S. 224 / Nr. 38 Erfindungsschutz (d)

BGE 79 II 224

38. Urteil der I. Zivilabteilung von 24. März 1953 i. S. Inventa A.-G. gegen Société de la Viscose Suisse A.-G.

Seite: 224
Regeste:
Art. 2 Ziff. 4 PatG (Textilparagraph).
Zur Anwendbarkeit auf vollsynthetische Textilfasern. Abgrenzung zwischen Herstellungs- und Veredlungsverfahren.
Art. 2 ch. 4 LBI (disposition concernant les textiles).
Considérations relatives à l'application aux fibres textiles pure. ment synthétiques. Distinction entre les procédés de fabrication et de perfectionnement.
Art. 2, cifra 4 LB (disposizione riguardante i prodotti tessili).
Considerazioni stull'applicazione alle libre tessili puramente sintetiche. Distinzione tra i procedimenti di fabbricazione e quelli di perfezionamento.

A. - Die Inventa A.-G. ist Inhaherin des schweizerischen Hauptpatentes Nr. 265167 über ein Verfahren zur Herstellung von hochschmelzenden Fasern und Fäden aus Polyamiden. Sein Hauptanspruch lautet
Verfahren zur Herstellung hochschmelzender Fasern und Fäden aus Polyamiden, dadurch gekennzeichnet, dass man eine Schmelze des betreffenden Polyamids verspinnt, den erhaltenen Faden kalt verstreckt und daran anschliessend bei erhöhter Temperatur in Abwesenheit von Lösungs- oder Quellungsmitteln mit Aldehyddämpfen behandelt.
Hinzu kommen die Unteransprüche:
”1. Verfahren gemäss Patentanspruch, dadurch gekennzeichnet, dass die Behandlung mit Aldehyddämpfen unter Druck vorgenommen wird.
2. Verfahren gemäss Patentanspruch, dadurch gekennzeichnet, dass die Behandlung mit Aldehyddämpfen in einem Strom eines erhitzten, inerten Gases durchgeführt wird.”
B. - Im Dezember 1950 klagte die Société de la Viscose Suisse A. -G., die seit langem Kunst fasern auf Cellulosebasis fabriziert und sich in jüngerer Zeit auch mit der Herstellung von vollsynthetischen Kunstfasern beschäftigt,

Seite: 225
auf Nichtigerklärung und Löschung des Patentes Nr. 265167. Das Begehren wurde gestützt auf PatG Art. 16 Ziff. 1 (Nichtvorhandensein einer Erfindung wegen Fehlens des technischen Fortschritts und der Erfindungshöhe), Ziff. 4 (fehlende Neuheit), Ziff. 5 (Identität mit bestehenden Patenten), Ziff. 6 (Ausschluss von der Patentierung wegen Zutreffens von Art. 2 Ziff. 4 PatG), Ziff. 7 (unzulängliche Beschreibung der Erfindung) und Ziff. 8 (ungenügende Definition der Erfindung im Patentanspruch).
Das Obergericht des Kantons Luzern hiess, nach Anordnung einer Expertise, die Klage mit Urteil vom 17. Dezember 1951 gut. Es nahm an, die in Rede stehende Erfindung falle unter Art. 2 Ziff. 4 PatG, weshalb das Patent Nr. 265167 gemäss Art. 16 Ziff. 6 PatG nichtig sei und offen bleiben könne, ob auch die übrigen Nichtigkeitsgründe erfüllt wären.
C. - Die Beklagte legte Berufung an das Bundesgericht ein und verlangte die Abweisung der Klage. Die Antwort der Klägerin schloss auf Bestätigung des kantonalen Entscheides.
Der Instruktionsrichter holte vorerst einen Bericht des Eidgenössischen Amtes für geistiges Eigentum über dessen gegenwärtige Praxis zu Art. 2 Ziff. 4 PatG ein. Die Parteien erhielten Gelegenheit zur schriftlichen Vernehmlassung.
Sodann lud der Instruktionsrichter gemäss Art. 67 OG zur Berufungsverhandlung die im kantonalen Verfahren ernannten Sachverständigen vor. Diese erklärten sich jedoch für eine Beantwortung der ihnen (und den Parteien) im voraus mitgeteilten Fragen als unzuständig. Darauf wurden im Einverständnis mit den Parteien als neue Sachverständige Prof. Dr. A. Engeler, Direktor der EMPA in St. Gallen, und Ing. Chem. St. Jost, Chemiker bei Ausrüstungswerke Steig A.-G. Herisau und Präsident der Technischen Kommission des Verbandes der schweizerischen Textil-Veredlungs-Industrie, ernannt.
In der heutigen Berufungsverhandlung äussern sich die

Seite: 226
beiden Experten zu den vom Instruktionsrichter vorbereiteten und zu verschiedenen ergänzenden

Fragen. Auf ihre Ausführungen ist, soweit notwendig, im Nachstehenden einzutreten. Die Parteien wiederholen die in den Rechtsschriften unterbreiteten Anträge.
Das Bundesgericht zieht in Erwägung:
1.- Art. 2 Ziff. 4 PatG schliesst von der Patentierung aus: «Erfindungen von Erzeugnissen, welche durch Anwendung nicht rein mechanischer Verfahren zur Veredlung von rohen oder verarbeiteten Textilfasern jeder Art erhalten werden, sowie von derartigen Veredlungsverfahren, soweit als diese Erfindungen für die Textilindustrie in Betracht kommen.»
Diese Vorschrift, der sogenannte Textilparagraph, ist eine Eigenheit des schweizerischen Rechts. Sie hat in der ausländischen Gesetzgebung weder Vorbild noch Gegenstück. Ihre Einführung im Jahre 1907 hing zusammen mit Befürchtungen der schweizerischen Textilindustriellen, gegenüber der ausländischen Konkurrenz benachteiligt zu sein, wenn diese ihre Erfindungen in der Schweiz schützen lassen könnte. Man wollte der schweizerischen Textilindustrie die Veredlung ihres Materials und eine gesteigerte wirtschaftliche Betätigung erleichtern durch Befreiung einschlägiger Erfindungen von sonst bestehenden patentrechtlichen Schranken (vgl. BGE 43 II 377 Botschaft des Bundesrates über die Revision des Patentgesetzes vom 25. April 1950, BBl. 1950 I S. 1007).
So klar die Zielsetzung, so undeutlich ist in den sachlichen Erfordernissen die Gestaltung der Ausnahmeordnung. Das Bundesgericht hatte sich mit ihr nur einmal zu befassen, in seinem Entscheid 43 II 366 (für die Würdigung im Schrifttum ist zu verweisen auf den Kommentar zum PatG von WEIDLICH und BLUM, zu Art. 2 Anm. 17-23, S. 129 ff., sowie auf HEBERLEIN, Der Textil paragraph Art. 2 Ziff. 4 des schweizerischen Patentgesetzes vom 21. Juni 1907, Diss. Leipzig 1939, und GRAF, Die Normen

Seite: 227
des schweizerischen Patentrechts für chemische Erfindungen, Arzneimittel-, Lebensmittel- und Textilerfindungen, Zürich 1935; die Praxis des Eidgenössischen Amtes für geistiges Eigentum ist für die Periode bis 1935 aus der Schrift GRAFS und für die Folgezeit aus dem bei gezogenen Bericht zu ersehen).
Der Textilparagraph soll in das kommende Patentgesetz nicht aufgenommen werden. Die bundesrätliche Revisionsbotschaft hebt hervor (BBl. 1950 I S. 1007), dass sich die Lage seit 1907 wesentlich geändert habe, da die Schweiz nunmehr über eine eigene, im aus geschlossenen Gebiet schöpferisch tätige Industrie verfüge, welche die bisherige Regelung nicht als Vorteil, sondern als Hindernis empfinde. Indessen ist Art. 2 Ziff. 4 PatG noch immer geltendes Recht und als solches vorliegend für die Beurteilung massgeblich.
2.- Nach Formulierung und Erläuterung des Patentanspruches ebenso wie nach den Anbringen der Beklagten im Prozess betrifft das Patent Nr. 265167 ein Verfahren zur Herstellung von hochschmelzenden Fasern und Fäden aus Polyamiden, d.h. von Kunst fasern mit besonderen Eigenschaften. Demgegenüber nimmt die Klägerin den Standpunkt ein, es gehe um blosse Veredlung künstlicher Fasern.
In zweifacher Hinsicht sind die Bedingungen des Art. 2 Ziff. 4 PatG erfüllt. Einmal bildet Gegenstand des angegriffenen Patentes ein «nicht rein mechanisches», sondern kombiniert mechanisch-chemisches Verfahren. Die Vorinstanz stellt das in Übereinstimmung mit den Sachverständigen fest. Ihr Befund wurde von keiner Seite angefochten. Ferner gehören vollsynthetische Fasern aus Polyamid, auf die sich das Verfahren bezieht, gleich den natürlichen und Kunstseidefasern zu den «Textil fasern», welche unmissverständlich in «jeder Art» unter die Ausschlussvorschrift fallen. Auch darüber sind die Parteien einig.
Ob die Ausdrucksweise des Gesetzes - «Textil fasern jeder Art» - zudem für eine ausdehnende Auslegung des

Seite: 228
Begriffes «Textilindustrie» spreche, braucht nicht erörtert zu werden. Sicher ist, dass für Kunstfasern die eigentliche Herstellung als ein im Wesen chemischer Vorgang der chemischen Industrie beizuordnen ist, daher ausserhalb des Bereiches der die Fasern verarbeitenden oder zur beabsichtigten Verarbeitung herrichtenden Textilindustrie liegt. Gerade dieser Sachverhalt steht am Anfang der Auseinandersetzung zwischen den Parteien. Handelte es sich um natürliche Fasern, so liesse sich unschwer abklären, ob das patentierte Verfahren als Veredlung anzusehen sei oder nicht. Veredlung bedeutet, allgemein genommen, eine die Eigenart des Grundstoffes wahrende Umwandlung durch Hinzufügung von Eigenschaften, welche im Hinblick auf die geplante Verwendung erwünscht sind. Im Unterschied vom natürlichen ist nun aber das künstlich geschaffene Material schon in der Entstehungsphase wenigstens bis zu einem gewissen Grade der willkürlichen Ausstattung mit zweckfördernden Eigenschaften unterworfen. Die zu entscheidende Rechtsfrage geht also dahin, wo bei der vollsynthetischen Textilfaser die Trennungslinie zwischen dem Herstellungs - und dem Veredlungsverfahren verlaufe.

3.- Zunächst vermitteln begriffliche Überlegungen keinen genügenden Anhalt. Die bundesgerichtlichen Experten erklären, dass es einheitliche Definitionen für «Herstellung» und «Veredlung» nach technischer Auffassung weder in gemeingültiger Form noch mit Geltung im hier interessierenden Verhältnis zwischen chemischer und Textilindustrie gebe; dass vielmehr die Abgrenzung des Arbeitsbereiches, abgesehen vom technischen Stand des Betriebes oder des Berufszweiges, «weitgehend nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten» erfolge und dabei die «praktische Arbeitsteilung» einen entsprechenden Einfluss habe.
Auch der Gesetzestext hilft nicht weiter. Bei Erlass des Textilparagraphen im Jahre 1907 ging man offenbar aus vom damaligen Stand der technischen Errungenschaften und industriellen Anlagen und glaubte, die Praxis werde

Seite: 229
anhand überkommener Anschauungen und Gepflogenheiten die Ausscheidung im einzelnen zu treffen wissen. Es ist bekannt und wird im Amtsbericht bestätigt, dass zu jener Zeit die Herstellung von künstlichen Textil fasern noch belanglos war. Die Fortentwicklung setzte nach dem ersten Weltkrieg ein. Sie führte zum Auf- und Ausbau einer neuen Industrie, dadurch zu neuen Schwierigkeiten bei der Abgrenzung dessen, was als Herstellung und was als Veredlung der Kunstfaser zu werten ist. Für deren Behebung lässt sich nichts gewinnen aus der Wendung «von rohen oder verarbeiteten Textilfasern jeder Art» in Art. 2 Ziff. 4 PatG. Sie dient lediglich der Kenntlichmachung des einbezogenen Materials.
Die Bemerkung bei GRAF (a.a.O. S. 55), rohe Textilfasern seien «die im Naturzustand oder unmittelbar nach der Herstellung vorliegenden Fasern», sagt wiederum nichts darüber aus, wann das Herstellungsverfahren für Kunst fasern endet. In die Richtung brauchbarer Abgrenzungskriterien weist eher die nachgehende Erklärung des Ausdruckes «Veredlung». GRAF versteht darunter (a.a.O. S. 56/58) «jede Behandlung von rohen oder verarbeiteten Textil fasern ..., durch die sie für die weitere Verarbeitung geeigneter, bzw. in Bezug auf ihre schliessliche Verwendung marktfähiger werden». Die Umschreibung bleibt zwar unbestimmt. Aber sie deutet, wenn auch im sichtlichen Bestreben nach möglichster Ausweitung des Wortinhaltes, in Verbindung mit zitierten älteren Beschwerdeentscheiden (vgl. BURCKHARDT, Bundesrecht IV Nr. 2194/95) immerhin an, dass die Veredlung frühestens dort beginnt, wo die Faser nach den Bedürfnissen der Textilindustrie zu gewollter Verwendung tauglich ist und als Ausgangsmaterial übernommen wird. Damit rücken wirtschaftliche und arbeitsökonomische Gesichtspunkte in den Vordergrund, wie sie von den Gerichtsexperten als in Wirklichkeit vorherrschend herausgestellt werden, wie sie mehr oder weniger ausgeprägt die wissenschaftlichen Lösungsversuche lenkten und wie sie im Laufe der Jahre für die

Seite: 230
Handhabung des Textilparagraphen durch die Verwaltungsbehörde wegleitend geworden sind.
Die sich aufdrängenden Folgerungen zieht GRAF selber allerdings nicht. Er gibt sich wohl Rechenschaft über das Problem, zeigt es auf bezüglich der Kunstseideindustrie und nennt als zweifelhafte Faserbehandlungen «namentlich ... das im unmittelbaren Anschluss an den Spinnprozess vor sich gehende Auswaschen, Plastizieren, Entschwefeln usw.». Jedoch hält er sich dabei nicht auf, sondern meint: «Im Interesse einer klaren patentrechtlichen Scheidung wäre es zweckmässig, alle dem eigentlichen Spinnprozess nachfolgenden Operationen als Veredlung anzusehen (a.a.O. 5 57/8). Dann befände sich also gewissermassen an der Austrittsöffnung der Spinndüse die Grenze zwischen Herstellung und Veredlung. Diese vereinfachende Betrachtungsweise bestimmte in der Tat die Stellungnahme des Eidgenössischen Amtes beim Erscheinen der ersten Kunstseide patente. Aber sie haftet an einer Äusserlichkeit, geht hinweg über Sinn und Zweck der patentrechtlichen Ordnung wie über industrielle und wirtschaftliche Gegebenheiten und liess sich darum auf die Dauer nicht halten. Nicht nur die Patentanmelder leisteten Widerstand. Auch die Lehre übte Kritik, so der bereits ein Jahr vor der Arbeit GRAFS herausgegebene Kommentar von WEIDLICH und BLUM (Art. 2 PatG, Anm. 20 S. 133). Danach «dürfte es keinem Zweifel unterliegen», dass einige an die Fasergewinnung sich anschliessende Operationen «wie Entschwefeln, Wässern, Seifen und dgl. ... zur Herstellung und Fertigmachung des Fadens, also nicht zu dessen Veredlung dienen», während andere Massnahmen, «welche die Eigenschaften der Kunstfaser chemisch beeinflussen, wie z.B. Behandeln des aus dem Fällbad kommenden Fadens mit Mitteln zur Mattierung, zur Festigkeitserhöhung oder Geschmeidigmachung», wechselnd als Veredlung oder Herstellung angesprochen sind, je nachdem, ob sie «mit dem fertig gebildeten, gereinigten Faden vorgenommen «oder in einem Stadium eingeschaltet werden, «in welchem der

Seite: 231
Kunstseidefaden noch nicht als fertige Ware vorliegt, also etwa vor dem Entschwefeln oder Auswaschen». Letztere Unterscheidung ist, wie noch darzutun sein wird, insoweit verfehlt, als sie

allein auf das Zeitmoment abstellt. Aber darin ist der von WEIDLICH und BLUM vertretenen Ansicht beizupflichten, dass grundsätzlich die Herstellung über die «Bildung» oder «Gewinnung» hinaus auch die «Fertigmachung» des Fadens umfasst. Nur wird für Kunst fasern das Kennzeichen «fertig» nicht aus sich selbst verständlich. Es kommt darauf an, in welcher Beziehung und wozu der Faden fertig sein soll. Solche Prüfung führt zurück zu den schon erkannten Merkmalen: fertig ist der Kunst faden so, wie ihn die ausrüstenden oder direkt verarbeitenden Zweige der Textilindustrie verlangen und kaufen.
Wann diese Beschaffenheit erreicht ist, hängt nun ausser vom Arbeitsgang und vom stofflichen Gegenstand auch vom Charakter der Massnahme ab. Es ist zu beachten, dass eine Reihe von Faserbehandlungen wie Färben, Schlichten, Mattieren, Konditionnieren usf., nach überlieferter, schon bei Erlass von Art. 2 Ziff. 4 des PatG gebräuchlich gewesener und ihm daher zugrundeliegender Ausscheidung für die Ausrüsterei typisch sind und dergestalt ihren festen Platz in der Textilindustrie haben. Ihnen gewidmeten Verfahren ist die Patentierung verwehrt, und das (entgegen WEIDLICH und BLUM) mit Rücksicht auf die entstehungsgeschichtliche Bezogenheit des Textilparagraphen auch dann, wenn sie ausnahmsweise in den Herstellungsprozess eingefügt sind. Umgekehrt gibt es Behandlungen, die an sich sowohl von der Herstellerindustrie wie von der Textilindustrie angewendet werden könnten, aber weil chemischer Natur oder zufolge bewährter Arbeitsteilung in die Herstellungsphase verlegt sind und als Herstellungsmassnahme gelten. Ein Beispiel dafür ist das Verstrecken des Fadens. Es bewirkt eine Orientierung der Moleküle und dadurch eine erhöhte Festigkeit. Nach den Sachverständigen bezieht die Textilindustrie vom Hersteller in der Regel verstreckte Kunstfäden, trotzdem sie

Seite: 232
technisch das Verstrecken auch zu besorgen vermöchte. Des -halb wird das Verstrecken des geformten und gereinigten Kunstfadens - was sogar die Klägerin einräumt -gemeinhin zur Herstellung und nicht zur Veredlung der Textilfaser gerechnet.
Zusammenfassend ist festzuhalten, dass zur Herstellung der Kunstfaser neben der formalen Fadenbildung auch jene zusätzlichen Behandlungen zählen, die aus chemischtechnischen, wirtschaftlichen und betrieblichen Gründen im nämlichen fortlaufenden Arbeitsgang tatsächlich vorgenommen werden und nicht nach alt bekannter Anschauung der Textilindustrie vorbehalten sind. Zu dieser Auffassung bekennt sich seit geraumer Zeit auch das Eidgenössische Amt für geistiges Eigentum, indem es unter den genannten Voraussetzungen und mit Bedacht auf die Eigentümlichkeiten des einzelnen Falles die auf «Erlangung eines handelsfähigen Kunstfadens» zielenden Massnahmen als Teil der Herstellung einer Patentierung zugänglich macht.
4.- Auf das Streit patent übertragen ergibt sich
a) Die Aldehydbehandlung von künstlichen Polyamidfasern ist ein neues Verfahren und gehört daher nicht zu den Operationen, die schon bei Aufnahme des Textilparagraphen in das PatG bei der Textilindustrie oder bei der Herstellerindustrie fest eingereiht waren. Sie bewirkt, laut sachverständiger Beschreibung des Vorganges, an der Faser eine «Strukturänderung in chemischem Sinne welche u.a. den Schmelzpunkt erhöht. Dadurch entsteht eine technisch als «formalisierte Polyamidfaser» zu bezeichnende Unterart von Polyamidfasern.
Der chemisch, produktionstechnisch und betriebswirtschaftlich vorteilhafte Zeitpunkt für die Vornahme der Formalisierung liegt in der Herstellungsperiode, weil hier die Verstreckungsspannung ausgenützt werden kann. Entsprechend ist die Aldehydbehandlung nach Patent Nr. 265167 vorgesehen als ein dem Verstrecken angegliederter Teil des gleichen, auf Herstellung eines absatzfähigen Fadens gerichteten fortlaufenden Arbeitsprozesses. Dieser

Seite: 233
wird nicht deswegen gestört oder aufgehoben, weil zwischen Verspinnen und Verstrecken des Fadens, und eventuell wiederum zwischen Verstrecken und Aldehydbehandlung, eine Zeitspanne bis zu 48 Stunden liegen kann. Die Einheitlichkeit des Fabrikationsverfahrens ist gewahrt, wenn und solange die verschiedenen Operationen auf einander abgestimmt sind und, sei es auch mit kürzeren Unterbrechungen, zusammenhängend durchgeführt werden. Das trifft vorliegend zu.
b) Der Einwand, dass das patentierte Formalisierungsverfahren auch von der Textilindustrie angewendet werden könnte und deshalb für sie gemäss Art. 2 Ziff. 4 PatG «in Betracht komme», schlägt nicht durch. Nach den dargelegten Abgrenzungsgrundsätzen entscheidet - ausgenommen für die der Textilindustrie angestammten Behandlungen - nicht was theoretisch möglich, sondern was wirtschaftlich und technisch angezeigt ist und praktisch so vollzogen wird. Eine Massnahme wie die Aldehydbehandlung, die wegen der erforderlichen (oder mindestens wünschbaren) Spannung des Fadens einfacher und billiger im Zuge der Herstellung mit dem Streckprozess verbunden werden kann, wird vernünftigerweise nicht hinterher und an einem anderen Orte gesondert nachgeholt. Es wäre widersinnig, den Erfindungsschutz einzig deswegen zu verweigern, weil das Verfahren rein

theoretisch auch von der Textilindustrie durchgeführt werden könnte, obwohl sie es aus den erwähnten Gründen nicht durchführen wird noch will. Das liefe darauf hinaus, die der Textilindustrie zugebilligte Vorzugsstellung noch auf die chemische Industrie auszudehnen, was heute weniger denn je zu rechtfertigen wäre. In ihrem derzeitigen Betätigungsgebiet wird die Textilindustrie durch Patente über die Aldehydbehandlung an aus gepressten und eben erst verstreckten Kunstfasern überhaupt nicht benachteiligt. Darum würde sich ein Ausschluss solcher Verfahren von der Patentierung gar nicht zu ihren Gunsten auswirken. Bezeichnenderweise ist es denn auch nicht eine Textilfirma, sondern eine

Seite: 234
Herstellerfirma, die sich durch das Patent Nr. 265167 beschränkt fühlt und auf dessen Beseitigung klagt.
5.- Aus dem Vorstehenden erhellt, dass das umstrittene Patent der Beklagten nicht gegen Art. 2 Ziff. 4 PatG verstösst. Dann entfällt eine Vernichtung nach Massgabe des Art. 16 Ziff. 6 PatG. Zu den von der Klägerin namhaft gemachten sonstigen Nichtigkeitsgründen hat sich die Vorinstanz nicht oder nicht endgültig ausgesprochen. Die Sache ist daher an sie zurückzuweisen.
Demnach erkennt das Bundesgericht:
Die Berufung wird gutgeheissen, das angefochtene Urteil aufgehoben und die Sache zu neuer Entscheidung an die Vorinstanz zurückgewiesen