

S. 91 / Nr. 16 Erfindungsschutz (d)

BGE 65 II 91

16. Auszug aus dem Urteil der 1. Zivilabteilung vom 17. Mai 1938 i. S. Fried. Krupp A.-G. gegen Uddeholms Aktiebolag und Kohler.

Regeste:

Formulierung des Patentanspruches bei sog. Verwendungspatenten.

Teneur de la revendication en cas de brevet pour application nouvelle (brevet portant sur une application nouvelle de moyens connus).

Tenore della rivendicazione qualora si tratti di brevetto concernente una nuova applicazione d'un mezzo già noto.

Die Fried. Krupp A.-G. ist Inhaberin des Schweizerpatentes Nr. 136977, das die folgenden Ansprüche aufweist:

Hauptanspruch: «Austenitische Chrom-Nickelstahllegierung, dadurch gekennzeichnet, dass der Kohlenstoffgehalt so gering ist, dass die austenitische Gefügesteuer auch bei einer Anlassbehandlung gleichkommenden Erwärmung nicht verloren geht» .

Unteransprüche: «1. Chromnickelstahllegierung nach Patentanspruch, dadurch gekennzeichnet, dass sie weniger als 0,07% Kohlenstoff enthält.

» 2. Chromnickelstahllegierung nach Patentanspruch, dadurch gekennzeichnet, dass sie 18-25% Chrom, 7-12% Nickel und weniger als 0,07% Kohlenstoff enthält.»

Seite: 92

Dieses Patent wurde vom Handelsgericht Zürich aus formellen Gründen nichtig erklärt. Das Bundesgericht heisst die hiegegen gerichtete Berufung gut und weist die Sache zur materiellen Prüfung an die Vorinstanz zurück.

Aus den Erwägungen:

Die Vorinstanz ist deshalb zu einer Nichtigerklärung des Schweizer Patentes Nr. 136977 gelangt, weil nach ihrer Auffassung das, was im Patentanspruch zum Ausdruck gelange, vorbekannt gewesen sei. Die Vorinstanz hält nämlich dafür, dass so, wie der Patentanspruch mit Einschluss seiner Unteransprüche formuliert ist, angenommen werden müsse, die Klägerin wolle für die Chromnickelstahllegierung als solche, also für etwas Vorbekanntes, patentrechtlichen Schutz beanspruchen. Sie weist darauf hin, dass im Patentanspruch nur eine Legierung mit bestimmten Eigenschaften umschrieben werde, nämlich eine austenitische Chromnickelstahllegierung mit bestimmten Chrom- und Nickelanteilen und geringem Kohlenstoffgehalt, welche bei einer Anlassbehandlung gleichkommenden Erwärmung die austenitische Gefügesteuer nicht verliere. Von einer bestimmten Verwendung dieser Legierung oder von daraus anzufertigenden Gegenständen werde nichts gesagt. Man vermisse selbst eine Ausführung darüber, dass die Senkung des Kohlenstoffgehalts den Zweck verfolge, die interkristalline Korrosion bei bestimmten Gegenständen zu vermeiden. Die Erwähnung der Anlasserwärmung wolle offensichtlich nur besagen, es solle der Kohlenstoffgehalt der Legierung so niedrig sein, dass bei einer derartigen Erwärmung die austenitische Gefügesteuer nicht verloren gehe; sie geschehe also bloss als Mass für die Bestimmung des Kohlenstoffgehalts der Legierung. Auch der kennzeichnende Teil der Erfindungsdefinition deute darum nicht zwingend auf einen bestimmten Verwendungszweck der Legierung, und selbst ein Fachmann werde unter diesen Umständen dem streitigen Anspruch nicht entnehmen, das Patent wolle nicht die in

Seite: 93

Frage stehende Legierung als solche, sondern nur eine bestimmte Verwendung derselben schützen. Zu allem Überflus werde ja dann auch in der erläuternden Patentbeschreibung noch ausdrücklich gesagt, die Erfindung bezwecke die Schaffung einer bestimmten austenitischen Chromnickelstahllegierung, worin besonders deutlich zum Ausdruck gelange, dass die Erfindung auf die Legierung selbst gerichtet sei.

Eine solche Betrachtungsweise erweist sich indessen als zu formalistisch.

Richtig ist zwar, dass die Klägerin, das Vorhandensein einer entsprechenden materiell rechtsbeständigen Erfindung vorausgesetzt, unter den obwaltenden Verumständen höchstens Anspruch auf ein sog. Verwendungs- (resp. Anwendungs-) Patent haben kann, auf ein Patent also, durch das ein bekanntes Mittel (ein Stoff, ein Verfahren oder eine Vorrichtung) zu einem neuen Zweck, bzw. in einer neuen Funktion, verwendet wird (vgl. darüber KLAUER-MÖHRING, Patentgesetz, S. 73 lit. c). Und bezüglich dieser Verwendungs- oder Anwendungspatente nimmt das

schweizerische Patentamt den folgenden Standpunkt ein: «Will man die Verwendung eines Produkts zu einem bestimmten Zweck beanspruchen, so kann dies nur in Form eines Verfahrens geschehen; es ist hierfür ein Patentanspruch aufzustellen, in welchem die Erfindung in einer Kennzeichnung zu definieren ist» (vgl. das Zitat bei WEIDLICH und BLUM, Schweizerisches Patentrecht, I 65). Im Hinblick auf diese Praxis des schweizerischen Patentamtes hätte nach der Auffassung der Vorinstanz die Klägerin ihren Patentanspruch ungefähr wie folgt formulieren müssen: «Verfahren zur Herstellung von Gegenständen aus austenitischen Chromnickelstahllegierungen, welche der interkristallinen Korrosion auch nach einer einer Anlassbehandlung gleichkommenden Erwärmung widerstehen, dadurch gekennzeichnet, dass eine Legierung mit einem Kohlenstoffgehalt von weniger als 0,07% verwendet wird» . Auf Grund des deutschen

Seite: 94

Patentrechts, das Anwendungs- oder Verwendungspatente schlechthin anerkennt, hätte es nach der Meinung des Reichspatentamtes sogar genügt, wenn gesagt worden wäre: «Die Verwendung einer an sich bekannten Legierung mit 18-25% Chrom, 7-12% Nickel und einem Kohlenstoffgehalt unter 0,07% für die Herstellung von solchen Gegenständen, die entweder beim Herstellungsverfahren, z. B. Schweißen, oder im Betrieb einer einer AnlassbeLandlung gleichkommenden Erwärmung ausgesetzt sind» . Im deutschen Reichs-Patent Nr. 561160, durch das das deutsche Patentierungsverfahren dann abgeschlossen wurde, ist der Patentanspruch nur unwesentlich abgeändert formuliert worden, nämlich so: «Die Verwendung an sich bekannter austenitischer Chrom-Nickel-Stahllegierungen mit z. B. 18 bis 25% Chrom, 7 bis 12% Nickel und einem unter 0,07% betragenden Kohlenstoffgehalt für die Herstellung von solchen dem Angriff chemischer Agentien auszusetzenden Gegenständen, die entweder beim Herstellungsverfahren, z. B. beim Schweißen, oder im Betrieb einer einer Anlassbehandlung gleichkommenden Erwärmung ausgesetzt sind und bei denen nach dieser Erwärmung durch ein Abschrecken von Temperaturen von oberhalb etwa 1000° C der reine austenitische Zustand der Legierung nicht wiederhergestellt wird.»

Es erhebt sich nun die Frage, ob nicht auch in der Fassung des Anspruches im Schweizer Patent Nr. 136977 hinlänglich zum Ausdruck gelange, dass es sich nur um ein Anwendungs- oder Verwendungspatent handeln solle. Bei der Prüfung dieser Frage spielt es keine Rolle, dass nach der Auffassung des schweizerischen Patentamtes ein Anwendungs- oder Verwendungspatent immer in die Form eines Verfahrenspatentes gekleidet werden muss. Denn abgesehen von der hier nicht zu prüfenden Frage, ob patentrechtlich hierfür eine zwingende Notwendigkeit vorliege, müsste unter allen Umständen gesagt werden, dass eine solche Richtlinie höchstens bei der Zulassung einer Patentanmeldung zur Anwendung gebracht werden

Seite: 95

dürfte. Ist ein Patent aber einmal erteilt, so kann es nicht einzig des Umstandes wegen, dass es als Anwendungs-, resp. Verwendungspatent der Form des Verfahrenspatents ermangelt, als ungültig erklärt werden. Wenn also beispielsweise das schweizerische Amt den bei WEIDLICH und BLUM, S. 65, als Beispiel angeführten Patentanspruch: «Verwendung halogenierter Naphtole als Desinfektionsmittel» versehentlich zugelassen hätte, so wäre es ausgeschlossen, den einmal erteilten Patentanspruch zu vernichten, weil er nach den Richtlinien des Amtes als «Desinfektionsverfahren, dadurch gekennzeichnet, dass halogenierte Naphtole verwendet werden», hätte formuliert werden sollen. Dementsprechend ist auch heute einzig entscheidend, ob es für den Fachmann ersichtlich sei, dass durch das Schweizerpatent Nr. 136977 nicht eine Legierung, sondern vielmehr die Verwendung einer vorbekannten Zusammensetzung für ganz besondere Zwecke habe patentiert werden wollen.

Es ist nun ohne weiteres zuzugeben, dass in dieser Beziehung gewisse Zweifel möglich sind. Ist das aber der Fall, so muss, da die Einschränkung und nicht etwa die Erweiterung eines Patentanspruches in Frage steht, zu Gunsten der Aufrechterhaltung der erfolgten Patenterteilung im Sinne der einzig zulässigen eingeschränkten Bedeutung entschieden werden. Schon die Vorinstanz hat ausgeführt, der kennzeichnende Teil der Erfindung deute nicht zwingend auf einen bestimmten Verwendungszweck hin. Darin kommt zum Ausdruck, dass auch sie wenigstens die Möglichkeit einer solchen Auslegung einräumt. Allerdings enthält der Hauptanspruch des Schweizer Patentes Nr. 136977 in der Hauptsache scheinbar bloss die Angabe einer bestimmten Legierung. Durch die Hervorhebung der besonders wertvollen Eigenschaft derselben, darin liegend, dass die austenitische Gefügeform auch bei einer einer Anlassbehandlung gleichkommenden Erwärmung nicht verloren geht, liegt aber ein deutlicher Hinweis darauf, dass diese Legierung eben dann zu wählen sei, wenn das

Seite: 96

verwendete Material einer Erwärmung diesen Grades ausgesetzt ist. Dass dies letztere regelmässig nur bei der Herstellung eines Gegenstandes (hier namentlich beim Schweißen) oder dann im Betrieb

der Fall ist, bedeutet für den Fachmann wohl eine Selbstverständlichkeit, so dass die Unterlassung ihrer besondern Hervorhebung jedenfalls in einem Nichtigkeitsverfahren keine entscheidende Rolle zu spielen vermag. Schutzwürdige Interessen irgendwelcher Art werden auf diese Weise nicht verletzt. Denn es ist klar, dass der Patentschutz nur so weit reicht, als sich eben auf Grund einer restriktiven Interpretation des Patentanspruchs ergibt, d. h. nur im Umfang eines Anwendungs-, resp. Verwendungspatentes. Es ist übrigens bezeichnend, dass das Schweizer Patent Nr. 136977 nun nahezu 10 Jahre besteht, ohne dass es von anderer Seite ernsthaft angefochten worden wäre. Die Vorinstanz nimmt zu Unrecht an, einer solchen Entscheidung des Streitfalles stehe BGE 57 II 234 f. entgegen. Denn dort handelte es sich um die Frage, ob der Patentschutz auf Verhältnisse ausgedehnt werden dürfe, von denen nicht einwandfrei feststand, dass sie der Erfinder auch wirklich habe patentieren lassen wollen, also gewissermassen um die Ablehnung einer extensiven Interpretation eines Patentanspruchs. Im heutigen Falle hat man es aber gerade mit dem Gegenteil zu tun, indem zu entscheiden ist, ob nicht der Wille des Anmelders von Anfang an nur auf einen beschränkten Patentschutz ausgegangen