Urteilskopf

81 II 292

48. Auszug aus dem Urteil der I. Zivilabteilung vom 14. Juni 1955 i.S. The National Cash Register Comp. und National Registrierkassen A.-G. gegen Karl Endrich A.-G. für Büroorganisationen und Maschinen.
Regeste (de):
Klage auf Feststellung der Nichtigkeit eines erloschenen Patents, Zulässigkeit (Erw. 1).

Beiziehung eines Sachverständigen durch das Bundesgericht auf Grund von Art. 67 OG, Voraussetzungen (Erw. 2).

Blosse Stellung einer Aufgabe als Erfindungsgedanke (Erw. 4).

Anforderungen an die Erfindungshöhe, insbesondere bei einem Aufgabenpatent (Erw. 5).

Regeste (fr):
Action en constatation de la nullité d'un brevet caduc; recevabilité (consid. 1).

Désignation d'un expert par le Tribunal fédéral en vertu de l'art. 67 OJ, conditions (consid. 2).

Idée inventive consistant simplement dans l'énoncé d'un problème à résoudre (brevet de principe; consid. 4).

Conditions que doit remplir le niveau de l'invention, en particulier s'il s'agit d'un brevet de principe (consid. 5).

Regesto (it):
Azione d'accertamento della nullità d'un brevetto estinto; ricevibilità (consid. 1).

Designazione d'un perito da parte del Tribunale federale in virtù dell'art. 67 OG; presupposti (consid. 2).

Idea inventiva consistente nella semplice enunciazione d'un problema da risolvere (consid. 4).

Esigenze poste al grado dell'invenzione, in modo particolare quanto si tratta d'un siffatto brevetto (consid. 5).

Sachverhalt ab Seite 292

A.- Die "National Cash Register Comp." in Dayton (USA) ist Inhaberin des Schweizerpatentes Nr. 238 416 (angemeldet am 29. Februar 1940, erteilt am 15. Juli 1945) betreffend einen "Automaten zur Ausgabe von Rückvergütungs-Rabattmarken und dergleichen im Zusammenhang mit Transaktionen von Registrierkassen". Die "National Registrierkassen A.-G. Zürich" ist als Lizenznehmerin zur Benützung dieses Patentes berechtigt. Das kennzeichnende Merkmal der Erfindung soll nach

dem Patentanspruch darin bestehen, "dass der Automat an die Registrierkasse angebaut ist und bei rückvergütungs-, rabattpflichtigen und ähnlichen Transaktionen gleichzeitig mit und selbsttätig von der Registrierkasse aus betätigt und dabei erreicht wird, dass der Wert der ausgegebenen Marken zwangsweise mit dem in der Registrierkasse registrierten Betrag der Transaktion übereinstimmt." Das Patent weist ferner 4 Unteransprüche auf. Von diesen ist für das Berufungsverfahren lediglich noch der letzte von Belang. Er lautet: "Automat nach Patentanspruch, dadurch gekennzeichnet, dass sich der Automat bei Nettoverkäufen, Kassentransaktionen, deren Beträge zu einem "Total" zu addieren sind, und ähnlichen Transaktionen, bei denen keine Markenausgabe erfolgen soll, von der Registrierkassentastatur aus durch Einwirken auf einen Schaltmechanismus selbsttätig ausser Tätigkeit setzen lässt."

B.- Im Jahre 1950 brachte die Karl Endrich A.-G. Zürich eine mit einem Rabattmarken-Automaten verbundene Registrierkasse auf den Markt, die nach der Auffassung der Klägerinnen das Patent Nr. 238 416 verletzt. Sie reichten daher gegen die Karl Endrich A.-G. sowie gegen Karl Endrich als deren verantwortlichen Leiter persönlich Patentverletzungsklage ein. Die Beklagten beantragten Abweisung der Klage und erhoben Widerklage auf Nichtigerklärunrung des Patentes Nr. 238 416.

C.- Das Handelsgericht Zürich erklärte mit Urteil vom 7. Dezember 1953 in Gutheissung der Widerklage das Patent 238 416 nichtig und wies mit Rücksicht hierauf die auf die Verletzung dieses Patentes gestützten Hauptklagebegehren ab.

D.- Gegen dieses Urteil legten die Klägerinnen sowohl Berufung an das Bundesgericht als auch Nichtigkeitsbeschwerde beim Kassationsgericht des Kantons Zürich ein.

Das Kassationsgericht wies die Nichtigkeitsbeschwerde, soweit es darauf eintrat, mit Urteil vom 29. November 1954 ab. Mit der Berufung begehren die Klägerinnen Schutz ihrer Patentverletzungsklage und Abweisung der Widerklage auf Nichtigerklärung ihres Patentes. Die Beklagten beantragen Abweisung der Berufung und Bestätigung des angefochtenen Entscheides.

E.- Am 3. Mai 1955 hat das Bundesgericht gestützt auf Art. 67 OG einen Augenschein vorgenommen.

Erwägungen

Das Bundesgericht zieht in Erwägung:

1. Das am 29. Februar 1940 angemeldete Streitpatent ist gemäss Art. 10 PatG am 28. Februar 1955 wegen Ablaufs der gesetzlichen Schutzdauer erloschen. Da die Klägerinnen gegenüber den Beklagten Schadenersatzansprüche wegen Verletzung ihrer Schutzrechte während der Zeit des Bestehens des Streitpatentes geltend machen, besteht gleichwohl noch ein rechtlich erhebliches Interesse der Beklagten an der Feststellung der von ihnen behaupteten Nichtigkeit des klägerischen Patentes. Ihre Nichtigkeitsklage muss deshalb trotz des inzwischen eingetretenen Erlöschens des Patentes entschieden werden.

2. Die Klägerinnen haben in ihrer Berufungsschrift gestützt auf Art. 67 OG das Begehren um Beiziehung eines Sachverständigen gestellt. Dieses Begehren ist abzuweisen. Art. 67 OG setzt voraus, dass sich die Mitwirkung eines Sachverständigen für das genaue Verständnis des Tatbestandes als notwendig erweise. Das ist hier jedoch nicht der Fall, wie bereits das Handelsgericht (Urteil Erw. 8 S. 9 f.) und das Kassationsgericht (Urteil Erw. IV 1 S. 4 unten) dargelegt haben. Die dort gemachten Ausführungen treffen auch für das Berufungsverfahren zu. Das hat sich an dem durch das Bundesgericht vorgenommenen Augenschein bestätigt. Nachdem die Parteien bei diesem Gelegenheit hatten, das Wesen des Streitpatentes und der Entgegenhaltungen am Gegenstand selber aufzuzeigen

und zu erklären, besteht angesichts der einfachen technischen Verhältnisse für den Beizug eines Sachverständigen in der Berufungsinstanz kein Bedürfnis mehr.

3. a) Die Berufung rügt, die Vorinstanz habe den Gegenstand der Erfindung nicht richtig erfasst. Der Patentanspruch beschränke sicht nicht darauf, nur den Zusammenbau eines Markenautomaten mit einer Registrierkasse vorzuschlagen. Der Erfindungsgedanke gehe über den bloss konstruktiven Zusammenbau von zwei derartigen - an sich bekannten - Apparaten hinaus. Das Erfindungskennzeichen bestehe in Zweck und Wirkungsweise dieses Zusammenbaus, d.h. in der Lehre, den Automaten an die Registrierkasse zu dem Zwecke anzubauen, ihn bei rabattpflichtigen Transaktionen gleichzeitig mit und selbsttätig von der Registrierkasse aus zu betätigen, mit der Wirkung, dass der Wert der ausgegebenen Marken zwangsweise mit dem in der Registrierkasse registrierten Betrag der Transaktion übereinstimme. ... Die Überprüfung des angefochtenen Urteils ergibt jedoch, dass sich das Handelsgericht über den Gegenstand der Erfindung klar war... c) Auf jeden Fall geht das Bundesgericht auf Grund der Berufungsschrift und der Darlegungen der Parteien am Augenschein davon aus, dass Gegenstand der Erfindung nicht irgendein konstruktiver Zusammenbau einer Registrierkasse in der vor 1940 bekannten Ausführung und eines Markenausgabeapparates ist, sondern ein Zusammenbau bestimmt ausgewählter Maschinen, deren bisherige Kontrollmittel (Buchungsstreifen, Einkaufsquittung mit Angabe der einzelnen Posten, unter Beifügung eines Vermerkes über Nettozahlung oder Rabattberechtigung) beibehalten bleiben, wobei der früher umschriebene Zweck und die dargelegte Wirkungsweise das Kennzeichnende sind. Am bundesgerichtlichen Augenschein hat die Klägerin auf Befragen ausdrücklich zugestanden, dass die im Jahre 1940 bekannten Registrierkassen bereits Buchungsstreifen und Einkaufsquittungen mit Aufführung der Einzelposten

und Vermerk über Nettozahlung oder Rabattberechtigung bei jedem Posten, sowie Einzelsummen und Gesamtsumme aufwiesen und dass somit der Gegenstand der Erfindung in der Idee bestand, den Markenautomaten an der Registrierkasse derart (d.h. zu dem Zwecke) anzuschliessen (durch Zusammenbau, Einbau oder dergleichen), dass bei rabattberechtigten Posten der Markenapparat gleichzeitig mit und selbsttätig von der Registrierkasse aus betätigt wird, und zwar so (mit der Wirkung), dass der Wert der ausgegebenen Marken zwangsläufig mit dem in der Registrierkasse verzeichneten Betrag dieser Posten übereinstimmt. Ausschliesslich das ist Gegenstand der streitigen Erfindung.

4. Es steht nun ausser Streit, dass die Erfindung nach dem Klagepatent sich erschöpft in der "gegenständlichen Lehre", d.h. in der Stellung der Aufgabe als solcher, also in der Idee der Parallelschaltung der Notierung

von rabattberechtigten Posten oder Summen durch die Registrierkasse mit der Ausgabe des entsprechenden Betrages an Marken durch den Markenautomaten. Die zur Lösung dieser Aufgabe geeigneten Mittel sind, wie die Klägerinnen ausdrücklich zugegeben haben, dem Fachmann bekannt und liegen somit ausserhalb des Patentanspruchs.
Die Beklagten hatten im kantonalen Verfahren geltend gemacht, das Patent sei gemäss Art. 16 Ziff. 1 PatG (Fehlen einer Erfindung) und Ziff. 8 (Fehlen einer klaren Definition der Erfindung) nichtig, weil der Erfinder lediglich die Aufgabe beschrieben habe, die er lösen wolle, nicht aber die Mittel angebe, die zu der angestrebten Lösung führen. Die Vorinstanz hat diese Auffassung unter Hinweis aufBGE 56 II 146f. verworfen. In der Tat kann der Erfindungsgedanke schon in der blossen Stellung der Aufgabe liegen, bedarf dann aber, um schutzfähig zu sein, immerhin der Angabe der Lösungsmittel, es sei denn, dass diese als bereits bekannt vorausgesetzt werden dürfen (BGE 56 II 147). Diese Ausnahme findet ihre Rechtfertigung darin, dass bei solcher Sachlage eben doch

eine Lehre zu technischem Handeln vorliegt, indem mit der Aufgabe als solcher auch die technische Lösung gegeben ist, da sie einfach dem gutausgebildeten Fachmann überlassen werden kann. Auch die Berufungsantwort stellt dies grundsätzlich nicht in Abrede, sondern geht ausdrücklich ebenfalls von dieser theoretischen Möglichkeit aus. Diese Ausnahme ist im vorliegenden Fall verwirklicht, weil nach den Darlegungen der Klägerinnen das Patent davon ausgeht, ein rechter Fachmann sei ohne weiteres in der Lage, die gestellte Aufgabe mit bereits bekannten Mitteln zu lösen, d.h. jene selbsttätige und zwangsläufige Parallelschaltung zwischen Kasse und Markenausgabeapparat herzustellen, welche bei bestimmten (nämlich den rabattberechtigten) Notierungen auf der Registrierkasse die Markenausgabe bewirkt. Die sog. Aufgabenerfindung, bei der die erfinderische Leistung allein in der Aufgabenstellung liegt, stellt eine seltene Ausnahme dar, wie in Rechtsprechung und Schrifttum einhellig anerkannt wird (vgl. REIMER, Patentgesetz, § 1 N. 10 S. 50; BENKARD, Patentgesetz, § 1 Anm. 4 lit. a S. 18; MATTER, ZSR 1944 S. 85 a lit. cc, S. 107 Ziff. 3). Die entscheidende Fragestellung geht dahin, ob die Idee des Streitpatentes, die sich in der Stellung einer Aufgabe erschöpft, eine Erfindung im Sinne eines Aufgabenpatentes darstelle - was technischen Fortschritt und Erfindungshöhe voraussetzt -, und ferner, ob die allenfalls bejahte Erfindung neu war.

5. Das Handelsgericht hat das Streitpatent aus zwei Gründen als nichtig befunden, einmal gemäss Art. 16 Ziff. 4 PatG wegen Fehlens der Neuheit, und sodann gemäss Art. 16 Ziff. 1 wegen Nichtvorhandenseins einer Erfindung infolge mangelnder Erfindungshöhe. a) Zu der Frage der Erfindungshöhe nimmt die Berufung in der Weise Stellung, dass sie den Begriff der Erfindungshöhe zugleich mit demjenigen des technischen Fortschritts behandelt.

Ob das streitige Aufgabenpatent eine Bereicherung der Technik, einen klar erkennbaren technischen Fortschritt gebracht habe, kann dahingestellt bleiben, da nicht der technische Fortschritt, sondern die Erfindungshöhe hier Gegenstand der Prüfung bildet. Erheblicher technischer Fortschritt kann zwar unter Umständen als Anzeichen für die Erfindungshöhe in Betracht fallen. Jedoch lässt sich (entgegen der Meinung der Berufung, S. 16) fehlende Erfindungshöhe nicht durch besonders erhebliche Bereicherung der Technik ersetzen; denn diese kann auch auf einer dem gutausgebildeten Fachmann zugänglichen, des erfinderischen Charakters entbehrenden Massnahme beruhen (MATTER, ZSR 31a, lit. b und dortige Hinweise). Bei der Entscheidung der Frage, ob dem Streitpatent die Erfindungshöhe zuzugestehen sei, darf nun nicht übersehen werden, dass hier die Erfindung nicht im Aufzeigen einer technischen Lösung, sondern unbestritten nur in der Aufgabenstellung bestehen soll.

Auszugehen ist dabei vom Stand der Technik im Zeitpunkt der Anmeldung des Streitpatentes, d.h. zu Beginn des Jahres 1940. Hernach ist zu fragen, ob unter Berücksichtigung dieses damaligen Standes der Technik (und zwar in seiner Gesamtheit betrachtet, gleichgültig wo sich die Einzelheiten vorfinden) der gut ausgebildete Fachmann auf die fragliche Aufgabenstellung kommen konnte. Erfindungshöhe wäre erst gegeben, wenn diesem gutausgebildeten Fachmann auf Grund seiner Erfahrung und seines Könnens bei üblicher Überlegungsweise die streitige Aufgabenstellung nicht nahelag. Nur dann könnte die Aufgabenstellung als so bedeutend angesehen werden, dass sie als Lohn für besondere Tat oder Leistung ein 15-jähriges Monopolrecht in Gestalt eines Patentes verdiente. Diesen Anforderungen genügt das Streitpatent nicht, wie schon die Vorinstanz mit Recht angenommen hat. Die Ankerpatente von 1906 /10, der im Jahre 1940 bereits erreichte hohe Stand des Registrierkassenbaus und das allezeit und selbstverständlich vorhandene Bedürfnis nach

immer schärferer und umfassenderer Kontrolle der Verkäufe mit und ohne Rabattberechtigung legten es zusammengefasst jedem gutausgebildeten Fachmann dieses Sondergebietes nahe, sich die Aufgabe zu stellen, diese Registrierkassen unter Erhaltung aller damals bereits üblichen Kontrollmittel (wie Buchungsstreifen und Einkaufsquittungen) derart mit einem Markenautomaten zu verbinden, dass bei Notierung rabattpflichtiger Posten auf den damals bekannten, hochentwickelten Registrierkassen der Markenautomat gleichzeitig mit und selbsttätig von der Registrierkasse aus betätigt wird, und zwar derart, dass der Wert der ausgegebenen Marken zwangsläufig mit dem in der Kasse registrierten Betrag übereinstimmt. Das Bedürfnis nach einer solchen weiteren Vervollkommnung der Kontrolle von Kassennotierungen und Markenausgabe bestand schon lange vor 1940, wie die Klägerinnen selber zugegeben haben und übrigens auf der Hand liegt. Die Formulierung der Aufgabe bot keine besonderen Schwierigkeiten. Folgerichtig bedeutete für den Fachmann dieses Gebietes weder die Fragestellung an sich, noch deren Formulierung etwas Besonderes, Erfinderisches (vgl. hiezu ISAY, Patentgesetz, 4. Auflage § 1 Anm. 28). Der Schritt von dem aus, was die Ankerpatente von 1906 /10 auf jeden Fall dem Fachmann als Idee, als Fragestellung und als Lösung unmittelbar oder mittelbar zeigten, und was die Registrierkassentechnik in der Zwischenzeit bis 1940 bereits erreicht hatte, war derart gering, die Stellung der im Streitpatent ausgesprochenen Aufgabe für den gutausgebildeten Fachmann dieses Gebietes derart naheliegend, dass von Erfindungshöhe keine Rede sein kann. Die Lösung der im Patent formulierten Aufgabe war, wie zugegeben ist, nichts besonderes, sondern jedem Fachmann schon auf Grund der bekannten Mittel möglich. Alsdann drängt sich aber nach der Lebenserfahrung der Schluss auf, dass auch die Aufgabe als solche für den Fachmann nahelag. Ihre Stellung lag als weiterer Schritt

auf der Linie der Entwicklung, an jenem Wege, der durch das selbstverständliche Bedürfnis nach schärferer Kontrolle und nach Übereinstimmung von Registrierung und Markenausgabe gewiesen war. Was für den Fachmann als Aufgabenstellung - und nur das kommt hier für die Frage der Erfindungshöhe in Betracht - dergestalt in der Luft liegt, ist keine Erfindung; das Aussprechen dieser Aufgabe ist keine erfinderische Leistung, die es verdient, mit dem durch das Patentgesetzt gewährten langjährigen Schutz belohnt zu werden. Was die Klägerin getan hat, besteht nach den zutreffenden Ausführungen der Berufungsantwort darin, bei einer modernen Registrierkasse (vom Stande von 1940) die Idee der Verbindung mit dem Markenautomaten auf besondere Weise verwirklicht zu haben. Ob diese Ausführungsweise, also die Lösung, erfinderisch war oder nicht, kann offen bleiben; denn das wird vom streitigen Patent gar nicht beansprucht. Aber sicher war die blosse Aufgabenstellung nicht erfinderisch. Das Patent erweist sich als blosser Versuch eines Sperrpatents gegen andere

Lösungsarten derselben Aufgabe. Was im vorstehenden ausgeführt wurde, gilt in gleicher Weise wie für den Patentanspruch auch für den Unteranspruch 4, der allein noch im Streite steht, da die Klägerinnen mit Bezug auf die Unteransprüche 1 - 3 in der Berufungsschrift keinerlei Ausführungen gemacht haben, so dass auf sie mangels einer Berufungsbegründung nicht einzutreten ist. b) Ist somit das Patent der Klägerinnen schon mangels Erfindungshöhe nichtig, so erübrigt sich eine Prüfung der ebenfalls streitigen Frage der Neuheit. Auf die Ausführungen, welche die Parteien hierüber in den Berufungsschriftsätzen gemacht haben, braucht somit nicht emgegangen zu werden.

Dispositiv

Demnach erkennt das Bundesgericht:
Die Berufung wird abgewiesen und das Urteil des Handelsgerichts des Kantons Zürich vom 7. Dezember

1953 wird mit Bezug auf die Hauptklage bestätigt; hinsichtlich der Widerklage wird festgestellt, dass das Schweizerpatent Nr. 238 416 der Klägerin 1 nichtig war.