

S. 279 / Nr. 46 Erfindungsschutz (d)

BGE 58 II 279

46. Auszug aus dem Urteil der I. Zivilabteilung vom 29. Juni 1932 i. S. «Orion» Automobilwerkstätten gegen Huber.

Seite: 279

Regeste:

Patentverletzungsklage. Die Einreichung von Privatgutachten im Berufungsverfahren ist unzulässig (Änderung der Rechtsprechung). OG Art. 80 und 81. (Erw. 2.)

Zerstörung der Neuheit der Erfindung eines Automobilkühlers durch Einfuhr und Verkehr von wenigen Autos mit gleicher Kühlerkonstruktion, wenn keine Wahrscheinlichkeit besteht, dass diese Konstruktion von Fachleuten überhaupt bemerkt worden ist. PatGes. Art. 4, 16 Ziff. 4. (Erw. 6.)

Kleine Erfindungen haben keinen Anspruch auf Schutz der Äquivalente. (Erw. 6.)

A. - Der klägerischen Genossenschaft, «Orion» Automobilwerkstätten, wurde am 18. August 1919/16. April 1920 das schweizerische Patent Nr. 84842 für die Erfindung eines aus gewellten Lamellen gebildeten Kühlers, insbesondere für Automobile, erteilt.

Der Hauptanspruch lautet:

«Aus gewellten Lamellen gebildeter Kühler, insbesondere für Automobile, dessen Lamellen an den Stirnseiten des Kühlers zu Bildung Wasser führender Kanäle zusammengefügt sind, die zwischen sich Kanäle zum Durchstreichen der Kühlluft belassen, dadurch gekennzeichnet, dass an den Stirnseiten des Kühlers, wo die Lamellen zusammengefügt sind, Distanzstreifen angebracht sind, die die zusammengefügten Lamellenteile zweier benachbarter Wasserkanäle miteinander verbinden und einen Zwischenraum zwischen zwei benachbarten Wasserkanälen für den Luftdurchgang aufrechterhalten.»

Die beiden Unteransprüche des Patentbeschlusses lauten:

«1. Aus gewellten Lamellen gebildeter Kühler nach dem Patentanspruch, dadurch gekennzeichnet, dass jeder Distanzstreifen der gewellten Form der Wasserkanäle, die

Seite: 280

»2. Aus gewellten Lamellen gebildeter Kühler nach Patentanspruch und Unteranspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass jeder Distanzstreifen aus versetzt zu einander angeordneten gebogenen Teilen, die durch gerade Stege miteinander verbunden sind, besteht, das Ganze derart, dass die Wasserkanäle durch die Distanzstreifen parallel zueinander gehalten werden können.»

Der Beklagte, Emil Huber, ist Inhaber einer Automobilspenglerei und fabriziert und vertreibt ebenfalls Kühler, und zwar nach einem gewerblichen Modell, das er zur Erlangung des Schutzes am 25. Juli 1927 beim Eidgenössischen Amt für geistiges Eigentum in Bern hinterlegte.

Die Klägerin, Ende 1929 auf die Konstruktion des Kühlers des Beklagten aufmerksam geworden, erblickte darin eine Verletzung ihres Patentbeschlusses und forderte den Beklagten am 2. November 1929 auf, die Herstellung aufzugeben. Der Beklagte lehnte das Ansinnen ab.

B. - Am 26. Mai 1930 hat die Genossenschaft «Orion» gegen Emil Huber folgende Klage erhoben:

1. Es sei das vom Beklagten am 25. Juli 1927 hinterlegte Modell Nr. 41011 ungültig zu erklären und das Eidgenössische Amt für geistiges Eigentum anzuweisen, dasselbe im amtlichen Register zu löschen.

2. Es sei dem Beklagten die Herstellung und der Vertrieb der aus gewellten Lamellen gebildeten Kühler, soweit die Klägerin dadurch in ihren Rechten als Inhaberin des schweizerischen Patentbeschlusses Nr. 84842 vom 18. August 1919 verletzt wird, gerichtlich zu untersagen.

3. Es sei der Beklagte zum Ersatz des infolge der Patentverletzung der Klägerin zugefügten Vermögensschadens im vorläufigen Betrage von 32500 Fr. zu verurteilen.

4. Es sei die Klägerin berechtigt zu erklären, das Urteil im Dispositiv im schweizerischen Handelsamtsblatt und zwei andern von ihr zu wählenden Tages-, bzw. Fachzeitschriften auf Kosten des Beklagten zu veröffentlichen.

Die Schadenersatzforderung ist damit begründet

Seite: 281

worden, dass nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung (BGE 49 II S. 518) die Patentverletzung eine unbefugte Führung fremder Geschäfte darstelle und nach Art. 423 OR verantwortlich mache, und dass anzunehmen sei, der Beklagte habe vorläufig 500 Kühler mit einem Gewinn von 65 Fr. hergestellt und veräussert.

C. - Der Beklagte hat Abweisung der Klage beantragt und Widerklage auf Nichtigerklärung des klägerischen Patentes Nr. 84842 vom 18. August 1919 erhoben.

D. - Durch Urteil vom 10. Dezember 1931 hat das Handelsgericht des Kantons Zürich das Modell des Beklagten Nr. 41011 als ungültig erklärt und das Eidgenössische Amt für geistiges Eigentum angewiesen, es im amtlichen Register zu löschen; im übrigen hat es sowohl die Klage, als die Widerklage abgewiesen.

E. - Gegen diesen Entscheid haben beide Parteien die Berufung an das Bundesgericht ergriffen und folgende Anträge gestellt:

Die Klägerin hat um Gutheissung auch der Klagebegehren 2, 3 und 4 ersucht.

Der Beklagte hat beantragt, es sei die Widerklage gutzuheissen und es sei der Widerkläger berechtigt zu erklären, das Urteil im Dispositiv im schweizerischen Handelsamtsblatt und zwei andern von ihm zu wählenden Tages- bzw. Fachzeitschriften auf Kosten der Hauptklägerin zu veröffentlichen.

F. - Die Klägerin hat zur Unterstützung ihrer Berufung ein Privatgutachten von Prof. Rupp, Vorstand der Patentabteilung der A.-G. Brown, Boveri & Cie eingereicht.

Der Beklagte hat darauf ein Privatgutachten beim Ingenieur und Patentanwalt Derichtsweiler in Höngg bestellt und eingereicht. Derichtsweiler hat seinem Gegengutachten ein kleines Modell der amerikanischen Marmonkühlerkonstruktion, sowie ein Zeugnis des Eidgenössischen Amtes für geistiges Eigentum vom 19. Mai 1932 beigefügt, wonach der Auszug der amerikanischen Patentschrift 1233765 E. S. Erickson, betreffend Cellular Radiator

Seite: 282

schon seit 23. August 1917 auf der Bibliothek des Amtes in Bern öffentlich aufgelegt hat.

G. - ...

Das Bundesgericht zieht in Erwägung:

1.- ...

2.- Das Bundesgericht hat seit dem Entscheid vom 7. Juni 1913 (i. S. Stickerei Feldmühle gegen Schwalder und Kons. (BGE 39 II S. 344) wiederholt erkannt, es sei in Patentprozessen zulässig, dass die Parteien noch im Berufungsverfahren Privatgutachten einreichen, die auch allgemeine technische und daneben patentrechtliche Ausführungen enthalten (BGE 57 II S. 617; 58 II S. 60). In Patentprozessen sind nämlich die Tatfragen auf's Engste mit den Rechtsfragen verknüpft, und die rechtliche Beurteilung hängt oft geradezu ausschliesslich vom richtigen technischen Verständnis einer Erfindung ab. Da das Bundesgericht im Gegensatz zu den Patentsenaten ausländischer Gerichte jedoch nicht mit Fachleuten der Technik besetzt ist, bestand und besteht jedenfalls ein dringendes Bedürfnis sowohl für die Parteien, als für den Berufungsrichter, dass durch jene auch im Berufungsverfahren noch der Tatbestand klar zum Ausdruck gebracht werden kann und nicht wegen Missverständnissen, die lediglich auf das Fehlen jeder Anschauung zurückzuführen sind, die Rechtsprechung leide. Aus diesem Grund hat die I. Zivilabteilung des Bundesgerichtes der Bundesversammlung bei der Revision des Organisationsgesetzes der Bundesrechtspflege von 1921 vorgeschlagen, in Art. 82 ausdrücklich vorzusehen, dass in Patentstreitigkeiten das Bundesgericht einen Augenschein vornehmen und Sachverständige beiziehen könne. Dieser der besondern Natur der Patentstreitigkeiten Rechnung tragende Vorschlag ist dann aber durch den Nationalrat, im Gegensatz zum Ständerat, abgelehnt worden (StenB 1921 StR 144, NR 329), und das Bundesgericht liess dann wenigstens wieder die Privatgutachten zu, die immerhin in einzelnen

Seite: 283

Fällen geeignet waren, das richtige Verständnis einer Erfindung, z. B. einer komplizierten Maschine, zu vermitteln, wenn der durch die kantonale Instanz festgestellte Tatbestand darüber keinen befriedigenden Aufschluss gab oder Zweifel an der damit verknüpften rechtlichen Entscheidung offen liess.

Trotzdem kann an der Zulassung solcher Privatgutachten nicht mehr festgehalten werden. Es hat sich gezeigt, dass die Parteien nun in jedem Fall solche Gutachten bestellen und einreichen, gleichgültig ob die durch die kantonale Instanz veranstaltete Expertise schlüssig sei oder nicht und ob in der Berufungsverhandlung die Erfindung auch durch den Laien ohne technischen Beistand dargestellt und begriffen werden könne oder nicht. Sodann hat sich der Berufungsbeklagte regelmässig veranlasst gesehen, ein Gegengutachten beizubringen oder gar aussergerichtliche Fragen an den frühern gerichtlichen Experten zu stellen, und die Berufungsklägerin hat dann den so erhaltenen Bericht wiederum seinem Privatgutachter zur Vernehmlassung unterbreitet, und so fort, sodass sich bis zur Berufungsverhandlung ein eigentlicher Schriftenwechsel entsponnen hat und die Instruktion erschwert worden ist. Eine Frist für die Einreichung der Gutachten ein- für allemal festzusetzen, wäre ohne Verkürzung der Rechte der einen oder andern Partei nicht möglich gewesen, und richterliche Fristen von Fall zu Fall wären ja geradezu einer Aufforderung, solche Gutachten einzureichen, gleichgekommen. Vor allen Dingen aber hat sich erwiesen, dass die privaten Experten

sich nicht darauf beschränkten, den Tatbestand aufzuhellen, sondern dass sie neue Tatsachen hinzufügten und sich nicht an den durch das Bundesgericht wiederholt ausgesprochenen Satz hielten, die Privatgutachten könnten nicht berücksichtigt werden, soweit sie sich nicht an den gemäss Art. 81 OG verbindlichen Tatbestand anlehnen (BGE 58 II S. 61 und dort zitierter Entscheid). Gerade das im vorliegenden Fall durch Ing. Derichsweiler seinem

Seite: 284

Bericht beigefügte Zeugnis des eidgenössischen Amtes für geistiges Eigentum ist ein Beweis dafür, dass die Privatgutachter oft noch wesentliche Tatsachen darzutun versuchen, die das Bundesgericht aber nicht mehr berücksichtigen darf, ein Procedere, das mit schweren Unzukömmlichkeiten verbunden ist, indem die unterlegene Partei dann meistens ein formalistisches Fehlurteil darin erblickt, dass der Richter entgegen seiner tatsächlichen Kenntnis des wirklichen Sachverhaltes entschieden habe. Es rechtfertigt sich demnach, den Parteien überhaupt nicht mehr Gelegenheit zu geben, solche Weiterungen zu versuchen.

Privatgutachten sind demnach auch in Patentstreitigkeiten im Berufungsverfahren fortan auszuschliessen, wiewohl auch diese Lösung mit - den bereits gekennzeichneten - Unzukömmlichkeiten verbunden ist. Hinweise auf technische Literatur, d. h. auf wissenschaftliche Arbeiten, die nicht im Hinblick auf den konkreten Streitfall verfasst worden sind, bleiben selbstverständlich vorbehalten. Im übrigen wird es Sache des Gesetzgebers sein, dem Bundesgericht als zuständiger Instanz in Patentstreitigkeiten zu ermöglichen, die Funktion einer Erfindung selbst zu beobachten und wenn nötig Fragen an unabhängige Sachverständige zu stellen.

Die von beiden Parteien eingelegten Privatgutachten sind demnach aus dem Rechte zu weisen und bei Beurteilung des vorliegenden Falles nicht zu berücksichtigen.

3....

4....

6.- Soweit mit der Widerklage Mangel der Neuheit der klägerischen Erfindung geltend gemacht wird, hat sich der Beklagte zur Begründung zunächst auf die Veröffentlichung amerikanischer Patentschriften in der Schweiz berufen. Allein durch das Zeugnis der Eidgenössischen Technischen Hochschule wird dargetan, dass die in Frage kommenden Patentschriften der U.S.A.-Patente 1220744 (Harrison), 1233765 (Erickson) und 1238192

Seite: 285

(Reiferscheid) sich erst seit 12. August 1919 und Januar 1920 in der Bibliothek der genannten Hochschule befinden; es kann daher nicht davon gesprochen werden, dass die Erfindung vor der Patentanmeldung vom 18. August 1919 wegen des Vorhandenseins der erwähnten Patentschriften schon derart offenkundig gewesen sei, dass die Ausführung durch Fachleute möglich gewesen wäre. Das im Berufungsverfahren eingereichte Zeugnis des Eidgenössischen Amtes für geistiges Eigentum, wonach ein Auszug des Erickson-Patentes Nr. 1233765 schon seit 23. August 1917 auf dessen Bibliothek aufliegt und auf das sich der Beklagte heute berufen hat, ist als neues und daher unzulässiges Beweismittel für eine neue Behauptung nicht zu beachten (OG Art. 80).

Der Beklagte und Widerkläger hat sodann behauptet, es seien vor der Patentanmeldung eine Anzahl amerikanischer Marmon-Automobile in die Schweiz eingeführt worden, welche die gleiche Kühlerkonstruktion aufgewiesen und offenkundig gemacht hätten. Die klägerische Erfindung sei also durch Vorbenützung bekannt geworden. Nach dieser Richtung hat das Beweisverfahren ergeben, dass in der Tat schon vor dem 18. August 1919 durch den damaligen Fabrikvertreter neuen Marmon-Wagen in die Schweiz eingeführt worden sind. Die Vorinstanz hat es andererseits jedoch nicht als rechtsgenügend bewiesen bezeichnet, dass diese neuen Wagen mit Kühlern von der gleichen Erfindung, wie die Klägerin sie gemacht hat, versehen gewesen seien. An diese Beweiswürdigung ist das Bundesgericht gebunden, sodass auch in dieser Beziehung die Neuheit nicht als zerstört zu gelten hat.

Eventuell hat sich die Vorinstanz übrigens auch auf den Standpunkt gestellt, es könne nicht als ausgemacht gelten, dass die Erfindung in der durch das Gesetz geforderten Weise bekannt geworden sei, selbst wenn man annehmen wollte, die neun Wagen hätten dieselbe Erfindung an ihren Kühlern aufgewiesen. Es sei erstens zweifelhaft, ob von einem hinreichenden Bekanntwerden schon

Seite: 286

in Anbetracht der ausserordentlich kleinen Zahl der eingeführten Wagen gesprochen werden könne. Zweitens habe die Erfindung nicht schon bei einer oberflächlichen Prüfung der Kühler der Marmon-Wagen erkannt werden können, sondern erst nach einem Aufreissen des Kühlers; dass der Kühler aber aufgerissen worden sei, erscheine nicht als wahrscheinlich, zumal der damalige schweizerische Vertreter der Marmon-Werke selbst als Zeuge deponiert habe, er sei über die Konstruktion nicht unterrichtet gewesen. Geht man nun von diesen verbindlichen tatsächlichen Annahmen des

Handelsgerichtes aus, so muss man mit ihm verneinen, dass die Erfindung derart offenkundig gewesen sei, dass sie von einem Fachmann hätte ausgeführt werden können. Es genügt nicht die bloss theoretische Möglichkeit, dass jemand den Kühler eines der neuen Wagen auseinandergenommen und sogar zerstört habe, wenn dies praktisch als höchst unwahrscheinlich erscheint, sondern es muss in tatsächlicher Beziehung eine gewisse Wahrscheinlichkeit verlangt werden. Diese Wahrscheinlichkeit ist hier nicht gegeben, und es war daher nicht rechtsirrtümlich, wenn die Vorinstanz angenommen hat, die Erfindung sei auch durch die Einfuhr und den Verkehr der neuen Marmon-Wagen nicht offenkundig geworden.

Die Widerklage auf Nichtigkeit des Patentes der Klägerin ist also abzuweisen.

6.- Die Lamellen des vom Beklagten hergestellten Kühlers sind nicht eigentlich gewellt, sondern kantig, d. h. sie verlaufen nicht in abgerundeten Wellen, sondern sind in Flächen und Kanten ausgezogen und haben infolgedessen zusammen mit dem Distanzierungsmittel ein Profil, das Bienenwaben gleichsieht, also aus lauter Sechsecken besteht. Es ist jedoch mit der Vorinstanz und in Übereinstimmung mit dem Gerichtsexperten Blumer zu erkennen, dass diesem Unterschied in der Form keine Bedeutung zukommt, indem er ohne jeden Einfluss auf den Nutzeffekt ist

Seite: 287

Der kritische Unterschied der beklagtischen Ausführung von der klägerischen, auf den der Beklagte seine Bestreitung der Patentverletzung stützt, besteht in dem Mittel der Distanzierung und Verbindung der Wasserkanäle. Während hiezu nach dem klägerischen Patent ein selbständiger Blechstreifen (Distanzstreifen) verwendet wird, benützt der Beklagte dafür einen Teil des Wasserkanals selbst, indem er die Wasserkanäle durch ihre vorspringenden Teile distanziert und verbindet: Die vorspringenden Teile werden aus einer der beiden, einen Wasserkanal bildenden Lamellen selbst durch Abkröpfen oder Ausbuchtungen herausgebildet, sodass sie mit den betreffenden Lamellen ein einheitliches Ganzes, ein Stück bilden, wobei sie jeweils mit derjenigen Lamelle des benachbarten Kanals verbunden sind, aus der keine vorspringenden Teile herausgebildet sind.

Der Gerichtsexperte Blumer hat sich nun in seinem der Vorinstanz abgegebenen Gutachten auf den Standpunkt gestellt, der Lösungsgedanke der Klägerin bestehe darin, dass der Distanzstreifen gerade da angebracht sei, wo die Lamellen des Wasserkanals zusammen gefügt sind, an der vordern und hintern Seite des Kühlers. Diesen Lösungsgedanken habe sich auch der Beklagte zu eigen gemacht, und das sei ausschlaggebend, wiewohl das verwendete Mittel verschieden sei. Dieser Auffassung kann nicht zugestimmt werden. Patentiert ist nicht das Problem und nicht der beabsichtigte Zweck, der darin besteht, dass eine gute Kühlwirkung erzielt und eine Durchscheuerung vermieden werden will, sondern geschützt ist, wie auch die Vorinstanz ausgeführt hat, nur das Mittel zur Erreichung dieses Zweckes, und auch dieses nur, soweit es im Patentanspruch zum Schutz angemeldet wurde. Die blossen Idee, die wellenförmigen Wasserkanäle so anzuordnen, dass sie einerseits nicht durch Zusammenstossen der Ausbuchtungen die Gefahr des Leckwerdens heraufbeschwören, und andererseits doch Luftkanäle freilassen, ist noch kein Erfindungsgedanke, sondern nur die

Seite: 288

Aufgabe, die sich der Erfinder stellt; es fragt sich ja gerade, ob und wie man dies erreichen könne. Der Lösungsgedanke kann auch nicht mit dem Experten Blumer darin gefunden werden, dass die Kanäle an einer bestimmten Stelle, nämlich an der Stirnseite des Kühlers ausserhalb der Wasserkanäle zusammengefügt werden, denn auch dabei bleibt noch ungelöst, was gemacht werden müsse, damit namentlich die Luftkanäle offen bleiben. Es kommt also auf das konstruktive Mittel der Lösung des Problems an, und dieses Mittel ist bei der Erfindung der Klägerin der besondere Distanzstreifen. Dasselbe Problem löst der Beklagte, aber durch ein anderes Mittel, nämlich durch die besondere Gestaltung der einen der beiden einen Wasserkanal bildenden Lamellen, die trotz dieser besondern Gestaltung ein einziges Stück bildet. Da nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtes zu Art. 5 des Patentgesetzes der Patentschutz sich aber nur auf das erstreckt, was nach der Fassung der Patentansprüche als Inhalt der Erfindung ausgedrückt ist (BGE 47 II S. 494), und da die Erfindung des Patentes Nr. 84842 nach dem Hauptanspruch dadurch gekennzeichnet ist, dass ein die benachbarten Kanäle verbindender und auseinanderhaltender Distanzstreifen angebracht ist, dieser Distanzstreifen bei der Ausführung des Beklagten aber fehlt und durch ein anderes Mittel ersetzt ist, kann nicht gesagt werden, der Beklagte verwende einfach die Lösung der Klägerin. Vielmehr könnte eine Patentverletzung in der Ausführung des Beklagten nur gefunden werden, wenn man in den Schutzbereich eines Patentes auch äquivalente Mittel (vgl. darüber ISAY, Patentgesetz S. 54) einbeziehen und im vorliegenden Fall eine solche Äquivalenz annehmen wollte. Von Äquivalenz spricht man, wenn man die Mittel zur Lösung einer Aufgabe nach ihrer Funktion betrachtet; es kommt darauf an, ob die beiden Mittel bei der Hervorbringung des Endergebnisses die gleiche technische Einzelwirkung ausüben. Allein es gibt Ersatzmittel, die besser oder schlechter wirken, und

Seite: 289

es ist in der deutschen Judikatur und Literatur anerkannt, dass Ersatzmittel, welche sehr viel besser oder sehr viel schlechter wirken, die Äquivalenz geradezu ausschliessen (PIETZCKER, Patentgesetz S. 258 Anm. 38). Davon kann im vorliegenden Fall allerdings nicht die Rede sein, wiewohl in der Vereinfachung durch Einsparung des besondern Distanzstreifens auch eine Verbesserung liegt. Dagegen ist im vorliegenden Fall der Schutz deshalb nicht einfach auf das vom Beklagten verwendete Äquivalent auszudehnen, weil die Erfindung der Klägerin eine kleine Erfindung ist und keinen Anspruch auf den Äquivalenzschutz erheben kann. Es muss also stets auf das Verdienst Rücksicht genommen werden, das sich der Erfinder um die Förderung der Technik erworben hat (vgl. PIETZCKER, a.a.O. S. 268 Anm. 46 in fine und die S. 283 zit. deutsche Rechtsprechung); es wäre verkehrt, wenn man den Patentschutz selbst bei bescheidenen Erfindungen einfach dem Inhaber des ersten Lösungsgedanken reservieren würde, während der Erfinder des Äquivalents unter Umständen noch einen wertvollen technischen Fortschritt ermöglicht hat. Wer sich selber nur geringe Verdienste erworben hat, soll andern den Ausbau nicht streitig machen. In diesem Sinne ist der (bei PIETZCKER, a.a.O. S. 268 Anm. 46 und S. 283 zitierten) englischen und amerikanischen Rechtsprechung beizupflichten, welche bei kleinen Erfindungen keinen Schutz der Äquivalente gewähren.

Die Klage ist daher, soweit sie noch im Streit liegt, mangels einer Patentverletzung ebenfalls abzuweisen, und das angefochtene Urteil ist zu bestätigen.