Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
4C.300/2002 /bmt

Urteil vom 18. Dezember 2002
I. Zivilabteilung

Besetzung
Bundesrichterin und Bundesrichter Walter, Präsident, Klett, Nyffeler,
Gerichtsschreiber Huguenin.

Parteien
E._____ AG,
S._____ AG,
Klägerinnen und Berufungsklägerinnen, beide vertreten durch Rechtsanwalt Dr. Michael Ritscher, Forchstrasse 452, Postfach 832, 8029 Zürich,

gegen

F._____ AG,
Beklagte und Berufungsbeklagte, vertreten durch Rechtsanwalt Dr. Martin Hitz, Schweizerhofquai 2, Postfach 4839, 6002 Luzern.

Gegenstand
Patentrecht,

Berufung gegen das Urteil des Handelsgerichts des Kantons St. Gallen vom 3. Juli 2002.

Sachverhalt:
A.
Die E._____ AG und die S._____ AG (Klägerinnen) verfügen über die Rechte am europäischen Patent Nr. 0 268 126. Das Patent hat ein Verfahren zur Erhöhung der ausgegebenen Pulvermenge an einer Pulverbeschichtungsanlage sowie die entsprechende Anlage zum Gegenstand.

Das Patent der Klägerinnen wurde am 31. Oktober 1987 unter Beanspruchung der Priorität einer deutschen Patentanmeldung vom 15. November 1986 angemeldet und am 22. Januar 1992 erteilt. Im Rahmen eines dagegen erhobenen Einspracheverfahrens erklärte die Beschwerdekammer des Europäischen Patentamtes mit Entscheid vom 23. Oktober 1996 die unabhängigen Patentansprüche 1 und 7 in folgender Fassung als rechtsbeständig:
"1. Verfahren zur Steuerung der pro Zeiteinheit ausgegebenen Pulvermenge, bei der das Pulver über eine Speiseleitung von einem Behälter einer Mischkammer zugespiesen wird, indem entlang der Speiseleitung, durch Beschleunigung eines Gasstrahls, in der Mischkammer ein gegen die Kammer gerichtetes Druckgefälle erzeugt wird und, durch Verzögerung des Pulver-Gas-Stromes, Druckrückgewinnung erzielt wird, um den Pulver-Gas-Strom durch eine Förderleitung einer Beschichtungsanordnung zuzuspeisen, und bei dem mittels einer Druckquelle und einer am Behälter vorgesehenen Druckreguliervorrichtung, unabhängig von der Erzeugung des Gasstrahles in der Mischkammer, ein vom Umgebungsdruck abweichender statischer Druck im Behälter erzeugt wird und mit diesem statischen Druck die ausgegebene Pulvermenge gesteuert wird."

"7. Pulverbeschichtungsanlage mit einem Pulverbehälter, der über eine Leitung mit einer Mischkammer verbunden ist, in welche eine Fördergasdüse einmündet, um, durch Gasstrahlbeschleunigung, in der Mischkammer bezüglich des Behälters einen Unterdruck zu erzeugen, und aus welcher nach einem Druckrückgewinnungsabschnitt eine Förderleitung für das Gas-Pulver-Gemisch zu einer Beschichtungsanordnung führt und bei der

durch eine mit dem Behälter verbundene Druckquelle sowie eine am Behälter vorgesehene Druckreguliervorrichtung ein von der Gasstrahlerzeugung unabhängiges Steuerglied für die pro Zeiteinheit an der Beschichtungsanordnung ausgegebene Pulvermenge gebildet ist."

B.

Am 24. April 1997 erhoben die Klägerinnen beim Handelsgericht St. Gallen Klage gegen die F._____ AG mit dem Rechtsbegehren, der Beklagten unter Androhung der Bestrafung im Widerhandlungsfall zu verbieten, bestimmte Pulverbeschichtungsanlagen herzustellen, anzubieten und zu vertreiben. Die Klägerinnen machten eine Verletzung ihres Patentes durch die Beklagte geltend.

Die Beklagte beantragte Abweisung der Klage und erhob Widerklage mit dem Begehren, der schweizerische Teil des europäischen Patentes Nr. 0 268 126 sei nichtig zu erklären.

C.

Das Handelsgericht nahm Kenntnis von einem Urteil des Deutschen Bundespatentgerichts vom 6. Oktober 1998, in welchem das europäische Patent Nr. 0 268 126 für das Gebiet von Deutschland teilweise, insbesondere hinsichtlich der Patentansprüche 1 und 7, für nichtig erklärt worden war. Es holte sodann eine Expertise zur Frage der Rechtsbeständigkeit ein und kam gestützt darauf zum Schluss, dass die im Streitpatent beanspruchte Lösung vom Stand der Technik nahegelegt worden sei. Dementsprechend wies das Handelsgericht die Klage mit Urteil vom 3. Juli 2002 ab und erklärte in Gutheissung der Widerklage den schweizerischen Teil des europäischen Patentes Nr. 0 268 126 "Verfahren zur Erhöhung der ausgegebenen Pulvermenge an einer Pulverbeschichtungsanlage sowie Pulverbeschichtungsanlage" für nichtig.

D.

Mit Berufung beantragen die Klägerinnen dem Bundesgericht, den Entscheid des Handelsgerichts aufzuheben, die Widerklage abzuweisen und die Sache zur Weiterführung des Verletzungsprozesses an die Vorinstanz zu überweisen; eventualiter sei die Sache zur neuen Beurteilung der Rechtsbeständigkeit des schweizerischen Teils des europäischen Patentes Nr. 0 268 126 im Sinne der Erwägungen des Bundesgerichts an die Vorinstanz zu überweisen.

Die Beklagte schliesst auf Abweisung der Berufung, soweit darauf einzutreten sei.

Das Bundesgericht zieht in Erwägung:

1.

Die Klägerinnen rügen zunächst, die Vorinstanz habe gestützt auf ein Gutachten entschieden, das von einem Patentanwalt verfasst worden sei, der über ein ungenügendes Wissen von der Technik der Innenbeschichtung von Dosen verfüge, die Gegenstand des Streitpatentes bilde. Sie beantragen aus diesem Grund, es sei gemäss Art. 67 Abs. 1 OG der Gerichtsgutachter der Vorinstanz oder ein anderer erfahrener Patentanwalt zu beauftragen, sich durch Konsultation eines Experten für Strömungstechnik und durch Befragung von Technikern, die sich mit der Innenbeschichtung von Dosen beschäftigen, das für die Beurteilung der Probleme bei der Innenbeschichtung von Dosen erforderliche Wissen anzueignen und dem Gericht zu vermitteln.

1.1 Patentansprüche können in tatsächlicher Hinsicht so einfach und anschaulich sein, dass sie sich ohne besondere Fachkunde beurteilen lassen (vgl. BGE 81 II 292 E. 2). Dies ist jedoch die Ausnahme. In der Regel ist der Beizug von Fachpersonenen für die Beurteilung technischer Fragen unerlässlich, wenn das Gericht nicht selbst fachkundig besetzt ist. Dies ergibt sich schon daraus, dass die Patentansprüche aus der Sicht des Fachmanns auszulegen sind, um die Neuheit und das Nichtnaheliegen der Erfindung im Vergleich zum vorbekannten Stand der Technik festzustellen (BGE 125 III 29 E. 3a mit Hinweisen). Aber auch die erforderliche Fachkunde eines Experten richtet sich nach den zur Beurteilung stehenden technischen Fragen. Sind diese für Personen mit einer bestimmten fachtechnischen Grundausbildung allgemein verständlich, bedarf es des Beizugs einer spezifisch in einem engen Fachgebiet ausgebildeten und tätigen Fachperson nicht. Ob und wie weit Spezialkenntnisse des Gutachters erforderlich sind, richtet sich grundsätzlich nach den zu beurteilenden technischen Fragen und dem Gegenstand des Patentes.

1.2 Im vorliegenden Fall stellt sich die Frage der Gültigkeit des Patentes der Klägerinnen, das ein "Verfahren zur Erhöhung der ausgegebenen Pulvermenge an einer Pulverbeschichtungsanlage" sowie die entsprechende Anlage zum Gegenstand hat. Es geht mithin, wie die Beklagte in der Berufungsantwort zutreffend darlegt, nicht um die Technik der Dosenbeschichtung, sondern um ein Verfahren zur Steuerung der Pulvermenge in einer Pulverbeschichtungsanlage. Der Vorgang der Beschichtung der Innenseiten der Dosen gehört nicht zum Gegenstand

der Erfindung, sondern im hier erheblichen Zusammenhang zum Zweck und zum Funktionieren jeder beliebigen Pulverbeschichtungsanlage. Inwiefern die technischen Kenntnisse des Gerichtsgutachters nicht ausreichen sollten, diese Rahmenbedingungen der Erfindung technisch zutreffend einzuordnen, ist weder ersichtlich noch sind der Berufungsschrift dazu einschlägige Ausführungen zu entnehmen. Insbesondere ist entgegen der sinngemäss von den Klägerinnen vertretenen Auffassung die Definition des massgebenden Fachmanns im Rahmen des Erfindungsbegriffs nicht mit den erforderlichen Fachkenntnissen zur Erstellung eines Gerichtsgutachtens zu vermischen. Das Gerichtsgutachten, auf welches die Vorinstanz ihre Ausführungen
stützt und das sie im angefochtenen Urteil in wesentlichen Teilen wiedergibt, ist im Übrigen nachvollziehbar und plausibel, so dass sich Zweifel nicht aufdrängen, die eine Überprüfung der tatsächlichen Feststellungen über die technischen Verhältnisse im Sinne von Art. 67 Ziff. 1 OG zu veranlassen vermöchten (BGE 120 II 312 E. 3 b).
2.
Die Klägerinnen rügen, die Vorinstanz habe in Verletzung von Bundesrecht angenommen, die von ihnen beanspruchte Lösung habe dem Fachmann nach dem massgebenden Stand der Technik nahegelegen. Sie beanstanden insbesondere, dass das Wissen des hypothetischen Fachmannes unzureichend festgestellt worden sei.
2.1 Gemäss der Rechtsprechung des Bundesgerichts beginnt der Begriff des Erfinderischen erst 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. Diese für die Patenterteilung vorausgesetzte erfinderische Tätigkeit umschreibt Art. 1 Abs. 2 PatG entsprechend Art. 56 EPÜ mit dem Begriff des Nichtnaheliegens. Entscheidend ist danach, ob ein gut ausgebildeter Fachmann nach all dem, was an Teillösungen und Einzelbeiträgen den Stand der Technik ausmacht, schon mit geringer geistiger Anstrengung und einfachen praktischen Experimenten auf die Lösung des Streitpatentes kommen kann oder ob es dazu eines zusätzlichen schöpferischen Aufwandes bedarf (BGE 123 III 485 E. 2a S. 488; 121 III 125 E. 5b S. 137 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 Qualifikationen 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 S. 491; 120 II 71 E. 2 mit Hinweisen).
2.2 Die Vorinstanz hat den hier massgebenden Fachmann übereinstimmend mit dem Gerichtsgutachter definiert als Diplom-Maschineningenieur mit Erfahrungen in der Konstruktion von Anlagen zur Herstellung von Dosen, insbesondere von dazu eingesetzten Pulverbeschichtungsanlagen, bei denen lange Förderwege zwischen einem Pulverbehälter bzw. der Mischkammer und einer Beschichtungsanordnung überwinden werden müssen; darüber hinaus hat der Fachmann über Kenntnisse in Bezug auf die pneumatische Förderung von pulverigen Gütern sowie auf die Steuerungstechnik zu verfügen.

Die Klägerinnen stellen nicht grundsätzlich in Abrede, dass der massgebende Fachmann mit dieser Definition zutreffend umschrieben worden ist. Sie machen indes geltend, dem Fachmann stellten sich im Bereich der Innenbeschichtung von Dosen besondere Probleme, die darin bestünden, dass die zu Rohrstücken zu verschweissenden Dosenmäntel von innen her beschichtet werden müssten, was zwingend zu einer besonderen Geometrie der Beschichtungsanlage führe. Zudem bestehe das Problem, dass bei einer Kadenz von 800 Dosen pro Minute nur knapp acht Hundertstel Sekunden für eine einwandfreie Beschichtung zur Verfügung ständen. Die Klägerinnen schliessen daraus, dass das erste Kriterium zu einer langen, dünnen Förderleitung führe und das zweite bedeute, dass die geförderte Pulvermenge stets die genau gleiche sein müsse, sofern nicht sicherheitshalber die Durchschnittsmenge höher eingestellt werde, was mit relevant höheren Produktionskosten verbunden sei.
2.3 Die tatsächlichen Behauptungen der Klägerinnen sind teils neu, teils unerheblich. Neu sind die Vorbringen zum zweiten Kriterium und insbesondere die - in der Berufungsantwort bestrittene - Behauptung, dass die höhere Einstellung der Durchschnittsmenge zu relevant höheren Produktionskosten führen würde. Im Übrigen lässt sich den Feststellungen im angefochtenen Urteil nicht entnehmen, dass mit der Erfindung gemäss Streitpatent ein Minderverbrauch an Pulver erreicht werden soll. Auch die Behauptung, dass die lange Förderleitung

zu besonderen Problemen in Bezug auf die Dosen-Innenbeschichtung führe, steht in keinem Zusammenhang mit der vom Streitpatent gelösten Aufgabe der Steuerung einer - erhöhten - Pulvermenge. Die Beklagte weist in der Berufungsantwort auch in dieser Hinsicht zutreffend darauf hin, dass die lange Leitung keinen Zusammenhang mit der Ausgabe der Pulvermenge aus dem Behälter an den Injektor haben kann und deshalb der Gerichtsgutachter die lange Leitung richtigerweise nicht in seine Überlegungen einbezogen hat. Die tatsächlichen Grundlagen, aus welchen die Klägerinnen abzuleiten suchen, dass die französische Patentschrift 1 494 061 vom Fachmann entgegen der Auffassung des Gerichtsgutachters und der Vorinstanz
nicht ohne weiteres habe beigezogen werden müssen, entbehren daher der Grundlage im angefochtenen Urteil und sind im Verfahren vor Bundesgericht nicht zu hören. Dasselbe gilt auch für die Rüge der Klägerinnen, das erwähnte französische Patent habe die Lösung des Streitpatents deshalb nicht nahegelegt, weil sich der Fachmann des Problems der langen, dünnen Leitung bewusst gewesen sei. Wie die Vorinstanz zutreffend ausgeführt hat, kann aus dem Umstand nichts abgeleitet werden, dass der von den Klägerinnen beauftragte Fachmann subjektiv mit seinem handwerklichen Können nach zwei oder drei fruchtlosen Versuchen am Ende war. Vielmehr ist entscheidend, dass ein durchschnittlich gut ausgebildeter Fachmann objektiv in der Lage war, das in der französischen Patentschrift 1 494 061 beschriebene Prinzip ohne besondere geistige Anstrengung und mit einfachen Experimenten auf die Gegenstand des Streitpatentes bildende technische Lösung zu übertragen.
2.4 Die sinngemäss von den Klägerinnen vorgebrachte Rüge, die französische Patentschrift 1 494 061 habe für den hier massgebenden Fachmann nicht zum Stand der Technik gehört und die dort beschriebene Lösung habe weder berücksichtigt werden müssen noch die Lösung des Streitpatentes nahegelegt, ist unbegründet. Die Vorinstanz hat zutreffend erkannt, dass der massgebende durchschnittlich gut ausgebildete Fachmann auf die unter derselben internationalen Klassifikation wie das Streitpatent eingeteilte französische Patentschrift hätte stossen müssen und dass mit dem dort beschriebenen Funktionsprinzip kürzere oder längere Förderstrecken zu realisieren sind, da es in Abhängigkeit vom Fördermedium auf die geeignete Wahl der Düsen- und Leitungsgeometrie sowie die geeigneten Druckverhältnisse ankommt.
3.
Aus diesen Gründen ist die Berufung abzuweisen und das angefochtene Urteil zu bestätigen.

Dem Ausgang des Verfahrens entsprechend sind die Gerichtskosten den Klägerinnen unter solidarischer Haftung aufzuerlegen (Art. 156 Abs. 1 und 7 OG). Diese haben die Beklagte unter solidarischer Haftung für das bundesgerichtliche Verfahren zu entschädigen (Art. 159 Abs. 1, 2 und 5 OG).

Demnach erkennt das Bundesgericht :
1.
Die Berufung wird abgewiesen und das Urteil des Handelsgerichts des Kantons St. Gallen vom 3. Juli 2002 bestätigt.
2.
Die Gerichtsgebühr von Fr. 8’000.– wird den Klägerinnen unter solidarischer Haftbarkeit auferlegt.
3.
Die Klägerinnen haben die Beklagte unter solidarischer Haftbarkeit mit Fr. 9’000.– zu entschädigen.
4.
Dieses Urteil wird den Parteien und dem Handelsgericht des Kantons St. Gallen schriftlich mitgeteilt.
Lausanne, 18. Dezember 2002
Im Namen der I. Zivilabteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts
Der Präsident: Der Gerichtsschreiber: