

S. 44 / Nr. 12 Erfindungsschutz (d)

BGE 61 II 44

12. Urteil der I. Zivilabteilung vom 29. Januar 1935 i. S. Biedermann & Co. gegen La Resista Corset Company.

Regeste:

I. Haupturteil nach Art. 58 OG. Erw. 1.

II. Patentnichtigkeit (Patentgegenstand: Gleitkorsett).

1. Gewerbliche Verwertbarkeit des Patentgegenstandes. Erw. 3

Seite: 45

2. Der technische Fortschritt als Erfindungsmerkmal; Unterschied gegenüber der Neuheit der Erfindung im Sinne von Art. 4 PatG. Erw. 4.

2. Rückweisung der Sache an die Vorinstanz zur Feststellung der massgebenden tatsächlichen Verhältnisse. Erw. 3-5.

A. - Die Klägerin, La Resista Corset Company in Bridgeport, Connecticut, U.S.A., ist Inhaberin des schweizerischen Patentes Nr. 157641, das auf Anmeldung vom 8. September 1931 am 15. Oktober 1932 eingetragen und am 16. Dezember 1932 veröffentlicht worden ist. Sie macht als Prioritätsdatum auf Grund eines Patentes der Vereinigten Staaten von Nordamerika den 13. September 1930 geltend. Gegenstand des Patentes ist ein sogenanntes Gleitkorsett. Der Patentanspruch lautet:

«Korsett, bei welchem mindestens der Rückenabschnitt in einen obern und einen untern Teil geteilt ist; wobei die Teile einander überlappen, dadurch gekennzeichnet, dass der obere Rückenteil zum Umgürten der Taille und der oberhalb der Taille liegenden Körperteile und der untere Rückenteil zum Umgürten der Hüften und der unter diesen liegenden Körperteile bestimmt sind, wobei die Enden der benachbarten Kanten von Rückenoberteil und Rückenunterteil an Stellen liegen, die mindestens annähernd in die Nähe der Hüftgelenke zu liegen kommen.»

Dazu bestehen folgende Unteransprüche:

«1. Korsett nach Patentanspruch, dadurch gekennzeichnet, dass die über die Hüften zu liegen kommenden Teile des Korsetts da, wo die Kanten des Rückenoberteils und des Rückenunterteils enden, aus elastischem Material bestehen.

2. Korsett nach Patentanspruch und Unteranspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass der untere Rand des obern Rückenteils den obern Rand des untern Rückenteils so weit überlappt, dass beim Tragen die Teile teleskopartig übereinandergleiten, wobei der untere Rückenteil auf der Körperseite des Korsetts liegt.

Seite: 46

3. Korsett nach Patentanspruch, dadurch gekennzeichnet, dass sich der obere Rand des untern Rückenteils des Rückenabschnittes bis über die Taille erstreckt, um am Rückgrat anzuliegen, und der untere Rand des obern Rückenteils sich nicht unter die Taille erstreckt.

4. Korsett nach Patentanspruch, dadurch gekennzeichnet, dass der vordere Abschnitt des Korsetts aus einem obern Teil zum Umgürten von Teilen des Körpers, die in der Gegend des Zwerchfelles liegen, und einem untern Teil zum Umgürten des Unterleibes besteht und die seitlichen Enden des untern Randes des obern Teils und die seitlichen Enden des obern Randes des untern Teils mindestens annähernd in die Nähe der Hüftgelenke zu liegen kommen».

Die Beklagte, Biedermann & Co., Korsettfabrik in Zürich, bringt seit Frühjahr 1932 ein von ihr fabriziertes Korsett in den Handel, in welchem die Klägerin eine Nachmachung des Patentgegenstandes erblickt. Schon im März 1932 forderte die Klägerin die Beklagte auf, die Fabrikation und den Verkauf dieses Korsetts einzustellen. Der Briefwechsel blieb ohne Erfolg, da die Beklagte die Patentfähigkeit des klägerischen Korsetts bestritt mangels Neuheit und mangels Erfindungsqualität.

B. - Daraufhin hat die Resista Corset Company am 28. August 1933 beim Handelsgericht des Kantons Zürich vorliegende Klage eingereicht mit den Rechtsbegehren:

1. Es sei gerichtlich festzustellen, dass die von der Beklagten in Verkehr gebrachten Korsetts mit geteiltem Rückenabschnitt derart konstruiert seien, dass der obere und untere Teil einander überlappen und die Enden der benachbarten Kanten des Rückenober- und -unterteils in die Nähe der Hüftgelenke zu liegen kommen und dass dadurch das eidgenössische Patent Nr. 157641 verletzt werde, und es sei daher der Beklagten zu verbieten, diese Korsetts weiterzuverkaufen, feilzuhalten, in Verkehr zu bringen oder durch Dritte herstellen, verkaufen oder feilhalten zu lassen;

Seite: 47

2. die Beklagte sei zu verpflichten, der Klägerin unter Rechnungslegung über ihren Vertrieb an derartigen Korsetts seit dem 15. Oktober 1932 3000 Fr. nebst 5% Zins seit Datum der Klageeinleitung als Schadenersatz zu zahlen, vorbehältlich des Nachklagerechtes für weitere Ansprüche;

3. die Beklagte sei zu verpflichten, für jedes nach der Klageeinleitung verkaufte Korsett, das die in Ziffer 1 angeführte Konstruktion aufweise, der Klägerin 35% ihres Verkaufspreises zu zahlen;

4. die bei der Beklagten oder für ihre Rechnung bei Dritten befindlichen Vorräte an derartigen Korsetts seien einzuziehen und zu zerstören;

5. es sei der Beklagten zu verbieten, Reklamematerial und Drucksachen zu verwenden, die Bezug nehmen auf ein nach Ziffer 1 gekennzeichnetes Korsett.

Die Beklagte hat Abweisung der Klage beantragt und Widerklage erhoben mit den Anträgen:

1. Das klägerische Patent sei nichtig zu erklären;

2. die Beklagte sei berechtigt zu erklären, das Urteil in drei Tageszeitungen bzw. Fachzeitschriften nach ihrer Wahl auf Kosten der Klägerin zu veröffentlichen.

C. - Im Verlaufe des Prozesses hat die Klägerin den Streit verkündet:

1. der Firma Rosenberg & Hertz, «Forma-Haus» in Köln a. Rh., als Lizenznehmerin der Klägerin für ihre europäischen Patente;

2. der Korsettfabrik A. G. in St. Gallen, die von der Firma Rosenberg & Hertz die Lizenz für das streitige schweizerische Patent erworben habe.

Die Litisdenunziaten haben sich am Prozess auf Seiten der Klägerin beteiligt und sich ihren Anträgen angeschlossen. An der Hauptverhandlung vom 23. Februar 1934 hat die Litisdenunziatin Nr. 1. noch den Eventualantrag gestellt, der Hauptanspruch sei mit den Unteransprüchen, speziell mit dem zweiten, zu vereinigen.

D. - Das Handelsgericht des Kantons Zürich hat sich

Seite: 48

an der Hauptverhandlung das patentierte Korsett und die von der Beklagten und Widerklägerin angerufenen, angeblich neuheitszerstörenden Modelle an Vorführdamen zeigen und erklären lassen.

Ferner hat es über die streitigen technischen Fragen - Effekt des klägerischen Korsetts, technischer Fortschritt usw. - eine Expertise eingesetzt und als Experten H. Meyer in Firma Meyer-Ernst, Sohn, in Zürich, ernannt. Dieser hat sein Gutachten am 30. Mai 1934 erstattet.

E. - Nach der Schlussverhandlung vom 6. Juli 1934 hat das Handelsgericht alsdann zunächst beschlossen, die Klagebegehren 2 und 3 abzutrennen und als gesonderten Prozess weiterzuführen, der eingestellt werde bis zur rechtskräftigen Erledigung der übrigen Klagebegehren und der Widerklage. Über diese Klagebegehren und über die Widerklage hat es folgendes Urteil gefällt:

«1. Die Widerklage wird abgewiesen.

2. Es wird festgestellt, dass die von der Beklagten in Verkehr gebrachten Korsetts mit geteiltem Rücken derart konstruiert sind, dass der obere und untere Teil einander überlappen und die Enden der benachbarten Kanten des Rückenober- und -unterteils in die Nähe der Hüftgelenke zu liegen kommen und dass dadurch das eidgenössische Patent Nr. 157641 verletzt wird.

3. Der Beklagten wird verboten, solche Korsetts weiter zu verkaufen, feilzuhalten, in Verkehr zu bringen oder durch Dritte herstellen, verkaufen oder feilbieten zu lassen, sowie Reklamematerial und Drucksachen zu verwenden, die Bezug nehmen auf ein nach Dispositiv 2 gekennzeichnetes Korsett.

4. Das Begehren gemäss Streitfrage 4 der Hauptklage wird im Sinne der Erwägungen abgewiesen.»

F. - Gegen dieses Urteil hat die Beklagte und Widerklägerin rechtzeitig und in der vorgeschriebenen Form die Berufung an das Bundesgericht erklärt mit dem Antrag, die Hauptklage sei abzuweisen und die Widerklage gutzuheissen.

Seite: 49

Ferner hat sie angeregt, das Bundesgericht möge sich vorgängig der Hauptverhandlung die in Betracht kommenden Korsetts am lebenden Model vorführen lassen.

G. - Eine von der Beklagten und Widerklägerin eingereichte Nichtigkeitsbeschwerde ist vom Kassationsgericht des Kantons Zürich durch Entscheid vom 23. November 1934 abgewiesen worden.

H. - Am 28. Januar 1935 hat vor Bundesgericht gemäss der Anregung der Beklagten und Widerklägerin eine Demonstration der wichtigsten in Betracht kommenden Korsettmodelle an Vorführdamen stattgefunden.

J. - Die Beklagte und Widerklägerin erneuert in der heutigen Verhandlung den schriftlich gestellten Antrag und beantragt eventuell Rückweisung der Sache zu neuer Entscheidung an die Vorinstanz.

Die Klägerin und Widerbeklagte stellt den Antrag auf Abweisung der Berufung und beantragt eventuell ebenfalls Rückweisung der Sache an die Vorinstanz. Die Litisdenunziaten schliessen sich den Anträgen der Klägerin an; die Litisdenunziatin Nr. 1 wiederholt dazu noch ihren in der Vorinstanz

gestellten Eventualantrag, der Hauptanspruch sei mit dem 2. Unteranspruch zu vereinigen.

Das Bundesgericht zieht in Erwägung:

1.- Das angefochtene Urteil ist ein der Berufung unterliegendes Haupturteil im Sinne von Art. 58 OG. Allerdings hat die Vorinstanz nicht über den ganzen Rechtsstreit entschieden; die abgetrennten Streitpunkte? die Klagebegehren Nr. 2 und 3, sind aber ausdrücklich in einen neuen, gesonderten Prozess verwiesen worden, Dadurch unterscheidet sich das angefochtene Urteil von demjenigen i. S. Bretscher Söhne & Co gegen Fr. Sauter A. G. (BGE 60 II 359), wo das kantonale Gericht für die nicht beurteilten Streitpunkte lediglich eine spätere Ergänzung des hängigen Verfahrens vorbehalten hatte, ihr Erkenntnis also bloss ein Teilurteil darstellte.

Seite: 50

Ausserdem liegt hier unter allen Umständen ein Haupturteil mit Bezug auf die Widerklage vor, mit der die Beklagte Nichtigkeitsklärung des Patentbesitzes verlangt hat, wiederum im Unterschied zu dem obgenannten Falle, wo keine Widerklage erhoben, sondern die Nichtigkeit nur einredeweise geltend gemacht worden ist.

2.- In Übereinstimmung mit dem angefochtenen Urteil ist vorab die Widerklage zu prüfen, da ihre Gutheissung für die Hauptklage präjudizielle Bedeutung hat.

3.- Die Widerklägerin scheint in erster Linie behaupten zu wollen, die streitige Erfindung betreffe einen Gegenstand, der mangels gewerblicher Verwertbarkeit seiner Natur nach nicht patentfähig sei, nämlich eine Methode zur Behandlung des menschlichen Körpers. Diese Behauptung, wenn sie wirklich aufgestellt sein sollte, ist gänzlich unhaltbar. Den Gegenstand der Erfindung bildet eine Art Kleidungsstück, das gewerblich hergestellt wird; also ist die Erfindung gewerblich verwertbar. Das beweisen die zahlreichen Patente auf diesem Gebiete auch ohne weiteres. Dass das Korsett, wenn es richtig funktionieren soll, der Trägerin im einzelnen Falle noch angepasst werden muss, schliesst die gewerbliche Verwertbarkeit nicht aus.

Als Nichtigkeitsgründe können vielmehr nur in Betracht kommen der Mangel der Erfindungsqualität und die Nichtneuheit, was beides die Widerklägerin mit Nachdruck geltend macht.

4.- Das Problem, welches den Gleitkorsetts zu Grunde liegt, besteht in der Abhilfe gegen den Übelstand, dass Korsetts bei Bewegungen des Rückens den Verlängerungen und Verkürzungen des Körpers gewöhnlich nicht zu folgen vermögen und dadurch aus ihrer richtigen Lage verschoben werden. Diesem Übelstand suchte man in der Weise abzuweichen, dass der Korsettrücken quer geteilt wurde in einen oberen und einen unteren Teil, von dem der eine den andern «überlappt». Das ist der Oberbegriff des Gleitkorsetts, von dem das Modell der Widerbeklagten

Seite: 51

eine besondere Art darstellt. Und zwar soll das Erfinderische dieses Modells gegenüber dem gewöhnlichen Gleitkorsett darin bestehen, dass der Querschnitt an einer ganz bestimmten Stelle des Rückens und in ganz bestimmter Weise angebracht ist. Das sagt der Patentanspruch, der das Wesen des Patentbesitzes umschreibt und damit den Schutzzumfang des Patentbesitzes angibt, mit den Worten: «.... wobei die Enden der benachbarten Kanten von Rückenoberteil und Rückenunterteil an Stellen liegen, die mindestens annähernd in die Nähe der Hüftgelenke zu liegen kommen». Was voransteht: «.... dadurch gekennzeichnet, dass der obere Rückenteil zum Umgürten der Taille und der oberhalb der Taille liegenden Körperteile und der untere Rückenteil zum Umgürten der Hüften und der unter diesen liegenden Körperteile bestimmt sind....», drückt dagegen nur Selbstverständlichkeiten für derartige Korsetts überhaupt aus, sodass darin eine Erfindung zum Vorneherein nicht liegen kann.

Dementsprechend erblickt auch die Vorinstanz das Wesen des patentierten Modells darin, dass es auf dem Rücken einen Querschlitz habe, der ungefähr von Hüftgelenk zu Hüftgelenk reiche. Das betrachtet sie als patentfähige Erfindung. Dieser Schluss ist zum mindesten voreilig. Sie zieht ihn einfach, nachdem sie Gegenstand und Wesen des Patentbesitzes untersucht und in einem einzigen, kurzen Satze ausgesprochen hat, dass keines der von der Widerklägerin angerufenen Gegenmodelle die mit den Gleitkorsetts angestrebte Wirkung in gleichem, befriedigendem Masse zu erzielen vermöge. Mit diesem summarischen Vergleich ist aber patentrechtlich dem entscheidenden Streitpunkt keineswegs Genüge getan. Dazu gehört vielmehr, dass der Stand der Technik zur Zeit der Anmeldung der Erfindung genau festgestellt und daran anknüpfend dann die Frage geprüft werde, ob gegenüber diesem Stand der Technik das streitige Patent einen auf einer schöpferischen Idee beruhenden technischen Fortschritt

Seite: 52

gebracht habe. Dann ob eine Erfindung vorliege, ist nicht eine abstrakte und absolute Frage, sondern eine konkrete und relative, nämlich bezogen auf die Situation, wie sie in der Technik im massgebenden Zeitpunkt bestanden hat.

Diese Frage ist auch nicht identisch mit derjenigen nach der Neuheit im Sinne von Art. 4 PatG. Die

Bereicherung der Technik, der technische Fortschritt, bildet einen Bestandteil des Erfindungsbegriffs, während die Neuheit im Sinne von Art. 4 lediglich als weitere Voraussetzung hinzukommen muss, damit die Erfindung des Patentschutzes teilhaftig wird. Wer mit schöpferischer Geistestätigkeit ein technisches Problem löst, macht an sich eine Erfindung, ohne Rücksicht darauf, ob das gleiche Problem auch schon von andern gelöst worden ist; nur fehlt der Erfindung in letzterem Falle unter Umständen die Neuheit. Andererseits kann die Lösung eines Problems nach den Kriterien von Art. 4 neu sein und doch der Erfindungsqualität entbehren, sei es dass sie keine eigentliche Bereicherung der Technik darstellt, sei es dass sie nicht auf schöpferischer Geistestätigkeit beruht. Das geht aus der Formulierung und dem System des Gesetzes, welches von «neuen Erfindungen» spricht, also zwischen neuen und nichtneuen Erfindungen unterscheidet, unzweideutig hervor. Vgl. hiezu WEIDLICH und BLUM, Das schweizerische Patentrecht, Anm. 1 zu Art. 4, Anm. 20 zu Art. 1 u. f.

Was die Widerklägerin mit den zahlreichen Modellen, die sie ins Recht gelegt hat, insbesondere mit dem französischen Modell «Le Néos» und dem amerikanischen Modell J 505 Kops Bros. gegen das Patent der Widerbeklagten geltend macht, betrifft denn auch nicht sowohl die Frage der Neuheit im Sinne von Art. 4 PatG, als vielmehr diejenige des technischen Fortschrittes gegenüber bisherigen Konstruktionen. Es genügte daher nicht, dass die Vorinstanz diese Modelle unter dem Gesichtspunkte der Neuheit untersucht hat, sondern sie hätte in erster

Seite: 53

Linie feststellen müssen, ob und inwiefern durch das Modell der Widerbeklagten die Technik bereichert worden ist. Erst auf dieser Grundlage wäre es dann möglich gewesen, die weitere Frage zu prüfen, ob zur Erzielung des allenfalls vorhandenen technischen Fortschrittes eine schöpferische Geistestätigkeit erforderlich war, ob also überhaupt eine Erfindung vorliegt oder nicht. Da im angefochtenen Urteil diese Feststellungen fehlen, muss die Sache an die Vorinstanz zurückgewiesen werden, damit sie dieselben nachhole. Allen den von der Widerklägerin anhand der Gegenmodelle vorgebrachten Einwendungen nachzugehen, ist nicht Sache des Bundesgerichtes, zumal bei der Entscheidung die Beweiswürdigung eine Rolle spielt (vgl. Art. 82 Abs. 2 OG). Ob die Vorinstanz dabei das vorliegende Gutachten, welches die Frage des technischen Fortschrittes nur unvollständig beantwortet, aus eigener Sachkenntnis ergänzen oder ob sie ein neues Gutachten einholen will, ist nach dem kantonalen Prozessrecht zu entscheiden (vgl. BGE 60 II 473).

5.- In der neuen Entscheidung wird die Vorinstanz dann auch zu berücksichtigen haben, dass das Modell J 505 dem deutschen Patentamt, welches für das Modell der Widerbeklagten das Patent erteilte, nicht vorgelegen hat. Sie hat auf S. 11 des angefochtenen Urteils auf diesen Umstand hingewiesen, lässt ihn dann aber nachher bei der Würdigung der deutschen Patenterteilung, S. 12, ausser Acht. Er erscheint aber umso gewichtiger, als die Vorinstanz selber mit dem Experten das Modell J 505 als unmittelbaren Vorläufer des Modells der Widerbeklagten bezeichnet.

Andererseits hat sie nicht Stellung genommen zur Einrede der Widerbeklagten und der Litisdenunziaten, dass die von der Widerklägerin vorgelegten Korsetts, welche das streitige Patent entkräften sollen, vor allem die angegebenen Korsetts «Le Néos» und J 505, den betreffenden Originalmodellen nicht entsprechen, sondern von der Widerklägerin für den Prozesszweck angefertigt und

Seite: 54

ihrem Modell möglichst angepasst worden seien (s. S. 18, 19, 21, 40 und 44 des vorinstanzlichen Protokolls). Ferner ist im angefochtenen Urteil die Behauptung der Widerbeklagten und der Litisdenunziaten übergangen worden, dass die Konstruktion der Modelle «Le Néos» und J. 505 durch andere Aufgaben bestimmt sei als diejenige des streitigen Modells (siehe u. a. die Eingabe der Litisdenunziatin Nr. 2 an die Vorinstanz vom 4. April 1934, amtliche Akten Nr. 130). Die Vorinstanz wird sich daher zu diesen Einreden ebenfalls noch auszusprechen haben, sofern sie nicht ohnehin wieder dazu gelangt, die Patentfähigkeit des streitigen Modells zu bejahen.

Demnach erkennt das Bundesgericht:

Die Berufung wird dahin gutgeheissen, dass das Urteil des Handelsgerichtes des Kantons Zürich vom 6. Juli 1934 aufgehoben und die Sache zu neuer Entscheidung im Sinne der Erwägungen an die Vorinstanz zurückgewiesen wird