S. 272 / Nr. 56 Erfindungsgesetz (d)

BGE 65 II 272

56. Auszug aus dem Urteil der I. Zivilabteilung vom 15. November 1939 i. S. N. V. Philips Gloeilampenfabrieken gegen Kaiser & Co. A. G. und Siemens & Halske Aktiengesellschaft (Intervenientin).

Seite: 272

Regeste:

Patentgesetz, Art. 16 Abs. 2. Die Beschränkung des Patentbesitzes darf nicht vom Vorliegen eines Parteiantrages abhängig gemacht werden, sondern ist durch den Richter von Amtes wegen vorzunehmen.

Loi sur les brevets d'invention, art. 16 al. 2. Le juge doit prononcer d'office la limitation du brevet, même lorsque l'intéressé n'a pas pris de conclusions y relatives.

Legge federale sui brevetti d'invenzione, art. 16 cp. 2. Il giudice deve pronunciare d'ufficio la limitazione del brevetto, anche se l'interessato non ha formulato conclusioni in tale senso.

Die Widerklage geht auf Nichtigerklärung des Patentbesitzes Nr. 130.580, das in einem Hauptanspruch und 8 Unteransprüchen eine Entladungsröhre zum Verstärken elektrischer Schwingungen umschreibt. Der Hauptanspruch und die Unteransprüche 1-3 erweisen sich auf Grund der tatsächlichen Feststellungen der Vorinstanz mangels Erfindungshöhe als nichtig. Die verbleibenden Unteransprüche 4-8 zerfallen nach der Zerstörung des Hauptanspruches, auf den sie bezogen waren, in mehrere, unter sich verschiedene Gegenstände, weisen also die nach Art. 6 u. 16 Abs. 2 erforderliche Einheit nicht auf. Da die widerbeklagte Patentinhaberin es unterliess anzugeben, welchen dieser Unteransprüche sie bei Nichtigkeit des übrigen Patentinhaltes aufrechterhalten und zum Patent(haupt-)anspruch erheben wolle, hat die Vorinstanz das ganze Patent nichtig erklärt, ohne sich auf die Frage der Beschränkung näher einzulassen. Diese Entscheidung ist mit dem Patentgesetz nicht vereinbar,

Seite: 273

aus folgenden Gründen:

Art. 16 Abs. 2 PatG schreibt vor, dass der Richter bei Teilnichtigkeit das Patent entsprechend zu beschränken hat. Ein Parteiantrag wird nicht vorausgesetzt und darf daher vom Richter auch nicht unter Berufung auf das kantonale Prozessrecht verlangt werden; die bundesrechtliche Regelung geht abweichenden Bestimmungen der kantonalen Prozessordnung vor. Die Beschränkung ist kraft Bundesrechts von Amtes wegen zu verfügen (vgl. BGE 34 II 62; 43 II 525; WEIDLICH u. BLUM, Das schweizerische Patentrecht, Anm. 11 zu Art. 16). Kommen mehrere der verbleibenden Ansprüche für die Neufassung des Patentbesitzes in Betracht, so hat der Richter eine Erklärung des Patentinhabers darüber zu veranlassen, welche Erfindung er geschützt wissen will. Es geht demnach nicht an, einfach das ganze Patent nichtig zu erklären, wenn der Patentinhaber es unterlassen hat, von sich aus einen Eventualantrag auf Beschränkung zu stellen. Diese vom Patentgesetz vorgesehene Ordnung ist auch durchaus sachgemäss. Der Wille des Patentinhabers, das Patent wenigstens soweit als möglich aufrechtzuerhalten, darf als selbstverständlich vorausgesetzt werden. Dass er aber, wenn auch nur in eventuellem Sinne, Beschränkungsanträge einreicht, ist ihm billigerweise nicht zuzumuten. Er würde damit seinen Standpunkt, es sei das Patent in vollem Umfange schutzwürdig, zum Vorneherein preisgeben oder doch abschwächen. Das kann von ihm umsoweniger verlangt werden, als sich häufig erst aus den Feststellungen der Experten ergibt, dass und wie das Patent zu beschränken ist. Allerdings lassen gewisse kantonale Prozessordnungen, so die bernische, neue Anträge unter Umständen auch in diesem Stadium des Prozesses noch zu. Die Anwendbarkeit von Art. 16 Abs. 2 PatG kann jedoch nicht von der mehr oder minder grossen Weitherzigkeit der kantonalen Prozessrechte in der Zulassung neuer Anträge

Seite: 274

abhängig sein; der Richter hat die Beschränkung in jedem Falle von Amtes wegen vorzunehmen