

BGer 4C.348/1999 vom 12. April 2001

Bundesgericht, 2001-04-12, DE

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_4C.348_1999

FR: TF 4C.348/1999 du 12 avril 2001

IT: TF 4C.348/1999 del 12 aprile 2001

Erwägungen

E. 1

a) Dispositivziffer 1 des Teilurteils des Handelsgerichts wird mit der Berufung nicht angefochten. Damit kann im vorliegenden Verfahren allein noch beurteilt werden, ob das Handelsgericht zu Recht eine Verletzung des Europäischen Patents Nr. 0 319 521 (nachfolgend: Streitpatent) durch die Klägerin festgestellt und ihr ein entsprechendes Verbot auferlegt hat.

b) Mit dem angefochtenen Urteil hat das Handelsgericht bloss über einen Teil der vom Beklagten widerklageweise geltend gemachten Rechtsbegehren entschieden. Noch nicht beurteilt hat es dessen Begehren auf Gewinnherausgabe und Zahlung von Schadenersatz. Mit der Berufung angefochten ist somit ein materielles Teilurteil. Solche Urteile können nach ständiger Rechtsprechung selbständig mit Berufung angefochten 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. 1 S. 409 mit Hinweisen). Diese Voraussetzungen sind im vorliegenden Fall erfüllt.

E. 2

Die Vorinstanz ist in Übereinstimmung mit dem schriftlich abgegebenen Votum eines mitwirkenden Fachrichters zum Ergebnis gelangt, dass die Rohrschellen der Klägerin alle Merkmale des Anspruchs 1 des Streitpatents aufweisen, damit als Nachmachung in dessen Schutzbereich fallen und das Patent verletzen. Mit der Berufung wird eingewendet, die Auslegung des Streitpatentes durch die Vorinstanz sei falsch, weil die mit der Erfindung gelöste Aufgabe, nämlich die Verwendung kurzer Spannschrauben mit kurzen Spannweiten, nicht berücksichtigt worden sei.

a) Nach Art. 51 PatG ist die Erfindung in einem oder mehreren Patentansprüchen zu definieren (Abs. 1). Die Patentansprüche bestimmen den sachlichen Geltungsbereich des Patents. Die Beschreibung und die Zeichnungen sind zur Auslegung der Patentansprüche heranzuziehen (Art. 51 Abs. 2 und 3 PatG ; ebenso Art. 69 Abs. 1 EPÜ [Übereinkommen über die Erteilung europäischer Patente vom 5. Oktober 1973], SR 0.232. 142.2). Die Patentansprüche definieren gemäss Art. 69 EPÜ und - dem harmonisierten: vgl. BGE 120 II 71 E. 2 S. 73 - Art. 51 PatG den Gegenstand der Erfindung nach dem objektivierten, normativen Gehalt aus der Sicht des Fachmanns (BGE 122 III 81 E. 4a S. 83; Hans Peter Walter, Zwischen Skylla und Charybdis - zur Auslegung der Patentansprüche nach Art. 69 EPÜ , GRUR 1993, S. 350). Der Auslegung der Patentansprüche in ihrer technischen Anleitung kommt dabei Vorrang gegenüber der Beschreibung zu, wenn sie enger oder weiter gefasst sind als diese (Eugène Brunner, Der Schutzbereich europäisch erteilter Patente aus schweizerischer Sicht - eine Spätlese, sic! 1998, S. 355 Ziff. 3).

b) Anspruch 1 des Streitpatents lautet wie folgt:

"Rohrschelle, bestehend aus einem ringförmigen Bügel mit wenigstens einer Öffnung, die durch eine Spannschraube schliessbar ist, deren Fuss auf der einen Seite der Öffnung durch ein Loch in einem am Bügel angebrachten Flansch hindurchführbar und festlegbar ist, dadurch gekennzeichnet, dass der Kopf der Spannschraube mit Bezug auf deren Mittellängsachse axial durch das Loch im Flansch hindurchführbar ist und durch eine vor dem Spannen zwischen Kopf und Flansch eingeführte, mit einem an einem Ende offenen Langloch ausgebildete Unterlegscheibe gehalten ist. "

In der Beschreibung wird festgehalten, die Erfindung betreffe eine Rohrschelle, bestehend aus einem ringförmigen Bügel mit wenigstens einer Öffnung, die durch eine Spannschraube schliessbar ist, deren Fuss auf der einen Seite der Öffnung mit Gewindeeingriff gelagert und deren Kopf auf der anderen Seite der Öffnung durch ein Loch in einem am Bügel angebrachten Flansch hindurchführbar und festlegbar ist. Es wird sodann darauf hingewiesen, dass der Erfindung die Aufgabe zugrunde liegt, eine Rohrschelle der beschriebenen Art zu schaffen, die sich auch mit einer sehr kurzen Spannschraube gut handhaben und leicht schliessen lässt. Schliesslich wird hervorgehoben, die Erfindung biete den Vorteil, dass die Spannschraube unabhängig von der Stärke der Rohrschelle und vor allem auch bei nur geringem Spiel zwischen Rohr und Rohrschelle, d.h. schmale und bei Verwendung einer Gummieinlage sogar minimalem Öffnungsspalt, mit wenigen Umdrehungen gespannt werden und daher sehr kurz sein kann.

c) Die Auslegung des Patentanspruchs 1 ergibt nach dem angefochtenen Urteil, dass die Erfindung eine Vereinfachung des Schliessvorgangs der Rohrschelle zum Gegenstand hat: Indem der Fuss der Spannschraube auf der einen Seite der Öffnung mit Gewindeeingriff gelagert ist, hat sie beim Montagevorgang eine definierte Lage. Beim Schliessen der Rohrschelle wird die Spannschraube von allein axial durch das Loch im gegenüberliegenden Flansch geführt. Im Anschluss daran wird mit einem davon getrennten Vorgang und einem zusätzlichen Teil, nämlich mit der mit einem an einem Ende offenen Langloch ausgebildeten Unterlegscheibe der Kopf der Spannschraube zurückgehalten. Darauf wird die Spannschraube festgezogen.

Im Zusammenhang mit der Frage der unzulässigen Erweiterung des Streitpatents hält das Handelsgericht fest, der Fachmann entnehme der Beschreibung namentlich, es sei in Bezug auf die Ausgestaltung der Unterlegscheibe wesentlich, dass sie ein an einem Ende offenes Langloch hat, damit sie die erfindungsgemässe Funktion erfüllen kann. Dagegen werde dem Fachmann mit der Empfehlung, die Unterlegscheibe derart auszubilden, dass sie in radialer Richtung auf dem Flansch geführt wird, womit eine sehr kurze Spannschraube verwendet werden kann, lediglich ein bevorzugtes Ausführungsbeispiel der Erfindung gezeigt. Aus diesem Grund lehnt es das Handelsgericht ab, die Anleitung im Patentanspruch 1, wonach die Unterlegscheibe vor dem Spannen zwischen Kopf und Flansch "eingeführt" wird, aufgrund der in der Beschreibung genannten Aufgabenstellung dahingehend einzuschränken, dass diese "eingeschoben" werde.

d) Die Klägerin ersucht unter Berufung auf Art. 67 Ziff. 1 OG um Bestellung eines neuen Sachverständigen, der die Frage der Verletzung des Streitpatentes zu begutachten hätte.

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 derartige 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 (BGE vom 9. Dezember 1998, E. 2a, abgedruckt in sic! 1999 294; BGE vom 17. November 1989, E. 2a, abgedruckt in SMI 1990, 133 ff.; BGE 120 II 312 E. 3b S. 315; 114 II 82 E. 2a S. 85). Die Klägerin behauptet zu Recht nicht, dass der Fachrichter und ihm folgend die Vorinstanz die technischen Fragen nicht richtig gestellt haben. Der Fachrichter ist denn auch korrekt vorgegangen, indem er die einzelnen Merkmale gemäss Patentanspruch 1 mit den von der Klägerin vertriebenen Ausführungsformen von Rohrschellen verglichen hat (vgl. Singer/Stauder, Europäisches Patentübereinkommen, 2. Auflage 2000, N. 15 zu Art. 69 EPÜ ; Brunner, a.a.O., S. 356). Nach Auffassung der Klägerin ist vielmehr entscheidend, dass das erwähnte "Einführen" der Unterlegscheibe gestützt auf die in der Beschreibung genannte Aufgabenstellung auf ein "Einschieben" beschränkt werden muss. In diesem Punkt besteht aber kein Anlass, die technischen Feststellungen der Vorinstanz gestützt auf Art. 67 Ziff. 1 OG in Frage zu stellen und zu überprüfen. Aus dem angefochtenen Urteil geht ohne weiteres hervor, dass der Fachmann das "Einführen" dann einschränkend als "Einschieben" auffasst, wenn er sich eine Rohrschelle gemäss Streitpatent mit der kürzest möglichen Spannschraube vorstellt. Die Vorinstanz hat indessen übereinstimmend mit dem Fachrichter angenommen, dass die Verwendung einer möglichst kurzen Spannschraube lediglich eine bevorzugte Ausführungsform der Rohrschelle gemäss Streitpatent bildet, während im Übrigen wesentlich ist, dass die Unterlegscheibe ein an einem Ende offenes Langloch aufweisen muss und sie ohne weiteres, "z.B. irgendwie von Hand", auf einer beliebig gekrümmten Bewegungsbahn eingeführt werden kann. Da diese Feststellungen weder unklar noch widersprüchlich sind, scheidet die Anwendung von Art. 67 Ziff. 1 OG aus.

e) Die Klägerin kritisiert die durch die Vorinstanz vorgenommene Auslegung des Streitpatents namentlich unter Hinweis auf das Urteil des Deutschen Bundesgerichtshofs vom 2. März 1999 in Sachen Müpro GmbH gegen Hilti Deutschland GmbH und Egbert Appel. In diesem Urteil, das ebenfalls das Europäische Patent Nr. 0 319 521 zum Gegenstand hat, ist der Bundesgerichtshof davon ausgegangen, dass der Inhalt einer Patentschrift den Offenbarungsgehalt eines Patents begrenzen könne, wenn der Fachmann der Gesamtheit der Patentschrift eine engere Lehre entnehme, als diejenige, die der Wortlaut eines Merkmals zu vermitteln scheint. Der Bundesgerichtshof hat aufgrund der Aufgabenstellung in der Beschreibung geschlossen, dass die Verkürzung der Spannschrauben und Spannwege derart eindeutig im Vordergrund der Lehre des Streitpatents stehe, dass darin nicht lediglich einer von mehreren gleichwertigen Teilaspekten gesehen werden könne und sich die Lehre des Patents nicht auf eine "gewisse Verkürzung" in völlig unbestimmter Grössenordnung beschränke, sondern ganz betont die Verwendung "sehr kurzer" Schrauben ermöglichen wolle, die mit "wenigen Umdrehungen" gespannt werden können.

Es trifft zwar zu, dass ausländischen Gerichtsurteilen zur selben Patentfrage im Rahmen harmonisierter Auslegung gemäss Art. 69 EPÜ im Interesse der anzustrebenden Kohärenz wenn möglich Rechnung zu tragen ist (vgl. Hans Peter Walter, Die Auslegung staatsvertraglichen und harmonisierten Rechts: Gewicht und Bedeutung von

Entscheidungen ausländischer Gerichte und der Beschwerdekammern des EPA, GRUR 1998, S. 886 ff., S. 871 Ziff. 3). Dennoch kann der Ansicht des Bundesgerichtshofs im vorliegenden Fall nicht zugestimmt werden. Mit der Vorinstanz ist vielmehr das Merkmal des "Einführens" der Unterlegscheibe gemäss Patentanspruch 1 im wörtlichen und technisch einleuchtenden Sinn des Einführens auf einer beliebig gekrümmten Bewegungsbahn zu verstehen und nicht auf ein geradliniges "Einschieben" einzuschränken. Denn die technische Anleitung des Patentanspruchs 1 beschränkt sich nicht auf die - für kurze Schrauben und Spannwege optimale - Art des Einführens der Unterlegscheibe, sondern umfasst auch ein Vorgehen, bei dem längere Schrauben verwendet werden. In diesem Zusammenhang ist der Cour d'Appel von Paris beizustimmen, welche in ihrem Entscheid vom 19. November 1999 (i.S. Franz Müller und Müpro GmbH gegen Hilti France) zum Ergebnis gekommen ist, dass die durch das Streitpatent beanspruchte Lehre nicht auf die Verwendung der kürzest möglichen Schrauben bzw. kürzerer Schrauben als jene der Hilti-Rohrschellen zu beschränken ist, sondern die Erwähnung der "sehr kurzen Spannschraube" in der Patentbeschreibung als Vergleich mit den Schraubenlängen gemäss dem vorbekannten Stand der Technik (DE-A-33 08 459) zu verstehen ist. Das Merkmal des "Einführens" der Unterlegscheibe zwischen Schraubenkopf und Flansch vermittelt in seiner sprachlichen Bedeutung auch für den Fachmann eine technisch sinnvolle Anleitung, wie im angefochtenen Urteil überzeugend dargelegt wird, und ist daher entgegen der mit der Berufung vertretenen Ansicht nicht auf ein "Einschieben" zwischen Kopf und Flansch einzuschränken.

Mit der Berufung wird im Übrigen nicht in Frage gestellt, dass die Rohrschellen des Typs Hilti MP das so ausgelegte Streitpatent verletzen. Das angefochtene Urteil ist deshalb mangels entsprechender Berufungsvorbringen insoweit nicht zu überprüfen (Art. 55 Abs. 1 lit. c OG).

E. 3

Aus diesen Gründen ist die Berufung abzuweisen und das angefochtene Urteil zu bestätigen.

Dem Ausgang des Verfahrens entsprechend ist die Gerichtsgebühr der Klägerin aufzuerlegen (Art. 156 Abs. 1 OG).

Diese hat den Beklagten 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.