



Fall-Nr.:	HG.2005.21
Stelle:	Handelsgericht
Rubrik:	Handelsgericht
Publikationsdatum:	16.08.2005
Entscheiddatum:	16.08.2005

Entscheid Handelsgericht, 16.08.2005

Art. 62 Abs. 1 lit. b und Abs. 2 ZPO (sGS 961.2). Ein Verfahren ist nicht zu sistieren, wenn der Prozessgegenstand, nämlich das Streitpatent, in dem Umfang, in welchem es gemäss einer Erklärung eines teilweisen Verzichts des Patentinhabers gegenüber dem IGE aufrecht erhalten worden ist, feststeht (Handelsgericht, 16. August 2005, HG.2005.21).

Erwägungen

1. Die X GmbH (Klägerin) befasst sich mit dem Vertrieb von Induktionskochherden (kläg.act. 3). Die Beklagten, Y und die Z AG, sind auf dem Gebiet der Herstellung und dem Vertrieb von Küchenapparaten, insbesondere von Kochherden, tätig (kläg.act. 1, 4). Der Beklagte 1 (Y) ist Inhaber des schweizerischen Patents Nr. 689'063 (kläg.act. 2, 5), an dem er eine Lizenz an die Beklagte 2 (Z) vergeben hat. Diese beruft sich auf das Streitpatent (kläg.act. 6).

Das schweizerische Patent 689'063 bezieht sich auf ein Kochgerät, das eine induktive Heizvorrichtung aufweist. Es wurde am 31. August 1998 veröffentlicht. Mit Schreiben vom 21. Januar 2005 forderte das Patentanwaltsbüro F & Partner AG als Vertreterin der Klägerin die Beklagten auf, innert der Frist bis zum 4. Februar 2005 das Streitpatent zurückzuziehen (bekl.act. 1). In der Folge wurde eine Korrespondenz zwischen der F & Partner AG und dem Patentanwalt der Beklagten, S. K., geführt, wobei es insbesondere um die Gültigkeit des Streitpatents ging. Am 22. Februar 2005 setzte die F & Partner AG den Beklagten eine letzte Frist bis 28. Februar 2005, um das Streitpatent zurückzuziehen, ansonsten eine Nichtigkeitsklage eingereicht werde (bekl.act. 2-6). Die Klägerin reichte am 8. März 2005 die vorliegende Klage beim



St.Galler Gerichte

Handelsgericht ein mit dem Rechtsbegehren, es sei festzustellen, dass das Streitpatent nichtig sei. Sie machte geltend, der Gegenstand des Streitpatents sei, im Wesentlichen wegen fehlender Neuheit und zusätzlich wegen Naheliegens, keine Erfindung, weshalb das Patent nichtig sei.

Mit Schreiben vom 23. Mai 2005 reichte der Patentanwalt der Beklagten beim Eidg. Institut für Geistiges Eigentum (IGE) die Erklärung eines teilweisen Verzichts auf das Schweizer Patent 689'063 ein (bekl.act. 7). Die Beklagten reichten am 30. Mai 2005 beim Handelsgericht ein Sistierungsbegehren ein, wobei sie insbesondere den Antrag stellten, das vorliegende Verfahren sei bis zum Vorliegen eines Entscheids des IGE über den beantragten Teilverzicht zu sistieren. Zur Begründung brachten sie insbesondere vor, nachdem das Streitpatent lediglich eingeschränkt aufrecht erhalten werde, sei dessen Anspruchswortlaut erst mit der Prüfung der Zulässigkeit des Teilverzichts durch das IGE eindeutig festgelegt. Die Durchführung dieser Prüfung durch das IGE gehe in jedem Fall rascher vonstatten als die Weiterführung des Prozesses mit der Einholung einer gerichtlichen Expertise. Die Interessen an einem Zuwarten mit dem Nichtigkeitsverfahren bis zum Vorliegen des Bescheids des IGE würden klar überwiegen.

Die Klägerin beantragte mit Stellungnahme vom 14. Juni 2005, das Sistierungsbegehren sei abzulehnen und das Verfahren fortzuführen. Die Beklagten reichten am 8. Juli 2005 eine Vernehmlassung und die Klägerin am 18. Juli 2005 die Duplik betreffend das Sistierungsbegehren ein. Mit Verfügung des Handelsgerichtspräsidenten vom 15. Juni 2005 wurden die Parteien darauf hingewiesen, dass das Handelsgericht über das Sistierungsbegehren der Beklagten nach Vorliegen der erwähnten Stellungnahmen ohne Parteiverhandlung entscheiden werde.

2. Das Handelsgericht ist für die vorliegende Klage betreffend Patentnichtigkeit sachlich zuständig (Art. 15 Abs. 1 lit. c ZPO). Die Beklagten haben ihren Sitz bzw. Wohnsitz im Kanton St. Gallen. Der Patentanwalt, welcher als Vertreter des Inhabers des Streitpatents in der Patentschrift genannt wird, hat seinen Geschäftssitz in St. Gallen. Damit ist das Handelsgericht örtlich zuständig (Art. 2 und Art. 16 Ziff. 4 LugÜ; vgl. Art. 109 Abs. 1 und 3 IPRG).



3. Gemäss Art. 62 Abs. 1 lit. b ZPO sistiert der Richter den Prozess, wenn das Urteil von der Entscheidung in einem anderen Verfahren abhängt. Beim "anderen Verfahren" kann es sich ebenfalls um einen Zivilprozess, jedoch auch z.B. um ein Straf- oder um ein Verwaltungsverfahren handeln. Die Parteien des anderen Verfahrens müssen nicht identisch sein mit den Parteien des sistierten Prozesses (Leuenberger/Uffer-Tobler, N 3a zu Art. 62 ZPO). Nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung wird die Hängigkeit eines anderen Verfahrens, dessen Ausgang von präjudizieller Bedeutung ist, als zureichender Grund für eine Sistierung anerkannt (BGE 122 II 217 E.3e). Eine Beeinflussung des Prozesses durch ein anderes Verfahren, ohne dass man geradezu von Abhängigkeit sprechen kann, ist vom Richter in Anwendung von Art. 62 Abs. 2 ZPO ("aus wichtigen Gründen geboten") unter Abwägung aller Interessen und im Hinblick auf das Gebot der beförderlichen Prozess erledigung zu würdigen (Leuenberger/Uffer-Tobler, N 3b und N 4b zu Art. 62 ZPO).

a) Der Beklagte 1 hat mit Erklärung vom 23. Mai 2005 gegenüber dem IGE auf das schweizerische Patent Nr. 689'063 teilweise verzichtet (bekl.act. 7). Gemäss Art. 24 Abs. 1 lit. b PatG kann der Patentinhaber auf das Patent teilweise verzichten, indem er beim IGE den Antrag stellt, einen unabhängigen Patentanspruch durch Zusammenlegung mit einem oder mehreren von ihm abhängigen Patentansprüchen einzuschränken. Wenn unabhängige Patentansprüche mit von ihnen abhängigen Patentansprüchen zusammengelegt werden, erhalten die unabhängigen Patentansprüche mehr Merkmale, d.h. zusätzlich diejenigen der abhängigen Patentansprüche. Dadurch wird deren Schutzbereich tendenziell kleiner (P. Heinrich, PatG/EPÜ, Kommentar zum Schweizerischen Patentgesetz und Europäischen Patentübereinkommen, Rz 24.05). Vorliegend hat der Beklagte 1 mit der Verzichtserklärung vom 23. Mai 2005 unbestrittenermassen einen neuen Patentanspruch 1 formuliert, welcher den Inhalt der bisherigen Patentansprüche 1-4 umfasst; mithin ist der neue Patentanspruch 1 durch die Zusammenlegung der erteilten Patentansprüche 1-4 entstanden (Vernehmlassung vom 08.07.2005, Ziff. 7, S. 3). Unbestrittenermassen hat der Beklagte 1 die bisherigen Patentansprüche 5-10 mit anderer Nummerierung unverändert gelassen. Dabei entspricht der neue Patentanspruch 2 dem bisherigen Anspruch 10, der neue Anspruch 3 dem bisherigen Anspruch 9, der Patentanspruch 4 dem bisherigen Anspruch 5, der Patentanspruch 5 dem alten Anspruch 6, der Patentanspruch 6 dem alten Anspruch 7 und der neue



Patentanspruch 7 dem bisherigen Patentanspruch 8 (vgl. Stellungnahme vom 14.06.2005, Ziff. 4f.). Der Sinn dieses vom Beklagten 1 erklärten Teilverzichts kann darin bestehen, das Patent gegen Angriffe resistenter zu machen, indem dem Kläger durch eine geeignete Einschränkung des Patents das Rechtsschutzinteresse für die Nichtigkeitsklage bezüglich des "zu weiten" Teils genommen wird (Heinrich, a.a.O., Rz 24.02). Ein Teilverzicht hat, wenn eine Nichtigkeitsklage hängig ist, die Bedeutung einer teilweisen Klageanerkennung (SMI 1976, S. 23 E. 2; Heinrich, a.a.O., Rz 24.11). Mit der im Sinne eines Teilverzichts nach Einreichung der vorliegenden Klage vom Beklagten 1 vorgenommenen Zusammenlegung der bisherigen Patentansprüche 1-4 in den neuen Patentanspruch 1 erfährt das Klagefundament der Nichtigkeitsklage der Klägerin grundsätzlich keine Änderung abgesehen davon, dass allenfalls mit der Zusammenlegung der bisherigen Patentansprüche 1-4 der Schutzbereich des Streitpatents eingeschränkt wird. In dem Masse, als eine solche Einschränkung des Schutzbereichs vorliegt, liegt eine teilweise Klageanerkennung durch die Beklagten vor. Die Beklagten sind an diese Erklärung, wonach die bisherigen Patentansprüche 1-4 zusammengelegt worden sind, gebunden.

Ob ein Teilverzicht zulässig war, kann vom Gericht im Rahmen einer Nichtigkeitsklage überprüft werden, wobei allenfalls ein Teilverzicht als unwirksam zu behandeln ist (SMI 1974, S. 93; Heinrich, a.a.O., Rz 24.15). Vorliegend ist indessen die Gültigkeit des Teilverzichts nicht richterlich zu überprüfen, nachdem die Klägerin dessen Gültigkeit ausdrücklich nicht bestreitet (Duplik vom 18.07.2005, Ziff. 2).

b) Die Beklagten verlangten die Sistierung des vorliegenden Verfahrens, weil der genaue Gegenstand des beantragten Teilverzichts resp. der genaue Anspruchswortlaut des Schweizer Patents erst mit der Prüfung der Zulässigkeit des Teilverzichts durch das IGE eindeutig festgelegt werde. In der Zwischenzeit sei unsicher, was genau Gegenstand des Patentschutzes und damit auch Streitgegenstand ist, womit der Richter in dieser Interimsphase die Gültigkeit des Teilverzichts nicht überprüfen könne. Die Klägerin hielt fest, es sei mit Sicherheit zu erwarten, dass das IGE den Teilverzicht, nachdem es sich dabei um eine reine Formsache handle, akzeptieren werde.

Der Patentinhaber kann durch Teilverzicht die Änderung der Patentansprüche selbst bewirken. Zu diesem Zweck reicht er eine Erklärung des teilweisen Verzichts ein, in der



er die gewünschten Änderungen der Patentansprüche angibt; eine Begründung ist nicht erforderlich (Art. 96 PatV). Die Beschreibung, die Zeichnungen und die Zusammenfassung können nicht geändert werden, jedoch gelten ihre Teile, die mit der Neufassung der Patentansprüche nicht vereinbar sind, als nicht vorhanden (Art. 97 Abs. 2 PatV). Das IGE prüft bei der Erklärung, ob diese die Bedingungen des Art. 24 PatG erfüllt, ob die verbleibenden Ansprüche ausreichend klar sind und ob sie darüber hinaus den Einheitsregeln (Art. 52 PatG, Art. 30 PatV) entsprechen. Der Teilverzicht wird anschliessend in das Patentregister eingetragen und eine Ergänzung der Patentschrift mit der Neufassung der Patentansprüche veröffentlicht (Art. 98 Abs. 1 und 2 PatV; Heinrich, a.a.O., Rz 42.11; J.-L. Comte, Schweizerisches Patenterteilungsverfahren, in: Bertschinger/Münch/Geiser, Schweizerisches und europäisches Patentrecht, Rz 7.78). Vorliegend ist in Übereinstimmung mit der Klägerin davon auszugehen, dass das IGE den vom Beklagten 1 erklärten Teilverzicht betreffend das Streitpatent ohne weiteres, nachdem die gesetzlichen Voraussetzungen offensichtlich erfüllt sind, in das Patentregister eintragen wird. Aber auch die Beklagten bringen keinerlei Gründe vor, weshalb der vom Beklagten 1 erklärte Teilverzicht nicht in der am 23. Mai 2005 erklärten Form ins Register eingetragen werden sollte. Sie legten insbesondere nicht dar, dass die Erklärung Zusätze enthalte, welche zu Unklarheiten führen könnten, sondern räumten selber ein, dass ausschliesslich ein unabhängiger Patentanspruch (Anspruch 1) durch Zusammenlegung mit mehreren von ihm abhängigen Patentansprüchen (Ansprüche 2, 3 und 4) eingeschränkt werde, was in genau dieser Form in Art. 24 Abs. 1 lit. b PatG vorgesehen ist. Damit ist davon auszugehen, dass der Prozessgegenstand, nämlich das Streitpatent, in dem Umfang, in welchem es gemäss Erklärung eines teilweisen Verzichts vom 23. Mai 2005 (bekl.act. 7) aufrecht erhalten worden ist, feststeht. Damit kann das vorliegende Verfahren auf dieser Grundlage weitergeführt werden, und das Sistierungsgesuch ist abzuweisen.

c) Das Sistierungsgesuch wäre aber auch dann abzuweisen, wenn bis zum Entscheid des IGE betreffend den Teilverzicht unsicher wäre, was genau Gegenstand des Patentschutzes und damit im vorliegenden Verfahren Streitgegenstand ist. Wie bereits ausgeführt, bestreitet die Klägerin die Gültigkeit des Teilverzichts nicht, so dass das Handelsgericht über diesen auch nicht zu befinden hat. Die Klägerin verlangt somit im vorliegenden Verfahren, es sei die Nichtigkeit des schweizerischen Patents 689'063 festzustellen, wobei es um den Schutzzumfang des Patents entsprechend der Erklärung



des Beklagten 1 betreffend einen teilweisen Verzicht auf das Patent 689'063 geht. Die Klägerin hat ausdrücklich erklärt, dass trotz des erklärten und von ihr anerkannten Teilverzichts der Klagebegründung im Moment nichts beigefügt zu werden brauche, sondern die Beklagten ohne weiteres darlegen könnten, wieso entgegen der Klagebegründung die Gegenstände ihres Patents doch neu oder allenfalls für die Fachperson nicht naheliegend gewesen seien (Stellungnahme vom 14.06.2005, Ziff. 10). Würde also das IGE den Teilverzicht nicht akzeptieren, hätte das Handelsgericht dennoch den von den Beklagten erklärten und von der Klägerin akzeptierten Teilverzicht im Sinne einer teilweisen Klageanerkennung zu berücksichtigen, womit auch in diesem Fall der Schutzzumfang des Streitpatents und damit der Streitgegenstand feststehen würde. Die Verfügung des IGE hätte also im vorliegenden Verfahren keine präjudizierende Wirkung. Damit wäre auch in diesem Fall das Sistierungsgesuch der Beklagten abzuweisen.

Im Übrigen hat die Klägerin bereits dargelegt, weshalb der Prozess auf der Grundlage der neuen Patentansprüche weitergeführt werden kann, nachdem sich die Klagebegründung insbesondere bereits auf den Gegenstand des neuen Patentanspruchs 1 beziehe (Stellungnahme vom 14.06.2005, Ziff. 9). Und auch die Beklagten haben bereits einlässlich zur Gültigkeit des eingeschränkten Klagepatents Stellung genommen (Vernehmlassung vom 08.07.2005, Ziff. 7), womit auch sie - zumindest im Rahmen dieser Ausführungen - davon ausgehen, dass der Schutzzumfang des Streitpatents und damit der Streitgegenstand hinreichend feststeht.

d) Zusammenfassend ist festzuhalten, dass das vorliegende Urteil nicht von der Entscheidung in einem anderen Verfahren, insbesondere die Verfügung des IGE betreffend Zulässigkeit des vom Beklagten 1 erklärten, teilweisen Verzicht auf das Patent Nr. 689'063, abhängt. Das Sistierungsgesuch ist deshalb abzuweisen.