

BGE 20 I 677

Bundesgericht (BGE), 1894-01-01, DE

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bge_20_I_677

FR: ATF 20 I 677

IT: DTF 20 I 677

Volltext

106. Urteil vom 16. Juli 1894 in Sachen Schelling & Stäubli gegen Rüegg & Boller. A. Mit Urteil vom 16. März 1894 hat das Handelsgericht des Kantons Zürich erkannt: 1. Von der Erklärung der Beklagten, daß ihr Patentanspruch Nr. 1 sich lediglich auf die Verwendung von Hubstiften mit flachem rechteckigem Querschnitt und cylindrischem Einsteckteil in Karten mit Ganz- oder Halbnuten beziehe, wird Vormerk genommen, im übrigen wird die Klage abgewiesen. 2. Die Widerklage wird abgewiesen in der Meinung, daß es den Klägern und Widerbeklagten gestattet ist, Karten mit durchgehenden Nuten (nicht aber mit Halbnuten) herzustellen oder durch Dritte herstellen zu lassen, solche mit Dessinnägeln gemäß Anspruch 1 des beklagtischen Patentbesitzes zu versehen und dieses Fabrikat in Verkehr zu bringen. B. Gegen dieses Urteil erklärten die Beklagten die Berufung an das Bundesgericht und beantragten Gutheißung der Widerklage in dem Sinne, daß den Klägern und Widerbeklagten auch verboten werde, Ratierkarten mit durchgehenden Nuten herzustellen, oder durch Dritte herstellen zu lassen, solche mit Dessinhubstiften von flachem rechtwinkligem Querschnitt und cylindrischem Einsteck-

teil zu versehen, und dieses Fabrikat in Verkehr zu bringen, oder zu einem gewerblichen Zwecke zu verwenden. Die klägerische Partei schloß sich der Berufung an und stellte folgende Anträge: I. Bezüglich der Widerklage: Gänzliche Abweisung derselben. II. Bezüglich der Hauptklage: Es sei das vom Beklagten Rüegg unter Nr. 5930 vom 4. Februar 1893 ausgewirkte eidgenössische Patent als nichtig zu erklären, und zwar bezüglich Patentanspruch 1 und 2, eventuell bezüglich Patentanspruch 1. C. Bei der heutigen Parteiverhandlung wiederholen die Parteien ihre schriftlich gestellten Anträge. Das Bundesgericht zieht in Erwägung: 1. Jean Ritegg in Feldbach, Anteilhaber der beklagtischen Firma, erwirkte am 4. Februar 1893 beim eidgenössischen Amt für geistiges Eigentum ein Patent (Nr. 5930) für verbesserte „Haetersley-Ratierkarten.“ Die Patentansprüche sind darin folgendermaßen beschrieben: „An sogenannten Haetersley-Ratierkarten: 1. Dessinhubstifte (sogenannte Nägel) von flachem, rechteckigem Querschnitt mit cylindrischem Einsteckteil. 2. An den oberen Flächen der Kartenstäbe eingefräste Schlitze, zum Zwecke, die Dessinhubstifte nach Anspruch 1 zum Teil darin zu versenken, also den nötigen Halt gegen Verdrehung zu geben. Die Vorinstanz stellt fest, daß die in Patentanspruch 1 bezeichneten Dessinhubstifte in Baumwollenwebereien da und dort bereits von dieser Patentierung statt einfacher cylindrischer Nägel verwendet worden seien, so habe die klägerische Firma im September 1892 eine Anzahl einseitig abgesetzter (d. h. mit Absätzen versehener) Nägel bei Gebrüder Baumann in Rüti, und 1700 zweiseitig abgesetzte Nägel bei der beklagten Firma anfertigen lassen, welche letztere ihr am 21. September 1892 geliefert worden seien. Diese mit Absätzen versehenen Nägel haben gegenüber den frühern mit rundem Querschnitt den Vorteil gehabt, daß sie weniger leicht brachen, und nicht in den Kartenstab hineingedrückt werden konnten, allein es sei dabei, so lange sie auf den alten glatten

Haetersley=Kartenstäben verwendet wurden, noch der Übelstand geblieben, daß sie sich leicht verdrehten. Um diesem letztern Mangel abzuhelpfen, habe Rüegg an den Kartenstäben Einfräsungen (Halbschlitz) angebracht. Die Patentschrift des letztern sagt, seine Neuerung betreffe die über die Schalltrommel laufenden Kartenstäbe. Bei diesen haben bisher die zum Heben der Ratierehebel verwendeten Hubstifte oder sogenannten Nägel aus einfachen runden in runden Löchern steckenden Stiften bestanden, die aber im Betrieb oft abgebrochen seien und sich in ihren Sitzen verdreht haben, auch wegen ihrer runden Querschnittform ungeeignet zum Heben der Hebel gewesen seien. Bei den Kartenstäben werden nun Hubstifte verwendet, die nur in ihren untern, in den Löchern des Stabes sitzenden Teilen cylindrisch seien, während die aus dem Stabe vorstehenden Enden einen flachen, d. h. rechteckigen Querschnitt besitzen und an ihrem Kopfe abgerundet seien. Um nun diese Stifte gegen Verdrehung zu sichern, seien in die obere Fläche der Kartenstäbe Schlitz eingefräst, in welche die obern Teile der Hubstifte hineinpassen. 2. Schelling & Stäubli behaupteten nun, sie haben die Idee, abgesetzte Nägel in eingefrästen Kartenstäben zu verwenden, zuerst erfaßt und ausgeführt, und erhoben Klage auf Nichtigerklärung des vorgenannten Patentes. Sie machten zur Begründung dieser Klage geltend, die patentierte Neuerung sei gar keine Erfindung im Sinne des Patentgesetzes, da sie keinen neuen technischen Nutzeffekt hervorbringe; eventuell sei sie nicht neu, indem sowohl die Nägel mit Absätzen, als die Einfräsungen bereits allgemein bekannt gewesen seien. Bereits im Oktober 1892 hätten die Kläger selbst die Idee der Versenkung der Nägel Dritten gegenüber in der Weise bekannt gegeben, daß die Ausführung durch Sachverständige möglich gewesen und diese sei durch Gebrüder Baumann in Rütli auch tatsächlich erfolgt. Weiter eventuell seien nicht die Beklagten, sondern die Kläger, speziell Herr Stäubli, Urheber der Erfindung, denn Rüegg habe die Idee der Versenkung der Nägel in Nuten von den Klägern erhalten, bei einem Besuch bei den letztern im Dezember 1892. Die Beklagten beantragten Abweisung der Klage und stellten mittelst Widerklage das Rechtsbegehren, es seien die Kläger zu verpflichten, das Patent der Beklagten und Widerkläger anzuerkennen, und es sei ihnen deshalb zu untersagen, den Gegenstand der Erfindung, d. h. Ratierekarten mit eingefrästen Ganz- oder

Halbnuten und mit in diese Nuten versenkten Dessinhubstiften der beklaglichen Konstruktion, sei es selbst, sei es durch Dritte herzustellen, damit Handel zu treiben, oder denselben zu einem gewerblichen Zwecke zu benutzen. Zur Abweisung der Hauptklage machten sie geltend, die Kläger seien zu derselben gar nicht aktiv legitimiert, da sie keine Kartenfabrikanten seien, und deshalb kein Interesse an der Nichtigkeit des beklaglichen Patentes hätten. Sodann seien die klägerischen Anfechtungsgründe materiell unstatthaltig. Der technische Nutzeffekt der Erfindung bestehe insbesondere darin, daß dem Verdrehen und Brechen der Nägel vorgebeugt werde. In der Tat handle es sich um eine neue Erfindung. Nach Art. 2 des Patentgesetzes gelten Erfindungen dann nicht als neu, wenn sie zur Zeit der Anmeldung in der Schweiz schon derart bekannt geworden seien, daß die Ausführung durch Sachverständige möglich sei, dies sei hier nicht der Fall; der Tatbestand dieses Artikels liege nicht schon dann vor, wenn zwei Personen spontan auf die gleiche Idee kommen. Endlich berufen sich die Beklagten bis zum Beweise des Gegenteils auf die in Art. 10 Ziffer 2 des Patentgesetzes enthaltene Präsumpion, daß sie, bzw. ihr Associé Rüegg der Erfinder sei; die patentierte Karte sei von ihm schon im Frühjahr 1892 erfunden und im Sommer gleichen Jahres erstellt worden. Die Widerklage betreffend führten die Beklagten aus, daß die Widerbeklagten nach Art. 4 des Patentgesetzes nicht nur festzustellen haben, daß sie Erfinder seien, sondern sie müssen bereits zur Zeit der Patent-

anmeldung Benutzer dieser Erfindungen gewesen sein, und diesen Nachweis haben sie nicht geleistet. In der Antwort zur Widerklage behaupteten die Kläger und Widerbeklagten, daß schon in der Bestellung von Mustern und dem Versprechen der Lieferung verbesserter Karten an die Kunden eine Benutzung liege. In der Schlußverhandlung gaben die Beklagten die Erklärung ab, daß sich ihr Patentanspruch Nr. 1 nur auf die Versenkung dieser Stifte in Ganz- oder Halbnuten beziehe, während es jedermann gestattet sein solle, diese Hubstifte auf flachen Karten zu verwenden. 3. Die Hauptklage stellt sich als Nichtigkeitsklage dar, mit welcher die Annullierung des beklagtischen Patentbesitzes bezweckt wird. Die ihr von den Beklagten vor der kantonalen Instanz entgegengehaltene Einrede der mangelnden Aktivlegitimation ist heute mit Recht nicht mehr vorgebracht worden; denn diese Klage steht nicht etwa bloß demjenigen, der durch die angefochtene Patentierung eine Rechtsverletzung erlitten hat, sondern überhaupt jedem Interessenten zu. (Art. 1 Ziffer 3 des Abänderungsgesetzes zum Bundesgesetz betreffend die Erfindungspatente). Da die Kläger Ratieren fabrizieren, so haben sie, wie die Vorinstanz ausführt, zweifellos ein Interesse daran, auch verbesserte Karten, welche Bestandteile solcher Ratieren bilden, herzustellen oder herstellen zu lassen, und sind daher zur Anhebung der Nichtigkeitsklage gegenüber dem entgegenstehenden beklagtischen Patente legitimiert. 4. Materiell machen die Kläger zur Begründung ihrer Klage in erster Linie geltend, daß die beklagtischen Neuerungen gar keine Erfindung seien. Wie das Bundesgericht in Sachen Müller gegen Goar (Amtliche Sammlung der bundesgerichtlichen Entscheidungen XVI, S. 596) ausgeführt und in Übereinstimmung mit diesem Entscheide die Vorinstanz angenommen hat, muß das Nichtvorhandensein einer Erfindung als Nichtigkeitsgrund betrachtet werden, trotzdem dieser Anfechtungsgrund im Gesetze (Art. 10) nicht ausdrücklich aufgeführt ist. Kann nämlich ein erteiltes Patent durch Nichtigkeitsklage angefochten werden, wenn die Erfindung nicht neu ist, so muß dasselbe gewiß noch mit stärkerem Grunde nichtig erklärt werden können, wenn der Nachweis geleistet wird, daß nicht nur keine neue Erfindung, sondern überhaupt keine Erfindung vorliege; denn mit dem letzteren ist auch das erstere dargetan. Bezüglich der Frage nun, ob es sich vorliegend wirklich um eine Erfindung handle, hat die Vorinstanz auf Grund der Erklärung ihrer fachkundigen Mitglieder in für das Bundesgericht verbindlicher Weise tatsächlich festgestellt, daß durch die Anwendung von Nägeln mit Absätzen, rechteckigem Querschnitt und cylindrischem Einsteckteil und Versenkung derselben in Nuten ein neuer technischer Nutzeffekt hervorgebracht werde. Ist dies aber der Fall, dann muß mit der Vorinstanz das Vorhandensein einer Erfindung bejaht werden; denn durch diese Feststellung seitens des fachkundigen Richters ist dargetan, daß es sich hier nicht bloß um untergeordnete Abänderungen, sondern wirklich um eine wesentliche qualitative Verbesserung eines bereits vor-

handenen Fabrikationsmittels, also um einen neuen technischen Nutzeffekt handelt; damit ist aber das Vorhandensein einer Erfindung gegeben; ob die Neuerung eine Schöpfung von weittragender Bedeutung sei, oder bloß eine bescheidene Verbesserung enthalte, ist für die Frage, ob eine patentierbare Erfindung vorliege, ohne Belang; die geistige Bedeutung bildet kein wesentliches Merkmal dieser letzteren. Überdies ist dem Geist der Patentgesetzgebung gemäß im Zweifel, ob eine Erfindung oder bloße Handfertigkeit vorliege, für die Erfindung zu entscheiden (siehe Kohler, in den Jahrbüchern für Dogmatik, XXVI, S. 454). 5. Nun bestreitet die Klage des Weitern, daß eine neue Erfindung vorliege, und macht mit dieser Bestreitung den Nichtigkeitsgrund des Art. 10 Ziffer 1 des Patentgesetzes geltend. Über den Begriff der Neuheit einer Erfindung enthält das Patent-

gesetz in Art. 2 die negative Definition, daß Erfindungen nicht als neu gelten, wenn sie zur Zeit der Anmeldung in der Schweiz schon derart bekannt geworden sind, daß die Ausführung durch Sachverständige möglich ist. Mit Recht hat nun die Vorinstanz diese Bestimmung dahin ausgelegt, daß zu dem Bekanntsein der Erfindung nicht genügt, wenn dieselbe erst einzelnen Dritten bekannt gewesen und von ihnen benutzt worden ist, sondern daß darunter eine Offenkundigkeit verstanden werden muß, in der Weise, daß die Ausführung oder Benutzung der Erfindung einem Sachverständigen auf Grund der bereits offen betriebenen Benutzung oder Darstellung möglich ist. Denn andernfalls hätte in der Tat die Bestimmung des Art. 4 des Patentgesetzes keinen Sinn, wonach das Verbot, ohne Erlaubnis des Patentinhabers den Gegenstand der Erfindung darzustellen oder damit Handel zu treiben, nicht auf solche Personen anwendbar erklärt wird, welche zur Zeit der Patentanmeldung die Erfindung bereits benutzt oder die zu ihrer Benutzung nötigen Veranstaltungen getroffen haben. Läge nämlich in dieser Benutzung Einzelner bereits ein Bekanntsein der Erfindung, welches die Nichtigkeit des Patentbeschlusses begründet, so wäre es ganz überflüssig gewesen, besonders hervorzuheben, daß diese in Art. 4 erwähnten Personen durch das Patent in ihrer Benutzung nicht beeinträchtigt werden sollen. In diesem Sinne hat denn auch das deutsche Reichsgericht (Entscheidungen desselben, I, S. 42) den mit dem citierten Art. 2 im wesentlichen übereinstimmenden Art. 2 des deutschen Patentgesetzes ausgelegt, indem es ausführte, es genüge, um der Erfindung die Neuheit abzuerkennen, nicht, daß dieselbe in der Fabrik des Klägers angebraucht worden sei, sondern es müsse die Benutzung offenkundig dergestalt stattgefunden haben, daß die Benutzung durch andere Sachverständige möglich erscheine (siehe auch Kohler, a. a. O., S. 435). Da die Beklagten die Klage bezüglich des ersten Patentanspruches anerkannt haben, so ist nun lediglich zu prüfen, ob die im zweiten Patentanspruch enthaltene Erfindung, die in den Karten angebrachten Schlitz zum Zwecke der Versenkung der Nägel, zur Zeit der Anmeldung des Patentbeschlusses in der Schweiz allgemein bekannt gewesen sei. Diesbezüglich hat die Vorinstanz auf Grund der Beweisverhandlung festgestellt, daß die Kläger schon im Herbst 1892 auf die Idee gekommen sind, abgesetzte Nägel in durchgehende Nuten zu versenken, und nicht nur diese Idee ihren Arbeitern und einzelnen Drittpersonen mitgeteilt, sondern auch solche Karten von Gebrüder Baumann bestellt haben, welche letztere die Fabrikate im Zeitpunkt der Patentanmeldung bereits hergestellt hatten, daß aber die Kläger in jenem Zeitpunkt diese Karten von Gebrüder Baumann noch nicht erhalten, und überdies die Idee, wie dieselben hergestellt werden sollten, nur einem beschränkten Kreis, nämlich außer ihren Arbeitern nur etwa zwei oder drei Personen mitgeteilt haben. Wenn nun die Vorinstanz angenommen hat, daß diese Tatsachen für die Offenkundigkeit der Erfindung nicht hinreichen, so kann diese Auffassung nach dem Gesagten nicht als rechtsirrtümlich bezeichnet werden. Es kann demnach die Nichtigkeitsklage nicht deswegen gutgeheißen werden, weil eine neue Erfindung nicht vorliege. 6. Im weitern macht die Klägerschaft den Nichtigkeitsgrund des Art. 10 Ziffer 2 des Patentgesetzes geltend, und behauptet, der Beklagte Rüegg sei gar nicht der Erfinder der patentierten Neuerung, sondern er habe die Idee vom Kläger Stäubli entlehnt und die Neuerung diesem nachgemacht. Hierbei ist hervorzuheben, daß Art. 10 Ziffer 2 die Rechtsvermutung aufstellt daß der Patentnehmer der Urheber der Erfindung sei; es muß somit die Klagepartei den Beweis dafür übernehmen, daß der Beklagte nicht Erfinder sei, daß er also die für sich beanspruchte

Idee entlehnt habe, und es genügt der Nachweis, daß sie eben falls die gleiche Erfindung gemacht habe, nicht. Fragt sich nun, ob Rüegg wirklich die Idee einfach von den Klägern

entlehnt habe, so muß dieser Beweis auf Grund der tatsächlichen Feststellungen der Vorinstanz als nicht geleistet betrachtet werden. Diese gehen nämlich dahin, daß die Kläger allerdings als selbständige Erfinder der Versenkung der bereits bekannten zweiseitig abgesetzten Nägel in Karten mit durchgehenden Nuten zu betrachten sind, und daß sie bei Rüegg, als dieser sie im Dezember 1892 besuchte, Nägel und Karten mit Nuten bestellt haben, daß dagegen nichts für die Annahme vorliegt, Rüegg sei bei jenem Besuche zum ersten Mal auf die Idee der Versenkung in Nuten aufmerksam geworden, und vielmehr durch Zeugenbeweis als erwiesen zu betrachten ist, daß Rüegg im Herbst, jedenfalls im November 1892, an seiner Bohrmaschine die patentierten Karten mit Halbschlitzten erstellt hat. Danach kann denn nicht als nachgewiesen gelten, daß Nüegg seine Erfindung von den Klägern entlehnt habe, und es muß somit die Nichtigkeitsklage, soweit sie nicht anerkannt worden ist, abgewiesen werden.

7. Die Widerklage stützt sich auf Art. 3 des Patentgesetzes, wonach ohne Erlaubnis des Patentinhabers Niemand den Gegenstand der Erfindung darstellen oder damit Handel treiben darf. Nach Art. 4 desselben sind jedoch die Bestimmungen des Art. 3 auf solche Personen nicht anwendbar, welche zur Zeit der Patentanmeldung die Erfindung bereits benutzt, oder die zu ihrer Benutzung nötigen Veranstaltungen getroffen haben. Die Widerkläger behaupten nun, um sich auf diesen Art. 4 berufen zu können, müssen die Widerbeklagten beweisen, daß sie bereits Benutzer der Erfindung gewesen seien, die bloße Feststellung, daß sie ebenfalls Erfinder seien, genüge nicht. Damals seien aber die Widerbeklagten noch nicht einmal im Besitz der ersten Muster von Gebrüder Baumann gewesen. Die Vorinstanz stellt tatsächlich fest, daß die Widerbeklagte zur Zeit der Patentanmeldung die Modelle zu den Karten bei den Gebrüder Baumann und den Widerklägern nicht nur bestellt haben, sondern daß auch solche Modelle wenigstens von Gebrüder Baumann, vor der Patentanmeldung wirklich hergestellt worden sind. In dieser Bestellung lag nun aber, wie die Vorinstanz richtig ausführt, eine Veranstaltung zum Gebrauche im Sinne des Patentgesetzes Art. 4 (siehe Amtliche Sammlung der bundesgerichtlichen Entscheidungen XVI, S. 423 Erw. 3). Ganz gleichgültig ist, ob die Widerbeklagten die Idee zur Erfindung selbständig gefaßt oder entlehnt haben, indem zur Anwendung von Art. 4 die Tatsache der Benutzung oder der Veranstaltung zur Benutzung vollständig genügt, wofür einfach auf die bereits angeführte Entscheidung des Bundesgerichtes (Amtliche Sammlung XVI, S. 423) verwiesen werden kann. Hienach sind die Kläger und Widerbeklagten berechtigt, die von ihnen als ihre eigene Erfindung geltend gemachten Karten mit durchgehenden Nuten herzustellen und in Verkehr zu bringen, nicht aber die von den Beklagten patentierten Karten mit Halbnuten; denn es steht tatsächlich fest, daß die beiden Neuerungen wenn sie auch im wesentlichen den gleichen Erfolg bezwecken in ihrer Darstellung doch einige Verschiedenheiten zeigen, und daß die Kläger nur den Anspruch gemacht haben, Halbschlitzte zu fabrizieren; die Vorinstanz bemerkt mit Recht, daß Art. 4 des Patentgesetzes als Ausnahmebestimmung gegenüber dem allgemeinen Grundsatz des Art. 3 desselben strikte zu interpretieren ist, wonach denn derjenige, welcher sich auf diesen Art. 4 berufen die betreffende Erfindung nur nach Maßgabe seiner Benutzung oder der Veranstaltungen zur Benutzung zur Zeit der Patentanmeldung verwenden darf.

8. Bezüglich der Frage endlich, inwieweit die Kläger den Gegenstand der von ihnen beanspruchten Erfindung auch durch Dritte herstellen zu lassen befugt seien, ist der Vorinstanz durchaus beizupflichten, daß nach der Natur der Sache auch die Herstellung durch Dritte insoweit gestattet ist, als sie vor der Patentanmeldung durch diese besorgt worden ist; daß dagegen diesen Dritten kein Recht zustünde, den Gegenstand der Erfindung etwa für sich oder andere Personen herzustellen

oder in Verkehr zu bringen. Demnach hat das Bundesgericht erkannt: Die Berufung beider Parteien wird als unbegründet erklärt und es wird daher die Nichtigkeitsklage bezüglich des ersten Patentanspruches gutgeheißen, bezüglich des zweiten Patentanspruches dagegen abgewiesen. Ebenso wird die Widerklage abgewiesen.

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