S. 325 / Nr. 49 Erfindungsschutz (d)

BGE 59 II 325

49. Urteil der I. Zivilabteilung vom 26. September 1933 i. S. F. Richter & Cie gegen Rudolf Büchi.

Regeste:

Patentverletzungsklage. Die Einreichung von Privatgutachten im Berufungsverfahren ist unzulässig. Bestätigung der neuen Praxis. Zur Begründung von Aktenwidrigkeitsrügen ist ein Gutachten nicht notwendig. OG Art. 80 und 81. (Erw. 1).

Ablehnung der Schutzfähigkeit eines Rostes für Bügeleisen etc. mangels Erfindungshöhe. Pat. Ges. Art. 16 Ziff. 1. (Erw. 2).

A. - Die Klägerin, F. Richter & Cie in Wil (Kt. St. Gallen) ist Inhaberin des schweizerischen Patentes Nr 129863 für einen Rost zum Aufstellen heisser

Seite: 326

Gegenstände, das am 23. November 1927 angemeldet und am 2. Januar 1929 veröffentlicht worden war. Der Hauptanspruch des Patentes lautet:

«Rost zum Aufstellen heisser Gegenstände mit zwei in einigem Abstand übereinander auf Füßen angeordneten Platten, von denen die obere zur Aufnahme des erhitzten Gegenstandes, und die untere als Schirm gegen Wärmeübertragung durch Strahlung von oben dient, dadurch gekennzeichnet, dass die Platten so miteinander verbunden sind, dass die Wärmeübertragung durch Leitung zwischen den beiden Platten eine möglichst geringe ist.» Die drei Unteransprüche des Patentes lauten:

«1. Rost nach Patentanspruch, dadurch gekennzeichnet, dass die als Schirm dienende Platte durch Bolzen mit kleinem wärmeleitendem Querschnitt mit der zur Aufnahme des erhitzten Gegenstandes dienenden Platte verbunden ist.

2. Rost nach Patentanspruch, dadurch gekennzeichnet, dass die als Schirm dienende Platte an den Füßen des Rostes befestigt ist.

3. Rost nach Patentanspruch und Unteranspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die zur Verbindung der Schirmplatte mit der zur Aufnahme des erhitzten Gegenstandes bestimmten Platte dienenden Bolzen gleichzeitig zur Befestigung der Füße an der letztgenannten Platte dienen.»

Der Beklagte, Rudolf Büchi, ebenfalls in Wil, fabriziert auch einen Rost zum Aufstellen heisser Gegenstände, der dem Erzeugnis gemäss dem Patent der Klägerin ähnlich ist. Nur die Verbindung der beiden Platten miteinander und mit den Füßen des Rostes ist etwas anders gestaltet; die Bänder der Füße gelangen hier unmittelbar an die obere Platte und sind an ihr befestigt, und die Schirmplatte ist nicht durch Bolzen mit der Aufstellplatte verbunden, sondern hinten und vorn umgebogen und an ihren äussersten Enden selbst an der Aufstellplatte angebracht.

Seite: 327

B. - Die Klägerin hat im Erzeugnis des Beklagten eine Verletzung ihres Patentrechtes erblickt und am 26. November 1932 folgende Klage gegen Büchi eingereicht:

«Ist gerichtlich zu erkennen

1. Der Beklagte habe durch die Fabrikation und den Vertrieb eines Rostes zum Aufstellen heisser Gegenstände (speziell Bügeleisen) das Patent Nr. 129863 verletzt und es seien ihm die weitere Fabrikation und der weitere Vertrieb dieses Rostes zu untersagen.

2. Es seien die vom Beklagten fabrizierten, an seinem Lager befindlichen und soweit möglich auch die verkauften Roste einzuziehen und es seien die zur Nachahmung dienenden Einrichtungen, Maschinen, Werkzeuge, Geräte etc. zu zerstören.

3. Der Beklagte habe der Klägerschaft eine Entschädigung von 15000 Fr. eventuell einen Betrag nach richterlichem Ermessen zu bezahlen?»

a...

D. - Der Beklagte hat Abweisung der Klage beantragt und sich zur Begründung auf Ungültigkeit des Patentes mangels Erfindungshöhe und Neuheit berufen und eventuell geltend gemacht, es liege keine Verletzung vor.

E. - Durch Urteil vom 21. März/22. April 1933 hat das Handelsgericht des Kantons St. Gallen die Klage abgewiesen.

F. - Gegen dieses Urteil hat die Klägerin die Berufung an das Bundesgericht ergriffen und Gutheissung der Klage beantragt.

In der Berufungserklärung sind verschiedene Aktenwidrigkeitsrügen erhoben und es ist dazu ein Gutachten des Prof. Dr. H. Rupp eingereicht worden.

G...

Das Bundesgericht zieht in Erwägung:

1.- Das von der Klägerin noch im Berufungsverfahren eingereichte Privatgutachten Rupp kann nach dem Urteil des Bundesgerichtes vom 29. Juni 1932 i. S. «Orion»

Seite: 328

Automobilwerkstätten gegen Huber (BGE 58 II S. 279 ff.) nicht berücksichtigt werden. Das Recht jedes Berufungsklägers, tatsächliche Feststellungen der letzten kantonalen Instanz noch im Berufungsverfahren als aktenwidrig zu rügen, muss ihm freilich gewahrt bleiben (OG Art. 81). Allein zur Kritik der Aktenwidrigkeit tatsächlicher Feststellungen bedarf es keiner Gutachten, sondern lediglich der Bezeichnung der betreffenden Feststellungen und der Bezeichnung der Urkunden oder Stellen von Urkunden, mit denen die Feststellungen im Widerspruch stehen sollen. Ob eine Aktenwidrigkeit im Sinne des Art. 81 dann wirklich vorliegt, vermag das Bundesgericht auch in Patentstreitigkeiten ohne die Hilfe eines Sachverständigen zu beurteilen. Es erweist sich daher als eine einfache Umgehung des im zitierten Urteil aufgestellten Grundsatzes, wenn die Klägerin die trotzdem erfolgte Einreichung eines Privatgutachtens mit ihren Aktenwidrigkeitsrügen begründen zu können glaubte. Die Rügen richten sich übrigens gar nicht gegen tatsächliche Feststellungen des Handelsgerichtes, sondern gegen rechtliche Erwägungen. Die Klägerin beklagt sich darüber, dass der Vorderrichter die Patentansprüche unrichtig aufgefasst habe, dass er bei der Beurteilung der Patentfähigkeit der Erfindung von falschen Erwägungen ausgegangen sei und dass der Rost des Beklagten nicht auf die massgebenden Merkmale der Erfindung der Klägerin untersucht worden sei. Das ist wie gesagt eine rechtliche Kritik des angefochtenen Urteils.

2.- Das Handelsgericht hat erklärt, das Wesen der klägerischen Erfindung sei jedenfalls nicht in der Schrägstellung der beiden Platten zu erblicken, da im Patentanspruch - übrigens mit Recht - nicht davon die Rede sei. Es hat sodann der Verwendung zweier Platten, einer Aufnahme- und einer Schirmplatte, den Erfindungscharakter abgesprochen, denn die gleiche Konstruktion sei schon bei den gewöhnlichen Ofentüren und ausserdem im vorveröffentlichten Patent Felix für einen Rost

Seite: 329

verwirklicht gewesen. Endlich hat es auch der Kombination von Doppelplatte und Schrägstellung die Erfindungshöhe aberkannt.

Die Klägerin macht nun vor Bundesgericht geltend die Vorinstanz habe das Wesen der Erfindung nicht erfasst; dieses liege weder in der Schrägstellung der beiden Platten, noch überhaupt in der Verwendung zweier Platten, noch in der Kombination beider Elemente, sondern in der Verbindung beider Platten, die so gestaltet sei, dass die Wärmeübertragung durch Leitung zwischen den beiden Platten eine möglichst geringe ist. Es erscheint zunächst als fraglich, ob diese Behauptung nicht neu und daher gemäss OG Art. 80 unzulässig sei. Die Behauptung steht allerdings mit dem Hauptanspruch des Patentbesitzers selbst im Einklang. Allein weder in der Klageschrift, noch in der Replik wurde davon gesprochen, dass das Wesen der Erfindung in der Art der Verbindung der beiden Platten liege. In der Replik (S. 4) bemerkte die Klägerin im Gegenteil selber: «Speziell durch die nicht horizontale Lage der Platte wurde es ermöglicht, dass die warme Luft mit der Tendenz zum Steigen immer nach oben strömt und durch die nachströmende kalte Luft ersetzt wird. Dadurch wird eine wirksame, ununterbrochene und selbständig sich erneuernde Kühlung erreicht, sodass nicht nur die Schutzplatte relativ kalt bleibt, sondern auch die Standplatte nie gefahrdrohend warm wird». Es lag daher nahe, dass die Vorinstanz das Wesen der Erfindung so auffasste, wie die Klägerin selbst es darstellte. Immerhin rechtfertigt es sich nicht, die Behauptung der Klägerin als neu und unzulässig zu behandeln. Erstens ist in dem von der Vorinstanz mit der Replik zu den Akten genommenen Privatgutachten Isler (S. 3) immerhin davon die Rede, dass die Schutzplatte unter der Standplatte derart angeordnet und an ihr derart zweckmässig befestigt sei, dass sie sich nicht wesentlich erwärme. Zweitens konnte der Vorinstanz jedenfalls nicht entgehen, dass diejenigen Elemente, die in einem

Seite: 330

Patentanspruch vor den üblichen Worten: «dadurch gekennzeichnet» stehen, als schon bekannt und nicht zum Wesen der Erfindung gehörend zugegeben werden und dass das Wesen der Erfindung im Patentanspruch erst in den Worten zum Ausdruck kommt, die jenem «dadurch gekennzeichnet» folgen. Endlich hat die Klägerin die Behauptung möglicherweise doch schon vor der Vorinstanz aufgestellt, vielleicht in ihrem mündlichen Vortrag, über den ein Protokoll nicht vorliegt.

Allein die Verbindung der beiden Platten, dergestalt, dass die Wärmeübertragung durch Leitung zwischen den beiden Platten eine möglichst geringe ist, kann keinen Erfindungsschutz genießen. Im Hauptanspruch des Patentbesitzers ist überhaupt nur das Problem, die Aufgabe, die sich der Erfinder gestellt hatte, angegeben, nicht aber die Ausführung. Es frug sich gerade, welche Verbindung eine

möglichst geringe Wärmeübertragung durch Leitung verbürge. Im Unteranspruch I wird dann freilich gesagt, dass die als Schirm dienende Platte durch Bolzen mit kleinem wärmeleitendem Querschnitt mit der Standplatte verbunden sei. Für diese Verbindung mittelst dünner Bolzen gilt jedoch, was die Vorinstanz schon in Bezug auf die Verwendung zweier Platten ausgeführt hat: Sie war vorher schon an gewöhnlichen Ofentüren zu sehen gewesen. Jedenfalls entbehrt sie der Erfindungshöhe. Wenn die untere Platte ihre Bestimmung, als Schirm der Unterlage (z. B. des Holztisches) zu dienen, erfüllen sollte, lag auf der Hand, dass sie selbst durch Wärmeleitung möglichst wenig erhitzt werden durfte, und wenn eine Erhitzung der Schirmplatte vermieden werden musste, war weiterhin für jeden Handwerker, ja sogar für einen Schüler der Sekundarschulstufe klar, dass keine ausgedehnte Verbindung der beiden Platten vorhanden sein durfte, sondern lediglich kleine Stäbe mit möglichst geringem Querschnitt. Die Verwendung solcher Bolzen lag deshalb nahe, weil die Verwendung einer stark wärmeleitenden Verbindung den beabsichtigten

Seite: 331

Zweck völlig vereitelt hätte, und es erscheint auch dem technisch nicht besonders Gebildeten als selbstverständlich, dass es zur Ausschaltung dieses Nachteiles nur einer ganz einfachen und naheliegenden Überlegung bedurfte.

Demnach erkennt das Bundesgericht:

Die Berufung wird abgewiesen und das Urteil des Handelsgerichtes des Kantons St. Gallen vom 21. März/ 22. April 1933 wird bestätigt