Urteilskopf

123 III 485

75. Auszug aus dem Urteil der I. Zivilabteilung vom 4. November 1997 i.S. Zeller Plastik GmbH gegen Createchnic AG und Alfatechnic AG (Berufung)
Regeste (de):
Art. 1 Abs. 2 PatG und Art. 67 Ziff. 3 Abs. 2 OG; Patentrecht; erfinderische Tätigkeit; Überprüfung technischer Feststellungen der Vorinstanz durch das Bundesgericht mittels Expertise.

Zulässigkeit von Anträgen auf Berücksichtigung neuer Tatsachen oder Beweismittel nach Anordnung eines Gutachtens durch das Bundesgericht (E. 1).

Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit: Begriffe des Nichtnaheliegens und des Durchschnittsfachmanns (E. 2).

Regeste (fr):
Art. 1 al. 2 LBI et art. 67 ch. 3 al. 2 OJ; droit des brevets; activité inventive; examen des constatations de fait d'ordre technique de la cour cantonale par le Tribunal fédéral au moyen d'une expertise.

Admissibilité des conclusions visant à la prise en considération de faits nouveaux et de preuves nouvelles, lorsque le Tribunal fédéral a ordonné une expertise (consid. 1).

Appréciation de l'activité inventive: notions de non-évidence et d'homme du métier moyen (consid. 2).

Regesto (it):
Art. 1 cpv. 2 LBI e art. 67 n. 3 cpv. 2 OG; diritto dei brevetti; attività inventiva; esame dei fatti di natura tecnica accertati dall'autorità cantonale da parte del Tribunale federale mediante perizia.

Ammissibilità di domande volte ad ottenere che vengano presi in considerazione fatti e mezzi di prova nuovi dopo che il Tribunale federale ha ordinato una perizia (consid. 1).

Valutazione dell'attività inventiva: nozione di non evidenza e di esperto medio (consid. 2).

Sachverhalt ab Seite 485

BGE 123 III 485 S. 485

Die Zeller Plastik GmbH (Klägerin) ist Inhaberin des 1981 angemeldeten, im Jahre 1985 durch das Europäische Patentamt erteilten

BGE 123 III 485 S. 486

und 1989 durch Teilverzicht für die Schweiz auf drei unabhängige und vierzehn abhängige Ansprüche eingeschränkten Patents CH-EP 0 056 469 für ein Schnappscharnier aus Kunststoff. Die Createchnic AG und die Alfatechnic AG (Beklagte) vertreiben ihrerseits Schnappverschlüsse aus Kunststoff. Die Klägerin hält dafür, sie verletzten ihr Patent, und belangte sie mit Klage vom 3. April 1990 vor dem Handelsgericht des Kantons Zürich auf Unterlassung patentverletzender Handlungen, Beschlagnahme und Vernichtung der beanstandeten Produkte sowie Schadenersatz oder Gewinnherausgabe. In Gutheissung des Einwands der Beklagten, das klägerische Patent sei mangels erfinderischer Tätigkeit nichtig, wies das Handelsgericht die Klage am 1. Juni 1993 ab. Die Klägerin hat gegen das Urteil des Handelsgerichts eidgenössische Berufung eingelegt. In der Hauptsache beantragt sie dessen Aufhebung, die Abweisung der Nichtigkeitseinrede der Beklagten und die Rückweisung der Streitsache zu neuer Entscheidung an die Vorinstanz. Der Instruktionsrichter gab dem Verfahrensantrag der Klägerin statt, den technischen Sachverhalt in einem Beweisverfahren zu überprüfen. Der von ihm beauftragte Sachverständige erstattete sein schriftliches Gutachten am 24. März 1996. Den Parteien wurde Gelegenheit gegeben, zusätzliche Beweisanträge zu stellen, worauf diese beantragten, dem Experten Erläuterungs- und Ergänzungsfragen zu unterbreiten. Mit Verfügung vom 29. Juli 1996 ordnete der Instruktionsrichter darüber eine mündliche Verhandlung an, wobei er darauf hinwies, dass von den Parteien behauptete neue Tatsachen und neue Beweismittel nur in Betracht fielen, sofern und soweit sie mit neuen Feststellungen des Experten zum technischen Sachverhalt in Zusammenhang ständen. Am 12. Dezember 1996 führte der Instruktionsrichter unter Beizug eines weiteren Mitgliedes des Bundesgerichts eine Beweisverhandlung durch, in welcher der Gerichtsgutachter befragt wurde. Einen Antrag der Klägerin auf Einholung einer Expertise zum Begriff des Durchschnittsfachmanns wies der Instruktionsrichter ab. An der Hauptverhandlung vom heutigen Tag hielt die Klägerin in ihrem ersten mündlichen Vortrag an den mit der Berufungsschrift gestellten materiellen Anträgen fest. In prozessualer Hinsicht beantragte sie, der Gerichtsexperte sei einzuladen, die von ihr mit Eingabe vom 10. Juli 1996 fristgerecht gestellten Ergänzungs- und Erläuterungsfragen schriftlich zu beantworten; überdies sei Ausbildungsstand,

Wissen und Erfahrung des im Januar 1981 in der Schweiz in der Regel mit der Entwicklung von Schnappscharnieren aus Kunststoff zur Serienfertigung beschäftigten Fachmanns durch eine ergänzende Expertise abzuklären. Das Bundesgericht weist die Beweisanträge und die Berufung der Klägerin ab.

Erwägungen

Aus den Erwägungen:

1. Während das Novenverbot des allgemeinen Berufungsverfahrens (Art. 55 Abs. 1 lit. c OG) die Parteien daran hindert, von der Vorinstanz nicht festgestellte oder im kantonalen Verfahren nicht prozesskonform behauptete Tatsachen vorzubringen, gibt ihnen Art. 67 Ziff. 2 und 3 OG im Patentprozess die Möglichkeit, neue Tatsachen und Beweismittel, welche sich auf technische Verhältnisse beziehen, vorzubringen, wenn sie dieselben im kantonalen Verfahren nicht geltend machen konnten oder dazu kein Grund bestand. An die Voraussetzungen dieses Novenrechts legt das Bundesgericht angesichts des Ausnahmecharakters der Bestimmung und im Interesse der Verfahrensbeschleunigung einen strengen Massstab an (BGE 98 II 325 E. 3a; BGE 120 II 312 E. 3a). Die Zulassung neuer Tatsachen oder Beweismittel setzt danach voraus, dass die betreffende Partei ohne ihr Verschulden daran gehindert war, die Vorbringen rechtzeitig in das kantonale Verfahren einzubringen. Weder befreit Art. 67 OG die Parteien von der gebotenen Sorgfalt in der Prozessführung vor den kantonalen Gerichten, noch gibt er ihnen die Möglichkeit, in einer Art Überraschungstaktik entscheidende Sachbehauptun-

gen, Einwände oder Beweismittel erst im Berufungsverfahren in den Prozess einfliessen zu lassen. Dabei wird sinngemäss die Rechtsprechung zum Revisionstatbestand von Art. 137 lit. b OG herangezogen, und sind daher neue Tatsachen oder Beweismittel nur zulässig, wenn es der Partei trotz aller Umsicht nicht möglich war, sich rechtzeitig im kantonalen Verfahren darauf zu berufen, mithin die verspätete Kenntnis entschuldbar ist (HANS PETER WALTER, Die Tatsachenüberprüfung durch das Bundesgericht im Patentprozess, SMI 1993, S. 9 ff., S. 23 f. mit Hinweisen). Diese Grundsätze sind auch bei der Auslegung von Art. 67 Ziff. 3 Abs. 2 OG zu beachten, wonach die Parteien innerhalb der Frist zur Stellungnahme zu einem vom Bundesgericht eingeholten Gutachten Anträge auf Berücksichtigung neuer Tatsachen oder Beweismittel stellen können. Nach Sinn und Zweck der Vorschrift ist diese

Möglichkeit nur für tatsächliche Vorbringen gegeben, welche erst durch das eingeholte Gutachten veranlasst werden, und die vorzutragen im Rahmen des Schriftenwechsels (Art. 54 und 59 OG) keine Veranlassung bestand. Die Anträge haben sich daher auf technische Feststellungen des Experten zu beziehen, welche von den tatsächlichen Grundlagen des angefochtenen Entscheids abweichen, seien sie grundsätzlich neu oder habe ihnen die Vorinstanz in tatsächlicher oder rechtlicher Hinsicht keine entscheidrelevante Bedeutung beigemessen (vgl. POUDRET, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, N. 7 zu Art. 67 OG). Dagegen dient die Frist nach Art. 67 Ziff. 3 Abs. 2 OG in Verbindung mit Art. 60 Abs. 1 BZP nicht dazu, den Parteien zu ermöglichen, Vorbringen nachzuholen, zu welchen bereits im kantonalen Verfahren oder im Schriftenwechsel vor Bundesgericht Anlass bestanden hätte. Mit ihren technischen Vorbringen und Expertenfragen vom 10. Juli 1996 zur eingeholten Expertise war die Klägerin daher von vornherein nur zu hören, soweit sie diese Schranken beachtete; entsprechend hat der Instruktionsrichter an der Beweisverhandlung vom 12. Dezember 1996 die an den Experten gerichteten Fragen insoweit nicht zugelassen, als sie unbeachtliche neue technische Verhältnisse im vorerwähnten Sinne betrafen. Daran ist festzuhalten. Auch der von der Klägerin angerufene Grundsatz des rechtlichen Gehörs gewährt den Verfahrensbeteiligten keinen Anspruch auf beliebige Ergänzung oder Erweiterung des Beweisverfahrens. Entsprechende Beweisanträge sind vielmehr nur zu berücksichtigen, wenn sie nach Massgabe der anwendbaren Verfahrensvorschriften rechtzeitig und formrichtig gestellt worden sind, erhebliche Tatsachen betreffen und tauglich sind, über streitige Tatsachen Beweis zu erbringen (BGE 117 Ia 262 E. 4b). Aus diesen Gründen sind die Beweisanträge der Klägerin abzuweisen.

2. a) Der Begriff des Erfinderischen beginnt nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts 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. Entscheidend ist daher, 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 Aufwands bedarf. Diese der Patenterteilung vorausgesetzte erfinderische Tätigkeit, welche das Gesetz mit dem Begriff des Nichtnaheliegens umschreibt

(Art. 1 Abs. 2 PatG), war der Patentierbarkeit einer Erfindung schon vor der Revision des Patentgesetzes von 1978 - damals unter dem Begriff der Erfindungshöhe - und damit vor dessen Angleichung an internationale Übereinkommen, namentlich das Europäische Patentübereinkommen (EPÜ; SR 0.232.142.2) vom 5. Oktober

1973, begriffswesentlich (BGE 121 III 125 E. 5b). Die begriffliche Neufassung brachte insoweit im Grundsatz keine Änderung der Patentvoraussetzungen. In der Literatur wird - wie in der Berufungsschrift und im mündlichen Vortrag der Klägerin an der Hauptverhandlung - die Auffassung vertreten, die Fortschreibung der Rechtsprechung zum altrechtlichen Begriff der Erfindungshöhe unter demjenigen des Nichtnaheliegens verstosse gegen das Harmonisierungsanliegen, welches eine Milderung der Anforderungen an dieses Patenterfordernis verlange (WERNER STIEGER, Zur erfinderischen Tätigkeit und zum Durchschnittsfachmann - Anmerkungen zu BGE 120 II 71 ff. ("Wegwerfwindeln"), SMI 1995, S. 63 ff., S. 64 ff.; CHRISTOPH GASSER, Momentaufnahme des Patentrechts, recht 1997, S. 24 ff., S. 28 in Fn. 48, je mit Hinweisen). Richtig ist zwar, dass das Bundesgericht im Jahre 1982 in einem obiter dictum festgehalten hat, mit dem Beitritt zum Europäischen Patentharmonisierungsabkommen und mit der Anpassung des Patentgesetzes sei eine Milderung der bisherigen Anforderungen an die Erfindungshöhe beabsichtigt worden (BGE 108 II 325 f. mit Hinweis auf die Gesetzesmaterialien), doch sind der Begriff und seine wertende Konkretisierung nicht zu vermengen. Erfindungshöhe und Nichtnaheliegen fordern qualitativ dasselbe, nämlich einen bestimmten Abstand zwischen der zum Schutz beanspruchten Erfindung und dem Stand der Technik. Die Begriffe sind insoweit synonym, wurden bereits altrechtlich sinnverwandt verstanden (vgl. z.B. BGE 89 II 108 E. 5) und werden es auch andernorts unter der Herrschaft harmonisierten nationalen Rechts (BENKARD/BRUCHHAUSEN, Patentgesetz, 9. Aufl., N. 1 zu § 4 DPatG mit Hinweisen; vgl. auch JOHANNES DAVID MEISSER, Die Erfindungshöhe, Diss. Zürich 1975, S. 44). Einer Harmonisierung bedarf nicht mehr der Begriff, sondern höchstens seine wertende Anwendung im konkreten Fall, die Bestimmung des erforderlichen Abstands. Nicht der Grundsatz, sondern allenfalls das Mass ist rechtsvergleichend einzugrenzen. Dabei ist unverändert davon auszugehen, dass der deutsche Ausdruck "naheliegend" den Kern der erfinderischen Tätigkeit sinnbildlicher umschreibt als die in der französischen und der italienischen Fassung von Art. 1 Abs. 2 PatG

verwendeten "évident" und "evidente" oder das englische "obvious" in Art. 56 EPÜ. Daher ist eine Lösung nicht bereits dann patentfähig, wenn sie für einen Fachmann "nicht offensichtlich ist" oder "nicht klar auf der Hand liegt", sondern erst dann, wenn dieser sie auch aufgrund einfacher Experimente im entsprechenden Forschungsbereich nicht zu finden vermag (BGE 121 III 125 E. 5b mit Hinweisen). Patentwürdig wird die erfinderische Tätigkeit erst, wenn sie den normalen Weg der ständigen Weiterentwicklung verlässt und neue Wege geht, die einer schöpferischen Leistung entspringen. Die handwerksmässige oder fachmännische Weiterentwicklung der Technik genügt hierzu nicht, ebensowenig, was mit den normalen Fähigkeiten eines Praktikers erreicht werden kann (BGE 121 III 125 E. 5d/bb). Patentwürdige technische Kreativität setzt, ausgehend vom Wissen und Können eines hypothetischen Durchschnittfachmanns, eine Leistung voraus, die den natürlichen Entwicklungsablauf sprengt, den allmählichen Gang des Fortschritts unterbricht und damit dessen Entwicklung auf dem einschlägigen Gebiet erheblich verkürzt, die Technik sprunghaft bereichert (BENKARD/BRUCHHAUSEN, a.a.O., N. 3 zu § 4 DPatG; MEISSER, a.a.O., S. 60 ff.; "inventive step" in der englischsprachigen Terminologie). Damit ist sie an Kriterien zu messen, welche auf weiten Strecken kasuistisch geprägt sind und dem Sachgericht einen wertenden Beurteilungsspielraum eröffnen. Die gestützt darauf ergangenen Entscheidungen überprüft das Bundesgericht zwar im Berufungsverfahren jedenfalls in rechtlicher Hinsicht grundsätzlich frei, beachtet aber den Entscheidungsspielraum des kantonalen Gerichts und schreitet nur ein, wenn die Vorinstanz von den in Lehre und Rechtsprechung anerkannten Grundsätzen abgegangen ist, wenn sie Umstände beachtet oder überbewertet hat, die für den Entscheid keine oder bloss eine untergeordnete Rolle hätten spielen dürfen, oder wenn sie umgekehrt entscheidrelevante Umstände nicht oder nur ungenügend beachtet hat (vgl. BGE 118 II 50 E. 4; BGE 120 II 280 E. 6c). Dies gilt jedenfalls insoweit, als das Bundesgericht nach der allgemeinen Regel von Art. 63 Abs. 2 OG an die tatsächlichen Feststellungen der Vorinstanz gebunden ist, wogegen es nach Art. 67 OG selbst erhobene Beweise frei zu würdigen hat. Am Grundsatz, dass die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit auf einer wertenden Gewichtung technisch relevanter Sachumstände beruht, hat die

Harmonisierung des materiellen Patentrechts nichts geändert. Die abstrakten Beurteilungskriterien sind dieselben geblieben,

und ihre Handhabung bleibt weiterhin der kasuistischen Umsetzung durch das mit der Nichtigkeitsfrage befasste Gericht vorbehalten. Zu beachten ist indessen, dass auch diese auf den Einzelfall bezogene Umsetzung an Grundsätze gebunden und nicht in das Belieben des Gerichts gestellt ist. Diese Grundsätze ihrerseits sind, wie jede richterliche Rechtsfindung, an den objektiven Wertmassstäben der Kohärenz und der sachgerechten Wiederholbarkeit zu messen und damit auf Rechtsgleichheit ausgerichtet, deren Inhalt jedoch im Bereiche international harmonisierten Rechts auch rechtsvergleichend zu bestimmen und zu konkretisieren ist. Darin manifestiert sich das an den Rechtsanwender gerichtete Harmonisierungsgebot bei der Auslegung vereinheitlichter unbestimmter Rechtsbegriffe wie der erfinderischen Tätigkeit. Dagegen bleibt dem unbestimmten Begriff notwendigerweise eine Bandbreite der Anwendung gewahrt, welche unterschiedliche Wertungen verschiedener Gerichte letztlich weder ausschliessen kann noch will. b) Angelpunkt der Beurteilung erfinderischer Tätigkeit ist der durchschnittlich gut ausgebildete Fachmann. Dieser 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 sowie ausreichende Erfahrung verfügen und so für den in Frage stehenden Fachbereich gut gerüstet sein. Die erfinderische Tätigkeit ist - vereinfacht ausgedrückt - an den Fähigkeiten eines Konstrukteurs und nicht an jenen eines Erfinders zu messen. Bei der Bestimmung der erforderlichen Qualifikation müssen indessen die Besonderheiten des technischen Zweiges berücksichtigt werden. In diesem Sinne ist der gewerblichen Zielsetzung und der in einem bestimmten Bereich üblichen Art, Fachleute einzusetzen, Rechnung zu tragen (BGE 120 II 71 E. 2 mit Hinweisen). Aufgrund des dem Durchschnittsfachmann dergestalt zuzurechnenden Fachwissens und -könnens ist alsdann bezogen auf den Anmeldezeitpunkt zu prüfen, ob dieser mit üblichem Aufwand die in Abgrenzung zum vorbekannten Stand der Technik objektiviert gestellte Aufgabe des Streitpatents in dessen Sinne hätte lösen können oder nicht (STIEGER, a.a.O., S. 71).