Urteilskopf

115 II 490

87. Auszug aus dem Urteil der I. Zivilabteilung vom 16. November 1989 i.S. Heinz S. gegen V. AG und B. AG (Berufung)
Regeste (de):
Art. 66 lit. a PatG; Begriff der Nachahmung einer Erfindung.

Keine Nachahmung liegt vor, wenn die beanstandete Ausführungsform nicht am Erfindungsgedanken teilnimmt, sondern in den Bereich des freien Standes der Technik gehört, weil sie nicht über die Bereicherung der Technik hinausgeht, die bei Anwendung durchschnittlichen Fachkönnens möglich ist.

Regeste (fr):
Art. 66 let. a LBI; notion de l'imitation d'une invention.

Il n'y a pas d'imitation lorsque la forme de réalisation critiquée ne participe pas d'une activité inventive mais relève de l'état, libre, de la technique, parce qu'elle ne va pas au-delà de l'enrichissement de celle-ci que rend possible l'application de connaissances moyennes.

Regesto (it):
Art. 66 lett. a LBI; nozione d'imitazione di un'invenzione.

Non sussiste un'imitazione laddove la forma della realizzazione criticata non fa parte di un'attività inventiva, ma dipende dallo stato - libero - della tecnica, dato che non va oltre l'arricchimento di quest'ultima risultante dall'applicazione di conoscenze professionali medie.

Sachverhalt ab Seite 490

Heinz S. ist Inhaber eines Schweizer Patentes, das am 14. Juli 1966 unter Beanspruchung der Priorität eines deutschen Patentes vom 22. Juli 1965 angemeldet und am 15. Juli 1968 erteilt worden ist. Das Patent betrifft ein Verfahren und eine Vorrichtung zur fortlaufenden Herstellung von auf beiden Seiten mit einer dünnen, biegsamen Folie kaschierten Platten aus Polyurethan-Hartschaum. Die V. AG stellt kaschierte Platten aus Polyurethan-Hartschaum her, die sie über die B. AG vertreibt. Im Juni 1986 klagte S. beim Handelsgericht des Kantons Zürich gegen die V. AG und die B. AG auf Feststellung von Patentverletzungen, Herstellungs- und Benützungsverboten sowie Schadenersatz oder Herausgabe des Gewinnes.

Das Handelsgericht wies die Klage am 2. März 1989 ab. Der Kläger hat gegen dieses Urteil Berufung eingelegt, die vom Bundesgericht abgewiesen wird.

Erwägungen

Aus den Erwägungen:

2. a) Eine Patentverletzung begeht, wer die patentierte Erfindung widerrechtlich benützt, wobei als Benützung auch die Nachahmung gilt (Art. 66 lit. a PatG). Eine Nachahmung liegt vor, falls in dem mit der Erfindung zu vergleichenden Verfahren oder Erzeugnis zwar nicht alle Merkmale verwirklicht sind, welche die Erfindung nach Wortlaut oder Sinn des Patentanspruchs kennzeichnen, es aber bloss in untergeordneten Punkten von ihrer technischen Lehre abweicht (BGE 98 II 331 E. 3c mit Hinweisen). Untergeordnet ist die Abweichung dann, wenn sie nicht auf einem neuen erfinderischen Gedanken beruht, sondern dem durchschnittlich gut ausgebildeten Fachmann durch die in der Patentbeschreibung dargelegte Lehre nahegelegt wird (BGE 97 II 88; BALASS, Nachmachung, Nachahmung, Abhängige Erfindung, in: Kernprobleme des Patentrechts, S. 295 ff., 303). Der Zweck des Nachahmungsverbots besteht darin, dem Erfinder Schutz zu gewähren, soweit er die Technik bereichert hat, und zu vermeiden, dass Dritte seine Lösung in abgeänderter Form nachbilden (MATTER, Aktuelle Fragen aus dem Gebiet des Patent- und des Patentprozessrechtes, ZSR 63/1944, S. 78a f.). Daraus folgt der Grundsatz, dass sich der Schutzbereich des Patentes auf die tatsächlich erfolgte Bereicherung der Technik beschränkt und all das nicht erfasst, was im Zeitpunkt der Anmeldung oder Priorität zum Stand der Technik gehörte (BGE 98 II 331 E. 3c; BLUM/PEDRAZZINI, Das schweizerische Patentrecht, Bd. III, 2. Aufl., N. 8d zu Art. 51 und N. 9 zu Art. 66 PatG).
b) Zum Stand der Technik gehört auch deren naheliegende Bereicherung. Ein Erzeugnis oder Verfahren stellt daher keine patentfähige Erfindung dar, falls die damit erzielte Bereicherung der Technik jedem durchschnittlich gut ausgebildeten Fachmann möglich wäre (Art. 1 Abs. 2 PatG, Art. 1 Abs. 1 aPatG). Der qualitative Abstand zum vorbekannten Stand der Technik ist jedoch nicht nur für den Begriff der Patentfähigkeit, sondern auch für denjenigen der Patentverletzung von Bedeutung (BGE vom 3. Juli 1984 E. 4, publ. in GRUR Int. 1986 S. 213 ff.). Eine Nachahmung liegt deshalb nur dann vor, wenn die beanstandete

Ausführungsform am patentierten Erfindungsgedanken teilnimmt und ihrerseits den Erfindungsbegriff erfüllt. Geht diese Form dagegen nicht über die Bereicherung hinaus, die bei Anwendung durchschnittlichen Fachkönnens möglich ist, gehört sie in den Bereich des freien Standes der Technik (BALASS, a.a.O., S. 306). Die der Nachahmung beschuldigte Partei kann daher nicht nur einwenden, die von ihr gebrauchte Ausführungsform sei durch den Stand der Technik bedingt, sondern auch, sie stelle mit Rücksicht auf diesen keine Erfindung dar (vgl. für das deutsche Recht BGHZ 98 S. 12 ff., 22). c) Zunächst muss somit durch Auslegung ermittelt werden, ob sich aus der unstreitig massgeblichen Vorveröffentlichung von B. das als Nachahmung angegriffene Verfahren ergibt. Zu prüfen ist dabei, was ein Fachmann mit durchschnittlichem Wissensstand der Veröffentlichung zu entnehmen vermochte, und darauf abzustellen, ob der Stand der Technik geeignet war, die zu beurteilende Ausführungsform ihrem Inhalt nach als technische Lehre kundzutun (BLUM/PEDRAZZINI, a.a.O., Bd. I, N. 6 und N. 24 zu Art. 7 PatG). Folgerichtig stehen - gleich wie bei der Auslegung des Patentanspruchs - nicht vor allem sprachliche, sondern technische Elemente und Gesichtspunkte im Vordergrund (TROLLER, Begriff der patentfähigen Erfindung und Auslegung des Patentanspruchs, in: Gedenkschrift für Schönherr, S. 73 ff., 77). Die Auslegung hat aber nach objektiven Kriterien, nach dem Vertrauensgrundsatz zu erfolgen (BGE 107 II 369 E. 2). Massgebend sind sodann allein die Verhältnisse im Anmelde- oder Prioritätszeitpunkt; die Vorveröffentlichung darf deshalb nicht rückblickend nach einem Vergleich mit der patentierten Erfindung oder dem als patentverletzend behaupteten Verfahren ausgelegt werden. Ergibt die Auslegung keine technische Übereinstimmung, so muss untersucht werden, ob die angegriffene Lösung der vorveröffentlichten nahelag. Diese Frage darf nicht mit jener der Neuheit vermengt oder verwechselt werden. Das Erfordernis der Neuheit stellt auf das

Wissen des Durchschnittsfachmannes, das Kriterium der erfinderischen Tätigkeit, unter welches der Begriff des Naheliegens fällt, dagegen auf dessen Fähigkeiten ab. Zur Frage der Neuheit gehört lediglich, ob der Fachmann sämtliche Merkmale einer technischen Lösung schon einer Vorveröffentlichung oder sonstwie dem Stand der Technik entnehmen konnte, nicht auch, ob er in der Lage war, sie mit seinen Fähigkeiten nach der vorbekannten Technik selbst zu entwickeln. Das ist eine Frage der

schöpferischen Tätigkeit, der Erfindungsqualität. Fehlt sie, lag die Lösung somit dem Stand der Technik nahe, so stellt diese für sich allein keine Erfindung und bei entsprechender Teilübernahme der patentierten Lösung auch keine Patentverletzung dar. Da im übrigen Naheliegen gleich wie Offenkundigkeit Rechtsbegriffe sind, kann das Bundesgericht grundsätzlich frei überprüfen, ob ein von der Vorinstanz festgestellter Sachverhalt darunter fällt (BGE 68 II 396). Allerdings misst es praxisgemäss in technischen und anderen Spezialgebieten den Anschauungen der beigezogenen Fachleute, auch der kantonalen Fachrichter, zu solchen Fragen grosse Bedeutung bei (BGE 100 II 149).