Urteilskopf

92 II 48

7. Urteil der I. Zivilabteilung vom 8. März 1966 i.S. Ulrich Steinemann AG gegen Theodor Hymmen K.G.
Regeste (de):
Erfindungspatent. Nichtigkeit. Einschränkung.

1. Begriff der Erfindung (Art. 1 PatG). Kriterien der Neuheit, des technischen Fortschritts und der Erfindungshöhe (Erw. 2).

2. Übertragungserfindung? Fehlen einer entsprechenden Definition (Art. 51 Abs. 1, 52 Abs. 1 PatG; Erw. 3). Fehlende Erfindungshöhe (Erw. 4).

3. Einschränkung des Patentes wegen Teilnichtigkeit (Art. 27 und 24 Abs. 1 lit. c PatG)? Der neugefasste Patentanspruch darf nicht eine Erfindung betreffen, die in der veröffentlichten Patentschriftnicht erwähnt ist (Erw. 6 a). Erfindungshöhe der durch den neugefassten Patentanspruch definierten Kombinationserfindung? (Erw. 6 b).

Regeste (fr):
Brevet d'invention. Nullité. Limitation.

1. Définition de l'invention (art. 1 LBI). Critères de la nouveauté, du progrès technique et du niveau de l'invention (consid. 2).

2. Invention consistant dans la transposition d'un procédé d'un domaine dans un autre (invention dite d'adaptation ou de transposition)? Absence d'une définition dans la revendication (art. 51 al. 1, 52 al. 1 LBI; consid. 3). Niveau insuffisant de l'invention (consid. 4).

3. Limitation du brevet entaché de nullité partielle (art. 27 et 24 al. 1 litt. c LBI)? La rédaction nouvelle de la revendication ne doit pas viser une invention qui n'est pas mentionnée dans l'exposé publié (consid. 6 a). Niveau suffisant de l'invention consistant dans une combinaison de procédés et définie dans la nouvelle revendication? (consid. 6 b).

Regesto (it):
Brevetto d'invenzione. Nullità. Limitazione.

1. Nozione di invenzione (art. 1 LBI). Criteri della novità, del progresso tecnico e del grado inventivo (consid. 2).

2. Invenzione consistente nella trasposizione di un procedimento conosciuto in un campo nuovo? Assenza d'una corrispondente definizione (art. 51 cpv. 1, 52 cpv. 1 LBI; consid. 3). Mancanza del grado inventivo (consid. 4).

3. Limitazione del brevetto a causa di nullità parziale (art. 27 e 24 cpv. 1 lett. c LBI)? La rivendicazione, nella sua nuova redazione, non deve riferirsi a una invenzione che non è stata menzionata nell'esposto pubblicato (consid. 6 a). Grado inventivo dell'invenzione consistente in una combinazione di procedimenti, definita nella nuova rivendicazione? (consid. 6 b).

Sachverhalt ab Seite 49

BGE 92 II 48 S. 49

A.- Die Ulrich Steinemann AG in St. Gallen ist als Rechtsnachfolgerin des Erfinders Walter Zehnder Inhaberin des am 26. Januar 1955 angemeldeten und am 15. Juli 1959 eingetragenen schweizerischen Hauptpatentes Nr. 339'840 für eine "Vorrichtung zum Auftragen von Lackschichten". Die An sprüche lauten gemäss Patentschrift: "Patentanspruch Vorrichtung zum Auftragen von Lackschichten, bei der der Lack durch eine schlitzförmige Öffnung eines Lackbehälters auf ein bewegtes, mit der Lackschicht zu überziehendes Objekt ausfliesst, dadurch gekennzeichnet, dass der Schlitzgiesser in einer solchen Höhe über dem zu überziehenden Gegenstand angeordnet und die Schlitzweite so gewählt ist, dass sich ein frei fallender Lackschleier ausbildet.

BGE 92 II 48 S. 50

Unteransprüche
1. Vorrichtung nach Patentanspruch, gekennzeichnet durch zwei sich zu beiden Seiten des Schlitzgiessers erstreckende Förderbänder für die zu lackierenden Gegenstände, zwischen denen unterhalb des Schlitzgiessers eine mit einem Vorratsbehälter für den Lack verbundene Auffangrinne für den Lack angeordnet ist, 2. Vorrichtung nach Patentanspruch und Unteranspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass eine Förderpumpe den Lack vom Vorratsbehälter in den Schlitzgiesser fördert und dass dieser einen Überlauf zum Vorratsbehälter hat. 3. Vorrichtung nach Patentanspruch und Unteranspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass die Höhe des Schlitzgiessers über den Förderbändern und die Höhe des Überlaufes am Schlitzgiesser einstellbar sind." Unter Benützung dieses Patentes stellt die Ulrich Steinemann AG Maschinen zum Lackieren von Werkstücken (insbesondere Möbelteilen) her, die wie folgt arbeiten: zwei waagrechte gleichlaufende Förderbänder, von denen das eine dem andern in der Laufrichtung mit einem gewissen Abstand folgt, führen die Werkstücke unter einem über der Lücke zwischen den Förderbändern angebrachten Lackbehälter hindurch, der den Lack aus einem quer zur Förderbahn verlaufenden waagrechten Schlitz in Form eines dichten, beim Niederfallen sich verdünnenden Schleiers ausfliessen lässt. Die Weite des Schlitzes und die Höhe des Lackbehälters werden so eingestellt, dass der Schleier, auf das zweckmässige Mass verdünnt, mit einer der Laufgeschwindigkeit der Förderbänder entsprechenden Fallgeschwindigkeit auf die zu lackierenden Gegenstände trifft. So entsteht auf diesen Gegenständen eine gleichmässige, von Rissen und Stauungen freie Lackschicht von der gewünschten Dicke. Der nicht auf diese Gegenstände fallende Lack wird durch eine zwischen den Förderbändern liegende Auffangrinne gesammelt.

B.- Die Theodor Hymmen K.G. in Bielefeld (Deutschland) stellt gleichartige Maschinen her und lieferte mindestens eine solche in die Schweiz. Von der Ulrich Steinemann AG mit einer am 16. Februar 1961 beim Handelsgericht des Kantons Zürich eingereichten Klage wegen Patentverletzung belangt, erhob sie Widerklage auf Nichtigerklärung des Patentes Nr. 339'840. Das Handelsgericht verwies dieses Begehren in ein selbständiges Verfahren mit der Theodor Hymmen K.G. als

BGE 92 II 48 S. 51

Klägerin und der Ulrich Steinemann AG als Beklagter. Nach Einholung eines Gutachtens erklärte es das streitige Patent mit Urteil vom 21. September 1965 für nichtig. Die von den Sachverständigen vorgeschlagene und

vom Eidgenössischen Amt für geistiges Eigentum als zulässig erachtete Einschränkung des Patentes lehnte es ab.

C.- Gegen dieses Urteil hat die Beklagte die Berufung an das Bundesgericht erklärt mit den Anträgen, die Nichtigkeitsklage abzuweisen, eventuell das streitige Patent (nötigenfalls nach Einholung eines ergänzenden Gutachtens) "durch folgende Fassung des Patentanspruches teilweise zu vernichten: Vorrichtung zum Auftragen von Lackschichten, bei der der Lack durch eine schlitzförmige Öffnung eines Lackbehälters auf ein bewegtes mit der Lackschicht zu überziehendes Objekt in Form eines freifallenden Schleiers ausfliesst, dadurch gekennzeichnet, dass der Schlitzgiesser in seiner Höhe über dem zu überziehenden Gegenstand einstellbar angeordnet und die Schlitzbreite wählbar ist." Die Klägerin beantragt die Abweisung der Berufung.

Erwägungen

Das Bundesgericht zieht in Erwägung

1. Das streitige Patent wurde vor dem Inkrafttreten des revidierten Patentgesetzes vom 25. Juni 1954 (1. Januar 1956) angemeldet, aber erst nachher erteilt. Daher unterliegt es in jeder Beziehung diesem Gesetze (Gegenschluss aus Art. 112 PatG).

2. Nach Art. 26 Abs. 1 Ziff. 1 PatG ist ein Patent durch den Richter auf Klage hin nichtig zu erklären, wenn die Voraussetzungen des ersten Absatzes von Artikel 1 nicht erfüllt sind, d.h. wenn das Patent nicht eine neue gewerblich anwendbare Erfindung zum Gegenstand hat. Der Gegenstand des Patentes ist dem Patentanspruch und den Unteransprüchen zu entnehmen. Zur Auslegung der Ansprüche, die nach Treu und Glauben zu erfolgen hat (BGE 85 II 136 mit Hinweisen), darf gemäss Art. 50 Abs. 2 PatG die Beschreibung herangezogen werden. Zum Begriff der Erfindung im Sinne von Art. 1 Abs. 1 PatG gehört, dass die technische Lehre, in der sie liegen soll, einen klar erkennbaren technischen Fortschritt bringt und zudem Erfindungshöhe besitzt, d.h. nicht im Bereich der Lösungen bleibt, die der Stand der Technik zur Zeit der Patentanmeldung

dem durchschnittlich gut ausgebildeten Fachmann nahelegte, sondern auf einer schöpferischen Leistung beruht, die über eine solche Fortentwicklung hinausgeht (BGE 85 II 138 ff. mit Hinweisen, BGE 85 II 513, BGE 89 II 109 und 167). Als neu gilt eine Erfindung gemäss Art. 7 Abs. 1 PatG, wenn sie vor der Patentanmeldung weder im Inland derart offenkundig geworden noch durch veröffentlichte Schrift- oder Bildwerke derart dargelegt worden ist, dass der Fachmann sie danach ausführen kann. Beim Entscheid über die Fragen der Neuheit und des technischen Fortschrittes sind die vorbekannten Lösungen der Lehre des streitigen Patentes einzeln gegenüberzustellen. Bei Beurteilung der Erfindungshöhe ist dagegen von dem zur Zeit der Patentanmeldung vorhandenen Stande der Technik in seiner Gesamtheit, d.h. vom Inbegriff dessen auszugehen, was damals an Lösungen bekannt war (BGE 89 II 109, Absatz 2 des Zitats aus dem Urteil vom 31. Mai 1955 i.S. Bollhalter gegen Fleischer GmbH). Die vom Handelsgericht beigezogenen Sachverständigen stellten fest, am Tag der Anmeldung des streitigen Patentes seien von den durch den Patentanspruch und die Unteransprüche vorgeschlagenen Vorkehren die Verwendung freifallender Lackschleier, die Höhenregelung des Schlitzgiessers in beschränktem Masse, die Regelung der Schlitzbreite und -länge und die Verwendung von zwei Förderbändern sowie von Auffangrinnen und Förderpumpen für den Lack bekannt gewesen. Zum Stand der Technik hätten auch Verbindungen von zweien oder mehreren dieser Vorkehren gehört. Gestützt auf diese Feststellungen gelangten sie, von den dargelegten Grundsätzen ausgehend, zum Schlusse, "dass sämtliche Ansprüche in ihrer derzeitigen Form - auch

bei jedwelcher Kombinierung untereinander - zu keiner am Tag der Anmeldung des Patents noch schutzfähigen Erfindung führen können." Sie verneinten auch die Frage, ob eine Übertragungs- oder eine Funktionserfindung vorliege. Das Handelsgericht stimmte diesen Schlussfolgerungen zu. Die Beklagte beanstandet das angefochtene Urteil in diesem Punkte nur insoweit, als es das Vorliegen einer Übertragungserfindung verneint. Sie macht geltend, die Erfindung gemäss dem Streitpatent sei eine typische Übertragungserfindung, "d.h. eine Erfindung, deren die Patentwürdigkeit begründendes Element in der Idee zu suchen ist, eine auf anderen Gebieten schon bekannte Idee auf ein neues technisches Gebiet anzuwenden".

Als erfinderisch betrachtet sie am streitigen Patent in seiner gegenwärtigen Fassung nur noch den Gedanken, eine auf dem Gebiet der Tonwaren- und der Konservenbüchsenindustrie bereits bekannte Lösung auf das Gebiet der Möbelindustrie zu übertragen. Sie geht also heute selber davon aus, dass der Patentanspruch und die Unteransprüche ihres Patentes eine an sich bekannte Lösung verwerten und abgesehen vom Übertragungsgedanken nichts enthalten, was als patentwürdige Erfindung gelten könnte. In der Tat ist die durch den Patentanspruch und die Unteransprüche definierte Vorrichtung als solche angesichts des Standes der Technik zur Zeit der Patentanmeldung (besonders im Hinblick auf die deutschen Patentschriften Nr. 156'267 und 716'829 und die britische Patentschrift Nr. 250'400) auf jeden Fall mangels Erfindungshöhe nicht schützbar. Es bleibt daher nur zu prüfen, ob eine patentwürdige Übertragungserfindung vorliege.

3. Die Beklagte erblickt die nach ihrer Auffassung vorliegende Übertragungserfindung in der Verwendung einer bestimmten Vorrichtung auf einem Gebiet, wo sie bisher nicht verwendet wurde. Der Patentbewerber hat nach Art. 51 Abs. 1 PatG für jedes Patent einen Patentanspruch aufzustellen, in welchem er die Erfindung definiert. Der Patentanspruch darf nach Art. 52 Abs. 1 PatG nur eine einzige Erfindung definieren. Indem Art. 52 Abs. 1 PatG weiter bestimmt, dass als Erfindung entweder ein Verfahren oder ein Erzeugnis, ein Ausführungsmittel oder eine Vorrichtung oder eine Anwendung eines Verfahrens oder eine Verwendung eines Erzeugnisses zu definieren sei, stellt er fest, dass es sich dabei um verschiedene Arten von Erfindungen handelt. Will der Patentbewerber nicht eine Vorrichtung als solche, sondern eine bestimmte Verwendung als Erfindung patentieren lassen, so muss er das folglich im Patentanspruch zum Ausdruck bringen. Der Patentanspruch und die Unteransprüche des streitigen Patentes sagen nicht, die Erfindung bestehe in der Verwendung einer bereits anderswo benützten Vorrichtung zur Lackierung von Möbelteilen. Sie sprechen überhaupt nicht von solchen, sondern allgemein von einem mit einer Lackschicht zu überziehenden "Objekt" oder "Gegenstand". Die Patentbeschreibung erwähnt das Überziehen von Möbelteilen nur als Beispiel einer Anwendung der erfindungsgemässen Vorrichtung (".. zum

Überziehen fester Gegenstände mit einer Lackschicht, insbesondere von Möbelteilen mit unebener Oberfläche"). Mit dieser Fassung der Ansprüche und der zu ihrer Auslegung heranzuziehenden Beschreibung bekundete der Patentbewerber geradezu, dass er den erfinderischen Gedanken nicht in der Verwendung der Vorrichtung auf einem neuen Gebiet sah, sondern dass er die Vorrichtung als solche geschützt wissen wollte, gleichgültig in welchem Gewerbezweig sie verwendet werde. Das streitige Patent kann daher schon mangels entsprechender Definition der Erfindung nicht als Patent für die von der Beklagten behauptete Übertragungserfindung Bestand haben.

4. Die streitige Erfindung als Übertragungserfindung zu schützen, wäre auch dann nicht möglich, wenn der

Patentanspruch zum Ausdruck brächte, dass der erfinderische Gedanke in der Verwendung der Vorrichtung auf einem neuen Gebiet liege. Die Übertragung einer vorbekannten Lösung auf neue Gebiete stellt in der Regel nicht eine patentwürdige Erfindung dar, sondern gehört zu den Vorkehren, die der Stand der Technik dem Durchschnittsfachmann nahelegt (vgl. BLUM/PEDRAZZINI, Anm. 33 zu Art. 1 PatG, S. 147). Sie wird erst dann zur Erfindung, wenn der Gedanke, die Übertragung vorzunehmen, über das von einem Durchschnittsfachmann zu Erwartende hinausging und daher erfinderisch war oder wenn bei der Übertragung Schwierigkeiten zu überwinden waren (BGE 44 II 203,BGE 56 II 148).
Die Aufgabe, eine bessere Vorrichtung für das Lackieren von Möbelteilen zu finden, stellte sich nicht in erster Linie dem Fachmann der Möbelindustrie, sondern jenem der Technik des Auftragens von Farben und Begussmassen auf die verschiedensten festen Gegenstände. Für einen Fachmann dieser - u.a. von der Maschinenindustrie gepflegten - Technik lag es nahe, die Lösungen, die für das Überziehen von stark profilierten Tonwaren, von Konservenbüchsen, Ziegeln und ähnlichen Gegenständen mit Glasur oder Lack gefunden worden waren (vgl. die erwähnten ausländischen Patentschriften), auf das Überziehen anderer Gegenstände, insbesondere auf das Lackieren unebener Möbelteile, zu übertragen. Dass dieser Übertragung Bedenken der Fachwelt entgegengestanden hätten (vgl. REIMER, 2. Aufl. 1958, Anm. 36 zu § 1 des deutschen PatG, S. 36), behauptet die Beklagte selber nicht. Der Übertragungsgedanke

war also nicht erfinderisch. Daran ändert nichts, dass nicht ein Fachmann des massgebenden Zweiges der Technik, sondern ein Schreiner das Patent anmeldete und dass die damit vorgeschlagene Lösung im Bereich der Möbelindustrie zu einem erheblichen technischen Fortschritt führte. Der Umstand, dass die Verwendung der fraglichen Lösung im Gebiet dieser Industrie lange auf sich warten liess, vermag den Schluss, dass dem Übertragungsgedanken die Erfindungshöhe fehlte, nicht zu widerlegen. Diese Verzögerung kann auf blosse Untätigkeit, auf das Festhalten am Bisherigen oder - wie die Klägerin mit Recht bemerkte - auch auf die Entwicklung des Möbelstils und der Lackfabrikation zurückzuführen sein. Auch der Verwirklichung des erwähnten Gedankens standen keine Schwierigkeiten im Weg, die nicht jeder durchschnittlich ausgebildete Fachmann der Technik des Lackierens überwinden konnte.
Die Voraussetzungen für die Annahme einer patentwürdigen Übertragungserfindung sind also nicht gegeben.

5. Kann das streitige Patent in seiner heute vorliegenden Fassung aus den angeführten Gründen nicht geschützt werden, so kann dahingestellt bleiben, ob es, wie das Handelsgericht angenommen hat, auch mangels einer die Ausführung durch den Fachmann erlaubenden Darlegung der Erfindung durch die Patentschrift (Art. 26 Abs. 1 Ziff. 3 PatG) nichtig sei oder ob in diesem Punkte die gegenteilige Auffassung der Sachverständigen den Vorzug verdiene.

6. Zu prüfen bleibt, ob das angefochtene Patent gemäss dem Eventualantrag der Beklagten in Anwendung von Art. 27 und 24 Abs. 1 lit. c PatG wegen blosser Teilnichtigkeit entsprechend dem Vorschlag der Sachverständigen einzuschränken sei. a) Die vorgeschlagene Neufassung des Patentanspruchs definiert eine Kombinationserfindung, die darin bestehen soll, dass die Höhe des Schlitzgiessers über dem Werkstück einstellbar und die Schlitzbreite wählbar ist, damit die Dicke und die Fallgeschwindigkeit des Lackschleiers beim Auftreffen auf das Werkstück nach Wunsch geregelt werden können. Die Einstellbarkeit der Höhe des Schlitzgiessers wird im Unteranspruch 3 erwähnt und in der Beschreibung als zweckmässig bezeichnet. Die Beschreibung sagt auch, die Schlitzbreite (und/oder Schlitzlänge) könne eingestellt werden, was der Patentanspruch wenigstens andeutet ("... Schlitzweite so

gewählt ..."). Der Patentschrift lässt sich dagegen nicht entnehmen, dass die Kombination dieser beiden Elemente die Erfindung ausmache oder zu ihr gehöre. Die Sachverständigen schlagen also nicht eine Einschränkung der angefochtenen Patentansprüche vor, sondern deren Ersetzung durch einen Anspruch, der eine in der Patentschrift nicht erwähnte Erfindung definiert. Eine solche Änderung ist nach Art. 27 und 24 Abs. 1 lit. c PatG nicht statthaft. b) Die durch den neugefassten Patentanspruch umschriebene Lösung ist zudem mangels Erfindungshöhe nicht patentwürdig. Sie unterscheidet sich von der Erfindung gemäss der britischen Patentschrift Nr. 250'400, die einen in der Breite verstellbaren Schlitz und einen freifallenden Lackschleier verwendet, im wesentlichen nur dadurch, dass zu diesen Merkmalen die Einstellbarkeit der Höhe des Schlitzgiessers über dem Werkstück hinzutritt. Diese Verbesserung lag entgegen der Auffassung der Sachverständigen nahe. Dass die Fallgeschwindigkeit mit der Fallhöhe zunimmt und dass sich der Querschnitt fallender Flüssigkeitsmengen mit zunehmender Fallhöhe verringert, bis die Flüssigkeit in Tropfen zerfällt, gehört zu den elementaren Lehren der Physik, mit denen schon die Erfahrung des täglichen Lebens vertraut macht. Es lag daher für einen durchschnittlich ausgebildeten Fachmann der Lackiertechnik auf der Hand, die Höhe des Schlitzgiessers verstellbar zu machen, wenn er erreichen wollte, dass die Dicke und die Fallgeschwindigkeit des Lackschleiers beim Auftreten auf das Werkstück nach Wunsch geregelt werden können. Diese Gründe verbieten, das streitige Patent nur teilweise nichtig zu erklären und den Patentanspruch im vorgeschlagenen Sinne neu zu fassen. Zur Einholung eines ergänzenden Gutachtens besteht kein Anlass.

Dispositiv

Demnach erkennt das Bundesgericht:
Die Berufung wird abgewiesen und das Urteil des Handelsgerichtes des Kantons Zürich vom 21. September 1965 bestätigt.