

BGer 4C.319/2001 vom 31. Januar 2002

Bundesgericht, 2002-01-31, DE

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_4C.319_2001

FR: TF 4C.319/2001 du 31 janvier 2002

IT: TF 4C.319/2001 del 31 gennaio 2002

Regeste

Immaterialgüter-, Wettbewerbs- und Kartellrecht

Erwägungen

E. 1

Mit dem angefochtenen Urteil hat die Vorinstanz den widerklageweise gestellten Hauptantrag abgewiesen. Sie hat über die Verletzungsklage der Klägerin noch nicht entschieden, sondern nur einen Teil der Rechtsbegehren beurteilt. Beim angefochtenen Urteil handelte es sich deshalb nicht um einen Endentscheid im Sinne von Art. 48 OG, sondern um ein Teilurteil. Gegen Teilurteile kann Berufung erhoben werden, wenn die davon erfassten Begehren zum Gegenstand eines gesonderten Prozesses hätten gemacht werden können und deren Beurteilung für den Entscheid über die verbleibenden Begehren präjudiziell ist (BGE 124 III 406 E. 1a S. 409 mit Hinweisen). Da im vorliegenden Fall beide Voraussetzungen erfüllt sind, kann auf die Berufung eingetreten werden.

E. 2

Die Beklagte stellt im Rahmen ihres als Eventualantrag bezeichneten Begehrens auf Gutheissung ihrer Widerklage und Nichtigerklärung des Streitpatents gestützt auf Art. 67 Ziff. 1 OG den Verfahrensantrag, es sei ein Sachverständigen-Team mit einer Oberexpertise zu beauftragen. Dabei weist sie insbesondere auf die fehlende Fachkunde des gerichtlichen Experten hin. a) Patentansprüche können in tatsächlicher Hinsicht so einfach und anschaulich sein, dass sie sich ohne besondere Fachkunde beurteilen lassen (vgl. BGE 81 II 292 E. 2). Dies ist jedoch die Ausnahme. In der Regel ist der Beizug von Fachpersonen für die Beurteilung technischer Fragen unerlässlich, wenn das Gericht nicht selbst fachkundig besetzt ist. Dies ergibt sich schon daraus, dass die Patentansprüche aus der Sicht des Fachmanns auszulegen sind, um die Neuheit und das Nichtnaheliegen der Erfindung im Vergleich zum vorbekannten Stand der Technik festzustellen (BGE 125 III 29 E. 3a mit Hinweisen). Aber auch die erforderliche Fachkunde eines Experten richtet sich nach den zur Beurteilung stehenden technischen Fragen; sind diese für Personen mit einer bestimmten fachtechnischen Grundausbildung allgemein verständlich und können die entscheidenden technischen Fragen schon gestützt darauf beantwortet werden, so bedarf es des Beizugs einer spezifisch in einem engen Fachgebiet ausgebildeten und tätigen Fachperson nicht. Dies trifft hier zu. Die Beklagte bemerkt selbst, dass die im Streitpatent beanspruchte Hüftgelenkprothese mit einer bestimmt definierten Doppelkrümmung sogar für technisch nicht gebildete Juristen "mit etwas Lesehilfe in der medizinischen Terminologie" ohne weiteres verständlich ist. Die Beklagte ist - wie sie ebenfalls bemerkt - auch zutreffend davon ausgegangen, dass sich der beigezogene, über allgemeine technische Kenntnisse verfügende Experte das für die fallbezogenen Fragen erforderliche Wissen auf geeignete Art und Weise beschaffen werde. Dies hat der Experte denn auch im

erforderlichen Umfang getan. Weshalb das nötige Wissen nur durch den Beizug eines zusätzlichen Sachverständigen und nicht durch das vom Experten gewählte Vorgehen hätte verschafft werden können, ist entgegen der Behauptung der Beklagten nicht ersichtlich. b) Die Sondervorschrift von Art. 67 Ziff. 1 OG gibt dem Bundesgericht die Möglichkeit, die tatsächlichen Feststellungen der kantonalen Instanz über technische Verhältnisse im Berufungsverfahren zu überprüfen und zu diesem Zweck die erforderlichen Beweismassnahmen zu treffen. Eine Überprüfung rechtfertigt sich jedoch nur, wenn die vorinstanzlichen Feststellungen ernsthaften Zweifeln unterliegen, insbesondere wenn sie unklar oder widersprüchlich sind oder auf irrtümlichen Überlegungen beruhen, weil die Vorinstanz oder der im kantonalen Verfahren beigezogene Sachverständige von falschen Rechtsbegriffen ausgegangen sind oder sonstwie die technischen Fragen nicht richtig gestellt haben (Urteil 4C.280/1998 vom 9. Dezember 1998, E. 2a, abgedruckt in sic! 1999 294; Urteil 4C.188/1988 vom 17. November 1989, E. 2a, abgedruckt in SMI 1990, 133 ff.; vgl. auch BGE 120 II 312 E. 3b S. 315; 114 II 82 E. 2a S. 85). Die Beklagte behauptet zu Recht nicht, dass der Gutachter und ihm folgend die Vorinstanz die technischen Fragen nicht richtig gestellt haben. Der Experte ist denn auch korrekt vorgegangen, indem er zunächst den Gegenstand des Patentanspruchs verdeutlichte, diesen Anspruch mit den vorbestehenden Veröffentlichungen verglich und auf dieser Grundlage Neuheit und erfinderische Tätigkeit ermittelt hat. Da im Übrigen die Feststellungen im angefochtenen Urteil, welche die Vorinstanz gestützt auf das Gutachten getroffen hat, weder unklar noch widersprüchlich sind, scheidet die Anwendung von Art. 67 Ziff. 1 OG aus. Aus dem selben Grund ist der Antrag auf Rückweisung der Sache zu neuer Entscheidung nach Einholung eines weiteren Gutachtens abzuweisen.

E. 3

Die Beklagte beanstandet am angefochtenen Urteil, dass von einem falschen Begriff der patentrechtlichen Neuheit ausgegangen und die Frage des Naheliegens der Erfindung nicht geprüft worden sei. Nach Ansicht der Beklagten wurde die vom Streitpatent beanspruchte Lösung durch einen von Prof. Henssge im September 1979 in Basel gehaltenen Vortrag neuheitsschädlich vorweggenommen oder lag doch dem Fachmann aufgrund des durch den Vortrag vermittelten Wissens nahe. a) Die im Patent beanspruchte Lehre gilt nur unter der Voraussetzung nicht als neu, dass sie als solche in allen Merkmalen mit einer Vorveröffentlichung identisch war. Nach geltendem Recht kommt der Neuheitsprüfung allerdings - wie die Beklagte selbst bemerkt - eher eine untergeordnete Bedeutung zu. Vielmehr geht es bei der Beurteilung der Patentfähigkeit einer Erfindung wesentlich um die Frage, ob sich die beanspruchte Lehre für den Fachmann in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik ergibt bzw. ob sie auf einer erfinderischen Tätigkeit beruht (Art. 1 PatG ; Art. 56 EPÜ [Europäisches Patentübereinkommen, SR 0.232. 142.2]). Entscheidend ist dabei, 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 Streitpatentes kommen kann oder ob es dazu eines zusätzlichen schöpferischen Aufwandes bedarf (BGE 123 III 485 E. 2a S. 488; 120 II 71 E. 2 S. 72). Wird der streitigen Erfindung bloss eine Vorveröffentlichung entgegengehalten, die sich angeblich mit der gleichen Aufgabe befasst und die Lösung mit identischen technischen Mitteln aufgezeigt habe, so ist die Prüfung auf Neuheit oder Naheliegen vor allem eine Frage der Auslegung, die sich wiederum am Verständnis des Fachmanns aufgrund des damaligen Standes der Technik orientiert. b) Die Vorinstanz hat die Tragweite der dem Fachpublikum durch den Vortrag von Prof. Henssge vermittelten Informationen mit Hilfe der Expertise festgestellt. Der

genaue Wortlaut des im September 1979 im Rahmen einer Tagung in Basel gehaltenen, rund 5-minütigen Vortrags ist nicht nachgewiesen. Der Experte hat gestützt auf das von der Beklagten ins Recht gelegte Vortragsmanuskript und die dazu noch vorhandenen - offenbar mit einem Projektor gezeigten - Bilder die Informationen erschlossen, welche durch den Vortrag vermittelt wurden. Der Gutachter hat zutreffend geprüft, wie das fachkundige Publikum diese - rekonstruierten - mündlichen Informationen aufgrund der Kenntnisse im Rahmen des damaligen Standes der Technik verstanden hat. Dass der Experte aufgrund der vorhandenen Unterlagen zum Schluss gelangte, das damalige Fachpublikum habe den mündlichen Ausführungen und den Bilddarstellungen die spezifische Lehre des Streitpatents nicht zu entnehmen vermocht, beruht weder auf einer unzutreffenden Definition des massgebenden Fachmanns noch sonstwie auf einem unzutreffenden Begriff der erfinderischen Tätigkeit bzw. des Nichtnaheliegens der beanspruchten Lehre. Der Experte hat vielmehr in seinem Gutachten und bei der Beantwortung der Fragen im Ergänzungsgutachten plausibel dargelegt, dass das Fachpublikum aufgrund der damaligen Kenntnisse dem Vortrag von Prof. Henssge nur entnehmen konnte, dass der Prothesenschaft dem Verlauf des Markkanals möglichst gut angepasst werden sollte, ohne dass eine bestimmte Form des Schaftes - nämlich die im Streitpatent beanspruchte zweifache Krümmung - hinreichend deutlich erkennbar gewesen wäre. Wurde aber durch den Vortrag im Wesentlichen nur die Information vermittelt, dass die Form des Schaftes dem Verlauf des Markkanals des Oberschenkelknochens möglichst weitgehend entsprechen sollte, ohne dass deutlich die erstrebenswerte Form bekanntgegeben wurde, so hat auch unter Berücksichtigung der damals bekannten Formen von Prothesenschäften die im Streitpatent beanspruchte Lehre nicht nahe gelegen. Die Vorinstanz hat somit kein Bundesrecht verletzt, wenn sie sich in ihrem Urteil auf das eingeholte Gutachten gestützt und die Nichtigkeitseinrede abgewiesen hat.

E. 4

Aus diesen Gründen ist die Berufung abzuweisen und der angefochtene Entscheid zu bestätigen. Dem Ausgang des Verfahrens entsprechend ist die Gerichtsgebühr der Beklagten aufzuerlegen (Art. 156 Abs. 1 OG). Diese hat die Klägerin für das bundesgerichtliche Verfahren zu entschädigen (Art. 159 Abs. 1 und 2 OG).

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