Urteilskopf

102 II 370

53. Urteil der I. Zivilabteilung vom 11. November 1976 i.S. Fischer gegen Attenhofer AG
Regeste (de):
Art. 1 und 26 Abs. 1 Ziff. 1 PatG. Nichtigkeit eines Patentes.

1. Anforderungen an die Erfindungshöhe, wenn die Erfindung in der Übertragung einer vorbekannten Lehre auf neue Gebiete oder Stoffe besteht (Erw. 1).

2. Wer eine bereits bekannte Lösung auf einen neuen Ski überträgt, erbringt keine schöpferische Leistung von Erfindungshöhe (Erw. 2).

Regeste (fr):
Art. 1 et 26 al. 1 ch. 1 LBI. Nullité d'un brevet.

1. Exigences relatives au niveau inventif, lorsque l'invention consiste dans la transposition d'une solution déjà connue à d'autres domaines ou matières (consid. 1).

2. Celui qui applique à un nouveau ski une solution déjà connue n'accomplit pas un acte créateur d'un niveau inventif suffisant (consid. 2).

Regesto (it):
Art. 1 e 26 cpv. 1 n. 1 LBI. Nullità di un brevetto.

1. Esigenze relative al livello inventivo, quando l'invenzione consiste nella trasposizione di una soluzione già nota in nuovi campi o materiali (consid. 1).

2. Chi applica a un nuovo sci una soluzione già nota non compie un atto creativo di livello inventivo (consid. 2).

Sachverhalt ab Seite 370

A.- Der Skifabrikant Josef Fischer stellte am 7. Dezember 1960 in Österreich ein Patentgesuch für eine Erfindung, die er am 27. November 1961 auch in der Schweiz zur Patentierung anmeldete. Das Eidgenössische Amt für geistiges Eigentum erteilte ihm dafür am 15. April 1966 das Patent Nr. 411'659, dessen Hauptanspruch wie folgt lautet: "Mehrschichtenski, bei welchem ein mehrteiliger Holz- oder Kunststoffkern an seiner oberen und unteren Begrenzungsfläche durch eine Metallplatte abgedeckt ist, wobei die untere Deckplatte an den laufflächenseitigen Rändern durchgehende Stahlkanten trägt, dadurch gekennzeichnet, dass zwischen den Stahlkanten und der unteren Metallplatte eine Zwischenlage aus einem nichtsynthetischen, elastischen Hochpolymer mit einer Festigkeit von 200-300 kg/cm2 und einer elastischen Dehnbarkeit von 500-600% angeordnet ist, welche mit den an sie angrenzenden Teilen fest verbunden ist."
Dem Hauptanspruch ist ein Unteranspruch zugeordnet, der in der Patentschrift wie folgt umschrieben wird:

”Mehrschichtenski nach Patentanspruch, dadurch gekennzeichnet, dass die Zwischenlage mit den an sie anschliessenden Teilen durch Vulkanisieren verbunden ist.”

B.- Im Dezember 1968 liess Fischer beim Obergericht des Kantons Luzern gegen die A. Attenhofer AG, Zürich, die ebenfalls Skier herstellt, Klage wegen Patentverletzung einreichen. Er beantragte insbesondere, der Beklagten die Herstellung, das Anbieten und den Verkauf von Skiern gemäss Patent Nr. 411’659 bei Strafe zu verbieten, im Besitze der Beklagten befindliche Skier dieser Art zu beschlagnahmen und die Beklagte zu Schadenersatz zu verurteilen. Die Beklagte bestritt eine Patentverletzung und beantragte, die Klage abzuweisen. Sie erhob zudem Widerklage auf Feststellung, dass das Patent Nr. 411’659 nichtig sei, weil weder von Erfindungshöhe noch von einem technischen Fortschritt die Rede sein könne. Das Obergericht zog zunächst B. als Begutachter bei. Dieser bejahte die Neuheit, verneinte dagegen die erforderliche Erfindungshöhe und liess offen, ob der Gegenstand des Streitpatentes einen technischen Fortschritt aufweise. Zahlreiche Ergänzungsfragen beider Parteien veranlassten den Experten nicht, seine Auffassung zu ändern. Auf Begehren des Klägers ordnete das Obergericht eine weitere Begutachtung an. Auf Vorschlag beider Parteien bezeichnete es V. und E. als Oberexperten. Diese hielten den in den Patentansprüchen des Klägers umschriebenen Mehrschichtenski für neu und technisch fortschrittlich, verneinten aber eine für die Patentierung genügende Erfindungshöhe. Am 28. April 1976 wies das Obergericht des Kantons Luzern die Klage ab und erklärte das Patent Nr. 411’659 in Gutheissung der Widerklage nichtig.

C.- Der Kläger hat gegen dieses Urteil Berufung eingereicht. Er beantragt, es aufzuheben, die Widerklage abzuweisen und die Sache zur Beurteilung der Hauptklage an die Vorinstanz zurückzuweisen; es sei zudem ein Ergänzungsgutachten einzuholen.

Erwägungen

Das Bundesgericht zieht in Erwägung:

1. Eine Erfindung im Sinne des Art. 1 PatG liegt nur vor, wenn die technisch fortschrittliche Leistung Erfindungshöhe

aufweist, d.h. nicht ohne weiteres schon von durchschnittlich ausgebildeten Fachleuten in normaler Fortentwicklung der Technik erbracht werden konnte, sondern einen zusätzlichen schöpferischen Aufwand erforderte (BGE 85 II 138 und 513, BGE 89 II 109 und 167, BGE 92 II 51, BGE 93 II 512). Welche Anforderungen an die Erfindungshöhe zu stellen sind, entscheidet sich nicht allgemein, sondern nach den Umständen des Einzelfalles, insbesondere nach dem Gebiet, dem die umstrittene Regel angehört, nach dem vorbekannten technischen Wissen, den zur Verfügung stehenden Mitteln und der Grösse des technischen Fortschritts; je bedeutender dieser ist, desto eher ist die Erfindungshöhe zu bejahen, und umgekehrt (BGE 89 II 166 Erw. 5 mit Zitaten). Besteht die Erfindung in einer blossen Übertragung einer vorbekannten Lösung auf neue Gebiete oder Stoffe, so ist

zu berücksichtigen, dass eine solche dem Durchschnittsfachmann in der Regel durch den Stand der Technik nahegelegt wird; sie ist nur dann patentierbar, wenn der Gedanke zur Übertragung über das von einem Durchschnittsfachmann zu Erwartende hinausging oder bei der Übertragung Schwierigkeiten zu überwinden waren (BGE 92 II 54 Erw. 4 und dort angeführte Urteile; siehe auch BLUM/PEDRAZZINI, Anm. 33 zu Art. 1 PatG; TROLLER, Immaterialgüterrecht, 2. Aufl. Bd. I. S. 199 ff.).

2. Nach der Auffassung der Oberexperten, denen sich die Vorinstanz angeschlossen hat, kann dem Patent Nr. 411'659 ein gewisser technischer Fortschritt gegenüber dem Stand der Technik am Stichtag nicht abgesprochen werden. Man dürfe als sicher annehmen, dass durch die elastische Einlage die Schwingungen zwischen Skikörper und Kante in beiden Richtungen mehr gedämpft werden als nach vorbekannten Lösungen; diese Dämpfung sei aber ein Vorteil, zumal sie nur eine Relativbewegung zwischen dem Skikörper und der Kante, nicht aber zwischen der Lauffläche und dem Skioberteil zulasse. Das Obergericht hält die Gutachten auch bezüglich der erforderlichen Erfindungshöhe, die von allen Experten klar verneint worden sei, für überzeugend. Es geht mit den Sachverständigen davon aus, dass Bildstein schon im Jahre 1935 das Einbringen einer Gummischicht zwischen Kante und Skikörper gelehrt habe; die damals auf den Holzski bezogene Erfindung auch einmal auf die neuen Mehrschichtenskier anzuwenden, habe zur Zeit, als der Kläger sein Patent anmeldete,

aber durchaus nahegelegen und könne deshalb nicht als besondere Leistung mit Erfindungshöhe gelten. a) Der Kläger hält dem entgegen, die Lehre Bildsteins sei im Jahre 1939 von Klemm ausdrücklich abgelehnt worden; dieser habe eine starre Befestigung der Stahlkanten verlangt, und die Fachwelt sei ihm bis zur Erfindung gemäss Streitpatent ausnahmslos gefolgt. Während 23 Jahren habe somit über die Befestigung der Stahlkanten am Skikörper ein festeingewurzeltes technisches Vorurteil bestanden, das sich vom Holzski auf den aus Metall und Holz bestehenden Sandwich-Ski übertragen habe. Die Überwindung dieses Vorurteils beweise Erfindungshöhe, was die Vorinstanz verkannt habe.
Von der Überwindung eines Vorurteils könnte indes nur gesprochen werden, wenn die Lehre des Klägers sich auf einen Holzski beziehen würde. Das trifft nach seinen Patentansprüchen aber nicht zu. In der Widerklageantwort machte er übrigens geltend, die Lehre Bildsteins sei für die Befestigung von Stahlkanten an Holzskiern wegen deren besonderen Eigenschaften praktisch unbrauchbar gewesen, während die Lehre gemäss Streitpatent beim modernen Mehrschichtenski eine gute Verbindung von Kante und Skikörper ergebe. In der Berufungsschrift schliesst er dagegen nicht aus, dass "bei Bildstein noch ein gewisser Anhaltspunkt für die Entwicklung gemäss Streitpatent vorhanden" war. Selbst wenn die Lehre Bildsteins für den Bau von Holzskiern angeblich nicht taugte, hinderte das den Fachmann nicht daran, auf sie zurückzugreifen und sie am Mehrschichtenski auszuprobieren, als dieser den Holzski ablöste. Ein solcher Versuch lag umso näher, als nach dem Stand der Technik anzunehmen war, dass die Gummieinlage beim Mehrschichtenski sich gerade wegen dessen Besonderheiten nicht nur leichter anbringen lasse, sondern auch anders wirken könnte als beim Holzski. Der Fachmann brauchte daher zur Zeit, als der Kläger seine Erfindung zur Patentierung anmeldete, bloss zu prüfen, ob die Lehre Bildsteins sich auf den modernen Mehrschichtenski übertragen lasse und welches ihre Wirkungen seien. Diese Übertragung geht aber nicht über das von einem Durchschnittsfachmann zu Erwartende hinaus und ist daher keine patentfähige Erfindung. Von einer solchen kann umsoweniger die Rede sein, als 1960/61 nach dem angefochtenen Urteil auch die Verteilung von Gummi auf die

ganze Skibreite und die verschiedenen Möglichkeiten, auf Mehrschichtenskiern Stahlkanten anzubringen, bereits bekannt waren. b) Die Vorinstanz hat die erforderliche Erfindungshöhe auch verneint, weil keiner der Experten von einem besonderen oder erheblichen technischen Fortschritt gesprochen habe; ihre ausserordentliche Mühe, die Frage zu beantworten, zeige gerade, dass es sich nicht um einen auffallenden Fortschritt handeln könne, der erlauben würde, bei der Prüfung der Erfindungshöhe einen weniger strengen Massstab anzulegen. Der Kläger bemerkt dazu mit Recht, dass die Frage nach dem technischen Fortschritt im Gutachten B. offengelassen worden ist; die angeführte Erwägung des Obergerichtes ist in diesem Sinne richtigzustellen. Das heisst indes nicht, B. habe bezüglich des technischen Fortschrittes Zweifel gehabt; er machte bloss von der ihm im Expertenauftrag eingeräumten Möglichkeit Gebrauch, diese Frage nicht zu prüfen, falls die erforderliche Erfindungshöhe nach seiner Auffassung zu verneinen war. Ebensowenig geht es an, die Mühe der Oberexperten, den technischen Fortschritt einigermassen verlässlich abzuschätzen, als Indiz für die nötige Erfindungshöhe auszulegen. Eine solche Mühe spricht eher gegen eine zusätzliche schöpferische Leistung und damit gegen die Patentierbarkeit, zumal wenn es sich, wie hier, um eine blosse Übertragungserfindung handelt. Das ist auch dem Einwand entgegenzuhalten, Erfindungshöhe bewiesen ferner die Tatsachen, dass es heute noch keinen besseren Ski als jenen gemäss Streitpatent auf dem Markte gebe und dass mit diesem Ski grösste Rennerfolge erzielt worden seien. Weder das eine noch das andere hilft darüber hinweg, dass die Erfindung des Klägers zur Hauptsache in der Anwendung einer vorbekannten Lösung gemäss der Lehre Bildsteins besteht. Die Auffassung des Klägers läuft denn auch darauf hinaus, die erhöhten Anforderungen, welche nach der Rechtsprechung an die Patentierbarkeit einer Übertragungserfindung zu stellen sind, beträchtlich herabzusetzen oder aufzuheben. c) Der Kläger wendet weiter ein, die Oberexperten hätten zur Frage der besonders fortschrittlichen Leistung mittelbar dadurch Stellung genommen, dass sie erklärten, man sei diesbezüglich auf Mutmassungen angewiesen. Um über das Ausmass

des technischen Fortschrittes eine direkte Antwort zu erhalten, habe er am 24. Mai 1974 Erläuterungsfragen gestellt und ein Ergänzungsgutachten beantragt, das aber vom Obergericht im Wege vorweggenommener Beweiswürdigung abgelehnt worden sei. Auch dieser Rüge ist vorweg entgegenzuhalten, dass nicht zu verstehen ist, inwiefern der Kläger eine schöpferische Leistung von Erfindungshöhe erbracht haben könnte, indem er trotz der seit der Lehre Klemms bestehenden Bedenken die Anwendung einer Gummieinlage zwischen Kante und Skikörper befürwortete. Es handelte sich für ihn einfach darum, diese Bedenken zu überwinden und durch Versuche festzustellen, ob die befürchteten Nachteile eintreten würden. Damit ist nicht nur dem angeblich beträchtlichen technischen Fortschritt, den der Kläger aus dem Fahrverhalten des Mehrschichtenskis gemäss Streitpatent ableitet, sondern auch seinem Antrag auf Ergänzung der Gutachten die Grundlage entzogen (vgl. BGE 85 II 142 und 514, BGE 86 II 103, BGE 89 II 163, BGE 91 II 70 Erw. 2). Fragen kann sich bloss, ob das Obergericht den Begriff der erforderlichen Erfindungshöhe oder anderer technischer Fragen verkannt habe. Das behauptet der Kläger jedoch selber nicht und ist auch nicht zu ersehen.

Dispositiv

Demnach erkennt das Bundesgericht:
Die Berufung wird abgewiesen und das Urteil des Obergerichts (I. Kammer) des Kantons Luzern vom 28. April 1976 bestätigt.