

Welchen Anforderungen hat die Formulierung von Unterlassungsbegehren in Patentverletzungsklagen zu genügen? – Kommentar zu BGE 131 III 70 (SAMMELHEFTER)

Mark Schweizer

Unterlassungsbegehren müssen sich auf ein konkret umschriebenes Verhalten richten. Die Wiederholung der Patentansprüche im Rechtsbegehren genügt auch bei wortsinngemässer Verletzung nicht. Die Ausführungsform ist vielmehr so zu beschreiben, dass durch blosser tatsächliche Kontrolle ohne Weiteres festgestellt werden kann, ob die verbotene Ausführung vorliegt. Im Vollstreckungsverfahren darf keine Auslegung rechtlicher oder mehrdeutiger technischer Begriffe mehr notwendig sein. Die Konkretisierung durch die Nennung von Typenbezeichnungen genügt nicht, da diese jederzeit geändert werden können.

I. Ausgangslage – Worum geht es?

Die Klägerin verklagt die Beklagte vor dem Kantonsgericht Nidwalden wegen Verletzung des klägerischen Patents «Sammelhefter». Ihr Unterlassungsbegehren formuliert sie so, dass sie den Patentanspruch wiederholt und durch die Typenbezeichnungen der beklagten Produkte ergänzt. Das Kantonsgericht tritt mangels ausreichender Umschreibung des Verletzungsgegenstandes nicht auf die Klage ein. 54.1

Die Klägerin erhebt gegen dieses Urteil eidgenössische Berufung mit dem Antrag, das Urteil sei aufzuheben und das Kantonsgericht anzuweisen, auf die Klage einzutreten; eventualiter schränkt die Klägerin ihr Rechtsbegehren auf die Typenbezeichnungen der zu verbietenden Produkte ein und verlangt, das Kantonsgericht sei anzuweisen, auf die Klage mit diesem Rechtsbegehren einzutreten. 54.2

II. Kernaussagen – Wie wurde entschieden?

Das Bundesgericht weist die Berufung ab. Unterlassungsklagen müssen auf das Verbot eines genau umschriebenen Verhaltens gerichtet sein. Die verpflichtete Partei soll erfahren, was sie nicht mehr tun darf, und die Vollstreckungs- oder Strafbe- 54.3

hörden müssen wissen, welche Handlungen sie zu verhindern oder mit Strafe zu belegen haben.¹ Wird das Verbot patentverletzender Handlungen beantragt, so genügt die sinngemässe Aufnahme der Patentansprüche in das Unterlassungsbegehren nicht zur Identifizierung der zu verbotenden Handlungen. Es genügt auch nicht, die Patentansprüche ohne Bezug auf die konkrete Ausführung durch die Beklagte etwas anders zu formulieren.

Die behauptete Verletzungs- oder Ausführungsform ist vielmehr so zu beschreiben, dass durch bloss tatsächliche Kontrolle ohne weiteres festgestellt werden kann, ob die verbotene Ausführung vorliegt.²

- 54.4 Der Zweck des Patentverletzungsprozesses, die rechtskräftige Bestimmung des Schutzbereiches des Patents in der Konfrontation zwischen dem Patent und der behaupteten Verletzungs- oder Ausführungsform, lässt sich nicht erreichen, wenn im Vollstreckungsverfahren wiederum geprüft werden muss, ob die dem Patentinhaber vorbehaltenene technische Lehre benützt wird.

Vielmehr ist die Verletzungsform als reale technische Handlung durch bestimmte Merkmale so zu umschreiben, dass es keiner Auslegung rechtlicher oder mehrdeutiger technischer Begriffe bedarf.³

- 54.5 Die Nennung von drei Typenbezeichnungen ändert nichts an der zu unbestimmten Formulierung des Unterlassungsbegehrens. Durch welche technischen Merkmale diese Typen konkret charakterisiert sein sollen, ist dem Rechtsbegehren nicht zu entnehmen.

Da Typenbezeichnungen problemlos geändert werden können, sind sie allein grundsätzlich nicht geeignet, die angegriffene Ausführung zu individualisieren.⁴

- 54.6 Zu umfassend formulierte Begehren auf Unterlassung können nur insoweit auf das zulässige Mass eingeschränkt werden, als sie hinreichend klar formuliert sind, was im vorliegenden Fall gemäss Bundesgericht weder für das Haupt- noch das Eventualbegehren zutrifft, weshalb die Berufung vollumfänglich abgewiesen wird.⁵

III. Hintergrund – Entwicklung der Rechtsprechung

- 54.7 Der Grundsatz, dass Unterlassungsbegehren sich auf ein genau umschriebenes Verhalten richten müssen und so präzise zu formulieren sind, dass sie ohne Weiteres zum Urteilsdispositiv erhoben werden können, ist unbestritten und entspricht

1 Immer noch ständige Rechtsprechung, siehe z.B. BGE 142 III 587 E. 5.3.

2 E. 3.3.

3 E. 3.3 in fine.

4 E. 3.6.

5 E. 3.6 in fine.

langjähriger Praxis, gerade auch im Immaterialgüterrecht.⁶ Das Urteil stellt aber sehr strenge Anforderungen auch im Patentrecht, wo die Konkretisierung wegen der Natur des Schutzrechts problematisch ist (siehe hinten, Würdigung). Sie widerspricht auch der älteren kantonalen Praxis, gemäss der bei Nachmachungen (wort-sinn-gemässe Verletzung nach deutscher Terminologie) die Wiederholung der Patentansprüche im Rechtsbegehren genügt, während bei Nachahmungen (äquivalenten Verletzungsformen) eine konkrete Umschreibung nötig ist.⁷

Das Bundespatentgericht folgt der Rechtsprechung des Bundesgerichts.⁸ Nach der Praxis des Bundespatentgerichts ist es zulässig, umstrittene Begriffe aus dem Anspruch in das Rechtsbegehren zu übernehmen, wenn sie nach der Auslegung im Erkenntnisurteil einer rein tatsächlichen Kontrolle zugänglich sind.⁹ Bei behaupteter Verletzung durch äquivalente Mittel hingegen muss das angeblich äquivalente Mittel im Rechtsbegehren ausdrücklich genannt sein.¹⁰ Bei auf die Vergangenheit gerichteten Begehren – insbesondere Auskunfts- und Rechnungslegungsansprüche – genügt die Nennung von Typenbezeichnungen, denn rückwirkend können diese nicht mehr geändert werden.¹¹ Ist der Instruktionsrichter aber der Auffassung, dass das Rechtsbegehren zu unbestimmt ist, so erhält die Klägerin Gelegenheit zur Nachbesserung, sodass ein Nichteintretensentscheid nie ohne «Warnung» erfolgt.¹² 54.8

Hinzuweisen ist auf die Praxis, bei Arzneimitteln die Identifizierung durch «Typenbezeichnungen» genügen zu lassen, weil die Bezeichnung und Zusammensetzung eines behördlich zugelassenen Arzneimittels nicht ohne die (nicht ohne Weiteres erhältliche) Zustimmung der Aufsichtsbehörde geändert werden dürfen und insofern das Argument der jederzeitigen Abänderbarkeit nicht greift.¹³ 54.9

6 BGer 4C.290/2001 vom 8. November 2002, E. 2 (TONBILDTRÄGER); BGer 4C.149/2003 vom 5. September 2003, E. 1.3 (INTEGRA); BGer 4C.169/2004 vom 8. September 2004, E. 1.3 (LIMMI), jeweils m.w.H.

7 Hinweis auf die ältere kantonale Praxis bei WERNER STIEGER, Fallstricke beim Prozessieren im Immaterialgüterrecht, ZZZ 2006, S. 39–59, Fn. 23.

8 Verfügung S2012_002 vom 7. März 2012 (WÄRMEDÄMMPLATTE); Urteil O2012_004 vom 24. August 2012, E. 9 (LEICHTBETON).

9 BPatGer, Urteil O2016_009 vom 18. Dezember 2018, E. 54 (DURCHFLUSSMESSFÜHLER).

10 BPatGer, Urteil O2015_018 vom 15. Juni 2018, E. 15 (instrument d'écriture).

11 BPatGer, Urteil O2015_018 vom 15. Juni 2018, E. 15 (instrument d'écriture).

12 BPatGer, Urteil O2012_004 vom 24. August 2012, E. 9 (LEICHTBETON).

13 HGer ZH vom 22. August 2007, sic! 2008, S. 642 (ALENDRONSÄURE).

IV. Lehrmeinungen – Wie wird der Entscheid aufgenommen?

- 54.10 Die Lehre hat das Urteil überwiegend kritisch aufgenommen.¹⁴ WIDMER und DEGEN weisen darauf hin, dass sich das vom Bundesgericht genannte Problem der Vollstreckung patentrechtlicher Unterlassungsansprüche in der Praxis kaum stelle, da die Parteien sich nach jahrelangem Prozess dem rechtskräftigen Urteil meist freiwillig unterzögen.¹⁵ Da über die Eintretensfrage vor dem Erkenntnisverfahren entschieden werde, müsse der Kläger zudem unter Umständen eine Verletzungsform konkret beschreiben, die er noch gar nicht kennen könne.¹⁶ MÜLLER/IN-ALBON bemerken dazu pointiert: «Weder die kantonale Vorinstanz noch das Bundesgericht haben den Verletzungsgegenstand je gesehen, aber sie wussten, dass er von der Klägerin ungenügend umschrieben wurde...».¹⁷ WIDMER/DEGEN sehen die Gefahr, dass die konsequente Anwendung der neuen Praxis durch die Gerichte «schlicht zu einer faktischen Rechtsverweigerung führt».¹⁸
- 54.11 HEINRICH weist darauf hin, dass bereits das erteilte Patent ein bestimmtes Verhalten – unter Strafdrohung – jedermann verbietet. Der Gesetzgeber geht offenbar davon aus, dass es für Dritte bereits aufgrund des «abstrakten» Patentanspruchs erkennbar ist, welche konkreten Handlungen verboten sind.¹⁹ Durch die von der bundesgerichtlichen Praxis erzwungene Einschränkung des Patentanspruchs unter seinen eigentlichen Schutzbereich würde dem Verletzer die Umgehung des Verbots einfach gemacht.²⁰
- 54.12 WALTER meint, das Urteil entspreche zwar der konstanten Praxis zu den Anforderungen an die Formulierung von Unterlassungsbegehren. Fraglich sei aber, ob diese «rigiden Anforderungen» auf den Patentprozess unbesehen zu übernehmen seien.²¹ Eine Vollstreckung noch so konkret formulierter patentrechtlicher Unterlassungsbegehren sei für einen technischen Laien ohne Beizug eines Fachmanns fast immer

14 PETER WIDMER/PATRICK DEGEN, «Sammelhelfer V», sic! 2005, S. 208 ff.; JÜRIG MÜLLER/URSULA IN-ALBON, Entwicklungen im Immaterialgüterrecht und Lauterkeitsrecht, SJZ 2005, S. 390 ff.; ROLAND VON BÜREN/HANS PETER WALTER, Die wirtschaftsrechtliche Rechtsprechung des Bundesgerichts im Jahr 2005, ZBJV 2006, S. 580 ff., 599 ff.; PETER HEINRICH, Die Formulierung patentrechtlicher Unterlassungsbegehren, sic! 2006, S. 48 ff.; STIEGER, a.a.O., S. 47 ff.; ohne eigene Stellungnahme CHRISTOPH LEUENBERGER, Die Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Zivilprozessrecht im Jahre 2005, ZBJV 2007, S. 157 ff., S. 168 f. Zur vergleichbaren Kontroverse in Deutschland siehe THOMAS KÜHNEN, Eine neue Ära bei der Antragsformulierung? Kritische Gedanken zur BGH-Entscheidung «Blasfolienherstellung», GRUR 2006, S. 180 ff.

15 WIDMER/DEGEN, a.a.O., S. 212.

16 WIDMER/DEGEN, a.a.O., S. 213.

17 MÜLLER/IN-ALBON, a.a.O., S. 390.

18 WIDMER/DEGEN, a.a.O., S. 212.

19 HEINRICH, a.a.O., S. 50.

20 HEINRICH, a.a.O., S. 52.

21 VON BÜREN/WALTER, a.a.O., S. 601.

unmöglich. Der fachmännisch unterstützten Vollstreckungsbehörde dürfe aber auch zugemutet werden, den zu vollstreckenden Anspruch aus dem Kontext zu verstehen. Überspitzte Anforderungen an Unterlassungsbegehren würden Umgehungen mit geringfügigen Abweichungen Tür und Tor öffnen.²²

Nach STIEGER vermag die Argumentation des Bundesgerichts, Typenbezeichnungen könnten problemlos geändert werden, nicht zu überzeugen. Zwar treffe dies zu, aber das entsprechende Risiko trage der Kläger.²³ Das Handelsgericht Zürich habe in einem Urteil von 1976 ausdrücklich festgehalten, dass Typenbezeichnungen eine genügende Individualisierung darstellten.²⁴ 54.13

V. Würdigung

Dogmatisch ergeben sich die Anforderungen an die Bestimmtheit des Rechtsbegehrens aus dem Rechtsschutzinteresse: Der Kläger hat nur ein schützenswertes Interesse daran, dass dem Beklagten Handlungen verboten werden, die dieser mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit tatsächlich vornehmen wird. Die in der Vergangenheit liegende konkrete Verletzungshandlung begründet die Gefahr, dass diese konkrete Handlung wiederholt wird. Begründet werden die Anforderungen an die Bestimmtheit von patentrechtlichen Unterlassungsbegehren aber mit zwei Argumenten, die mit dem Rechtsschutzinteresse eigentlich wenig zu tun haben: einerseits damit, dass der Beklagte wissen müsse, welches Verhalten ihm genau verboten wird, andererseits damit, dass im Vollstreckungsverfahren durch «blosse tatsächliche Kontrolle ohne Weiteres festgestellt werden kann, ob die verbotene Ausführung vorliegt». 54.14

Die Anforderungen an die Konkretisierungen der Unterlassungsbegehren stehen in einem Spannungsverhältnis zur notwendigerweise abstrakten Natur des patentrechtlichen Schutzes. Das Patent schützt die Erfindung, die (abstrakte) technische Lehre, nicht bloss konkrete Ausführungsformen.²⁵ Die patentverletzenden physischen Objekte sind nur Instanzen der allgemeineren Kategorie, die durch die – gemäss Art. 29 Abs. 2 PatV und Art. 84 EPÜ deutlich zu formulierenden – Patentansprüche umschrieben wird. Wie HEINRICH zu Recht bemerkt,²⁶ erachtet es der Gesetzgeber offenbar als zumutbar, aus den Patentansprüchen auf das zu unterlassende Verhalten zu schliessen. Wieso dies bei einem auf ein technisches Handeln gerichteten *gerichtlichen* Verbot nicht der Fall sein soll, leuchtet nicht ein. 54.15

22 VON BÜREN/WALTER, a.a.O., S. 601 f.

23 STIEGER, a.a.O., S. 49.

24 HGer ZH vom 26. März 1976, SMI 1984, 53 ff., E. 5 (ROSETTENSCHLOSS).

25 Statt aller PETER HEINRICH, PatG/EPÜ, 2. Aufl., Zürich 2010, Art. 51 N 16.

26 HEINRICH, a.a.O., S. 50.

- 54.16 Was das Rechtsschutzinteresse anbelangt, so begründet die Verwirklichung einer konkreten in den Schutzbereich des Anspruchs fallenden Verletzungsform die Gefahr, dass der Verletzer weitere in den Schutzbereich fallende abgewandelte Ausführungsformen verwirklichen wird. Er hat zum Ausdruck gebracht, dass er sich um den Patentschutz nicht kümmert. Das Rechtsschutzinteresse ist nicht auf das Verbot bereits erfolgter Verletzungen beschränkt.
- 54.17 Zuzustimmen ist dem Urteil, soweit es verlangt, dass rechtlich oder technisch mehrdeutige Begriffe des Patentanspruchs nicht einfach im Unterlassungsbegehren wiederholt werden, sondern die konkrete Ausführungsform umschrieben wird.²⁷ Streiten die Parteien darüber, ob eine in der konkreten Ausführungsform verwendete Unterlagscheibe ein «Abstandhalter» im Sinne des Anspruchs ist, ist mit einer blossen Wiederholung des anspruchsgemässen Begriffs in der Tat wenig gewonnen. Allerdings findet dieses Erfordernis seine Grenze an funktionalen Merkmalen.²⁸ Wo der Anspruch z.B. ein Material mit einem Wärmeleitkoeffizienten von < 20 K verlangt und die konkrete Ausführungsform einen Edelstahl verwendet, kann der Kläger das Unterlassungsbegehren nicht auf Edelstahl einschränken, selbst wenn die angegriffene Ausführungsform einen Edelstahl mit einem Wärmeleitkoeffizienten von < 20 K verwendet. Der Beklagte kann zu Recht einwenden, dass es Edelstähle mit einem Wärmeleitkoeffizienten von > 20 K gibt und das Begehren deshalb über den Anspruch hinausgeht. Die Kombination von Edelstahl und Wärmeleitfähigkeit ist zwar möglich, bietet aber im Vollstreckungsverfahren keine Vorteile: Die Vollstreckungsbehörde wird nicht umhinkommen, durch entsprechende Messungen festzustellen, ob die funktionalen Merkmale durch die konkrete Verletzungsform verwirklicht werden.
- 54.18 Was die Vollstreckung durch bloss tatsächliche Kontrolle anbelangt, so ist es, wie erwähnt, sicher richtig, dass mehrdeutige Begriffe spezifiziert werden. Es besteht aber auch unter Parteivertretern die irrige Auffassung, «durch bloss tatsächliche Kontrolle» bedeute «durch blossen Augenschein eines technischen Laien». Das ist aber nicht gemeint: «bloss tatsächlich» meint «ohne erneute rechtliche Prüfung» (ob ein gewisses Merkmal erfüllt ist etc.). Hingegen kann es notwendig sein, im Vollstreckungsverfahren einen Sachverständigen beizuziehen, der beispielsweise Laboranalysen durchführen kann. Anzumerken ist, dass mit der Einführung des Bundespatentgerichts Erkenntnis- und Vollstreckungsgericht identisch sind (Art. 26 Abs. 1 lit. c PatGG). Zwar hat das Gericht im Erkenntnisverfahren eine andere Aufgabe als im Vollstreckungsverfahren, aber es ist nicht zu übersehen, dass es **de facto** den Sachverhalt und die umstrittenen Auslegungsfragen bereits bestens kennt, wenn es als Vollstreckungsgericht amtiert.

27 Siehe dazu Urteil O2012_004 vom 24. August 2012, E. 9 (LEICHTBETON).

28 SHK PatC  WEIZER, Art. 72 N 24.