

S. 180 / Nr. 30 Erfindungsschutz (d)

BGE 69 II 180

30. Urteil der I. Zivilabteilung vom 13. April 1943 i. S. Schmidli und Konsorten gegen Hofer.

Regeste:

Patentrecht; Kombinationspatent für einen Parkettbodenbelag.

Begriff und Erfordernisse der Kombination: Erforderlich ist ein Zusammenwirken der verschiedenen Elemente zur Erreichung eines einheitlichen technischen Zweckes. Im Patentanspruch muss zum Ausdruck kommen, dass der Erfindungsschutz für die Kombination beansprucht wird.

Die Kombination muss auf einer schöpferischen Idee beruhen, einen technischen Fortschritt darstellen und neu sein. PatG. Art. 16 Ziffer 1 und 4.

Seite: 181

Brevet d'invention. Combinaison. Parquets.

Notion et conditions de l'invention consistant dans une combinaison: Nécessité du concours des divers éléments pour atteindre un but technique commun.

La revendication doit indiquer que le brevet est demandé pour la combinaison.

La combinaison doit procéder d'une idée créatrice, constituer un progrès technique et être nouvelle. (Art. 16 ch. 1 et 4 LBI).

Brevetti d'invenzione. Combinazione.

Concetto e requisiti dell'invenzione consistente in una combinazione: è necessario il concorso di diversi elementi per conseguire uno scopo tecnico comune.

La rivendicazione deve indicare che il brevetto è chiesto per la combinazione.

La combinazione deve basarsi su un'idea creatrice, costituire un progresso tecnico ed essere nuova (art. 16 cifre 1 e 4 LBI).

Aus dem Tatbestand:

Der Kläger Hofer ist Inhaber des schweizerischen Patentes Nr. 182641 vom 16. Juni 1936, betreffend einen aus Holzstücken zusammengesetzten Belag für Fussböden oder Wände, dessen Hauptanspruch lautet:

«Aus Holzstücken zusammengesetzter Belag für Fussböden oder Wände, dadurch gekennzeichnet, dass die Holzstücke in zur Verwirklichung einer Kleinstückverlegearbeit geeigneter Form und Grösse fugenlos aneinandergereiht auf ihrer Unterseite mittels eines erhärtenden, säurefreien Bindemittels auf einer Unterlage fest aufgeklebt sind».

Als Bindemittel ist gemäss Unteranspruch 1 eine Bitumenemulsion zu verwenden.

Der wegen Verletzung dieses Patentes belangte Beklagte Schmidli erhob unter Berufung auf das im Jahre 1926 einem gewissen Noël erteilte Patent Nr. 118279 die Einrede, das Patent des Klägers sei mangels Neuheit und mangels Erfindungshöhe nichtig. Die Einrede wird vom Handelsgericht des Kantons Aargau und vom Bundesgericht abgewiesen.

Aus den Erwägungen:

3.- Die Berufung stützt sich im Wesentlichen auf die Behauptung, durch das Noëlpatent - dessen Gültigkeit von keiner Seite in Frage gestellt wird - werde die im streitigen Patent beanspruchte Erfindung

Seite: 182

vorweggenommen. Zur Prüfung dieses Einwandes ist daher zunächst an Hand der von der Vorinstanz gemachten tatsächlichen Erhebungen und der Akten festzustellen, welches die Berührungspunkte der beiden Patente sind und worin sie sich von einander unterscheiden.

a) Gemeinsam ist beiden Patenten, dass sie eine Mosaikartige Zusammensetzung des Parketts vorsehen; die einzelnen Holzstücke, aus denen sich das Parkett zusammensetzt, sind von bedeutend kleineren Ausmassen, als dies bei den bisher gebräuchlichen Parkettkonstruktionen der Fall war, bei denen das Parkett aus grösseren Riemen, Tafeln oder Würfeln bestand. Die einzelnen Holzstücke mussten nämlich bei den bisher Üblichen Konstruktionen eine bestimmte Mindestgrösse haben, weil sie seitlich durch Nut und Feder miteinander verbunden wurden; Nut und Feder konnten aber nur bei Stücken einer gewissen Grösse angebracht werden. Das Fehlen einer seitlichen Verbindung dieser Art ist eine weitere gemeinsame Eigenschaft der beiden zu vergleichenden Patente.

Gemeinsam ist weiter den beiden Patenten auch noch, dass die Holzstücke des Parketts durch ein Bindemittel mit der Unterlage derart fest verbunden sind, dass Parkett und Unterlage ein einheitliches Ganzes bilden. Diese Art der Parkettverlegung war nach den Akten schon vorher gebräuchlich; man

kannte neben dem sog. Nagelparkett, bei dem die Parkettbestandteile auf einen Blindboden, einen Lattenrost oder dergleichen aufgenagelt wurden, auch das sog. Klebeparkett, bei dem als Bindemittel Heiss- oder Kaltasphalt angewendet wurde; insbesondere war nach den Erklärungen der Experten auch die Verlegung von Parkett mit Bitumenemulsion seit längerer Zeit gebräuchlich.

Die beiden Patente stimmen schliesslich auch noch in der Art und Weise überein, in der das Verlegen des Parketts vor sich geht. Bei beiden Parkettarten werden nämlich eine Anzahl Hölzchen mit der nachherigen Oberseite auf Papier geklebt und dann mit dem Papier nach

Seite: 183

oben auf die mit dem Bindemittel versehene Unterlage gebracht; nach dem Erhärten des Bindemittels wird das Papier abgeschliffen. Dieses Aufkleben der Parkettbestandteile war bei den früheren Parkettkonstruktionen, auch beim sog. Klebeparkett, nicht bekannt. Es bestand auch kein Bedürfnis dafür, da die seitliche Verbindung der einzelnen Parkettbestandteile das gleichzeitige Aufbringen einer bestimmten Parkettfläche auf die Unterlage ohne weiteres gestattete.

b) Die Unterschiede zwischen den beiden zu vergleichenden Patenten sind die folgenden:

Beim Noëlparkett sind zwischen den einzelnen Holzstücken, aus denen sich der Belag zusammensetzt, Zwischenräume freigelassen. Beim Hoferparkett liegen im Gegenteil die Holzteile so dicht nebeneinander, als dies überhaupt möglich ist; sie sind, wie sich der Patentanspruch ausdrückt, «fugenlos aneinandergereiht». Insofern entspricht das Hoferparkett den früher gebräuchlichen Konstruktionen, bei denen die einzelnen Parketteile ebenfalls unmittelbar aneinandergereiht, aber, wie oben erwähnt, im Gegensatz zum Hoferparkett seitlich miteinander verbunden waren.

Beim Noëlparkett wird das Bindemittel in einer Schicht von einer gewissen Dicke auf die Unterlage aufgebracht mit der Wirkung, dass das Bindemittel in die Zwischenräume zwischen den einzelnen Holzteilen eindringt und sie ausfüllt. Die einzelnen Holzteile sind also durch das Bindemittel nicht nur auf ihrer Unterseite mit der Unterlage, sondern auch mit ihren Seiten untereinander verbunden. Es besteht somit, wie bei den früher gebräuchlichen Konstruktionen, eine seitliche Verbindung, die aber anders geartet ist als bei jenen. Nach dem Abschleifen des Papiers sind die vom Bindemittel gebildeten Streifen zwischen den einzelnen Holzteilen sichtbar und bilden einen Teil des Parkettmusters.

Beim Hoferparkett werden die einzelnen Holzstücke ausschliesslich mit der Unterseite durch das dünn

Seite: 184

aufgetragene Bindemittel mit der Unterlage verbunden. Eine seitliche Klebewirkung kommt nicht in Frage, da zwischen den einzelnen Hölzchen kein Zwischenraum besteht, in den das Bindemittel eindringen könnte.

Beim Noëlparkett ist die Beschaffenheit des Bindemittels im Patentanspruch nicht umschrieben. Dass als solches Magnesiaement zu verwenden sei, wird in Unteranspruch 1 gesagt.

Nach dem Hauptanspruch des Hoferpatentes dagegen ist ein säurefreies Bindemittel zu verwenden; in den Unteransprüchen sind dann verschiedene solcher Bindemittel aufgeführt, insbesondere in dem allein in Betracht fallenden Unteranspruch I eine Bitumenemulsion.

4.- Aus den vorstehenden Darlegungen ist ersichtlich, dass von den verschiedenen Elementen des Hoferpatentes ein einziges neu ist, nämlich der Verzicht auf irgendwelche seitliche Verbindung der einzelnen Holzstücke untereinander. Alle übrigen Elemente waren bereits bekannt. Zum Teil war dies schon seit langem der Fall, wie die möglichst enge Aneinanderreihung der einzelnen Holzstücke und das Aufkleben des Parketts auf die Unterlage vermittels einer Bitumenemulsion; zum Teil wurden die Elemente aus dem Noëlpatent herübergenommen, so die Verwendung von Holzstücken kleinen Ausmasses, der Verzicht auf eine seitliche Verbindung der Parketteile durch Nut und Feder, und schliesslich die Verlegung unter Aufkleben auf ein Papier.

Nach der Behauptung der Kläger soll aber die Kombination dieser verschiedenen bekannten Elemente unter sich und mit dem einen neuen Element neu und patentwürdig sein. Es wird mit andern Worten das Vorliegen eines Kombinationspatentes behauptet.

Der Begriff des Kombinationspatentes ist in der Tat im schweizerischen Patentrecht, ohne im Gesetz besonders erwähnt zu sein, ebenfalls anerkannt. Der Umstand, dass die sämtlichen Elemente eines Erzeugnisses oder Verfahrens an sich bereits bekannt waren, schliesst das Vorliegen

Seite: 185

einer Erfindung nicht aus. Dagegen darf sich die neue Kombination nicht auf eine blosser Aneinanderreihung der verschiedenen bereits bekannten Elemente beschränken. Damit eine Kombination im Rechtssinne vorliegt, ist vielmehr erforderlich, dass durch die Zusammenfassung der an sich bekannten Elemente ein neuer technischer Effekt bewirkt wird. Es muss ein Zusammenwirken der einzelnen Elemente zur Erreichung eines einheitlichen technischen Zweckes

stattfinden in der Weise, dass von einer Funktionsverschmelzung der Elemente gesprochen werden kann (BGE 58 II 61, 274; 57 II 229).

Diesen Anforderungen genügt die Kombination, welche Gegenstand des Hoferpatentes bildet. Diese vereinigt in der Tat die Vorteile der bisher bekannten Konstruktionen auf sich unter gleichzeitiger Vermeidung der ihnen anhaftenden Nachteile und ergibt auf diese Weise als neuen technischen Effekt einen Bodenbelag, der qualitativ besonders hoch steht.

5.- Eine Kombination im Rechtssinne liegt daher bei der streitigen Erfindung tatsächlich vor. Dies genügt jedoch noch nicht. Es muss in formeller Hinsicht überdies im Patentanspruch zum Ausdruck kommen, dass es die Kombination ist, für die der Erfindungsschutz beansprucht wird. Nicht notwendig ist dagegen, dass der Ausdruck «Kombination» im Patentanspruch gebraucht wird. Es genügt vielmehr nach der Rechtsprechung, wenn der Fachmann aus den angeführten Merkmalen zu entnehmen vermag, dass die Erfindung in einer Kombination besteht und dass der Schutz für diese beansprucht wird. Dabei kann nach allgemeinen Grundsätzen zur Auslegung - nicht dagegen auch zur Ergänzung - des Patentanspruches auch die Patentbeschreibung herangezogen werden (BGE 58 II 63, 57 II 230).

Diesem Erfordernis ist im vorliegenden Fall genügt. Die einzelnen Elemente der Erfindung, nämlich die Verwendung von Holzstücken kleinen Ausmasses («Holzstücke in zur Verwirklichung einer Kleinstückverlegearbeit

Seite: 186

geeigneter Form und Grösse»), die fugenlose Aneinanderreihung derselben, das Aufkleben nur mit der Unterseite unter Verzicht auf seitliche Verbindung und die Verwendung eines säurefreien Bindemittels, sind alle im Patentanspruch genannt und der Fachmann erkennt, zumal wenn er die Patentbeschreibung zur Auslegung des Anspruchs mit heranzieht, dass durch das Zusammenwirken dieser verschiedenen Elemente ein bestimmter Erfolg erzielt werden soll, nämlich die Erreichung einer Parkettkonstruktion, welche die in der Patentbeschreibung genannten Mängel des Noëlparketts nicht aufweist.

6.- Nicht jede Kombination im Rechtssinne bedeutet ohne weiteres eine schutzfähige Erfindung. Die Vereinigung der verschiedenen Elemente, aus denen sich die Kombination zusammensetzt, muss vielmehr auf einer schöpferischen Idee beruhen, einen technischen Fortschritt darstellen und als Kombination neu sein (BGE 58 II 61, 43 II 112).

a) Das Vorliegen der Neuheit haben die Berufungskläger an der heutigen Verhandlung nicht mehr ernstlich bestritten. Mit Recht; denn angesichts der tatsächlichen und daher für das Bundesgericht verbindlichen Feststellung der Vorinstanz, es fehle ein Beweis dafür und es werde ein solcher nicht einmal angetragen, dass das Hoferparkett mit sämtlichen Elementen der Gesamtkombination bekannt gewesen sei - was allein den Einwand der Nichtneuheit zu begründen vermöchte - ergibt sich in rechtlicher Hinsicht zwangsläufig die Bejahung der Neuheit.

b) Auch die Erfindungshöhe, die von den Berufungsklägern in Abrede gestellt wird, ist zu bejahen. Zwar ist es an sich richtig, dass es Noël war, der als erster auf die Idee verfiel, auf die seitliche Verbindung der Parketteile durch Nut und Feder zu verzichten, um sich die Vorteile zu Nutzen zu machen, die die Verwendung nur kleiner Holzstücke in sich barg. Allein wegen der oben geschilderten andern Nachteile, die dem Noëlparkett anhafteten, war ihm offenbar in der Praxis ein Erfolg von

Seite: 187

nennenswertem Ausmass versagt. Eine befriedigende, praktisch verwertbare Lösung ergab sich erst auf Grund der Idee Hofers, auf die seitliche Verbindung überhaupt zu verzichten, was gestattete, die einzelnen Parketteile wie bei den früher gebräuchlichen Konstruktionen unmittelbar aneinander zu reihen. Aus dem Expertengutachten, auf das die Vorinstanz abgestellt hat, und insbesondere aus den mündlichen Ergänzungen, die der Experte Amsler an der Verhandlung vor der Vorinstanz dazu gab, ist zu entnehmen, dass diese Massnahme durchaus nicht derart nahe lag, dass jeder gutausgebildete Fachmann, der sich mit dem Problem befasste, ebenfalls darauf verfallen wäre. Der Experte Amsler erklärte vielmehr ausdrücklich, es sei «eine kühne Tat» Hofers gewesen, und es habe «Überwindung gekostet», die Hölzchen ohne seitliche Verbindung aneinander zu reihen. Danach bedurfte es wirklich eines originellen Gedankens, einmal die Stichhaltigkeit der bisher als Axiom betrachteten Auffassung zu überprüfen, dass eine seitliche Verbindung der Hölzchen unbedingt erforderlich sei. Im Wagemut, in dieser Weise einen eigenen Weg zu gehen und die praktische Durchführbarkeit einer Idee zu erproben, die auf Grund der herrschenden Ansichten als von vorneherein aussichtslos gelten musste, liegt aber eine schöpferische Tätigkeit, die den Erfindungscharakter kennzeichnet. Dass die von Hofer gefundene Kombination keineswegs nahelag, wird wohl am besten durch die Tatsache bestätigt, dass es volle 10 Jahre dauerte, nämlich von 1926 bis 1936, ehe jemand auf die Idee verfiel, durch den Verzicht auf jede seitliche Verbindung die Mängel des Noëlparketts auszuschalten, ohne deswegen auch dessen Hauptvorteil - die Parketteile von kleiner Dimension - preisgeben zu müssen.

c) Endlich wird auch das Vorliegen eines technischen Fortschrittes von den Berufungsklägern zu Unrecht bestritten. Wie unter Bezugnahme auf die Feststellungen der Experten bereits festgestellt worden ist, weist das Hoferparkett gegenüber demjenigen nach dem Noëlpatent

Seite: 188

erhebliche Vorzüge auf, indem es durch die Unterdrückung der mit der Bindemasse ausgefüllten Fugen die Gefahr der Spalten- und Rissbildung beseitigte, ohne dass deswegen auf die Verwendung der die grösste Raumbeständigkeit gewährleistenden Kleinholzstücke verzichtet werden muss. Schon dieser Umstand allein, der die Herstellung eines Parketts von besonders hochstehender Qualität ermöglicht, stellte einen klar erkennbaren technischen Fortschritt dar, der auf dem Gebiete der Parkettkonstruktion von bedeutender Tragweite war und darum den Anforderungen genügt, die bezüglich des technischen Fortschrittes für die Patentwürdigkeit gestellt werden müssen.

Einen technischen Fortschritt bedeutet die Konstruktion nach dem Hoferpatent aber auch aus dem weiteren Grunde, dass nach den Feststellungen der Vorinstanz die Arbeit des Verlegens erheblich einfacher ist als beim Noëlpatent, darum rascher vor sich geht und infolgedessen billiger zu stehen kommt.

Endlich lässt die Tatsache, dass nach den Feststellungen des Experten Weideli Böden nach dem Hoferparkett in grosser Zahl hergestellt werden, das Vorliegen eines technischen Fortschrittes als unzweifelhaft gegeben erscheinen; denn die Durchsetzung einer Erfindung in der Praxis ist sozusagen immer ein schlüssiger Beweis dafür, dass sie einen technischen Fortschritt in sich schliesst