

# **BGer 4C.33/2000 vom 31. Mai 2000**

Bundesgericht, 2000-05-31, DE

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger\\_4C.33\\_2000](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_4C.33_2000)

FR: TF 4C.33/2000 du 31 mai 2000

IT: TF 4C.33/2000 del 31 maggio 2000

## **Regeste**

Immaterialgüter-, Wettbewerbs- und Kartellrecht

## **Erwägungen**

### **E. 2**

Aufl. , Band III, Anm. 5 zu Art. 51). d) Art. 67 OG normiert für Streitigkeiten über Erfindungspatente eine Ausnahme von der Bindung des Bundesgerichts an die tatsächlichen Feststellungen der letzten kantonalen Instanz, indem er das Bundesgericht ermächtigt, zum technischen Sachverhalt - namentlich über all jene Feststellungen, deren Verständnis und Überprüfung wissenschaftliche oder fachliche Spezialkenntnisse erfordern, und welche für den technischen Laien entsprechend erläuterungsbedürftig sind - eigene Feststellungen zu treffen und insbesondere diejenigen der Vorinstanzen zu überprüfen oder zu ergänzen. Eine derartige Überprüfung rechtfertigt sich aber nur, wenn die vorinstanzlichen Feststellungen ernsthaften Zweifeln unterliegen, insbesondere wenn sie unklar oder widersprüchlich sind oder wenn sie auf irrtümlichen Überlegungen beruhen, weil die Vorinstanz oder bereits der auf kantonaler Ebene beigezogene Sachverständige von unzutreffenden Rechtsbegriffen ausgegangen sind oder sonst wie die technischen Fragen nicht richtig gestellt haben (Urteil vom 17. November 1989, publiziert in SMI 1990 S. 133 ff., E. 2a; vgl. auch BGE 120 II 312 E. 3b S. 315; 114 II 82 E. 2a S. 85). Solche Zweifel beim Bundesgericht zu wecken ist dabei Sache der Partei, die den technischen Sachverhalt überprüft wissen will. e) Den Berufungsvorbringen der Beklagten lassen sich keine Anhaltspunkte entnehmen, welche im Sinne der dargelegten Praxis ernsthafte Zweifel an der Schlüssigkeit des gerichtlichen Gutachtens zu wecken vermöchten. Derartige Mängel sind denn auch nicht ersichtlich. Nach den technischen Feststellungen des Gutachters enthält der Hauptanspruch sämtliche wesentlichen Merkmale, welche zur Lösung der technischen Aufgabe erforderlich sind, und dem Fachmann ist namentlich die Notwendigkeit einer Öffnungsvorrichtung geläufig. Das Handelsgericht hat somit zu Recht verneint, dass der Patentanspruch unvollständig offenbart sei. 3.-a) Während nach der ursprünglichen Formulierung von Merkmal E2 des Streitpatentanspruchs 1 die Greifer "...dazu eingerichtet sind, die Druckbogen jeweils an ihrem Falz zu erfassen, " modifizierte die Vorinstanz dieses Merkmal unter Feststellung der Teilnichtigkeit dahingehend, dass die Greifer "... dazu eingerichtet sind, die Druckbogen jeweils hängend an ihrem Falz zu erfassen und in frei herabhängendem Zustand auf den Sammelförderer zu übertragen". Die Beklagten machen geltend, die von der Vorinstanz in das Merkmal E2 eingefügte Präzisierung "in frei herabhängendem Zustand auf den Sammelförderer zu übertragen" werde weder in der Beschreibung erwähnt, noch könne sie aus ihr abgeleitet werden; sie werde auch in den Zeichnungen nicht dargestellt. Das modifizierte Merkmal sei somit in der Lehre des Streitpatents nicht vorgesehen, weshalb das Handelsgericht Art. 24 Abs. 1 lit. c PatG verletzt habe. b) Die Einschränkung eines

teilnichtigen Patentes durch Einfügen zusätzlicher Merkmale ist nur zulässig, wenn es sich um Merkmale handelt, deren Bedeutung für die technische Lehre in der erteilten Fassung des Patents bereits offenbart wurde. Das ergibt sich aus dem im Jahre 1978 im Rahmen der sog. Harmonisierung ins Gesetz eingefügten Art. 26 Abs. 1 Ziff. 3bis PatG (entsprechend Art. 138 Abs. 1 lit. c EPÜ), wonach ein Patent nichtig ist, wenn dessen Gegenstand über den Inhalt des Patentgesuches in der für das Anmeldedatum massgebenden Fassung hinausgeht (vgl. dazu das Urteil vom 9. Juli 1998, publiziert in sic! 1/1999 S. 58 ff., E. 3a; BGE 121 III 279 E. 3a, je mit Hinweisen). Dies galt im Übrigen bereits altrechtlich (BGE 95 II 364 E. 4a S. 369). Wie in diesem Entscheid festgehalten worden ist (E. 4d), steht dem Interesse des Patentinhabers, einen Teil seines Patentes retten zu können, das Interesse Dritter entgegen, in ihrem Vertrauen auf die Massgeblichkeit der in den Patentansprüchen gegebenen Erfindungsdefinition und des damit umschriebenen sachlichen Geltungsbereichs geschützt zu werden. Die Rücksicht auf dieses Interesse Dritter gebietet, das Patent nur insoweit einzuschränken, als dem Fachmann aufgrund der ganzen Patentschrift von Anfang an unmissverständlich erkennbar war, dass eine bisher nur in der Beschreibung oder in den Zeichnungen enthaltene und nunmehr als weiteres Merkmal in den Patentanspruch aufzunehmende Angabe einen wesentlichen Bestandteil der Erfindung bilde. Der gleiche Gedanke liegt Art. 123 Abs. 2 EPÜ betreffend Änderungen des europäischen Patentes zugrunde (vgl. Urteil vom 9. Juli 1998, publiziert in sic! 1/1999 S. 58 ff., E. 3a mit Hinweisen).

c) Nach den Ausführungen in der ergänzenden Stellungnahme des gerichtlichen Gutachters, auf welche der angefochtene Entscheid verweist und die gemäss Art. 64 Abs. 2 OG aus den Akten beigezogen werden können, ist das Merkmal E2' - welches der von der Vorinstanz modifizierte Fassung entspricht - entgegen der Auffassung der Beklagten in der Patentschrift erwähnt und auch deutlich als "zur Erfindung gehörig" offenbart. Der Sachverständige verwies namentlich auf diejenigen Stellen der Patentschrift, wo das Auffalten und Absetzen des auf dem Greifer hängenden Druckbogens auf den Aufnahmesattel beschrieben ist. Darin werde ausgeführt, dass zunächst die Endkante des kürzeren Teils der Druckbogen schneller vorgeschoben wird, was zur Folge habe, dass der kürzere Teil der Druckbogen nach unten ausgebaucht werde, worauf diese freie Endkante auf die eine Seite eines herankommenden Aufnahmesattels falle. Danach gebe der Greifer am Ende des Greiferbandes die Endkante des längeren Teils des Druckbogens frei. Dies bedeute, dass die beiden Druckbogenhälften von dem Greifer auf beiden Seiten des Aufnahmesattels frei herabhängen. Erst danach könnten die Greifer der Zuförderer die gefalteten Druckbogen freigeben, so dass diese unter der Wirkung des Eigengewichts rittlings auf den entsprechenden Aufnahmesattel zu liegen kommen. Nach Auffassung des Experten ist in der Patentschrift somit mit aller Deutlichkeit und auch als wesentlich dargestellt, dass die Druckbogen in frei herabhängendem Zustand auf den Sammelförderer übertragen werden. Die Vorinstanz hielt diese Erkenntnisse für richtig und stellte fest, dass die - auf Vorschlag des Experten vorgenommene - Beschränkung des Hauptanspruchs durch die Patentschrift des Streitpatents gestützt ist.

d) Die vom Handelsgericht vorgenommene Einschränkung des Patentanspruchs 1 durch Hinzufügen des erwähnten Merkmals ist entgegen der Auffassung der Beklagten nicht bundesrechtswidrig. Ihre Behauptung, dass die von der Vorinstanz vorgenommene Präzisierung des Anspruchs aus den Patentunterlagen nicht ersichtlich sei, widerspricht den technischen Feststellungen, welche sich auf die Beurteilung des gerichtlichen Experten abstützen. Die Einwände, welche die Beklagten zur Stützung ihrer gegenteiligen Betrachtungsweise vorbringen, vermögen keine erheblichen Zweifel an der Richtigkeit dieser Feststellungen zu wecken

(vgl. dazu oben E. 2c). 4.-Die Beklagten rügen, der Gutheissung der Verletzungsklage durch die Vorinstanz liege eine falsche Anwendung des Nachahmungsbegriffs zugrunde. a) Das Handelsgericht legte dar, bei der angegriffenen Ausführungsform seien aufklappbare Taschen mit austrittsseitigen Ausschiebevorrichtungen vorgesehen, währenddem nach dem Klagpatent die Zuförderer im Abstand voneinander umlaufende Greifer aufwiesen. Die Vorinstanz ging gestützt auf die Darlegungen des beigezogenen Experten davon aus, dass Taschen mit Ausschiebevorrichtungen an sich kein Äquivalent gesteuerter Greifer darstellen. Allerdings hielt das Handelsgericht auch fest, das Verwenden einer solchen Ausschiebevorrichtung bedeute nicht ohne weiteres, dass der Schutzbereich des Klagpatents nicht tangiert werde. Als mit gesteuerten Greifern äquivalent erachtete es nämlich Taschen, die den Druckbogen nicht durch eine Ausschiebevorrichtung, sondern durch Aufklappen auf den Sammelförderer entlassen. Diesfalls werde das Freigeben des Druckbogens aus der Aufnahmetasche nach der Art eines sich öffnenden Greifers bewirkt. Entscheidend sei deshalb die Frage, ob in der angegriffenen Ausführungsform die Druckbogen bei geschlossener Tasche von der Ausschiebevorrichtung freigegeben werden oder ob die Freigabe dadurch bewirkt werde, dass sich die Tasche öffnet, während sich der Druckbogen noch zwischen den Rollen der Ausschiebevorrichtung und damit noch im Wirkungsbereich der Tasche befinde. Nachdem - wie das Bundesgericht im Urteil vom 1. Oktober 1999 erkannt hat - beide Parteien übereinstimmend davon ausgegangen seien, dass die Druckbogen durch Öffnen der Taschen des Zuförderers auf den Sammelförderer entlassen werden, verletze die angegriffene Ausführungsform den teilgültigen Hauptanspruch des Klagpatentes. b) Die Beklagten wenden dagegen ein, die Taschenradkonstruktion mit Ausschiebevorrichtung sei nach den Feststellungen der Vorinstanz keine äquivalente Ausführung eines Greifers. Weil somit bei der angeblichen Verletzungsform das wesentliche Merkmal E des Streitpatentes fehle, hätte das Handelsgericht die Klage zwingend abweisen müssen. Die Argumentation der Beklagten übergeht die vorinstanzlichen Erwägungen, wonach für die Beurteilung der Äquivalenz der angegriffenen Taschenradkonstruktion und den Greifern des Streitpatents nicht allein auf die Verwendung einer Ausschiebevorrichtung abzustellen ist. Vielmehr hat das Handelsgericht erkannt, dass in der angegriffenen Ausführungsform die Aufnahmetaschen nach der Art eines sich öffnenden Greifers funktionieren, indem das Freigeben der Druckbogen nach den übereinstimmenden Parteivorbringen durch Aufklappen der Taschen bewirkt wird. Damit aber liegt nach den Feststellungen des gerichtlichen Sachverständigen, denen die Vorinstanz gefolgt ist, ein Äquivalent gesteuerter Greifer vor. Nachdem die Voraussetzungen für ein Abweichen von den technischen Feststellungen der Vorinstanz nicht gegeben sind (vgl. oben E. 2c), folgt daraus wiederum, dass die angegriffene Ausführungsform vom Schutzbereich des Streitpatentes erfasst wird. Damit ist die Bejahung einer Nachahmung nicht bundesrechtswidrig. c) Die Beklagten machen gegen die vorinstanzliche Beurteilung im Weiteren geltend, bei Anspruch 1 des Streitpatents handle es sich um einen Vorrichtungsanspruch, nicht um einen Verfahrensanspruch. Die Prüfung der Nachahmung sei demzufolge eine rein statische Angelegenheit, indem die Merkmale des Vorrichtungsanspruches mit denjenigen der angeblich patentverletzenden Vorrichtung verglichen werde. Die im angefochtenen Urteil als entscheidend erachtete Frage, wie die Druckbogen aus den Aufnahmetaschen entlassen werden, sei jedoch eine Frage nach einem dynamischen Element und damit nach einem Verfahrensmerkmal. Zudem habe auch die Vorinstanz festgestellt, dass die angegriffene Taschenradkonstruktion alternativ so verwendet werden könne, dass die Taschen geöffnet werden, bevor oder nachdem die darin

eingelegeten Druckbogen vollständig herausgerutscht sind. Die Auffassung, es liege eine Verletzung eines Vorrichtungsanspruchs vor, je nachdem welche von alternativen Benutzungsformen eines angeblichen Verletzungsgegenstandes angewendet werde, sei bundesrechtswidrig. Bei der im vorliegenden Verfahren zu beurteilenden Ausführungsform werden die Druckbogen nach den übereinstimmenden Parteivorbringen durch Öffnen der Taschen freigegeben, was nach den technischen Feststellungen der Vorinstanz ein Äquivalent eines gesteuerten Greifers darstellt. Nachdem eine Nachahmung vorliegt, falls das mit der Erfindung zu vergleichende Verfahren oder Erzeugnis den wesentlichen Gehalt des Erfindungsgedankens in abgewandelter Form übernimmt ( BGE 125 III 29 E. 3b S. 32 mit Hinweis), kann es entgegen der von den Beklagten vertretenen Auffassung nicht darauf ankommen, ob anstelle der angegriffenen Ausführungsform eine andere denkbar ist, welche das Patent möglicherweise nicht verletzt. Massgebend muss vielmehr die konkret in Frage stehende Ausführungsform sein, welche u.a. durch die Funktionsweise einer Vorrichtung definiert ist. Die Rüge der Beklagten ist deshalb unbegründet.

#### **E. 5**

a) Die Vorinstanz hat die formelle Neufassung des eingeschränkten Anspruchs 1 des Streitpatents in ein nach Rechtskraft des Urteils durchzuführendes separates Verfahren verwiesen. Die Beklagten bringen dagegen vor, der vorliegende Fall sei mit dem BGE 120 II 357 zugrunde liegenden Sachverhalt nicht vergleichbar, weshalb das dort aufgezeigte Verfahren zur Neufassung des Patentanspruches bei teilweiser Nichtigerklärung eines Patentanspruches auf den zu beurteilenden Fall nicht anwendbar sei. Die Vorinstanz habe mit ihrer Vorgehensweise Art. 27 Abs. 2 PatG verletzt, weil die Parteien vor der Neufassung hätten angehört werden müssen. b) Das Handelsgericht hat die Verletzungsklage gestützt auf den modifizierten Anspruch 1 des Streitpatents geprüft, wobei es bei der Neuformulierung des Patentanspruches 1 dem Vorschlag im gerichtlichen Gutachten wörtlich gefolgt ist. Die Beklagten mussten damit rechnen, dass sich die Vorinstanz mit der vom Experten vorgeschlagenen Präzisierung befassen und dessen Vorschlag allenfalls übernehmen würde (vgl. auch das Urteil vom 9. Juli 1998, publiziert in sic! 1/1999 S. 58 ff., E. 1a). Sie hatten mehrmals Gelegenheit, sich zur vorgeschlagenen Neuformulierung des Patentanspruches 1 zu äussern. So haben sie sich denn etwa in der Stellungnahme zum Gerichtsgutachten auch ausführlich damit befasst. Die Rüge, ihr Anhörungsrecht sei verletzt worden, ist somit bereits aus diesem Grund unbegründet. Im Übrigen ist, wie die Vorinstanz zutreffend ausführt, die Teilnichtigkeit lediglich eine Feststellung dessen, was geschützt ist und was nicht. Weil die Neufassung der Patentansprüche damit nicht Wesensmerkmal des Teilnichtigkeitsurteils ist, kann sie diesem entgegen der Auffassung der Beklagten auch im vorliegenden Fall nachfolgen ( BGE 120 II 357 E. 2a S. 361; Blum/Pedrazzini, Das schweizerische Patentrecht, 2. Aufl., Band II, Anm. 6 zu Art. 27). 6.-Damit erweisen sich die von den Beklagten vorgebrachten Rügen als unbegründet. Die Berufung ist deshalb abzuweisen. Bei diesem Verfahrensausgang werden die Beklagten kosten- und entschädigungspflichtig ( Art. 156 Abs. 1 und Art. 159 Abs. 2 OG ).

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