

## **BGE 102 II 370**

Bundesgericht (BGE), 1976-11-11, DE

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bge\\_102 II 370](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bge_102%20II%20370)

FR: ATF 102 II 370

IT: DTF 102 II 370

### **Regeste**

Regeste Art. 1 und 26 Abs. 1 Ziff. 1 PatG. Nichtigkeit eines Patentes. 1. Anforderungen an die Erfindungshöhe, wenn die Erfindung in der Übertragung einer vorbekannten Lehre auf neue Gebiete oder Stoffe besteht (Erw. 1). 2. Wer eine bereits bekannte Lösung auf einen neuen Ski überträgt, erbringt keine schöpferische Leistung von Erfindungshöhe (Erw. 2).

### **Erwägungen**

#### **E. 1**

Eine Erfindung im Sinne des Art. 1 PatG liegt nur vor, wenn die technisch fortschrittliche Leistung Erfindungshöhe BGE 102 II 370 S. 372 aufweist, d.h. nicht ohne weiteres schon von durchschnittlich ausgebildeten Fachleuten in normaler Fortentwicklung der Technik erbracht werden konnte, sondern einen zusätzlichen schöpferischen Aufwand erforderte ( BGE 85 II 138 und 513, BGE 89 II 109 und 167, BGE 92 II 51 , BGE 93 II 512 ). Welche Anforderungen an die Erfindungshöhe zu stellen sind, entscheidet sich nicht allgemein, sondern nach den Umständen des Einzelfalles, insbesondere nach dem Gebiet, dem die umstrittene Regel angehört, nach dem vorbekannten technischen Wissen, den zur Verfügung stehenden Mitteln und der Grösse des technischen Fortschritts; je bedeutender dieser ist, desto eher ist die Erfindungshöhe zu bejahen, und umgekehrt ( BGE 89 II 166 Erw. 5 mit Zitaten). Besteht die Erfindung in einer blossen Übertragung einer vorbekannten Lösung auf neue Gebiete oder Stoffe, so ist zu berücksichtigen, dass eine solche dem Durchschnittsfachmann in der Regel durch den Stand der Technik nahegelegt wird; sie ist nur dann patentierbar, wenn der Gedanke zur Übertragung über das von einem Durchschnittsfachmann zu Erwartende hinausging oder bei der Übertragung Schwierigkeiten zu überwinden waren ( BGE 92 II 54 Erw. 4 und dort angeführte Urteile; siehe auch BLUM/PEDRAZZINI, Anm. 33 zu Art. 1 PatG ; TROLLER, Immaterialgüterrecht, 2. Aufl. Bd. I. S. 199 ff.).

#### **E. 2**

Nach der Auffassung der Oberexperten, denen sich die Vorinstanz angeschlossen hat, kann dem Patent Nr. 411'659 ein gewisser technischer Fortschritt gegenüber dem Stand der Technik am Stichtag nicht abgesprochen werden. Man dürfe als sicher annehmen, dass durch die elastische Einlage die Schwingungen zwischen Skikörper und Kante in beiden Richtungen mehr gedämpft werden als nach vorbekannten Lösungen; diese Dämpfung sei aber ein Vorteil, zumal sie nur eine Relativbewegung zwischen dem Skikörper und der Kante, nicht aber zwischen der Lauffläche und dem Skioberteil zulasse. Das Obergericht hält die Gutachten auch bezüglich der erforderlichen Erfindungshöhe, die von allen Experten klar verneint worden sei, für überzeugend. Es geht mit den Sachverständigen davon aus, dass Bildstein schon im Jahre 1935 das Einbringen einer Gummischicht zwischen Kante und Skikörper gelehrt habe; die damals auf den Holzski bezogene

Erfindung auch einmal auf die neuen Mehrschichtenski anzuwenden, habe zur Zeit, als der Kläger sein Patent anmeldete, BGE 102 II 370 S. 373 aber durchaus nahegelegen und könne deshalb nicht als besondere Leistung mit Erfindungshöhe gelten. a) Der Kläger hält dem entgegen, die Lehre Bildsteins sei im Jahre 1939 von Klemm ausdrücklich abgelehnt worden; dieser habe eine starre Befestigung der Stahlkanten verlangt, und die Fachwelt sei ihm bis zur Erfindung gemäss Streitpatent ausnahmslos gefolgt. Während 23 Jahren habe somit über die Befestigung der Stahlkanten am Skikörper ein festeingewurzelt technisches Vorurteil bestanden, das sich vom Holzski auf den aus Metall und Holz bestehenden Sandwich-Ski übertragen habe. Die Überwindung dieses Vorurteils beweise Erfindungshöhe, was die Vorinstanz verkannt habe. Von der Überwindung eines Vorurteils könnte indes nur gesprochen werden, wenn die Lehre des Klägers sich auf einen Holzski beziehen würde. Das trifft nach seinen Patentansprüchen aber nicht zu. In der Widerklageantwort machte er übrigens geltend, die Lehre Bildsteins sei für die Befestigung von Stahlkanten an Holzskiern wegen deren besonderen Eigenschaften praktisch unbrauchbar gewesen, während die Lehre gemäss Streitpatent beim modernen Mehrschichtenski eine gute Verbindung von Kante und Skikörper ergebe. In der Berufungsschrift schliesst er dagegen nicht aus, dass "bei Bildstein noch ein gewisser Anhaltspunkt für die Entwicklung gemäss Streitpatent vorhanden" war. Selbst wenn die Lehre Bildsteins für den Bau von Holzskiern angeblich nicht taugte, hinderte das den Fachmann nicht daran, auf sie zurückzugreifen und sie am Mehrschichtenski auszuprobieren, als dieser den Holzski ablöste. Ein solcher Versuch lag umso näher, als nach dem Stand der Technik anzunehmen war, dass die Gummieinlage beim Mehrschichtenski sich gerade wegen dessen Besonderheiten nicht nur leichter anbringen lasse, sondern auch anders wirken könnte als beim Holzski. Der Fachmann brauchte daher zur Zeit, als der Kläger seine Erfindung zur Patentierung anmeldete, bloss zu prüfen, ob die Lehre Bildsteins sich auf den modernen Mehrschichtenski übertragen lasse und welches ihre Wirkungen seien. Diese Übertragung geht aber nicht über das von einem Durchschnittsfachmann zu Erwartende hinaus und ist daher keine patentfähige Erfindung. Von einer solchen kann umso weniger die Rede sein, als 1960/61 nach dem angefochtenen Urteil auch die Verteilung von Gummi auf die BGE 102 II 370 S. 374 ganze Skibreite und die verschiedenen Möglichkeiten, auf Mehrschichtenskiern Stahlkanten anzubringen, bereits bekannt waren. b) Die Vorinstanz hat die erforderliche Erfindungshöhe auch verneint, weil keiner der Experten von einem besonderen oder erheblichen technischen Fortschritt gesprochen habe; ihre ausserordentliche Mühe, die Frage zu beantworten, zeige gerade, dass es sich nicht um einen auffallenden Fortschritt handeln könne, der erlauben würde, bei der Prüfung der Erfindungshöhe einen weniger strengen Massstab anzulegen. Der Kläger bemerkt dazu mit Recht, dass die Frage nach dem technischen Fortschritt im Gutachten B. offengelassen worden ist; die angeführte Erwägung des Obergerichtes ist in diesem Sinne richtigzustellen. Das heisst indes nicht, B. habe bezüglich des technischen Fortschrittes Zweifel gehabt; er machte bloss von der ihm im Expertenauftrag eingeräumten Möglichkeit Gebrauch, diese Frage nicht zu prüfen, falls die erforderliche Erfindungshöhe nach seiner Auffassung zu verneinen war. Ebensowenig geht es an, die Mühe der Oberexperten, den technischen Fortschritt einigermaßen verlässlich abzuschätzen, als Indiz für die nötige Erfindungshöhe auszulegen. Eine solche Mühe spricht eher gegen eine zusätzliche schöpferische Leistung und damit gegen die Patentierbarkeit, zumal wenn es sich, wie hier, um eine blosser Übertragungserfindung handelt. Das ist auch dem Einwand entgegenzuhalten, Erfindungshöhe bewiesen ferner die Tatsachen, dass es heute noch

keinen besseren Ski als jenen gemäss Streitpatent auf dem Markte gebe und dass mit diesem Ski grösste Rennerfolge erzielt worden seien. Weder das eine noch das andere hilft darüber hinweg, dass die Erfindung des Klägers zur Hauptsache in der Anwendung einer vorbekannten Lösung gemäss der Lehre Bildsteins besteht. Die Auffassung des Klägers läuft denn auch darauf hinaus, die erhöhten Anforderungen, welche nach der Rechtsprechung an die Patentierbarkeit einer Übertragungserfindung zu stellen sind, beträchtlich herabzusetzen oder aufzuheben. c) Der Kläger wendet weiter ein, die Oberexperten hätten zur Frage der besonders fortschrittlichen Leistung mittelbar dadurch Stellung genommen, dass sie erklärten, man sei diesbezüglich auf Mutmassungen angewiesen. Um über das Ausmass BGE 102 II 370 S. 375 des technischen Fortschrittes eine direkte Antwort zu erhalten, habe er am 24. Mai 1974 Erläuterungsfragen gestellt und ein Ergänzungsgutachten beantragt, das aber vom Obergericht im Wege vorweggenommener Beweiswürdigung abgelehnt worden sei. Auch dieser Rüge ist vorweg entgegenzuhalten, dass nicht zu verstehen ist, inwiefern der Kläger eine schöpferische Leistung von Erfindungshöhe erbracht haben könnte, indem er trotz der seit der Lehre Klemms bestehenden Bedenken die Anwendung einer Gummieinlage zwischen Kante und Skikörper befürwortete. Es handelte sich für ihn einfach darum, diese Bedenken zu überwinden und durch Versuche festzustellen, ob die befürchteten Nachteile eintreten würden. Damit ist nicht nur dem angeblich beträchtlichen technischen Fortschritt, den der Kläger aus dem Fahrverhalten des Mehrschichtenskis gemäss Streitpatent ableitet, sondern auch seinem Antrag auf Ergänzung der Gutachten die Grundlage entzogen (vgl. BGE 85 II 142 und 514, BGE 86 II 103, BGE 89 II 163, BGE 91 II 70 Erw. 2). Fragen kann sich bloss, ob das Obergericht den Begriff der erforderlichen Erfindungshöhe oder anderer technischer Fragen verkannt habe. Das behauptet der Kläger jedoch selber nicht und ist auch nicht zu ersehen. Dispositiv

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.