Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
4C.52/2005 /zga

Urteil vom 18. Mai 2005
I. Zivilabteilung

Besetzung
Bundesrichter Corboz, Präsident,
Bundesrichterinnen Klett, Rottenberg Liatowitsch,
Bundesrichter Nyffeler, Bundesrichterin Kiss,
Gerichtsschreiber Arroyo.

Parteien
X._____,
Klägerin und Berufungsklägerin, vertreten durch Herrn Dr. Werner Stieger und/oder Herrn Andri Hess, Rechtsanwälte,

gegen

Y._____ AG,
Beklagte und Berufungsbeklagte, vertreten durch Fürsprecher Dr. Ulrich Glättli.

Gegenstand
Patentverletzung,

Berufung gegen das Urteil des Obergerichts des Kantons Solothurn, Zivilkammer, vom 22. Oktober 2004.

Sachverhalt:
A.
Die X._____ (Klägerin) ist Inhaberin des europäischen Patents 1 ("Insert for a drywall"), das sie am 23. April 1985 beim Europäischen Patentamt anmeldete. Der selbständige Anspruch 1 lautet:
1. Dübel zum Einsatz in bröckeligem Werkstoff mit einem allgemein hohlen zylindrischen Körper mit einem angeflanschten Ende, dadurch gekennzeichnet, dass der Körper ein Aussengewinde und ein Bohrende aufweist, wobei das Bohrende Mittel aufweist, um einen Durchgang eines langgestreckten Befestigers durch den Körper hindurch und über das Bohrende hinaus zu ermöglichen."
Die Y._____ AG, (Beklagte), bezweckt den Handel mit und die Fabrikation von Maschinen, Werkzeugen, Dübeln, Bohrern und anderen Materialien für die Befestigungstechnik. Sie ist Inhaberin des europäischen Patents 2 "Schraubhülse" mit Anmeldedatum 14. Juni 1993. Sie vertreibt insbesondere einen Dübel "YZ._____ ".
B.
Am 11. Januar 2000 gelangte die Klägerin an das Obergericht Solothurn mit den Begehren:
1. Es sei der Beklagten unter Androhung der Bestrafung der verantwortlichen Organe im Widerhandlungsfalle nach Art. 292 StGB (Haft oder Busse) zu verbieten, einen Kunststoffdübel zum Einsatz in bröckeligem Werkstoff mit folgenden Merkmalen:
- er hat einen allgemein hohlen zylindrischen Körper;
- er hat ein angeflanschtes Ende;
- sein Körper weist ein Aussengewinde auf;
- sein Körper weist ein Bohrende auf;
- das Bohrende weist Mittel auf, um den Durchgang eines langgestreckten Befestigers durch den Körper hindurch und über das Bohrende hinaus zu ermöglichen, namentlich den Kunststoffdübel mit dem derzeitigen

Handelsnamen YZ._____ gemäss einer der Abbildungen in Beilage 1 respektive gemäss einem der als Beilage 2, 3 oder 4 eingereichten Dübel auf dem Gebiet der Schweiz herzustellen, feilzuhalten, zu verkaufen, in Verkehr zu bringen oder zu einem dieser Zwecke in die Schweiz einzuführen oder aus der Schweiz auszuführen.
2. Es sei die Beklagte unter Androhung der Bestrafung der verantwortlichen Organe im Widerhandlungsfalle nach Art. 292 StGB (Haft oder Busse) zu verpflichten, über die in der Schweiz und aus der Schweiz hinaus getätigten Verkäufe von Dübel gemäss Rechtsbegehren 1 Rechnung zu legen, d.h. bekanntzugeben, in welchem Umfang sie solche Dübel verkauft oder sonstwie in Verkehr gebracht hat, und zwar unter Angabe der Liefermengen, -zeiten und -preise sowie der Gestehungskosten.
3. Es sei die Beklagte zu verpflichten, der Klägerin nach Massgabe des Beweisergebnisses und nach Wahl der Klägerin entweder Schadenersatz zu bezahlen oder den aus den Verkäufen der Dübel gemäss Rechtsbegehren 1 erzielten Gewinn herauszugeben.
4. Sämtliche sich im Zeitpunkt der Klageeinleitung in den Lagern der Beklagten befindlichen Dübel gemäss Rechtsbegehren 1 seien einzuziehen und es sei ihre Vernichtung anzuordnen."
Das Obergericht des Kantons Solothurn wies die Klage mit Urteil vom 22. Oktober/30. November 2004 ab. Das Gericht gelangte gestützt auf ein Gutachten vom 7. November 2001 und ein Ergänzungsgutachten vom 19. Dezember 2002 zum Schluss, das europäische Patent Nr. 1 der Klägerin sei nichtig und die entsprechende Einrede der Beklagten daher begründet. Ausserdem fügte das Gericht an, dass die Beklagte mit ihren YZ._____-Dübeln das Patent der Klägerin nicht verletze.
C.
Die Klägerin hat gegen das Urteil des Obergerichts des Kantons Solothurn vom 22. Oktober/30. November 2004 Berufung eingereicht. Sie stellt folgende Anträge:
1. Das Urteil sei aufzuheben.
1. Es sei durch das Bundesgericht zur Verletzungsfrage ein neues Gutachten eines neuen Experten mit fundierten Kenntnissen auf dem Gebiet der Befestigungs- und speziell der Dübeltechnik sowie fundierten Kenntnissen des Patentrechts, vorzugsweise eines aus einem Techniker und einem erfahrenen Patentanwalt bestehenden Expertenteams, einzuholen (Art. 67 Ziff. 1 OG), und
1.1 es seien durch das Bundesgericht die Klagebegehren 1 und 4 gutzuheissen und die Sache zum Entscheid über die Klagebegehren 2 und 3 an die Vorinstanz zurückzuweisen;
1.2 eventuell sei durch das Bundesgericht anstelle des Klagebegehrens 1 ein diesem entsprechendes Feststellungsbegehren (Formulierung unter Ziff. 81) gutzuheissen und das Klagebegehren 4 als gegenstandslos geworden abzuschreiben sowie die Sache zum Entscheid über die Klagebegehren 2 und 3 an die Vorinstanz zurückzuweisen;
1.3 subeventuell seien durch das Bundesgericht die Klagebegehren 1 und 4 als gegenstandslos geworden abzuschreiben, sei die in Antrag 2.2 beantragte Feststellung im Rahmen der Erwägungen des bundesgerichtlichen Urteils zu treffen und die Sache zum Entscheid über die Klagebegehren 2 und 3 im Sinne dieser bundesgerichtlichen Erwägungen an die Vorinstanz zurückzuweisen.
2. Eventuell sei die Sache zur Neubeurteilung im Sinne der Erwägungen an die Vorinstanz zurückzuweisen, wobei die Zurückweisung mit der Auflage zu verbinden sei, dass ein neuer Experte mit fundierten Kenntnissen auf dem Gebiet der Befestigungs- und speziell der Dübeltechnik sowie fundierten Kenntnissen des Patentrechts, vorzugsweise ein aus einem Techniker und einem erfahrenen Patentanwalt bestehendes Expertenteam, zu bestellen sei.
3. Subeventuell sei die Sache zur Neubeurteilung im Sinne der Erwägungen an die Vorinstanz zurückzuweisen."
Die Klägerin rügt, die Vorinstanz habe Art. 1 Abs. 2 PatG verletzt, indem sie die Nichtigkeit des Streitpatents festgestellt habe und sie habe Art. 51 PatG und Art. 69 EPÜ verletzt, indem sie die Patentrechtsverletzung verneint habe.
D.
Die Beklagte beantragt, die Berufung sei als gegenstandslos abzuschreiben; eventuell sei auf das Rechtsmittel nicht einzutreten und subeventuell sei die Berufung abzuweisen.

Das Bundesgericht zieht in Erwägung:
1.
1.1 Die Berufung setzt wie jedes Rechtsmittel ein Rechtsschutzinteresse voraus, das in einer materiellen und formellen Beschwerde besteht (BGE 126 III 198 E. 2b; 120 II 5 E. 2a). Die Klägerin weist darauf hin, dass ihr

Patent EP 1 am 23. April 2005 abgelaufen ist. Damit ist ihr Rechtsschutzinteresse am Begehren auf Unterlassung gemäss Klagebegehren 1 sowie an der Beschlagnahme angeblich patentverletzender Gegenstände gemäss Klagebegehren 4 entfallen. Diese Klagebegehren sind gegenstandslos geworden und die Berufung ist insoweit abzuschreiben.
1.2 Die Klägerin beantragt, das ursprüngliche Unterlassungsbegehren sei in ein Feststellungsbegehren umzuwandeln und formuliert einen entsprechenden Antrag. Neue Begehren sind gemäss Art. 55 Abs. 1 lit. b OG im Berufungsverfahren unzulässig. Da Feststellungsbegehren gegenüber Leistungsbegehren subsidiär sind (BGE 123 III 49 E. 1 a), bedarf ein Begehren auf Feststellung überdies eines Interesses, das über allfällige Leistungsbegehren hinausreicht. Der Berufung ist nicht zu entnehmen, welches Feststellungsinteresse die Klägerin haben könnte. Auf das - neue- Feststellungsbegehren ist nicht einzutreten.
1.3 Das Bundesgericht verlangt in konstanter Rechtsprechung die genaue Angabe der Geldsumme, zu deren Bezahlung die Gegenpartei verpflichtet werden soll (BGE 125 III 412 E. 1b S. 414). Die Klägerin hat in Klagebegehren 3 ihren Schaden zwar nicht beziffert, den sie durch die angeblichen Verletzungshandlungen der Beklagten erlitten haben will, ohne dass dargetan oder ersichtlich wäre, weshalb eine Bezifferung nicht möglich sein sollte. Indessen genügt ein blosser Rückweisungsantrag (und ist auch einzig angebracht), wenn das Bundesgericht im Falle der Gutheissung der Berufung ohnehin die Streitsache zur Ergänzung der Feststellungen an die Vorinstanz zurückweisen müsste. Dies trifft hier - selbst für den Fall, dass das Bundesgericht die behauptete Patentverletzung feststellen würde - zu. Da Feststellungen zum Schaden überhaupt fehlen, wäre eine Rückweisung jedenfalls erforderlich. Dasselbe gilt für das alternative Begehren auf Gewinnherausgabe; da die Sache zur Gewinnfeststellung nach Rechnungslegung an die Vorinstanz zurückgewiesen werden müsste, genügt das Begehren auf Rückweisung der Sache an die Vorinstanz auch in dieser Hinsicht.
2.
Die Klägerin rügt zunächst, die Vorinstanz habe Art. 1 Abs. 2 PatG verletzt, indem sie die Einrede der Beklagten geschützt habe, das klägerische Patent EP 1 sei nichtig. Sie beanstandet, die Vorinstanz habe bundesrechtswidrig angenommen, die Lösung im Streitpatent ergebe sich in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik.
2.1 Die für die Patenterteilung vorausgesetzte erfinderische Tätigkeit umschreibt Art. 1 Abs. 2 PatG entsprechend Art. 56 EPÜ mit dem Begriff des Nichtnaheliegens. Das Erfinderische beginnt danach jenseits der Zone, die zwischen dem vorbekannten Stand der Technik und dem liegt, was der durchschnittlich gut ausgebildete Fachmann des einschlägigen Gebiets gestützt darauf mit seinem Wissen und seinen Fähigkeiten weiterentwickeln und finden kann. Entscheidend ist, ob ein solcher Fachmann nach all dem, was an Teillösungen und Einzelbeiträgen den Stand der Technik ausmacht, schon mit geringer geistiger Anstrengung auf die Lösung des Streitpatents kommen kann, oder ob es dazu eines zusätzlichen schöpferischen Aufwandes bedarf (BGE 123 III 485 E. 2a S. 488; 121 III 125 E. 5b mit Hinweisen). Der durchschnittlich gut ausgebildete Fachmann ist weder Experte des betreffenden technischen Sachgebiets noch Spezialist mit hervorragenden Kenntnissen. Er muss nicht den gesamten Stand der Technik überblicken, jedoch über fundierte Kenntnisse und Fähigkeiten, über eine solide Ausbildung und ausreichende Erfahrung verfügen und so für den in Frage stehenden Fachbereich gut gerüstet sein. Bei der Bestimmung der erforderlichen Qualifikation ist den
Besonderheiten des technischen Zweiges Rechnung zu tragen. Es sind insbesondere die gewerbliche Zielsetzung und die in einem bestimmten Bereich übliche Art, Fachleute einzusetzen, zu berücksichtigen (BGE 123 III 485 E. 2b; 120 II 71 E. 2 mit Hinweisen, vgl. auch Urteil 4C.300/2002 vom 18. Dezember 2002 E. 2.1, sic! 2003, S. 600). Die erfinderische Tätigkeit ist von der Ausgangslage her zu beurteilen, wie sie im massgebenden Zeitpunkt objektiv gegeben war. Der damalige Stand der Technik ist in seiner Gesamtheit, gewissermassen als "Mosaik" - nicht aber als dessen Einzelteile - zu betrachten (Jestaedt in: Benkard [Hrsg.], Europäisches Patentübereinkommen, München 2002, N 30 f. zu Art. 56 EPÜ; Pagenberg, in: Beier et al. [Hrsg.], Münchner Gemeinschaftskommentar zum Europäischen Patentübereinkommen, Köln/5. Lieferung, N 20 zu Art. 56; Bertschinger in: Bertschinger/Münch/Geiser [Hrsg.], Handbücher für die Anwaltspraxis, Bd. VI, Schweizerisches und europäisches Patentrecht, Basel 2002, Rz. 4.118). Dabei ist üblich, vom nächstliegenden Stand der Technik auszugehen und weiter entfernte Entgegenhaltungen nur - aber immerhin - darauf zu beurteilen, ob sie für die beanspruchte Lösung eine richtungsweisende Anregung enthalten (Jestaedt,
a.a.O., N 33/37 zu Art. 56 EPÜ; Bertschinger, a.a.O., N 4.126). Zwar sind alle in der Öffentlichkeit zugänglichen Lehren und alle Entgegenhaltungen als der technische Erfahrungsschatz zu betrachten, der dem mit normaler Kombinationsgabe ausgestatteten Fachmann bzw. Fachteam für die Lösung der Aufgabe zur Verfügung gestanden hat; aber die Kombination von Einzelelementen aus dem Stand der Technik findet ihre Grenze dort,

wo sie zu einer künstlichen ex-post-Betrachtung in Kenntnis der beanspruchten Erfindung führen würde. Eine Kombinierung von Entgegenhaltungen ist nur zulässig, wenn dafür Anregungen im Stand der Technik vorhanden waren (vgl. BGE 120 II 312 E. 4b S. 318 mit Hinweisen; vgl. auch Urteil 4C.10/2003 vom 18. März 2003 E. 3, sic! 2003, S. 603).

2.2 Die Vorinstanz hat als massgebenden Fachmann mit dem Gerichtsexperten einen im gesamten Dübel- und Schraubenbereich tätigen Konstrukteur betrachtet. Die vom Experten auf eine klägerische Ergänzungsfrage gegebene Antwort, dass er von einem Erfinder als fiktive Fachperson ausgegangen sei, hat die Vorinstanz zwar als verwirrlich bezeichnet; sie ist jedoch davon ausgegangen, dass der Experte seinem Sachverständigengutachten einen zutreffenden Begriff des Fachmanns zugrunde gelegt habe, da er festgehalten habe, die fiktive Fachperson sei normalerweise ein Konstrukteur, der ausschliesslich logisch denke. Die Vorinstanz ist deshalb dem Experten auch ohne weiteres insoweit gefolgt, als sie erwog, der hypothetische Fachmann sei im gesamten Dübel- und Schraubenbereich bewandert. Sie hat insofern wesentlich darauf abgestellt, dass Dübel und Schrauben in der gleichen Unterklasse "Befestigungsvorrichtungen" der internationalen Patentklassifizierung aufgeführt sind. Inwiefern dieser Umstand die tatsächlichen Verhältnisse widerspiegelt, ist dem angefochtenen Urteil nicht zu entnehmen; es wird nicht näher begründet, welche Ausbildungen, Tätigkeiten und Erfahrungen im massgebenden Bereich üblich sind. Die Vorinstanz hat die Anforderungen an
die Fachperson insbesondere in Bezug auf die erfinderische Tätigkeit nicht definiert, sondern sich mit allgemeinen Aussagen über angeblich unterschiedliche "Tätigkeitsfähigkeiten" begnügt. Die Anforderungen an die Fachperson sind indessen tatsächlich und konkret festzustellen (BGE 120 II 71 E. 2 S. 73). Die Rüge der Klägerin, aus dem angefochtenen Urteil gehe nicht hinreichend klar hervor, welche hypothetische Fachperson der Beurteilung zugrunde gelegt wird, ist nicht von der Hand zu weisen.

2.3 Die Klägerin rügt zutreffend, dass das methodische Vorgehen der Vorinstanz nicht nachvollziehbar ist. Zwar ist das übliche Vorgehen der europäischen Patentbehörden - ausgehend vom nächstliegenden Stand der Technik - nicht das einzig mögliche, wie die Vorinstanz an sich zutreffend bemerkt (unter Verweis auf Sutter, sic! 2004, S. 469/476). Aber eine nachvollziehbare Methode ist unerlässlich, um eine unzulässige ex-post-Betrachtung auszuschliessen. Die wertende Entscheidung über die erfinderische Tätigkeit bedarf der Feststellung der Erfindung, des Standes der Technik sowie des massgeblichen Fachmannes und seines Wissens und Könnens (vgl. Jestaedt, a.a.O., N 5 zu Art. 56 EPÜ). Dem angefochtenen Urteil ist jedoch nicht zu entnehmen, worin die Erfindung des Streitpatents objektiv bestehen soll. Dem entsprechenden Einwand der Klägerin hat die Vorinstanz entgegengehalten, der Gutachter habe die Aufgabe jeweils nicht ausdrücklich formuliert, sei aber trotzdem davon ausgegangen. Danach definiert die Vorinstanz aber nicht die Aufgabe, die das Streitpatent objektiv gelöst hat, sondern die Aufgaben, die in den Patentschriften gelöst worden sein sollen, die dem Streitpatent entgegengehalten werden. Die Vorinstanz vergleicht in freier
Kombination jede einzelne der vornehmlich entgegengehaltenen und vom Gutachter erwähnten Patentschriften (sog. "Einhorn-", "Wills-", "Kärna-", "Everitt-", "UPAT-" und "Spaltniet-Patent") mit dem Streitpatent. Der Schluss der Vorinstanz, der Fachmann habe ausgehend vom Einhorn-Patent "ziemlich schnell" erkennen müssen, dass zur Befestigung in bröckeligem Material ein Aussengewinde "integriert" werden müsse, was "eindeutig auf den Schraubenbereich" hinweise, lässt weder erkennen, weshalb der Fachmann vom Einhorn-Patent (das gerade nicht für bröckliges Material geeignet ist) ausgegangen sein soll, um Weiterentwicklungen zu suchen, noch weshalb er Anlass gehabt hat, die Befestigung im Mittel eines Aussengewindes zu suchen und anschliessend im Bereich der Schraubentechnik Lösungen zu erwarten. Es ist den Erwägungen im angefochtenen Urteil auch nicht zu entnehmen, aus welchen Überlegungen und aufgrund welcher üblichen Kenntnisse und Vorgehensweisen der Fachmann die Patentschriften aus dem Bereich der Schrauben aufgefunden hat, durch welche nach den Schlüssen der Vorinstanz der selbständige Anspruch 1 des Streitpatents nahe gelegt wurde. Die Vorinstanz will zwar den Stand der Technik in einer "mosaikartigen" Betrachtung feststellen,
betrachtet jedoch ausschliesslich dessen Einzelteile ohne zu begründen, in welcher Weise, aufgrund welcher Kenntnisse und Vorgehensweisen der Fachmann die einzelnen Teile verknüpft, miteinander verbindet und Ergänzendes auffindet.

2.4 Mit dem Europäischen Patentübereinkommen wurden die materiellen Voraussetzungen der Patentierbarkeit unter den Mitgliedstaaten harmonisiert. Die Anforderungen an die patentfähige Erfindung sind inhaltlich grundsätzlich die gleichen (Bertschinger, a.a.O., N 4.2). Die Lehrmeinung, auf welche die Vorinstanz ihre theoretischen Ausführungen stützt, bemüht sich denn auch um den Nachweis, dass die schweizerische Praxis trotz unterschiedlicher Formulierungen mit derjenigen des Europäischen Patentamts weitgehend übereinstimmt

(Sutter, a.a.O., S. 475 f.). Die Vorinstanz hat zwar Bundesrecht nicht verletzt, wenn sie darauf verzichtete, unbesehen den sog. "Aufgabe-Lösungs-Ansatz" der Beschwerdekammern des europäischen Patentamts anzuwenden (vgl. dazu Sutter, a.a.O., S. 474; Jestaedt, a.a.O., N 16 f. zu Art. 56 EPÜ; Bertschinger, a.a.O., N 4.113/4.126). Unerlässlich sind aber Feststellungen zum Stand der Technik, zum Fachmann und zum (Nicht-) Naheliegen der im Streitpatent offenbarten Lösung (vgl. Jestaedt, a.a.O., N 21 f., 39, 58 zu Art. 56 EPÜ). Feststellungen dieser Art fehlen im angefochtenen Urteil. Der Schluss der Vorinstanz, dass dem Fachmann die im Streitpatent beanspruchte Lösung aus dem Stand der Technik nahegelegen habe, ist
mangels einschlägiger tatsächlicher Feststellungen nicht überprüfbar. Da erhebliche tatsächliche Feststellungen überhaupt fehlen, rechtfertigt sich nicht, von der in Art. 67 OG eingeräumten Kompetenz Gebrauch zu machen, welche eine Ergänzung der technischen Feststellungen durch das Bundesgericht erlauben würde. Vielmehr ist die Sache zur Neubeurteilung an die Vorinstanz zurückzuweisen (BGE 107 II 366 E. 4 S. 374). Von einer Rückweisung kann im Übrigen auch nicht deshalb abgesehen werden, weil die Vorinstanz in einer Eventualerwägung (Erwägung 3, S. 13) die Verletzung verneint hat. Die Prüfung der Verletzung hat die Vorinstanz ausdrücklich - und insofern theoretisch zutreffend - auf das rechtsbeständige Sreitpatent bezogen ("Hierbei ist zu berücksichtigen, dass diese Überprüfung nur vorgenommen werden kann für den Patentanspruch, so wie das Streitpatent rechtsbeständig ist"; Erwägung 3, S. 15). Da sie jedoch die Rechtsbeständigkeit des Streitpatents - bundesrechtswidrig - verneint hat, fehlt für die Beurteilung der Verletzung die Grundlage.
3.
Die Berufung ist teilweise gutzuheissen, soweit die Klage nicht zufolge Ablaufs der Schutzdauer gegenstandslos geworden ist. Der angefochtene Entscheid ist aufzuheben und die Sache ist zur Neubeurteilung an die Vorinstanz zurückzuweisen. Sie wird die massgebenden tatsächlichen Feststellungen zu treffen haben, welche die Beurteilung der Rechtsfrage erlauben, ob die im Streitpatent beanspruchte Lösung dem Fachmann durch den Stand der Technik im massgebenden Zeitpunkt nahegelegt worden ist. Zur Erteilung von Weisungen über die Art der Beweismassnahmen ist eine Rechtsgrundlage nicht ersichtlich. Gutzuheissen ist vielmehr der Subeventualantrag der Klägerin. Da der Ausgang des Verfahrens offen bleibt, rechtfertigt sich angesichts der bloss teilweisen Gutheissung der Berufung, die Gerichtsgebühr den Parteien je zur Hälfte zu auferlegen und die Parteikosten für das bundesgerichtliche Verfahren wettzuschlagen (Art. 156 Abs. 1, 3 und Art. 159 Abs. 3 OG).

Demnach erkennt das Bundesgericht:
1.
Die Berufung wird in Bezug auf die Klagebegehren 1 und 4 als gegenstandslos abgeschrieben.
2.
Die Berufung in Bezug auf die Klagebegehren 2 und 3 wird teilweise gutgeheissen. Der angefochtene Entscheid wird aufgehoben und die Sache zur Neubeurteilung an die Vorinstanz zurückgewiesen.
3.
Die Gerichtsgebühr von Fr. 18'000.– wird den Parteien je zur Hälfte auferlegt.
4. Dieses Urteil wird den Parteien und dem Obergericht des Kantons Solothurn, Zivilkammer, schriftlich mitgeteilt.
Lausanne, 18. Mai 2005
Im Namen der I. Zivilabteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts
Der Präsident: Der Gerichtsschreiber: