

S. 232 / Nr. 42 Erfindungsschutz (d)

BGE 70 II 232

42. Auszug aus dem Urteil der I. Zivilabteilung vom 31. Oktober 1944 i. S. Krupp gegen Albiswerk Zürich A.-G.

Regeste:

Teilnichtigkeit eines Patentes wegen Teilidentität (Art. 16 Ziff. 5 PatG).

Art. 5 Abs. 3 PatG; die Patentbeschreibung darf nur zur Auslegung, nicht zur Ergänzung des Patentanspruches herangezogen werden (Erw. 3; Bestätigung der Rechtsprechung).

Nullité partielle du brevet d'une invention formant en partie l'objet d'un brevet antérieur (art. 16, ch. 5 LBI).

Art. 5 al. 3 LBI: La description jointe à la demande de brevet peut servir pour interpréter, non pour compléter la revendication (consid. 3, confirmation de la jurisprudence).

Seite: 233

Nullità parziale del brevetto d'une invenzione che è in parte oggetto d'un brevetto anteriore (art. 16, cifra 5 LBI).

Art. 5 cp. 3 LBI: La descrizione annessa alla domanda di brevetto può servire per interpretare o per completare la rivendicazione (consid. 3, conferma della giurisprudenza).

A. - Die Friedrich Krupp A.-G. in Essen (Deutschland) war Inhaberin des am 6. Mai 1932 auf Grund deutscher Prioritäten vom 18., 20. Juli und 28. August 1931 angemeldeten Schweizer Hauptpatentes Nr. 161100, das eine «Gesinterte Hartmetalllegierung» betrifft und dessen Hauptanspruch lautet:

«Gesinterte Hartmetalllegierung für Arbeitsgeräte und Werkzeuge, die ein Karbid schwer schmelzbarer Metalle und ein niedriger schmelzendes Hilfsmetall enthält, dadurch gekennzeichnet dass sie als höher schmelzenden Bestandteil Titankarbid enthält.»

B. - Am 28. April 1943 reichte die Albiswerk Zürich A.-G. gegen die Fried. Krupp A.-G. Klage ein mit dem Rechtsbegehren, es sei das Patent Nr. 161100 teilweise nichtig zu erklären in dem Sinne, dass

1. der Patentanspruch eingeschränkt wird auf Hartmetalllegierungen mit einem Titankarbidgehalt bis zu 50 %;

2. insofern als Teile der Beschreibung mit der Neuordnung des Patentanspruchs nicht vereinbar sind, sie als nicht vorhanden gelten sollen.

Die Klage stützte sich auf Art. 16 Ziff. 5 PatG. Die Klägerin verwies auf das am 1. August 1931 auf Grund der deutschen Priorität vom 21. August 1930 angemeldete und am 1. November 1932 veröffentlichte Schweizer Hauptpatent Nr. 156813, das den Titel «Hartmetall» trägt und dessen Hauptanspruch I lautet:

«Hartmetall aus mindestens einem Karbid und einem Hilfsmetall, dadurch gekennzeichnet, dass es über 60 % Titankarbid enthält.»

Inhaberin dieses Patentes ist die «Fides, Gesellschaft für die Verwaltung und Verwertung von gewerblichen Schutzrechten m.b.H.» in Berlin. Sie wird in der Schweiz durch die Klägerin vertreten.

Seite: 234

Die Beklagte beantragte, die Klage sei abzuweisen.

Am 4. Januar 1944 wurde das Patent Nr. 161100 auf die Einzelfirma Friedrich Krupp in Essen übertragen.: Diese trat für die Beklagte in den Prozess ein.

C. - Mit Urteil vom 30. Juni 1944 erkannte das Handelsgericht des Kantons Zürich:

Das Patent Nr. 161100 wird teilweise nichtig erklärt in dem Sinne,

1. dass der Patentanspruch wie folgt eingeschränkt und neu formuliert wird:

gesinterte Hartmetalllegierung für Arbeitsgeräte und Werkzeuge, die ein Karbid schwer schmelzbarer Metalle und ein niedriger schmelzendes Hilfsmetall enthält, dadurch gekennzeichnet, dass sie als höher schmelzenden Bestandteil bis zu 50 % Titankarbid enthält.

2. dass insofern als Teile der Beschreibung mit der Neuordnung des Patentanspruchs nicht vereinbar sind, sie als nicht vorhanden gelten sollen.

D. - Hiegegen hat die Beklagte die Berufung an das Bundesgericht erklärt mit dem Antrag, das angefochtene Urteil sei aufzuheben und die Klage in vollem Umfang abzuweisen.

Die Klägerin schliesst auf Abweisung der Berufung.

Das Bundesgericht zieht in Erwägung:

1.- Die Klägerin steht mit der Beklagten auf dem Gebiet des Patentgegenstandes in Wettbewerb. Ihre Aktivlegitimation ist nicht bestritten.

2.- Die Klägerin bringt vor, die Erfindung gemäss dem Hauptanspruch des Streitpatentes Nr. 161100

stimme insofern mit der Erfindung gemäss dem Hauptanspruch I des Patentes Fr. 156813 überein, als sie ebenfalls Hartmetallegerungen mit über 50 % Titankarbid umfasse. Wenn diese Ansicht zutrifft, so muss das Streitpatent, da das Patent Nr. 156813 auf Grund der Priorität älter ist,

Seite: 235

gestützt auf Art. 16 Ziff. 5 PatG teilweise nichtig erklärt und im Sinne von Art. 16 Abs. 2 PatG entsprechend beschränkt werden.

Worin der Gegenstand der beiden Erfindungen besteht, ist den Patentansprüchen zu entnehmen. Darin waren die Erfindungen durch jene Begriffe zu umschreiben, welche die Patentbewerber zur Bestimmung des Gegenstandes ihres Patentbesitzes als erforderlich und ausreichend erachteten (Art. 5 Abs. 1 PatG). Zur Auslegung der Patentansprüche können die Beschreibungen der Erfindungen herangezogen werden (Art. 5 Abs. 3 PatG). Durch Vergleichung der so festgestellten Gegenstände der beiden Patente ist sodann zu prüfen, ob und inwiefern diese miteinander übereinstimmen.

Beide Patentansprüche handeln von einer Hartmetallegerung, die mindestens aus Titankarbid und aus einem Hilfsmetall besteht. Im Patent Nr. 156813 ist allerdings nur von «Hartmetall», nicht von «Hartmetallegerung», die Rede. Wie jedoch die Vorinstanz unwidersprochen ausgeführt hat, kann unter «Hartmetall» schon wegen der im Anspruch selbst erwähnten Zusammensetzung nur eine Legierung gemeint sein.

Das Streitpatent umschreibt die Hartmetallegerung ausführlicher als das Patent Nr. 156813. Zunächst spricht es von «gesinterter» Legierung und kennzeichnet sie damit nicht nur nach ihrer Zusammensetzung, sondern auch nach der Art ihrer Herstellung. Das Sinterverfahren ist jedoch jedem Fachmann der Hartmetalltechnik bekannt. Wie die Vorinstanz anhand der Beschreibung und des Hauptanspruches II festgestellt hat, steht es auch beim Patent Nr. 156813 im Vordergrund. Die von diesem Patent umschriebene Legierung kann somit ebenfalls eine gesinterte sein, sodass sich das Streitpatent durch den Zusatz «gesintert» vom älteren Patent in keiner Weise abhebt.

Nach dem Anspruch des Streitpatentes hat das Hilfsmetall einen tieferen Schmelzpunkt als das Titankarbid. Auch darin liegt nichts Eigentümliches. Denn bei der

Seite: 236

Herstellung von Hartmetallegerungen besteht die Bedeutung des Hilfsmetalles allgemein gerade darin, dass sein Schmelzpunkt tiefer liegt als jener des Schwermetallkarbides, das den Hauptbestandteil des Hartmetalles bildet.

Das Streitpatent spricht von einer Hartmetallegerung «für Arbeitsgeräte und Werkzeuge». Der Verwendungszweck vermag indessen eine Erfindung in der Regel nicht zu kennzeichnen, es sei denn, die Erfindung bestehe gerade in der Verwendung eines bekannten Mittels zu einem neuen Zweck (BGE 65 II 93). Eine solche Ausnahme ist im vorliegenden Fall nicht gegeben. Wie die Vorinstanz festgestellt hat, war es den Fachleuten von jeher geläufig, Hartmetallegerungen vor allem für Werkzeuge und Arbeitsgeräte zu verwenden. Auch die Beschreibung des Patentbesitzes Nr. 156813 erwähnt diese Verwendungsart. Sie wird übrigens von der Beklagten ebenfalls als bekannt vorausgesetzt, was daraus zu schliessen ist, dass dieser Zweck im Patentanspruch vor den Worten «dadurch gekennzeichnet» erwähnt wird.

Der einzige wesentliche Unterschied zwischen den beiden Patentansprüchen besteht demnach darin, dass das Patent Nr. 156813 einen Gehalt von über 50 % Titankarbid verlangt, während das Streitpatent über die Mischung nichts vorschreibt. Dieser Unterschied ist aber kein durchgreifender, da das Streitpatent beim Stillschweigen über das Mischungsverhältnis auch Mischungen von über 50 % Titankarbid umfasst. Insofern stimmt daher das Streitpatent mit dem Patent Nr. 156813 völlig überein, sodass es - wenn nur auf die Patentansprüche abgestellt wird - entsprechend dem Rechtsbegehren der Klägerin als teilweise nichtig zu erklären ist. Ob eine Legierung mit einem Gehalt von weniger als 50 % Titankarbid eine Erfindung darstellt, ist nicht zu prüfen, da die Klage nur auf Teilnichtigkeit geht.

3.- Demgegenüber bringt die Beklagte vor, beim Streitpatent handle es sich gar nicht um ein Stoffpatent, wie die Vorinstanz annehme, sondern um ein

Seite: 237

Verwendungspatent. Wenn man nämlich zur Auslegung des Patentanspruches die Beschreibung heranzieht (Art. 5 Abs. 3 PatG), so ergebe sich folgendes: Für Arbeitsgeräte und Werkzeuge zur Bearbeitung von Werkstoffen seien früher Hartmetallegerungen bekannt geworden, die gestattet hätten, die härtesten und zähesten Werkstoffe mit hoher Schnittgeschwindigkeit und geringer Abnutzung zu bearbeiten; bei der Bearbeitung weniger harter Werkstoffe seien dagegen an den aus diesen Legierungen bestehenden Werkzeugschneiden kraterförmige Aushöhlungen, sogenannte Auskolkungen aufgetreten, durch die ein Werkzeug oft schon nach verhältnismässig kurzer Zeit unbrauchbar geworden sei. Dieser Übelstand werde nun durch die Hartmetallegerung gemäss dem

Streitpatent weitgehend vermieden. Die Beklagte, so wird weiter ausgeführt, habe erstmals diese wertvolle Eigenschaft der Titankarbidlegierung erkannt. In der Patentschrift des Patentes Nr. 156813 sei davon nicht die Rede. Das Wesen der durch das Streitpatent umschriebenen Erfindung liege somit darin, dass die Titankarbidlegierung dazu verwendet werde, die an Arbeitsgeräten und Werkzeugen bei erhöhter Temperatur auftretende Abnutzung, insbesondere die Auskolkung, zu vermeiden. Für den Fachmann sei dieser Erfindungsgedanke klar. Denn aus der Fassung des Patentanspruches - «gesinterte Hartmetallegerung für Arbeitsgeräte und Werkzeuge» - ergebe sich für ihn, dass sich mit der beschriebenen Legierung an Arbeitsgeräten und Werkzeugen eine vorteilhafte Wirkung erzielen lasse. Welche Werkzeuge und Arbeitsgeräte und was für eine Wirkung damit gemeint seien, gehe aus der Beschreibung zweifelsfrei hervor. Zu Unrecht habe sich die Vorinstanz ausschliesslich an den Patentanspruch gehalten. Die Entstehungsgeschichte des Art. 5 PatG verbiete es, den Erfinder am Wortlaut des Patentanspruches zu fassen, wenn seine Erfindung offen zu Tage liege. Wer sich Klarheit über eine Erfindung verschaffen wolle, müsse die gesamte Patentschrift, nicht nur den Patentanspruch würdigen.

Seite: 238

Jeder Patentanspruch bedürfe der Verdeutlichung und Klarstellung durch die Beschreibung. Namentlich seien der Zweck und die Vorteile einer Erfindung regelmässig in der Beschreibung dargestellt. Erst dieser Hinweis erlaube es gewöhnlich, den Patentanspruch klar zu erfassen. Diese Darlegungen lassen den rechtlichen Unterschied zwischen Patentanspruch und Beschreibung ausser Acht. Im alten Patentgesetz von 1888 war das Verhältnis von Patentanspruch und Beschreibung unklar geregelt. Das Gesetz selbst erwähnte einzig die Beschreibung, und nur in der Vollziehungsverordnung war verlangt, dass die wesentlichen Merkmale der Erfindung in einem Patentanspruch zusammenzufassen seien. In der Rechtsprechung wurde dann allmählich dem Patentanspruch eine erhöhte Bedeutung beigemessen. Dieser Entwicklung trug der Gesetzgeber beim Erlass des geltenden Gesetzes Rechnung. Nach der Botschaft des Bundesrates vom 17. Juli 1906 soll der Patentanspruch den «Angelpunkt des Patentbesitzes» bilden. «Es ist vom Patentbewerber nicht zu viel verlangt, wenn gefordert wird, dass er klar und bestimmt heraussage, worin er den Kern der Erfindung erblickt, derart, dass er dabei behaftet werden kann». Nach dem geltenden Gesetz darf daher die Erfindung (wie MATTER, Zeitschrift f. schweiz. Recht 1944 S. 61 a zutreffend ausführt) nicht mehr einer beliebigen Stelle der Patentschrift entnommen werden, sondern ist im Anspruch zu umschreiben. Ist sie darin nicht dargelegt, so ist sie nicht geschützt. In dieser besonderen Bedeutung, mit welcher der Patentanspruch ausgestattet wurde, lag das grundsätzlich Neue von Art. 5 PatG, worauf auch in der parlamentarischen Beratung aufmerksam gemacht wurde (Sten. Bull. Ständerat 1906 S. 1490, vgl. auch BGE 37 II 283). Die Beschreibung wurde damit, was die Definition der Erfindung anbetrifft, zwangsläufig in eine dem Anspruch untergeordnete Stellung verwiesen. Durch die Fassung von Art. 5 Abs. 3 ist dies ausgedrückt, andererseits aber festgehalten, dass die

Seite: 239

Beschreibung nicht nur für die «Verständlichkeit des Anspruches in technischer Beziehung» in Betracht fällt, wie dies in einem Departementalentwurf vorgeschlagen worden war (Sten. Bull. Ständerat 1906 S. 1491). Den in Art. 5 Abs. 3 verwendeten Ausdruck «Auslegung» hat das Bundesgericht seit 1918 in ständiger Rechtsprechung in der Weise verdeutlicht, dass es ihn dem Ausdruck «Ergänzung», gegenüberstellte und sich dahin ausdrückte, die Beschreibung dürfe nur herangezogen werden um die Erfindung auszulegen, nicht um sie zu ergänzen (BGE 44 II 200; 47 II 495; 57 II 233). An dieser Unterscheidung ist trotz der im Schrifttum erhobenen, von der Beklagten angerufenen Kritik festzuhalten (MATTER a.a.O. S. 70 a; SCHNYDER, Patentanspruch und Patentbeschreibung, Diss. Bern 1943, S. 104 ff.). Denn sie lässt am besten erkennen, wie weit die Beschreibung für die Feststellung herangezogen werden darf. Zwar handelt es sich auch bei der Auslegung in einem gewissen Sinne um eine «Ergänzung», aber doch immer um eine solche in dem durch die auszulegenden Ausdrücke und Wendungen vorgezeichneten Rahmen; die Klarstellung von etwas Unklarem ist ihr wesentlich. Bei der Ergänzung im eigentlichen Sinne wird dagegen dem Anspruch etwas Neues hinzugefügt, das weder als darin andeutungsweise enthalten noch als selbstverständlich vorausgesetzt gelten kann. Die Auslegung ist also nur möglich, wenn ein Gegenstand der Auslegung, eine Unklarheit, vorhanden ist. Sie ist besonders bei komplizierten Erfindungen nötig, bei denen es schwierig ist, «einen ohne weitere Erläuterungen klaren Patentanspruch aufzustellen» (Botschaft des Bundesrates S. 248 f.). In diesem Sinne hat das Bundesgericht die Beschreibung auch stets herangezogen (BGE 49 II 515, 67 II 234, 69 II 190). Wo aber im Patentanspruch ein Gegenstand der Auslegung überhaupt fehlt, ist für eine Auslegung und damit für eine Heranziehung der Beschreibung auf Grund von Art. 5 Abs. 3 PatG kein Platz. Was ausschliesslich in der Beschreibung dargelegt ist, kann für die Umschreibung der

Seite: 240

Erfindung nicht berücksichtigt werden, da sonst die vom Gesetz dem Patentanspruch beigelegte Bedeutung aufgehoben wäre (so auch MATTER, a.a.O. S. 73 a f.).

Im Einzelfall kann die Unterscheidung zwischen Auslegung und Ergänzung schwierig sein (BGE 57 II 234). Massgebend ist, wie der Fachmann den Patentanspruch auffasst (BGE 64 II 394). Im vorliegenden Falle besteht in dieser Hinsicht eine klare Sachlage. Wie die Vorinstanz ausgeführt hat, wird im Anspruch des Streitpatentes mit aller Deutlichkeit die Legierung als solche umschrieben und es fehlt der «leiseste Hinweis» dafür, dass die Erfindung in der Verwendung der Legierung zur Vermeidung der Auskolkungsgefahr bei bestimmten Arbeitsgeräten und Werkzeugen bestehen soll. Auch in der ganz allgemeinen und vor die Worte «dadurch gekennzeichnet» gesetzten Wendung «für Arbeitsgeräte und Werkzeuge» kann ein solcher Hinweis nicht erblickt werden. An diese Feststellung der Vorinstanz hat sich das Bundesgericht zu halten. Denn im angefochtenen Urteil wird auf die Mitwirkung eines sachkundigen Richters verwiesen, sodass die Feststellung - die übrigens auch dem Laien ohne weiteres einleuchtet - entgegen der Behauptung der Beklagten auf einem fachmännischen Urteil beruht. Aus ihr ergibt sich, dass der Anspruch des Streitpatentes für sich allein seinen guten Sinn hat und gar keiner Erläuterung bedarf. Der Anspruch ist als Stoffpatent gefasst und muss als solches verstanden werden. Denn im Gegensatz zu BGE 65 II 91 wird nicht etwa durch Hervorhebung einer wertvollen Eigenschaft darauf hingewiesen, dass die Erfindung in einer besondern Verwendungsart des Stoffes bestehen könne. Der Anspruch ist somit in keiner Weise unklar, sodass kein Anlass besteht, die Beschreibung heranzuziehen. Würde man dies trotzdem tun, so wäre die Beschreibung nicht mehr blosses Hilfsmittel zur Auslegung des Anspruches, sondern würde gesetzwidrig den Patentanspruch ersetzen.

Die Beklagte bringt noch vor, sie habe sich bei der

Seite: 241

Fassung des Patentanspruches in einem Notstand befunden, weil das Amt für geistiges Eigentum es nicht gestatte, ein Patent als Anwendungs- oder Verwendungspatent zu fassen; dem Anmelder bleibe daher nichts anderes übrig als das Anwendungsgebiet in der Patentbeschreibung näher zu erläutern. Dieser Einwand ist nicht stichhaltig. Es wäre der Beklagten freigestanden, die behauptete Erfindung als Verfahrenspatent zu fassen. Und selbst bei der Fassung als Stoffpatent hätte sie die Verwendungsart, die sie angeblich allein schützen wollte, in einer für den Nichtigkeitsrichter genügenden Form erwähnen können. Sie hätte bloss die für diese Verwendung in Betracht fallende Eigenschaft des Stoffes im Patentanspruch mitteilen müssen (BGE 65 II 95).

4.- Das Streitpatent ist demnach als Stoffpatent mit dem Patent Nr. 156813 im dargestellten Umfang identisch und nicht, wie die Beklagte behauptet, als Verwendungspatent von diesem Patent in unechtem Sinn abhängig. Selbst wenn man übrigens das Streitpatent unter Beziehung der Beschreibung als Verwendungspatent ansehen würde, wäre die Identität mit dem Patent Nr. 156813 gleichwohl gegeben. Denn eine Erfindung, die einen Stoff zum Gegenstand hat, umschliesst auch alle Verwendungsmöglichkeiten, die nach dem Stand der Technik zur Zeit der Anmeldung für diesen Stoff naheliegen. Zur Erfindung des Patentes Nr. 156813 gehört daher auch die Verwendung der Titankarbidlegierung für Arbeitsgeräte und Werkzeuge zur Metallbearbeitung, da diese Verwendungsart schon bei der Anmeldung der Erfindung das Hauptanwendungsgebiet der Hartmetalle darstellte. Neben diesem Stoffpatent lässt sich nur ein solches Verwendungspatent denken, das eine neuartige Verwendungsart des Stoffes erschliesst. In der Beschreibung des Streitpatentes wird aber bloss die Erkenntnis vermittelt, dass der neue Stoff bei gleicher, für Hartmetalle üblicher Verwendungsart eine besonders gute Wirkung zeigt.

Aus den gleichen Erwägungen ist es ausgeschlossen,

Seite: 242

nachträglich das Streitpatent im Sinne von Art. 16 Abs. 2 PatG auf den angeführten Verwendungszweck zu beschränken.

Ein Teilverzicht im Sinne von Art. 19 PatG kommt schon deshalb nicht in Frage, weil der Verwendungszweck in keinem Unteranspruch erwähnt ist.

Demnach erkennt das Bundesgericht:

Die Berufung wird im Sinne der Erwägungen abgewiesen und das Urteil des Handelsgerichts des Kantons Zürich vom 30. Juni 1944 im gleichen Sinne bestätigt