichtung" klar und eindeutig als "vollflächige bzw. durchgängige" Haftkleberbeschichtung zu verstehen. In der abweichenden Auslegung durch die Vorinstanz sei eine Verletzung von Art. 51 PatG und Art. 69 EPÜ 2000 zu erblicken.

E. 4.2.1

Nach Art. 51 Abs. 2 PatG bzw. Art. 69 Abs. 1 Satz 1 EPÜ 2000 bestimmen die Patentansprüche den sachlichen Geltungsbereich des Patents. Wie die Beschwerdeführerin zutreffend ausführt, ist demnach der Anspruchswortlaut Ausgangspunkt jeder Auslegung. Die Beschreibung und die Zeichnungen sind jedoch zur Auslegung der Patentansprüche heranzuziehen (Art. 51 Abs. 3 PatG bzw. Art. 69 Abs. 1 Satz 2 EPÜ 2000). Das allgemeine Fachwissen ist als sog. liquider Stand der Technik ebenfalls Auslegungsmittel (PETER HEINRICH, Kommentar zu PatG/EPÜ, 2. Aufl. 2010, N. 54 zu Art. 51 PatG ; FRITZ BLUMER, in: Christoph Bertschinger und andere [Hrsg.], Schweizerisches und europäisches Patentrecht, 2002, Rz. 14.41; Thierry Calame, in: Roland von Büren/Lucas David [Hrsg.], Patentrecht und Know-how, SIWR Bd. IV, 2006, S. 413). Entsprechendes gilt für den Stand der Technik, sofern er in der Patentschrift dargestellt ist (HEINRICH, a.a.O., N. 51 zu Art. 51 PatG ; BLUMER, a.a.O., Rz. 14.42; CALAME, a.a.O., S. 414). Die in den Patentansprüchen umschriebenen technischen Anleitungen sind dabei so auszulegen, wie der Fachmann sie versteht (BGE 132 III 83 E. 3.4 S. 87 mit Hinweisen).

E. 4.2.2

Der Auffassung der Beschwerdeführerin, ausgehend vom Wortlaut (" einer Haftkleberbeschichtung") sei der unbestimmte Artikel ohne Weiteres und unmittelbar als Zahlwort zu verstehen, woraus sich ergebe, dass damit eine "vollflächige bzw. durchgängige" Haftkleberbeschichtung der Trägerschicht gemeint sei, kann nicht gefolgt werden. Selbst wenn von einem Zahlwort und von einer einzigen Haftkleberbeschichtung ausgegangen wird, lässt sich daraus nicht ohne Weiteres auf deren Beschaffenheit schliessen. Mit der in Anspruch 1 erwähnten Haftkleberbeschichtung der Trägerschicht kann ausgehend vom Wortlaut durchaus auch eine solche gemeint sein, die nicht die gesamte Fläche der Trägerschicht bedeckt, sondern - etwa durch einen oder mehrere nichtklebende Streifen - unterbrochen ist. Der in der Beschwerde erhobene Vorwurf, die Vorinstanz habe den Wortlaut des Anspruchs missachtet, trifft daher nicht zu. Ebenso wenig hat die Vorinstanz verkannt, dass in dem von der Beschwerdeführerin während des vorinstanzlichen Verfahrens zentral beschränkten Streitpatent der abhängige Anspruch 16 und Absatz [0025] mit Wirkung ex tunc (Art. 68 EPÜ 2000) gestrichen wurden. Entgegen dem, was die Beschwerdeführerin anzunehmen scheint, hat die Vorinstanz bei der Auslegung von Anspruch 1 nicht etwa auf die gestrichenen Elemente abgestellt, die noch ausdrücklich eine Ausführungsform mit einer Haftkleberbeschichtung erwähnten, die einen

nichtklebenden Mittelstreifen aufweist. Vielmehr weist sie im angefochtenen Entscheid zutreffend darauf hin, dass in der ganzen Beschreibung an keiner Stelle darauf hingewiesen wird, dass die Unterseite der Trägerschicht vollflächig, d.h. unterbruchsfrei, beschichtet ist. Die Beschwerdeführerin legt nicht dar, inwiefern aufgrund der Beschreibung Ausgestaltungen mit nicht vollflächiger Haftkleberbeschichtung ausgeschlossen sein sollen. Sie zeigt keine Rechtsverletzung auf, indem sie der Erwägung der Vorinstanz, wonach es sich bei den Zeichnungen in der strittigen Patentschrift immer nur um Schnittdarstellungen handelt und daraus eine unterbruchsfreie Beschichtung auch in Verlaufsrichtung nicht hervorgeht, lediglich ihre eigene Ansicht zum Verständnis des Fachmanns entgegenhält und behauptet, dieser gehe bei einem aufgerollten Klebeband zwingend und zweifelsfrei davon aus, dass das Querschnittsprofil des Bandes an jeder Position in Längsrichtung gleich sei. Hinsichtlich des Hinweises im angefochtenen Entscheid auf die im Streitpatent beschriebenen und in den Zeichnungen erwähnten Ausführungsbeispiele mit Perforationen führt die Beschwerdeführerin zwar grundsätzlich zutreffend aus, dass die Perforationen nicht nur durch die Haftkleberbeschichtung, sondern auch durch die Trägerschicht gehen, weshalb im perforierten Bereich der Trägerschicht keine Beschichtung erfolgen kann. Dies ändert jedoch nichts am Umstand, dass die Haftkleberschicht auch nach den Zeichnungen in der Patentschrift nicht zwingend unterbruchsfrei sein muss. Jedenfalls führt auch die in der Beschwerde vertretene Auffassung nicht dazu, dass der Fachmann für Klebebänder aufgrund der Darstellungen darauf schliessen müsste, dass die Beschichtung zwingend und zweifelsfrei als vollflächige bzw. ununterbrochene Beschichtung zu verstehen war; damit stösst auch die im gleichen Zusammenhang erhobene Willkürfrage ins Leere. Soweit die Beschwerdeführerin vor Bundesgericht behauptet, die ganz überwiegende Mehrheit der am Prioritätstag des Streitpatents bekannten Klebebänder hätten eine einzige vollflächige Trägerschicht aufgewiesen bzw. der Durchschnittsfachmann lese die Ansprüche, Beschreibung und Zeichnungen des Streitpatents mit der im Stand der Technik zweifelsfrei verankerten Vorstellung, dass die Haftkleberbeschichtung der Trägerschicht des erfindungsgemässen Bandes eine vollflächige Beschichtung sei, übt sie lediglich in unzulässiger Weise appellatorische Kritik am angefochtenen Entscheid. Entgegen ihrer Ansicht spricht auch die Berücksichtigung des Standes der Technik nicht für das in der Beschwerde vertretene Auslegungsergebnis. Wie die Beschwerdegegnerin zutreffend einwendet, ist das Streitpatent aus sich selbst heraus auszulegen (vgl. HEINRICH, a.a.O., N. 40 zu Art. 51 PatG), weshalb nicht unbesehen auf die in einer anderen Patentschrift verwendete Terminologie abgestellt werden kann. Abgesehen davon weist der angefochtene Entscheid zutreffend darauf hin, dass in der ins Feld geführten Entgegenhaltung D3 für die Ausführungsform mit einem nichtklebenden Mittelbereich (Figur 2) in Absatz [0016] von "zwei Streifen einer Klebstoffschicht" die Rede ist. Im Übrigen anerkennt auch die Beschwerdeführerin, dass die in der Streitpatentschrift erwähnte Entgegenhaltung D3 zum Wissen des Durchschnittsfachmanns gehört und daher zur Auslegung von Anspruch 1 herangezogen werden kann. Die Vorinstanz hat daraus ohne Rechtsverletzung geschlossen, die D3 mit der Ausführungsform einer kleberfreien Lücke zeige, dass der Fachmann zum Anmeldezeitpunkt in diesem spezifischen technischen Gebiet keineswegs davon ausgehen musste, dass der Kleber in jedem Fall vollflächig aufgetragen ist.

E. 4.2.3

Die Vorinstanz hat die massgebenden Grundsätze für die Auslegung von Patentansprüchen nicht verkannt. Ihr ist keine Verletzung von Art. 51 PatG oder Art. 69 EPÜ 2000 vorzuwerfen, indem sie erwog, der unabhängige Anspruch 1 des Streitpatents nach

Antrags-Ziffer 1 sei nicht auf eine vollflächige Beschichtung mit Haftkleber auf der Unterseite eingeschränkt. Entsprechend ging sie zutreffend davon aus, dass die Entgegenhaltung D3, die ebenfalls ein selbstklebendes Band zum Verschliessen, Abdichten und Verkleben von Fugen zur Verwendung im Hausbau beinhaltet, im Ausführungsbeispiel gemäss Figur 2 jedoch im Faltbereich in Verlaufsrichtung des Bandes eine Lücke ohne Kleber aufweist, sämtliche Anspruchsmerkmale von Anspruch 1 gemäss Antrags-Ziffer 1 offenbart und daher neuheitsschädlich ist (Art. 54 EPÜ 2000).

E. 5

Die Vorinstanz erachtete das beanspruchte Klebeband mangels erfinderischer Tätigkeit selbst unter der Annahme, dass nur eine vollflächige Beschichtung als erfindungsgemäss zu betrachten wäre, als schutzunfähig. Die Beschwerdeführerin rügt, damit habe die Vorinstanz Art. 56 EPÜ 2000 verletzt; die Beschwerdegegnerin erachtet die vorinstanzliche Erwägung demgegenüber als zutreffend und bringt vor, damit sei auch das von der Beschwerdeführerin nach der erklärten Einschränkung gemäss Antrags-Ziffern 3 und 4 beanspruchte Klebeband ohne nichtklebenden Mittelstreifen als nahe liegend zu betrachten.

E. 5.1

Die Vorinstanz erwog, in Figur 3 der D3 sei die Bauweise eines Klebebandes mit einer durchgängigen Haftkleberbeschichtung offenbart; diese sei über die gesamte Fläche mit einer Abdeckfolie bedeckt. Die Folie weise aber ausdrücklich eine Perforierung auf, die im Gebrauch offensichtlich dazu vorgesehen sei, davon entweder nur den oberen oder nur den unteren Abschnitt zuerst zu entfernen. Damit werde das Merkmal der nur teilweisen Abdeckung durch eine Abdeckfolie nahegelegt, weil der Fachmann erkennen könne, dass er die durchgängige Haftkleberbeschichtung gemäss Figur 3 ohne Weiteres auch im Zusammenhang mit einer Anordnung einer Abdeckfolie nur auf einer Seite gemäss der unmittelbar daneben wiedergegebenen Figur 2 einsetzen könne. Die in Figur 3 der Entgegenhaltung dargestellte Perforation der Abdeckfolie sei ein klarer Hinweis, dass die Ausführungsbeispiele der Figuren 2 und 3 durch den Fachmann im gleichen Kontext gesehen und verstanden würden. Ausgehend von der Variante der Figur 3, so die Vorinstanz, würde der Fachmann aufgrund der Variante der Figur 2 unmittelbar erkennen, dass der in Figur 3 zum Abreissen entlang der Längsperforation vorgesehene Teil der einseitig behandelten Abdeckfolie ohne Weiteres bereits in der Produktion weggelassen und der verbleibenden Teil dieser Abdeckfolie durch eine beidseitig behandelte Folie ersetzt werden könne. Das sich so ergebende Band weise eine durchgehende Haftkleberbeschichtung auf, von der nur ein Teil mit der Abdeckfolie abgedeckt sei und entspreche daher dem Gegenstand von Anspruch 1, wenn nach diesem nur eine vollflächige Beschichtung als erfindungsgemäss zu betrachten wäre.

E. 5.2.1

Eine Erfindung gilt nach Art. 56 EPÜ 2000 als auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhend, wenn sie sich für den Fachmann nicht in nahe liegender Weise aus dem Stand der Technik ergibt (vgl. Art. 1 Abs. 2 PatG). Zur Beurteilung des Erfinderischen ist nach der Rechtsprechung entscheidend, ob ein Fachmann nach all dem, was an Teillösungen und Einzelbeiträgen den Stand der Technik ausmacht, schon mit geringer geistiger Anstrengung auf die Lösung des Streitpatents kommen kann oder ob es dazu zusätzlichen schöpferischen Aufwandes bedarf (BGE 138 III 111 E. 2.1 S. 116 mit Hinweisen). Die erfinderische Tätigkeit ist von der Ausgangslage her zu beurteilen, wie sie im massgebenden Zeitpunkt

objektiv gegeben war. Es sollen keine Lehren patentiert werden, die der Fachmann in Kenntnis des Standes der Technik und gestützt auf seine durchschnittlichen Fähigkeiten folgerichtig aus dem Stand der Technik entwickeln kann; vielmehr bedarf es einer qualitativen Weiterentwicklung, einer intuitiv-assoziativen Tätigkeit. Der Stand der Technik im massgebenden Zeitpunkt ist in seiner Gesamtheit, gewissermassen als "Mosaik", zu betrachten. Alle der Öffentlichkeit zugänglichen Lehren, alle Entgegenhaltungen sind miteinander als der technische Erfahrungsschatz anzusehen, der dem mit normaler Kombinationsgabe ausgestatteten Fachmann bzw. Fachteam für die Lösung der Aufgabe zur freien Auswertung zur Verfügung gestanden hat. Die Kombination von Einzelelementen aus dem Stand der Technik findet aber dort ihre Grenze, wo sie zu einer künstlichen ex-post -Betrachtung in Kenntnis der neuen Lösung führen würde (BGE 138 III 111 E. 2.1 S. 116 f. mit Hinweisen).

E. 5.2.2

Die Beschwerdeführerin zeigt mit dem blossen Vorbringen, die Vorinstanz habe zur Prüfung der erfinderischen Tätigkeit nicht den "Aufgabe-Lösungs-Ansatz" angewendet, keine Rechtsverletzung auf, die zur Aufhebung des angefochtenen Entscheids führen müsste. Sie verkennt, dass es sich dabei nicht um die ausschliesslich vorgeschriebene Methode handelt, sondern um eine der möglichen Arten des Vorgehens, um auf nachvollziehbare Weise die Schritte zu ermitteln, welche die Fachperson aufgrund des massgebenden Standes der Technik machen musste, um zur technischen Lösung zu gelangen, die im Patent beansprucht wird (BGE 138 III 111 E. 2.2 S. 117 f. mit Hinweisen). Die Beschwerdeführerin legt nicht einmal dar, inwiefern die Anwendung des von ihr ins Feld geführten Aufgabe-Lösungs-Ansatzes nach ihrer Ansicht zu einer vom angefochtenen Entscheid abweichenden Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit führen würde. Auch die Rüge, die vorinstanzliche Beurteilung beruhe auf einer (verpönten) rückschauenden Betrachtung, ist unbegründet. Die Vorinstanz hat - unter anderem mit Hinweis auf die je mit dem gleichen Bezugszeichen 3 versehenen unteren Streifen der Klebstoffschicht - festgestellt, dass die unmittelbar aufeinanderfolgenden Figuren 2 und 3 aufgrund der Perforation der Abdeckfolie in Figur 3 vom Fachmann im gleichen Kontext gesehen werden. Indem sich die Beschwerdeführerin vor Bundesgericht auf ein abweichendes Verständnis des Durchschnittsfachmanns beruft und behauptet, die dargestellte Perforation gebe dem Fachmann keinen Hinweis, die Ausführungsformen der beiden Figuren zu kombinieren, übt sie in unzulässiger Weise appellatorische Kritik am angefochtenen Entscheid. Die Vorinstanz hat nachvollziehbar festgehalten, dass der Fachmann aufgrund der beiden unmittelbar nacheinander aufgeführten Figuren 2 und 3 der Entgegenhaltung D3 ohne Weiteres erkennen würde, dass anstelle von zwei getrennten Haftkleberbeschichtungen gemäss Figur 2 auch eine durchgehende Haftkleberbeschichtung wie in Figur 3 gewählt werden kann. Entgegen der in der Beschwerde geäusserten Ansicht ist nicht erkennbar, dass sich die Kombination der beiden Ausführungsformen der Entgegenhaltung erst aufgrund einer unzulässigen ex post -Betrachtung in Kenntnis der von ihr beanspruchten Erfindung ergeben würde. Die Vorinstanz hat daher ohne Verletzung von Art. 56 EPÜ 2000 erwogen, das von der Beschwerdeführerin beanspruchte Band mit einer durchgehenden Haftkleberbeschichtung, von der nur ein Teil mit der Abdeckfolie abgedeckt wird, werde durch die Entgegenhaltung D3 nahegelegt. Der angefochtene Entscheid geht daher zutreffend davon aus, dass das Rechtsbegehren gemäss Antrags-Ziffer 1 selbst dann mangels erfinderischer Tätigkeit abzuweisen wäre, wenn der unabhängige Patentanspruch so ausgelegt werden könnte, dass nur eine vollflächige Beschichtung als

erfindungsgemäss zu betrachten wäre. Damit erweist sich auch das von der Beschwerdeführerin gemäss Antrags-Ziffern 3 und 4 sub- bzw. subsubeventualiter beanspruchte Klebeband ohne nichtklebenden Mittelstreifen als nahe liegend, wie die Beschwerdegegnerin zutreffend einwendet. Mangels erfinderischer Tätigkeit würden weder die im vorinstanzlichen Verfahren erklärten noch die nachträglich erfolgten Einschränkungen, mit denen die Beschwerdeführerin klarstellen wollte, dass nur eine durchgehende Haftkleberbeschichtung beansprucht werde, zur Rechtsbeständigkeit des Patents führen. Es erübrigt sich daher auf die - von der Vorinstanz gestützt auf Art. 24 Abs. 1 lit. c PatG verneinte - Frage einzugehen, ob der im Verfahrensverlauf erklärte Teilverzicht zulässig war. Die Vorinstanz hat den schweizerischen Teil des europäischen Patents xxx demnach zu Recht für nichtig erklärt.

E. 6

Die Beschwerde erweist sich als unbegründet und ist abzuweisen, soweit darauf eingetreten werden kann. Dem Ausgang des Verfahrens entsprechend wird die Beschwerdeführerin 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.