

S. 421 / Nr. 66 Erfindungsschutz (d)

BGE 69 II 421

66. Urteil der I. Zivilabteilung vom 30. November 1943 i. S. Braun gegen Hess und Bohny.

Regeste:

Patentrecht, Muster- und Modellschutz.

I. Patentrecht: Preisgabe des Begriffs des Kombinationspatentes als besonderen Erfindungstypus (Erw. 2). Verhältnis zwischen Erfindungshöhe und technischem Fortschritt (Erw. 3). Abgrenzung von Tat- und Rechtsfrage bei der Entscheidung über das Vorliegen einer Erfindung (Erw. 4).

II. Modellschutz: Geheime Hinterlegung, Begehren um Öffnung (Erw. 1). Ausschluss des Gebrauchsmusterschutzes im schweizerischen Recht (Erw. 2). Begriff und Erfordernisse des Geschmacksmusters (Erw. 3).

Brevets d'invention. Dessins et modèles industriels.

I. Brevets: Abandon de la notion de l'invention de combinaison comme type particulier d'invention (consid. 2). Rapport entre le niveau requis pour l'invention et le progrès technique (consid. 3).

Délimitation du fait et du droit dans la question de l'invention (consid. 4).

II. Modèles: Dépôt secret, demande de bris des cachets (consid. 1). Pas de protection du modèle d'utilité en droit suisse (consid. 2). Notion et conditions du modèle esthétique (consid. 3).

Brevetti d'invenzione; disegni e modelli industriali.

I. Brevetti: Abbandono della nozione del brevetto di combinazione come tipo particolare d'invenzione (consid. 2). Rapporto tra il grado richiesto per un'invenzione ed il progresso tecnico (consid. 3). Limiti tra le questioni di fatto e quelle di diritto in materia d'invenzione (consid. 4).

II. Modelli: Deposito in piego sigillato, domanda di apertura (consid. 1). Nessuna protezione del modello di utilità in diritto svizzero (consid. 2). Nozione e requisiti del modello estetico (consid. 3).

Seite: 422

Aus dem Tatbestand:

Die beiden Beklagten Hess und Bohny sind Inhaber eines Schweizerpatentes für eine Sterilflasche für chirurgisches Nahtmaterial; sie haben diese ferner als versiegeltes Modell hinterlegt.

Der Kläger Braun, der ebenfalls solche Sterilflaschen herstellt, klagte auf Nichtigerklärung des Patentes der Beklagten und Löschung des Modells.

Das Handelsgericht Zürich wies beide Begehren ab. Das Bundesgericht weist die Patentnichtigkeitsklage an die Vorinstanz zurück und heisst das Begehren auf Löschung des Modells gut.

Aus den Erwägungen:

I. Die Patentnichtigkeitsklage.

2. Erfindungen, bei denen im kennzeichnenden Teil des Patentanspruches verschiedene zusammenwirkende Elemente aufgeführt sind, pflegt man als Kombinationspatente zu bezeichnen. Das Bundesgericht hat das Vorliegen einer Kombinationserfindung eine Zeitlang nur dann anerkannt, wenn zufolge des Zusammenwirkens der verschiedenen Elemente ein von der Summe aller Einzelwirkungen qualitativ verschiedenes eigenartiges Ergebnis vorlag (vgl. BGE 49 II 140). Darin lag ein unmissverständlicher Anklang an die sogenannte Summentheorie, nach der eine Kombinationserfindung nur vorliegen soll, wenn die Summenwirkung, d. h. die Wirkung der einzelnen Teile zusammen, überschritten wird, oder mit andern Worten, wenn der Effekt der kombinierten Einzelteile denjenigen der summierten Einzelteile überschreitet (vgl. über den Begriff der Summentheorie: EGLI, Die rechtliche Behandlung der Kombinations-, abhängigen und Pioniererfindungen nach deutschem und schweizerischem Recht, S. 13). Später hat das Bundesgericht für die Anerkennung einer Kombinationserfindung nur noch gefordert, dass mehrere Arbeitsmittel oder Verfahren gemeinschaftlich

Seite: 423

zu einem einheitlichen Zweck miteinander wirken müssten (BGE 57 II 228, 69 II 184). Damit hat das Bundesgericht, gleich wie dies auch das deutsche Reichsgericht getan hat (vgl. darüber Zeitschrift für gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht 1930, S. 438), tatsächlich die Summentheorie preisgegeben, wenn es auch von der in BGE 49 II 140 vertretenen Auffassung nicht ausdrücklich abgerückt ist. Nach der zitierten neuern Rechtsprechung wird die Kombinationserfindung lediglich noch durch ein mengenmässiges Element charakterisiert, nämlich durch die Mehrzahl der Einzelelemente, die nach dem kennzeichnenden Teil des Patentanspruches zum erfinderischen Endergebnis führen sollen wobei die Einzelelemente für sich allein keine Erfindungen darzustellen

brauchen (so zutreffend schon BGE 27 II 611). Das allein rechtfertigt es indessen nicht, aus der Kombinationserfindung einen besonderen Erfindungstypus zu machen. Um zu entscheiden, ob unter solchen Umständen durch das auf ein einheitliches Gesamtergebnis hinzielende Zusammenwirken verschiedener Elemente eine Erfindung geschaffen werde, genügen die allgemeinen Grundsätze, die bestimmen, wann eine Erfindung vorliegt (vgl. in diesem Sinne insbesondere die Arbeit von WÜST, Die Kombinationserfindung, spez. S. 113 ff.).

3. Eine Erfindung kann dem Erfordernis der Verwirklichung eines technischen Fortschrittes schon dadurch gerecht werden, dass sie bloss die Vervollkommnung bereits bekannter Verfahren oder Arbeitsmittel bringt. Da es sich indessen dabei regelmässig nur um Erfindungen von nicht besonders grosser Tragweite handelt, muss mit besonderem Nachdruck am Erfordernis des Vorliegens einer originellen Leistung von erheblicher technischer Tragweite festgehalten werden, d. h. es muss strikte gefordert werden, dass mehr vorliegt, als nur eine Lösung, die schon dem geschickten oder gut ausgebildeten Fachmann möglich gewesen wäre, bezw. dass ein gleichwertiger besonderer Erfindungstatbestand im Sinne von BGE 69 II 200 Erw. 4 vorhanden sei. Das Bundesgericht hat

Seite: 424

allerdings noch in BGE 63 II 277 ff. für das Gebiet der Kleinmechanik Ausführungen gemacht, die mit den soeben umrissenen strengen Anforderungen in einem gewissen Widerspruch stehen. Ob sich eine solche Sonderbehandlung der Kleinmechanik aufrecht erhalten lässt, kann dahingestellt bleiben; unter keinen Umständen könnte, was im erwähnten Entscheid für das Gebiet der Kleinmechanik mit ihren ganz besondern Verhältnissen und Anforderungen gesagt worden ist, auf das hier in Frage stehende, völlig anders geartete Gebiet übertragen werden. Daran vermöchte auch der von der Vorinstanz herangezogene Umstand nichts zu ändern, dass auf dem Gebiete der Chirurgie im Hinblick auf deren grosse volkswirtschaftliche Bedeutung schon ein verhältnismässig kleiner Fortschritt in den Heilmitteln wesentlich ist; denn auch dies würde eine Lockerung des strengen Erfindungsbegriffs, wie er der neueren Rechtsprechung des Bundesgerichts zu Grunde liegt, nicht rechtfertigen. Es muss im Gegenteil angenommen werden, dass bis zu einem gewissen Grade eine Wechselwirkung zwischen Grösse des Fortschrittes und Erfindungshöhe vorliegen muss in der Weise, dass ein kleiner Fortschritt durch besondere Erfindungshöhe aufgewogen werden muss.

4. Vor der Prüfung der Frage, ob im vorliegenden Falle die Erfindungshöhe nach den in BGE 63 II 271 ff. und 69 II 188 ff. aufgestellten Grundsätzen anzunehmen sei, ist noch abzuklären, inwieweit die Ausführungen der Vorinstanz über das Vorliegen einer Erfindung im angefochtenen Urteil tatbestandliche und daher gemäss Art. 81 OG für das Bundesgericht verbindliche Feststellungen enthalten.

Ob eine bestimmte Lösung, für die der Erfindungsschutz verlangt wird, schon dem geschickten oder gut ausgebildeten Fachmann möglich gewesen wäre ein anderer gleichwertiger Erfindungstatbestand im Sinne von BGE 69 II 200 Erw. 4 kommt hier zum vorneherein nicht in Betracht, ist an sich zunächst eine Tatfrage. Wenn

Seite: 425

daher ein kantonales Gericht auf Grund einer Expertise, die diese Frage ausdrücklich behandelt, das Vorhandensein einer Erfindung bejaht oder verneint, so ist das Bundesgericht daran in der Regel gebunden. Dasselbe gilt, wenn ein Fachgericht, insbesondere ein Handelsgericht, zwar ohne Einholung einer Expertise, aber auf Grund des speziellen Fachwissens seiner Mitglieder zu einem bestimmten Ergebnis kommt. Soweit dagegen ein kantonales Gericht seine Entscheidung ausschliesslich auf Grund der allgemeinen Lebenserfahrung getroffen hat, ist das Bundesgericht daran nicht gebunden, da die Überprüfung des Inhalts und der Anwendung von Erfahrungssätzen nach der Rechtsprechung als Rechtsfrage behandelt wird, weil die Erfahrungssätze sich nicht auf den Tatbestand des zu beurteilenden konkreten Falles beschränken, sondern wie die Rechtssätze als Masstab für die Beurteilung der im Prozess festgestellten Tatsachen zu dienen haben (BGE 69 II 204). Selber zu entscheiden ist das Bundesgericht indessen nur befugt, sofern dazu keine besonderen Fachkenntnisse notwendig sind, sondern die allgemeine Lebenserfahrung ausreicht; im andern Fall hat es die Sache gemäss Art. 82 OG zur Ergänzung der Akten an die Vorinstanz zurückzuweisen, damit diese entweder eine Expertise durchführe oder durch Beizug eines fachkundigen Mitgliedes sich die erforderlichen Aufschlüsse verschaffe und dies im Urteil in der in BGE 59 II 324 vorgeschriebenen Weise niederlege.

Im vorliegenden Fall hat die Vorinstanz keine gerichtliche Expertise angeordnet, was vom Kläger, allerdings ohne Erfolg, zum Gegenstand einer kantonalrechtlichen Nichtigkeitsbeschwerde gemacht worden ist. Dagegen hat sich die Vorinstanz wenigstens teilweise auf das von den Beklagten eingelegte Privatgutachten Isler gestützt. Dieses spricht sich indessen gerade über die entscheidende Frage, ob die Lösung auch schon einem geschickten oder gut ausgebildeten Fachmann möglich gewesen wäre, nicht aus. Vielmehr stellt es ausschliesslich auf BGE 63 II 277 ff.

ab,

Seite: 426

der von der Kleinmechanik handelt und für sie von jenem besonders strengen Erfordernis absieht. Wie jedoch ausgeführt worden ist, kommt eine analoge Anwendung dieser Praxis, wenn sie überhaupt aufrechterhalten werden kann, auf das hier in Frage stehende Gebiet nicht in Betracht. Es fehlt somit an einer Feststellung von Experten, die durch die Vorinstanz übernommen worden und daher für das Bundesgericht verbindlich ist.

Die Vorinstanz scheint die Frage, ob die den Gegenstand des streitigen Patentes bildende Lösung nicht schon dem geschickten oder gut ausgebildeten Fachmann möglich gewesen wäre, offenbar bejahen zu wollen, indem sie ausführt, die Konstruktion der Beklagten halte auch den strengeren Anforderungen stand, die das Bundesgericht in seiner neueren Rechtsprechung an die Erfindungshöhe gestellt habe. Immerhin zieht sie dann in ihren weiteren Ausführungen auch den bereits erwähnten Entscheid aus dem Gebiete der Kleinmechanik heran, so dass die wirkliche Tragweite des Hinweises auf die strengeren Anforderungen wieder einigermaßen in Frage gestellt wird. Auf jeden Fall aber fehlt es an einer für das Bundesgericht verbindlichen Feststellung im Sinne der oben gemachten Ausführungen. Denn die Vorinstanz beruft sich nirgends auf das besondere Fachwissen eines ihrer Mitglieder; sie hat also ihren Entscheid ausschliesslich in Anwendung von Erfahrungssätzen getroffen, die auf der allgemeinen Lebenserfahrung beruhen und deren Inhalt der Nachprüfung durch das Berufungsgericht unterliegen. Nun reicht aber die allgemeine Lebenserfahrung zur Beurteilung der hier streitigen Fragen nicht aus, sondern es bedarf hiefür besonderer Fachkenntnisse. Ist doch von dem Wissen und Können des gutausgebildeten Fachmannes auszugehen, das offensichtlich über den Rahmen des durch die allgemeine Lebenserfahrung vermittelten Wissens hinausgeht. Bei Beurteilung einer Fachfrage im Lichte bloss der allgemeinen Lebenserfahrung kann möglicherweise etwas als Ergebnis einer schöpferischen Idee beurteilt werden, das

Seite: 427

für den gutausgebildeten Fachmann tatsächlich nahe lag. Andererseits ist aber auch die Gefahr nicht von der Hand zu weisen, dass retrospektiv betrachtet manches selbstverständlich erscheint, was es in Wirklichkeit vorher nicht war. Vor allem trifft dies bei Erfindungen zu, deren Wesen in der Vereinfachung einer vorher komplizierten technischen Vorrichtung besteht. Sich in die Lage vor dem Vorliegen der streitigen Erfindung zurückzusetzen und von ihr aus die Schwierigkeiten zu beurteilen, die überwunden werden mussten, um zum heute vorliegenden Ergebnis zu gelangen, wie dies zur richtigen Beurteilung geschehen muss, vermag nur der Fachmann. Die Sache ist daher zur Ergänzung der tatbeständlichen Unterlagen im oben erwähnten Sinne an die Vorinstanz zurückzuweisen.

II. Die Modell-Löschungsklage.

1. Da die Beklagten das Modell für ihre Standflaschen unter versiegeltem Umschlag hinterlegt haben (Art. 9 MMG), hat der Kläger schon vor der Vorinstanz das Begehren um gerichtliche Öffnung des versiegelten Modells gemäss Art. 21 Abs. 2 MMG gestellt. Die Vorinstanz hat diesem Begehren jedoch nicht entsprochen, mit der Begründung, diese Massnahme sei überflüssig angesichts der Zugabe der Beklagten, dass das hinterlegte Modell mit der von ihnen in Verkehr gebrachten Flasche übereinstimme. Demgegenüber hält der Kläger an seinem Öffnungsbegehren fest, weil die blosserklärung der Beklagten über die Identität der hinterlegten mit der in Verkehr gebrachten Flasche nicht genüge, und verlangt Rückweisung der Sache an die Vorinstanz zur Vornahme der Öffnung.

Bei Bejahung der Schutzfähigkeit der von den Beklagten in Verkehr gebrachten Flasche unter dem Gesichtspunkt des Muster- und Modellrechtes müsste dem Öffnungsbegehren des Klägers in der Tat entsprochen werden. Denn es bestünde immerhin die Möglichkeit, dass entgegen der Erklärung der Beklagten das hinterlegte Modell sich derart

Seite: 428

von der im Verkehr befindlichen Flasche unterschiede, dass zwar die letztere, nicht aber auch die erstere modellrechtlich schutzfähig wäre. Dies hätte zur Folge, dass ein nicht hinterlegtes Modell tatsächlich doch den gesetzlichen Schutz genösse.

Eine Rückweisung der Sache zur Vornahme der Öffnung erübrigt sich jedoch, weil die von den Beklagten in Verkehr gebrachte Flasche entgegen der Auffassung der Vorinstanz modellrechtlich gar nicht schutzfähig ist, wie im Folgenden zu zeigen sein wird, und daher das Begehren des Klägers um Löschung des Modells gutgeheissen werden muss. Sollte das geheim hinterlegte Modell in Wirklichkeit infolge von Abweichungen von dem in Verkehr befindlichen schutzfähig sein, so hätten die Beklagten dies als Folge ihrer Erklärung, das hinterlegte stimme mit dem tatsächlich verwendeten Modell überein, sich selber zuzuschreiben.

2. Nach Art. 2 MMG ist ein Muster oder Modell eine äussere Formgebung, auch in Verbindung mit Farben, die bei der gewerblichen Herstellung eines Gegenstandes als Vorbild dienen soll. Diese Gesetzesbestimmung stünde, für sich allein und ausschliesslich nach ihrem Wortlaut genommen, der Anerkennung eines Gebrauchsmusterschutzes nicht entgegen. Wie jedoch der Entstehungsgeschichte des Gesetzes (vgl. darüber v. WALDKIRCH, Die Wünschbarkeit gesetzlicher Bestimmungen über Gebrauchsmuster, in der Zeitschrift für schweiz. Recht n. F. 53 S. 161 a ff.) zu entnehmen ist, sollte dieser ausgeschlossen bleiben. Jeder Zweifel in dieser Hinsicht wird dann durch Art. 3 MMG beseitigt, da nach dessen ausdrücklichem Wortlaut der Muster- und Modellschutz sich nicht auf die Herstellungsweise, Nützlichkeitszwecke und technischen Wirkungen des nach dem Muster oder Modell hergestellten Gegenstandes erstreckt. Diese vom schweizerischen Gesetzgeber vorgenommene Einschränkung des Muster- und Modellschutzes ist zwar möglicherweise darauf zurückzuführen, dass man von einem Gebrauchsmusterschutz deshalb glaubte absehen zu können, weil das

Seite: 429

schweizerische Patentrecht auch schon die dem Gebrauchsmuster praktisch nahekommenen sogenannten kleinen Erfindungen schütze. Infolge der neuen Rechtsprechung des Bundesgerichtes über die Anforderungen an die Erfindungshöhe trifft diese Voraussetzung nun allerdings nicht mehr zu (vgl. BGE 63 II 271 ff.). Es geht aber selbstverständlich nicht an, deshalb auf dem Wege der Rechtsprechung gegen den klaren Wortlaut des Gesetzes einen Gebrauchsmusterschutz einzuführen. Das Bundesgericht muss vielmehr als Hüter des Gesetzes der schon vor der Inaugurierung der strengeren Rechtsprechung in Patentsachen bestehenden Tendenz entgegentreten, Gegenstände, die ausschliesslich Nützlichkeitszwecken dienen, als Muster zu hinterlegen (vgl. darüber v. WALDKIRCH, a.a.O. S. 170 a ff.). Es ist ausschliesslich Sache des Gesetzgebers zu prüfen, ob nicht der heutige lückenhafte Rechtszustand, der die typischen Gebrauchsmuster schutzlos lässt, durch eine Gesetzesrevision geändert werden soll.

3. Des Modellschutzes fähig wäre somit die Doppelstandflasche der Beklagten nur, wenn sie als ein sog. Geschmacksmuster angesprochen werden könnte. Dies ist jedoch entgegen der Ansicht der Vorinstanz nicht der Fall.

Im Mittelpunkt der ästhetischen Wirkung der Sterilflasche der Beklagten soll nach der Auffassung der Vorinstanz die Einschnürung im untern Teil der einen Flaschenhälfte stehen. Diese Einschnürung ist nun aber, wie sich ohne weiteres aus dem Patentanspruch des Patentes für die Flasche der Beklagten ergibt, rein nützlichkeitsbedingt, indem sie Träger der Tauchglocke ist und zugleich eine bessere Haltemöglichkeit bewirken soll. Eine bestimmte Form, die vorwiegend um ihres Nützlichkeitseffekts willen gewählt worden ist, kann aber, wie schon in BGE 55 II 223 ausgeführt worden ist, nicht als solche auch Geschmacksmusterschutz beanspruchen. Denn sonst vermöchte auf diesem Umweg sich das Gebrauchsmuster den Schutz zu verschaffen, den ihm das Gesetz gerade nicht gewähren will. Dies hätte zur Folge, dass die Gewerbetreibenden an der

Seite: 430

Verwendung einer an sich nicht geschützten technischen Ausführung gehindert wären, weil eben die zweckbedingte Form den Geschmacksmusterschutz genösse. Die ästhetische Wirkung darf also nicht ein blosser Ausfluss, eine notwendige Folge der mit der Formgebung bezweckten und ermöglichten praktischen Vorzüge sein (BGE 55 II 224 und dort zitierte Entscheide). Der Umstand, dass diese zweckbedingte Form zugleich von einer ästhetischen Wirkung, einem gefälligen Aussehen ist, vermag, wie das Bundesgericht in dem zitierten Entscheid ebenfalls schon ausgeführt hat, nicht aus der Welt zu schaffen, dass die Formwirkung eben doch im engsten Zusammenhang mit der erzielten Nützlichkeitsfunktion steht, mit andern Worten, dass das Nützlichkeitsmoment unzweifelhaft überwiegt. Dies um so mehr, als es sich um einen Gebrauchsgegenstand handelt, dessen Wesen nicht so sehr darin besteht, durch seine äussere Erscheinung den Geschmack zu befriedigen (wie dies z. B. bei Artikeln der Stickereibranche, zum Teil auch in der Schuhbranche zutrifft), als vielmehr darin, vermöge ihrer praktischen Verwendbarkeit eben einen Nützlichkeitszweck zu erfüllen. Wie nun aber im vorliegenden Falle die Einschnürung schon im Mittelpunkt des von den Beklagten behaupteten technischen Fortschrittes steht, so gibt sie auch die Grundlage für die äussere, auf den ästhetischen Sinn wirkende Formgebung ab, weil sie zu einer Unterbrechung der eintönigen geraden Linie nötigt, die für die Flasche nach deren Zweck sonst naheläge. Geschmacksmusterschutz könnte daher von vorneherein nur für eine originelle, in ihrer Art neue Form der Anbringung der Einschnürung in Frage kommen. An dieser Voraussetzung gebricht es aber offensichtlich. Die Flasche der Beklagten ist zwar hübsch und gefällig, entbehrt aber in der Formgebung dessen, was technisch nötig war, der Originalität und Neuheit, d. h. sie weist lediglich auf der Hand liegende Ausschmückungen auf.

Die Vorinstanz legt ein gewisses Gewicht auch auf die hübsche Ausführung der Tauchglocke. Hier gilt

aber in

Seite: 431

noch höherem Masse das schon für den äusseren Teil der Flasche Gesagte: Die einfache, trichterförmig ausgestaltete Glocke ist zweckbedingt; sehen doch die Beklagten gerade darin ein wesentliches kombinatorisches Erfindungselement. Die Ausführung ist denn auch zweckentsprechend einfach, ja die Formgebung geht restlos im Zweckbedingten auf. Die Tauchglocke ist nicht deshalb schön, und zwar durch einfache Linien schön wirkend, weil das aus ästhetischen Gründen gesucht war, sondern ausschliesslich deshalb, weil das durch den Zweck nahegelegt wurde, ja sich aufdrängte, so dass auch hier nicht gesagt werden kann, das durch den Zweck Geforderte sei auf originelle und neuartige Weise in eine ästhetische Form gekleidet worden. Wollte man anders entscheiden, so käme man auch hier zu dem unzulässigen Ergebnis, dass ein angeblich ästhetischer Formschutz die Nachahmung einer an sich technisch freien Konstruktion verhindern würde, was natürlich nicht der Sinn des MMG sein kann.

Was daneben im vorliegenden Falle für die Begründetheit des Geschmacksmusterschutzes noch an ästhetischer Formgebung herangezogen worden ist, verliert sich ausnahmslos in nebensächlichen Einzelheiten, die die Entscheidung nicht zu beeinflussen vermögen