Urteilskopf

97 II 85

13. Auszug aus dem Urteil der I. Zivilabteilung vom 10. Februar 1971 i.S. Stamm gegen Sigerist & Co.
Regeste (de):
Art. 8 Abs. 1 und 2, Art. 66 lit. a PatG. Patentverletzung.

1. Begriff der Nachmachung und Nachahmung einer Erfindung (Erw. 1).

2. Widerrechtliche Benützung einer patentierten Erfindung durch Nachmachen und Nachahmen von Pendeltüren mit senkrecht verschiebbaren elastischen Füllungen.

- Die besonderen Merkmale der patentierten Erfindung (Erw. 2a).

- Merkmale, welche eine Ausführungsart

- als Nachmachung (Erw. 2 b und c)

Regeste (fr):
Art. 8 al. 1 et 2; art. 66 lit. a LBI. Violation du droit conféré par le brevet.

1. Notion de la contrefaçon et de l'imitation d'une invention (consid. 1).

2. Utilisation illicite d'une invention brevetée consistant dans la contrefaçon et dans l'imitation de portes à battants dont les panneaux souples coulissent verticalement.

- Attributs de l'invention brevetée (consid. 2 a).

- Critères permettant de qualifier un type d'exécution

- de contrefaçon (consid. 2 b et c)

Regesto (it):
Art. 8 cpv. 1 e 2; art. 66 lett. a LBI. Violazione del diritto conferito dal brevetto.

1. Nozione della contraffazione e dell'imitazione di un'invenzione (consid. 1).

2. Utilizzazione illecita di un'invenzione brevettata consistente nella contraffazione e nell'imitazione di porte ribaltabili i cui pannelli elastici scorrono verticalmente.

- Attributi dell'invenzione brevettata (consid. 2 a).

- Criteri che permettono di qualificare un tipo d'esecuzione

- come una contraffazione (consid. 2 b e c)

Sachverhalt ab Seite 85

BGE 97 II 85 S. 85

A.- Die Firma Carl Sigerist & Co., die Pendeltüren aus elastischem und transparentem Material (PVC) herzustellen und zu verkaufen beabsichtigte, wandte sich gegen Ende 1961 an den Metallbauer Bruno Stamm, um die Metallteile von ihm zu beziehen. Am 22. November 1963 regelten die Parteien die sich

BGE 97 II 85 S. 86

daraus ergebende Zusammenarbeit in einem schriftlichen Vertrag. Am 30. April 1965 meldete die Firma Sigerist beim eidgenössischen Amt für geistiges Eigentum eine Erfindung zur Patentierung an. Das Amt erteilte ihr dafür am 15. November 1966 das Patent Nr. 424180 und veröffentlichte die Patentschrift am 13. Mai 1967. Der Patentanspruch lautet: "Pendeltüre mit Tragrahmen und elastischer Füllung, dadurch gekennzeichnet, dass wenigstens längs des senkrechten Halterandes der elastischen Füllung Führungsschienen fest angebracht sind, welche in einer entsprechenden Nut des Rahmens in Längsrichtung verschiebbar gehalten sind." Der Vorteil dieser Befestigung der elastischen Türfüllung gegenüber der vorbekannten Befestigung mittels Schrauben soll laut Patentbeschreibung darin bestehen, dass die Füllung - meistens besteht sie aus volltransparenten Kunststoffplatten, die an einem galgenförmigen Tragrahmen hangen - trotz ihres Gewichtes und grossen Ausdehnungskoeffizienten nicht zum Fliessen neigt und auch bei hoher Beanspruchung nicht ausreisst. Die Firma Sigerist hatte bereits im Dezember 1966 durch Mittelsmänner eine von Stamm hergestellte und auf eigene Rechnung verkaufte Pendeltüre erwerben lassen und sie X. zur Begutachtung unterbreitet. X. kam am 27. Februar 1967 zum Schluss, sie verletze das Patent Nr. 424180. Die Firma Sigerist liess deshalb Stamm am 28. März 1967 verwarnen und beantragte gegen ihn am 4. April 1967 beim Bezirksrichter Schaffhausen vorsorgliche Massnahmen. Sie zog das Gesuch jedoch in der Folge angebrachtermassen zurück, weil Stamm am 10. April 1967 ein Gegengutachten des Z. eingereicht hatte. Am 10. Juli 1967 erstattete ihr X. ein zweites Gutachten. Er kam zum Schluss, das Gutachten des Z. betreffe eine andere Ausführung der Pendeltüre als sein erstes Gutachten, doch verletze auch diese zweite Ausführung das Patent Nr. 424180.

B.- Am 28. August 1967 klagte die Firma Sigerist gegen Stamm beim Obergericht des Kantons Schaffhausen u.a. auf Feststellung der Patentverletzung. Ende 1968 entwickelte der Beklagte eine neue Pendeltüre. Sie unterscheidet sich von seinen früheren von der Klägerin beanstandeten Erzeugnissen dadurch, dass nicht mehr eine schienen- oder wulstförmige Verdickung oder eine entsprechende

BGE 97 II 85 S. 87

Reihe von Klötzchen das waagrechte Ausgleiten des senkrechten Randes der elastischen Füllung aus dem Hohlprofil des Tragrahmens verhindert, sondern eine Reihe drehbarer runder Scheiben (Rollen) aus Metall oder PVC, die paarweise auf der Füllung angebracht sind. Am 29. April 1969 klagte die Firma Sigerist gegen Stamm beim Obergericht des Kantons Schaffhausen insbesondere auf Feststellung, dass auch diese Ausführung der Pendeltüre des Beklagten das Patent Nr. 424180 verletze.

C.- Das Obergericht des Kantons Schaffhausen vereinigte die beiden Prozesse und hiess die Rechtsbegehren der Klägerin auf Feststellung der Patentverletzung am 10. April 1970 gut. Es warf dem Beklagten vor, er

habe die Erfindung der Klägerin durch alle drei zum Gegenstand des Prozesses gemachten Ausführungen seiner Pendeltüren nachgemacht, d.h. sowohl durch die Türfüllungen mit schienen- oder wulstförmiger Verdickung als auch durch jene mit einer Reihe paarweiser Klötzchen oder einer Reihe paarweiser Rollen.

D.- Der Beklagte erklärte gegen dieses Urteil die Berufung. Er beantragte, es aufzuheben und die Klage abzuweisen. Das Bundesgericht hat die Berufung abgewiesen und das angefochtene Urteil bestätigt.

Erwägungen

Aus den Erwägungen:

1. Der Beklagte bestreitet nicht, dass er seine Pendeltüren gewerbsmässig ausgeführt, feilgehalten, verkauft und in Verkehr gebracht hat. Wenn er mit diesen Erzeugnissen die Erfindung der Klägerin nachgemacht oder auch bloss nachgeahmt hat, ist er daher zivilrechtlich verantwortlich (Art. 8 Abs. 1 und 2, Art. 66 lit. a PatG; BGE 92 II 291 Erw. II). Ein Erzeugnis gilt nicht nur dann als Nachmachung einer Erfindung, wenn es bis in alle Einzelheiten einem in der Patentschrift erwähnten Ausführungsbeispiel oder einer vom Berechtigten auf den Markt gebrachten Sache entspricht (BLUM/PEDRAZZINI, Das schweiz. Patentrecht, Art. 66 Anm. 9 S. 450; BGE 92 II 292). Zur Nachmachung genügt - und ist erforderlich -, dass im Erzeugnis des Belangten alle Merkmale verwirklicht seien, welche die Erfindung nach dem Wortlaut oder Sinn des Patentanspruches kennzeichnen, denn dieser ist für den sachlichen Geltungsbereich des Patentes massgebend (Art. 51 Abs. 2 PatG; BLUM/PEDRAZZINI a.a.O. S. 457 f.).

Eine Nachahmung liegt vor, wenn das mit der Erfindung zu vergleichende Erzeugnis nur in untergeordneten Punkten von ihrer technischen Lehre abweicht (BGE 92 II 292). Untergeordnet ist eine Abweichung, wenn sie nicht auf einem neuen erfinderischen Gedanken beruht, sondern dem durchschnittlich gut ausgebildeten Fachmann durch die Lehre des Patentes nahe gelegt wird (TROLLER, Immaterialgüterrecht 2 860 ff.; BLUM/PEDRAZZINI a.a.O. S. 458 f.).

2. Die Erfindung der Klägerin besteht laut Patentanspruch darin, dass die elastische Füllung der Pendeltüre wenigstens am senkrechten Halterand fest angebrachte Führungsschienen aufweist, die in einer entsprechenden Nut des Tragrahmens in Längsrichtung verschiebbar gehalten sind. Der erfinderische Gedanke geht dahin, die gewünschte Verschiebbarkeit der elastischen Füllung in senkrechter Richtung durch die Führungsschienen und eine sie haltende entsprechende Nut zu erreichen. a) Unter einer Nut versteht man in der Technik wie im allgemeinen Sprachgebrauch eine längliche Vertiefung in einem Werkstück, die zur Befestigung oder Führung eines anderen Stückes dient (siehe z.B. LUEGER, Lexikon der Technik Band 11; ABC der Naturwissenschaften und der Technik; der Neue Herder; GRAF/HUBER/KRAUTH, Das kleine Lexikon der Bautechnik; der Grosse Brockhaus; Schweizer Lexikon; alle unter dem Stichwort "Nut"). Der Begriff der Nut erweckt nicht die Vorstellung eines bestimmten Querschnittes; dieser ist häufig rechteckig oder konisch, kann aber auch irgend eine andere Form haben. Auch braucht der Querschnitt der Nut mit demjenigen des befestigten oder geführten Stückes nicht notwendigerweise übereinzustimmen. Seine Gestalt hängt vorwiegend vom technischen Zwecke ab, den die Nut im einzelnen Falle erfüllt. Die Nut an der Erfindung der Klägerin hat nur die Aufgabe, die am Rande der elastischen Türfüllung angebrachten Führungsschienen so festzuhalten, dass die Füllung nicht waagrecht aus dem senkrecht verlaufenden Arm des Tragrahmens herausgleiten kann, aber gleichwohl die Möglichkeit hat, sich in der Längsrichtung dieses Armes zu verschieben. Daher braucht sich der Querschnitt der Führungsschienen mit dem Querschnitt der Nut nicht genau zu decken. Um das waagrechte Ausbrechen der Füllung aus der Nut zu verhindern, genügt es, letztere gegen die Füllung hin enger zu machen als den Quer-

schnitt der Führungsschienen. Das kann, aber muss nicht so geschehen, wie Figur 2

BGE 97 II 85 S. 89

der Patentbeschreibung darstellt. Das Erfordernis der Verschiebbarkeit in senkrechter Richtung sodann verträgt sich mit irgend einem Querschnitt der Nut, der die Führungsschienen aufnehmen kann, ohne sie festzuklemmen. Figur 2 skizziert wiederum nur ein Beispiel, nicht eine notwendige Form der Ausführung. Die Patentbeschreibung bezeichnet diese Figur ausdrücklich nur als Ausführungsbeispiel. Dass im Patentanspruch von einer entsprechenden Nut die Rede ist, ändert nichts. "Entsprechend" heisst nicht, wie der Beklagte geltend macht, die Querschnitte der Nut einerseits und der Füllung samt Führungsschienen anderseits müssten übereinstimmen, sondern nur, die Nut müsse ihrem Zwecke entsprechend gestaltet sein, nämlich die Füllung mit den Schienen in der Längsrichtung des Rahmens verschiebbar lassen, sie dagegen in der Querrichtung festhalten. Jede Nut, die diese beiden Merkmale aufweist, ist daher der Nut der patentierten Erfindung nachgemacht. b) Der Beklagte hat den Tragrahmen aller drei Arten von Pendeltüren, die Gegenstand des Prozesses bilden, unbestrittenermassen ein und dasselbe Profil gegeben. Es hat die Form eines U, wobei die Enden der beiden Schenkel gegen innen um 1800 umgebogen sind. Zwischen den beiden umgebogenen Schenkelenden liegt die Türfüllung. Sie ist in der Längsrichtung des Rahmens verschiebbar, kann dagegen in der Querrichtung den Rahmen nicht verlassen, weil dem Rande der Füllung entlang beidseits entweder Schienen oder rechteckige Klötzchen oder drehbare runde Scheiben (Rollen, Rädchen) angebracht sind, die auf den eingebogenen Enden der beiden Schenkel des Rahmenprofils aufliegen. Der Beklagte macht geltend, der so gestaltete Rahmen weise keine Nut auf, jedenfalls keine "entsprechende", weil das Innere des Profils des - durch Schienen, Klötzchen oder Rollen verdickten - Randes der Füllung nicht angepasst sei. Damit verkennt er den Begriff der Nut, wie ihn der Patentanspruch der Klägerin versteht. Der ganze Raum, der zwischen den Schenkeln des Rahmens des Beklagten liegt, ist eine Nut und entspricht allen Anforderungen, die das Patent an eine solche stellt. Er bildet im Rahmen eine Vertiefung, in welcher der verdickte Rand der Türfüllung liegt. Der Ausgang der Vertiefung ist durch die umgebogenen Ränder der beiden Schenkel so verengt, dass der Rand der Türfüllung in der Querrichtung

BGE 97 II 85 S. 90

nicht aus dem Rahmen herausfällt, sich dagegen in der Längsrichtung ausdehnen kann. Der senkrechte Arm des Türrahmens weist somit die wesentlichen Merkmale auf, die der in der Erfindung der Klägerin umschriebene Rahmen haben muss. Er ist diesem nachgemacht. c) Der Beklagte ist bei der ersten Ausführungsart seiner Pendeltüren der Erfindung der Klägerin auch insofern gefolgt, als er den in der Nut des senkrechten Rahmenarmes verschiebbar gehaltenen Rand der Türfüllung beidseits mit Führungsschienen versehen hat. Bei dieser Art der Ausführung wurden also alle Merkmale der Erfindung der Klägerin verwirklicht; die Erfindung wurde nachgemacht. d) Bei der zweiten Ausführungsart hat der Beklagte auf dem in der Nut des senkrechten Rahmenarmes liegenden Rand der Türfüllung beidseits statt der Führungsschienen 8-9 cm lange Klötzchen angebracht, die in bestimmten Abständen voneinander liegen. Insoweit ist er von der Erfindung der Klägerin, wie sie im Patentanspruch umschrieben wurde, abgewichen. Diese Art der Ausführung macht die Erfindung somit nicht nach. Sie ist jedoch als Nachahmung zu würdigen. Der Beklagte hat die technische Lehre des Patentes der Klägerin angewendet. Die Klötzchen erfüllen die gleiche Aufgabe wie die Führungsschienen. Sie verhindern, dass die Türfüllung quer (waagrecht) aus der Nut des Rahmens herausgleite, lassen sie dagegen in der Längsrichtung (senkrecht) verschiebbar und dienen insoweit zu ihrer Führung. Die Abweichung von der Erfindung der Klägerin besteht nur in der Ersetzung des Merkmals "Führungsschiene" durch das äquivalente Merkmal

”Führungsklötzchen”. Diese Abweichung ist untergeordneter Natur. Der Beklagte vollbrachte durch sie keine erfinderische Leistung. Es lag für einen von der Lehre des Patentes der Klägerin ausgehenden Fachmann von durchschnittlicher Ausbildung nahe, statt Schienen in bestimmten Abständen voneinander Klötzchen anzubringen. Diese sind nichts anderes als eine Vielzahl kurzer Schienen, die sich in der Längsrichtung in bestimmten Abständen folgen. Man kann die ganze Reihe von Klötzchen auch als eine einzige durch Zwischenräume unterbrochene Schiene bezeichnen. Ob diese Zwischenräume einen technischen Fortschritt bedeuten, kann offen bleiben. Bemerkt sei nur, dass der Beklagte einen solchen nicht behauptet, sondern gegenteils vorbringt, die Zwischenräume wiesen im Vergleich zu den Führungsschienen Nachteile auf.

Diese Nachteile, falls sie bestehen, schliessen die Nachahmung der Erfindung der Klägerin nicht aus. Eine andere Beurteilung ist auch nicht deshalb am Platze, weil das patentierte Erzeugnis der Klägerin nach der Auffassung des Beklagten keine Erfindung oder nur eine solche von geringem Wert ist. Der Beklagte hat vertraglich auf die Anfechtung des Patentes verzichtet und hat es deshalb so zu beachten wie es lautet. e) Bei der dritten Ausführungsart hat der Beklagte die Klötzchen durch runde Scheiben (Rädchen, Rollen) von etwa 3 cm Durchmesser ersetzt, die beidseits des Randes der Türfüllung paarweise angebracht sind. Sie erfüllen die gleiche Aufgabe wie die Führungsschienen der patentierten Erfindung der Klägerin und wie die Klötzchen der zweiten Ausführungsart des Beklagten. Sie sind allerdings im Gegensatz zu den Schienen und den Klötzchen mit der Türfüllung nicht starr verbunden. Dass sie drehbar und rund sind, ändert jedoch nichts daran, dass der Beklagte auch mit dieser Ausführungsart die technische Lehre des Patentes der Klägerin, die Türfüllung durch ein an ihrem Rande angebrachtes Hindernis waagrecht in der Nut festzuhalten, aber senkrecht verschiebbar zu lassen, verwirklicht hat. Die Abweichung von der patentierten Erfindung ist von untergeordneter Bedeutung. Sie lag für den Durchschnittsfachmann nahe und bringt keine erfinderische neue Lehre. Das Obergericht stellt unwidersprochen fest, dass die Verwendung von Rollen zur Verminderung der Reibung völlig überflüssig ist, weil zwischen Türfüllung und Rahmen keine praktisch ins Gewicht fallende Reibung entsteht, wenn sich die Türfüllung ausdehnt. Der Beklagte verliert denn auch in der Berufungsschrift kein Wort über die Funktion der Rollen und über die Rollen-Variante überhaupt. Mit dieser Variante hat er wie mit seiner zweiten Ausführungsart die Erfindung der Klägerin nachgeahmt.