

BGer 4C.124/2001 vom 17. August 2001

Bundesgericht, 2001-08-17, DE

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_4C.124_2001

FR: TF 4C.124/2001 du 17 août 2001

IT: TF 4C.124/2001 del 17 agosto 2001

Erwägungen

E. 1

Ein europäisches Patent hat in der Schweiz dieselbe Wirkung wie ein schweizerisches Patent (Art. 110 des Bundesgesetzes über die Erfindungspatente, Patentgesetz [PatG], SR 232. 14). Die Patentschrift muss dem Institut für Geistiges Eigentum (IGE) allerdings in einer Übersetzung eingereicht werden, wenn das europäische Patent nicht in einer schweizerischen Amtssprache veröffentlicht worden ist (Art. 113 PatG). Die Klägerin hat unbestritten eine derartige Übersetzung in deutscher Sprache eingereicht. Für den sachlichen Geltungsbereich des europäischen Patents ist die Fassung in der Verfahrenssprache des Europäischen Patentamts massgebend, hier somit die englische Fassung (Art. 115 PatG).

Dritte können sich jedoch gegenüber dem Patentinhaber auf die nach dem Patentgesetz vorgesehene Übersetzung berufen, wenn der sachliche Geltungsbereich des europäischen Patents in dieser Fassung enger ist als jener der Verfahrenssprache (Art. 116 Abs. 1 PatG). Der Patentinhaber darf die Übersetzung zwar berichtigen (Art. 114 Abs. 1 PatG), die berichtigte Übersetzung ist jedoch erst wirksam, wenn sie der Öffentlichkeit durch Vermittlung des Instituts zugänglich gemacht worden ist (Art. 114 Abs. 2 PatG). Die Wirkung der entsprechenden Berichtigung tritt zudem gegenüber demjenigen nicht ein, der die Erfindung vor diesem Zeitpunkt in gutem Glauben im Inland gewerbsmässig benützt oder besondere Anstalten dazu getroffen hat (Art. 116 Abs. 2 PatG). Das Mitbenützungsrecht des gutgläubigen Dritten richtet sich nach Art. 35 Abs. 2 PatG (Art. 116 Abs. 3 PatG).

a) Die Vorinstanz hat für den vorliegenden Verletzungsstreit die deutsche Übersetzung in der von der Klägerin dem Institut ursprünglich eingereichten und entsprechend veröffentlichten Fassung als massgebend erachtet. Die von der Klägerin während der Hängigkeit des Verfahrens eingereichte Berichtigung vom 11. Januar/29. Februar 2000 hat die Vorinstanz in Anwendung kantonalen Prozessrechts als verspätet aus dem Recht gewiesen. Sie hat in einer selbständigen Eventualbegründung überdies erwogen, die Prüfung der behaupteten Patentverletzung müsse auf der Grundlage der Fassung der (englischen) Verfahrenssprache oder der (deutschen) Übersetzung vom 29. Juli 1992 erfolgen, je nachdem, welcher Schutzbereich sich als enger erweise, denn die Beklagte könne sich auf das Mitbenützungsrecht nach Art. 116 Abs. 2 PatG berufen, soweit der Schutzbereich der deutschen Übersetzung enger sei. Die Klägerin beanstandet diese Erwägungen nicht als bundesrechtswidrig. Sie macht allein geltend, die Parteien hätten sich auf eine Merkmalanalyse der Ansprüche 1 und 32 geeinigt, wonach namentlich der Begriff "Einrasten" in einem weiteren Sinn als "in Einklang gelangen" zu verstehen sei - eine (weiterreichende) Bedeutung, die sich aus der Beschreibung und den Zeichnungen ergebe.

b) Die Auslegung der Patentansprüche richtet sich, wie die Klägerin zu Recht nicht bestreitet, nach dem deutschen Wortlaut der dem IGE eingereichten Fassung, soweit dieser Wortlaut enger ist als derjenige der englischen Verfahrenssprache.

In der deutschen Fassung ist das vornehmlich umstrittene Merkmal beansprucht mit "Mitteln, welche zum Einrasten mit den genannten Mitteln (bestimmt sind)" und nicht wie in der englischen Verfahrenssprache mit "means for engaging said means" bzw. in der französischen Übersetzung "moyens de coopération avec ledits moyens". In der Auslegung der Vorinstanz, die sich auf das gerichtliche Gutachten stützt, ist "Einrasten" im Sinne einer festen Kupplung zu verstehen, so dass die angekuppelten Teile in sämtliche Richtungen bewegt werden können.

E. 2

Eine Patentverletzung begeht, wer die patentierte Erfindung widerrechtlich benützt, wobei als Benützung auch die Nachahmung gilt (Art. 66 lit. a PatG). Die Erfindung ist gemäss Art. 51 Abs. 1 PatG und entsprechend Art. 84 EPÜ in einem oder mehreren Patentansprüchen zu definieren. Die Patentansprüche, so wie sie der Fachmann nach dem Wortlaut und unter Beizug von Beschreibung und Zeichnungen versteht, vermitteln zunächst die Anleitung zur angestrebten Beherrschung der Naturkräfte. Die Anleitung zum technischen Handeln muss so deutlich sein, dass sie der Fachmann erfolgreich ausführen kann (Art. 50 PatG ; Art. 83 EPÜ).

a) Die Patentansprüche bestimmen insbesondere den sachlichen Geltungsbereich des Patents, wobei die Beschreibung und die Zeichnungen zur Auslegung dieser Ansprüche heranzuziehen sind (Art. 51 Abs. 2 und 3 PatG ; Art. 69 Abs. 1 EPÜ). Geht es im Verletzungsprozess um die Bestimmung des Schutzbereiches eines Patents, so ist die Tragweite der Erfindung zu ermitteln, denn der Schutzbereich entspricht dem Ausmass der objektiven Bereicherung der Technik. Dem Erfinder gebührt Schutz, soweit er die Technik bereichert hat (BGE 115 II 490 E. 2a). Dabei geht es im Verletzungsprozess zwar nicht wie bei der Patentfähigkeit um die Frage, ob der Denkweg aus dem Stand der Technik nach dem Wissen des Fachmanns bis zur Erfindung führt und damit nahelag, oder ob der Denkweg aufgrund unerwarteter und intuitiver Gedanken eine überraschende Wendung genommen hat und dadurch die Entwicklung auf dem einschlägigen Gebiet erheblich verkürzt und die Technik sprunghaft bereichert wurde (BGE 123 III 485 E. 2; A. Troller, Immaterialgüterrecht, Bd. I, 3. Aufl. , S. 194/195). Es geht vielmehr um die Frage, ob eine bestimmte Dritthandlung die Erfindung verletzt, weil sie diese nutzt und sich nicht mit dem freien Stand der Technik begnügt (Hilty, Die Bestimmung des Schutzbereichs schweizerischer und europäischer Patente, AJP 1993, S. 401, 403). Beschränkt sich die angegriffene Dritthandlung auf eine Befolgung der patentierten technischen Anleitung (Nachmachung), so mag sich die Auslegung der Patentansprüche auf die Beurteilung beschränken, ob die Verletzungsform die dem Patent zu entnehmende technische Anleitung in der Weise befolgt, wie sie dem Fachmann im Sinne der Art. 50 PatG und Art. 83 EPÜ offenbart ist (BGE 97 II 85 E. 1). Zur Beurteilung, ob eine Nachahmung vorliegt, ist dieses Vorgehen dagegen ungenügend (BGE 98 II 325 E. 3c). Dazu bedarf es vielmehr der Definition des Erfindungsgedankens, also der Feststellung der Tragweite der Erfindung im Vergleich zum Stand der Technik (BGE 115 II 490 E. 2a; Hilty, a.a.O., S. 403; Walter, Zwischen Skylla und Charybdis - zur Auslegung der Patentansprüche nach Art. 69 EPÜ , GRUR 1993, S. 351; Dolder/Faupel, Der Schutzbereich von Patenten, Carl Heymann Verlag 1999, S. 193 ff). Denn nur in Kenntnis der mit der Erfindung erreichten technischen

Bereicherung lässt sich beurteilen, ob die in der angeblichen Verletzung verwendeten Mittel gleich wirken und insofern die im Patent definierte technische Anleitung benutzen.

b) Die Vorinstanz hat ihrem Entscheid die vom Gerichtsexperten in Übereinstimmung mit den Parteien vorgenommene Merkmalanalyse zugrundegelegt und hat jeweils für die Ansprüche 1 und 32 je fünf Merkmale (A-E) wie folgt definiert:

"A1:Einrichtung zur automatischen Einstellung von auf

Werkstückpaletten angeordneten Tragkörpern in einer Palettenförderer-Fertigungsstrasse für Werkstücke, mit einem Förderer zum Transport der Paletten, wobei jede

Palette einen ersten Tragkörper und einen zweiten Tragkörper, welche entlang einer Führung verschiebbar sind,

aufweist;

B1: Mittel zum Verschieben der ersten und zweiten Tragkörper gegeneinander zu und voneinander weg entlang

der Führung innerhalb eines Extrembereiches von Stellungen;

C1: Eine Positionierungseinheit mit Betätigungsmitteln, die dazu bestimmt sind, mit den Mitteln zum Verschieben der ersten und zweiten Tragkörper in Eingriff zu gelangen, sowie mit Mitteln zum Antrieb der Betätigungsmittel;

D1:Mittel zum Ausrichten der Mittel zum Verschieben der ersten und zweiten Tragkörper mit den Betätigungsmitteln;

E1: Mittel zum betriebsmässigen Verbinden der Betätigungsmittel mit den Mitteln zum Verschieben der ersten und zweiten Tragkörper.

A32: Eine Palette mit einem ersten Tragkörper, einem zweiten Tragkörper, einer Führung und Mitteln zum Verschieben der ersten und zweiten Tragkörper gegen einander zu und von einander weg entlang der Führung innerhalb eines Extrembereiches von Stellungen;

B32: Eine Positionierungseinheit mit Betätigungsmitteln, die dazu bestimmt sind, mit den Mitteln zum Verschieben der ersten und zweiten Tragkörper in Eingriff zu gelangen, sowie mit Mitteln zum Antrieb der Betätigungsmittel;

C32: Bewegen der Palette zur Ausrichtung mit der Positionierungseinheit derart, dass die Mittel zum Verschieben der

ersten und zweiten Tragkörper mit den Betätigungsmitteln ausgerichtet sind;

D32: Betätigen der Mittel zum Antrieb der Betätigungsmittel in Abhängigkeit von der Dimension des ausgewählten

Werkstückes derart, dass die ersten und zweiten Tragkörper relativ zueinander in die gewünschte Stellung

verschoben werden;

E32: Auseinanderbewegen der Palette und der Positionierungseinheit derart, dass die ersten und zweiten Tragkörper

auf der Palette in der gewünschten Stellung gehalten werden.. "

Gestützt auf die Expertise hat die Vorinstanz die Merkmale B1 bis E1 als erfindungswesentlich qualifiziert und geschlossen, die angegriffene Ausführungsform weise die Merkmale B1 und D1 auf, dagegen sei das Merkmal C1 insofern nicht verwirklicht, als die Betätigungsmittel der angegriffenen Ausführung nicht zum "Einrasten" mit den Verschiebmitteln bestimmt und ausgebildet seien; entsprechend bestehe auch zu diesem Zweck keine "betriebsmässige" Verbindung im Sinne des Merkmals E1.

c) Die Klägerin rügt in ihrer Berufung, die Vorinstanz habe eine Nachmachung zu Unrecht verneint, denn die Vorrichtung der Beklagten mache nicht nur von den Merkmalen A1, B1 und D1, sondern auch von den Merkmalen C1 und E1 Gebrauch.

Die Klägerin bringt in diesem Zusammenhang vor, in Anspruch 1 ihres Patent es werde eine "feste Verbindung" nirgends wörtlich verlangt. Dabei verkennt sie, dass "Einrasten" durchaus eine feste Verbindung bestimmter Art bezeichnet.

Wenn der von der Vorinstanz beigezogene Gerichtsexperte diese Anleitung aufgrund der Beschreibung und der Zeichnungen in dem Sinne erweiterte, dass zwischen den Betätigungsmitteln und den Verschiebmitteln eine "feste Verbindung" bzw. eine Kupplung herzustellen sei so, dass die Tragkörper in eine beliebige Richtung verschoben werden können, hat er die von der Klägerin offenbarte technische Anleitung durchaus nicht unzutreffend ausgelegt. Die Klägerin macht denn auch nicht geltend, aus den für die Auslegung der Ansprüche beizuziehenden Zeichnungen und der Beschreibung ergebe sich eine Anleitung, welche nicht als Kupplung bezeichnet werden könne. Es erscheint daher sogar naheliegend, den von der Klägerin bevorzugten Ausdruck des "In-Eingriff-Bringens" anhand der Zeichnungen und der Beschreibung ebenfalls im Sinne einer "festen Verbindung" zu verstehen. Die Vorinstanz hat keine Bundesrechtsnormen verletzt, wenn sie dieser Auslegung des Gerichtsexperten gefolgt ist. Die Art der "betriebsmässige(n) Verbindung" in Merkmal E1 mag im Übrigen zwar durchaus, wie die Klägerin vorbringt, von der Ausgestaltung der Tragkörper und der Positionierungseinheit abhängen. Unter der Voraussetzung, dass die technische Anleitung in Merkmal C1 im Sinne einer Kupplung zwischen Betätigungs- und Verschiebmitteln zu verstehen ist, kann aber auch das Merkmal der "betriebsmässigen Verbindung" in E1 bundesrechtskonform als "starres Ankuppeln" im Sinne der Herstellung einer festen Verbindung zur Gewährleistung eines Verschiebens der Verschiebmittel in einer beliebigen Richtung verstanden werden. Dass

dem Merkmal der "betriebsmässigen Verbindung" in C1 insofern keine selbständige Bedeutung zukommt, hat die Vorinstanz in anderem Zusammenhang selbst festgehalten. Die Vorinstanz hat eine Nachmachung aufgrund des insoweit überzeugenden gerichtlichen Gutachtens verneint, ohne Bundesrechtsnormen zu verletzen.

d) Die Klägerin macht überdies geltend, die Vorinstanz habe eine Nachahmung ihrer Erfindung durch äquivalente Mittel bundesrechtswidrig verneint. Sie bringt in dieser Hinsicht insbesondere vor, die Funktion gemäss Merkmal C1 bestehe darin, die Tragkörper mit der Positionierungseinheit so in Eingriff zu bringen, dass die Tragkörper in die gewünschte Richtung verschoben würden. Zu diesem Zweck komme es auf eine feste, in zwei Richtungen wirkende Verbindung nicht an. Allgemein rügt die Klägerin zudem, das Handelsgericht sei mit dem Gerichtsgutachter von einem falschen Stand der Technik ausgegangen, habe gestützt auf diesen die durch das Klagepatent gelöste Aufgabe falsch definiert und daher den Schutzbereich in unzulässiger Weise eingeschränkt.

aa) Die Vorinstanz hält die Grundsätze zutreffend fest, nach denen der Patentanspruch aufgrund des Wissens und Könnens des Fachmannes als Ganzes auszulegen ist, um zu erkennen, wofür Erfindungsschutz verlangt wird. Sie hat auch die Aufgabe, welche durch das Klagepatent gelöst werden soll, durchaus zutreffend in der Automatisierung der bisher manuell vorgenommenen gegenseitigen Einstellung von auf Werkstück-Paletten angeordneten Tragkörpern für Werkstücke unterschiedlicher Grösse in einer Palettenförderer-Fertigungsstrasse gesehen. Inwiefern die von der Klägerin als weitere Aufgaben genannten Ziele (die Erhöhung der Wirksamkeit bzw.

Produktivität von Palettenförderer-Fertigungsstrassen durch schnelles und genaues Einstellen der Werkstück-Tragkörper auf die Abmessung des zu fördernden Werkstückes sowie Einstellung auf den gleichen Abstand für einen Satz oder eine Gruppe von Werkstücken mit den gleichen Dimensionen) sich nicht schon als Vorteil der automatischen Einstellung selbst ergeben sollten, ist nicht ersichtlich. Die Klägerin legt denn auch nicht dar, was sie zu ihren Gunsten aus den angeblichen weiteren Aufgaben ableiten will. Die Kritik der Klägerin am vorinstanzlichen Urteil ist insofern unbegründet.

bb) Der Klägerin ist dagegen beizupflichten, dass dem angefochtenen Urteil nicht entnommen werden kann, von welchem Stand der Technik die Vorinstanz bei ihrer Definition des Schutzbereichs ausgegangen ist. Die Vorinstanz hat einerseits als selbstverständlich angesehen, dass es zur Lösung der gestellten Aufgabe Mittel brauche, welche die Tragkörper entlang der Führung gegeneinander zu und voneinander weg bewegen - wobei die Mittel zum Bewegen durch die Tragkörper selbst gebildet werden könnten - sowie angetriebene Betätigungsmittel, welche mit den Bewegungsmitteln (Verschiebemitteln) ausgerichtet werden müssten. Die Vorinstanz hat gestützt auf die Auffassung des gerichtlichen Gutachters aus diesem Grund als erfindungswesentlich allein die Betätigungsmittel qualifiziert, die während des Einstellvorganges derart mit den Bewegungsmitteln (Verschiebemitteln) in Eingriff gelangen, dass ein gesteuertes Verschieben aus der eingenommenen Stellung in eine beliebige gewünschte Richtung möglich sei, was durch das weitere Vorrichtungsmerkmal von Mitteln zum betriebsmässigen Verbinden der Betätigungsmittel mit den Bewegungsmitteln (Verschiebemittel) gestützt werde.

Andererseits ist die Vorinstanz der Auffassung des gerichtlichen Sachverständigen ebenfalls gefolgt, dass die kennzeichnenden Merkmale B1-E1 erfindungswesentlich seien, wobei die

angegriffene Ausführung der Beklagten nach Feststellung der Vorinstanz die Merkmale A1, B1 und D1 verwendet und dem Merkmal der "betriebsmässigen Verbindung" in E1 keine selbständige Bedeutung zukommt. Das Merkmal B1 (oben lit. b) umschreibt jedoch mindestens zum Teil gerade das, was die Vorinstanz bei der Definition des Erfindungsgedankens des Klagpatents als Selbstverständlichkeit voraussetzt. Weshalb die Ausführungsform der Beklagten in Bezug auf (einen Teil von) Merkmal C1 unter Berücksichtigung der übrigen Merkmale und insbesondere der vom Experten ebenfalls als erfindungswesentlich bezeichneten Merkmale nicht als gleichwirkend zu qualifizieren sei, lässt sich den Erwägungen der Vorinstanz nicht entnehmen.

cc) Eine Nachahmung liegt vor, wenn die beanstandete Ausführungsform am patentierten Erfindungsgedanken teilnimmt und ihrerseits den Erfindungsbegriff erfüllt. Geht die beanstandete Ausführungsform dagegen nicht über das hinaus, was der Stand der Technik dem Fachmann im Anmelde- oder Prioritätszeitpunkt nahelegte, so nutzt sie die Erfindung nicht, auch nicht in abgeänderter Form (BGE 115 II 490 E. 2b). Die Kenntnis des Standes der Technik im Prioritäts- oder Anmeldezeitpunkt, so wie er sich aus der Patentschrift und den allgemeinen Fachkenntnissen eines durchschnittlichen Fachmanns ergibt, ist für die Beurteilung, ob eine Nachahmung vorliegt, unerlässlich. Denn nur aufgrund des massgebenden Standes der Technik lässt sich deren Bereicherung durch die patentierte Erfindung definieren und beurteilen, ob die beanstandete Ausführung in abgewandelter Form am Erfindungsgedanken teilnimmt oder ob sie sich gerade umgekehrt für den Fachmann naheliegend aus dem vorhandenen Stand der Technik ergab. Dabei ist der Erfindungsgedanke bzw. die geschützte Bereicherung der Technik im Vergleich zum massgebenden Stand aufgrund der gesamten selbständigen Patentansprüche zu ermitteln, zumal eine Erfindung auch in der originellen Kombination bereits bekannter Techniken bestehen kann (vgl. A. Troller, a.a.O., S. 186 ff.). Da dem angefochtenen Urteil zum massgebenden Stand der Technik keine widerspruchsfreien und vollständigen Feststellungen zu entnehmen sind, lässt sich nicht beurteilen, ob die Vorinstanz die Benutzung der klägerischen Erfindung durch die Beklagten mit gleichwirkenden Mitteln zu Recht verneint hat.

E. 3

In Patentprozessen gibt Art. 67 OG dem Bundesgericht die Möglichkeit, die tatsächlichen Feststellungen der kantonalen Instanz über technische Verhältnisse auf Antrag oder von Amtes wegen zu überprüfen und zu diesem Zweck die erforderlichen Beweismassnahmen zu treffen (BGE 123 III 485 E. 1). Von dieser Möglichkeit macht das Bundesgericht allerdings nur dann Gebrauch, wenn Feststellungen der kantonalen Vorinstanz vorliegen, welche zu überprüfen sind, nicht aber dann, wenn solche überhaupt fehlen (BGE 107 II 366 E. 4; Urteil vom 3. Juli 1984 (C.63/1983) publiziert in SMI 1985 I 37, E. 5). Da im vorliegenden Fall die erforderlichen Feststellungen zum Stand der Technik fehlen, ist die Sache zur Erhebung der entsprechenden Beweise und zur Neuurteilung an die Vorinstanz zurückzuweisen.

E. 4

Die Berufung ist teilweise gutzuheissen und der angefochtene Entscheid aufzuheben. Da der Ausgang des Verfahrens ungewiss ist, rechtfertigt es sich, die Gerichtsgebühr den Parteien je zur Hälfte zu auferlegen und die Parteikosten wettzuschlagen.

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