

## BGE 29 II 345

Bundesgericht (BGE), 1903-01-22, DE

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bge\\_29\\_II\\_345](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bge_29_II_345)

FR: ATF 29 II 345

IT: DTF 29 II 345

### Volltext

41. Arleil vom 2. Mai 1903 in Sachen Schweizerische Nähmaschinenfabrik, Kl. u. Ber.=Kl., gegen Gebrüder Gegauf, Bekl. u. Ber.=Bekl. Nichtigkeitsklage. — Patentfähige Erfindung. Verfahren sind nicht schlechthin unpatentierbar, sondern sie sind patentfähig, insoweit als sie durch Modelle darstellbar sind. Art. 1 Pat.-Ges. — Erfindung. — Neuheit der Erfindung. Art. 10 Ziff. 2 Pat.-Ges. A. Durch Urteil vom 22. Januar 1903 hat das Bezirksgericht Steckborn erkannt: Sei die Rechtsfrage: „Ist das von der beklagten Firma am 31. Januar 1896 aus „gewirkte schweizerische Patent Nr. 11,674 gerichtlich nichtig zu „erklären?“ verneinend entschieden. B. Gegen dieses Urteil hat die Klägerin rechtzeitig und in

richtiger Form die Berufung an das Bundesgericht erklärt mit den Anträgen 1. Die Klage sei sofort gutzuheissen; 2. Eventuell sei der von der Klägerin beantragten Oberrevisur, sowie der Einvernahme des Zeugen Liz Folge zu geben. C. In der heutigen Verhandlung vor Bundesgericht wiederholt und begründet der Vertreter der Klägerin das schriftlich gestellte Berufungsbegehren; der Vertreter der Beklagten beantragt Abweisung der Berufung und Bestätigung des angefochtenen Urteils. Das Bundesgericht zieht in Erwägung: 1. In tatsächlicher Hinsicht ist aus den Akten hervorzuheben: Die Inhaber der beklagten Firma, Gebrüder Gegauf in Steckborn, haben am 2. September 1893 das eidgenössische Patent Nr. 7281 erworben für eine „Stäffel=Saum= und Zierstichnähmaschine“, welche laut Patentanspruch u. a. durch die (näher beschriebene) Verwendung von „gerauhten Stofftransportbändern charakterisiert wird. Am 31. Januar 1896 haben sie ein weiteres Patent, Nr. 11,674, erwirkt für folgenden Patentgegenstand: „Metallkörper mit gerauhten Flächen, bei welchem die Rauhung „aus metallischem Korn besteht, welches in einem dünnen Überzug von Lotmetall, wie z. B. Zinn, sitzt.“ Im Jahre 1897 begann die Klägerin, Aktiengesellschaft „Schweizerische Nähmaschinenfabrik“ in Luzern, ebenfalls die Fabrikation von Transportbändern der genannten Art und setzte dieselbe, trotz Einsprache der Beklagten, fort. In der Folge strengte die Beklagte gegen sie eine Privatstrafklage wegen Patentrechtsverletzung an. Die Klägerin erhob als Strafbeklagte folgende Einreden: a. Der Strafklägerin fehle das Klagerecht, da sie die Bezeichnung der patentierten Fabrikate im Sinne von Art. 20 des B.=G. betreffend die Erfindungspatente unterlassen habe; b. die sub r. 11,674 patentierte Erfindung sei nicht neu, sondern schon im Patent Nr. 7281 enthalten; c. eventuell liege bei Patent Nr. 11,674 eine nach schweizerischem Recht patentfähige Erfindung nicht vor, indem es sich dabei lediglich um ein Verfahren handle. Durch Urteil vom 26. September 1899 sprach das Obergericht des Kantons Luzern als letzte kantonale Instanz die Strafbeklagte, gestützt auf Art. 20 Abs. 3 leg. cit., frei; das Bundesgericht aber erklärte die gegen dieses Urteil erhobene Kassationsbeschwerde der heutigen Beklagten durch Entscheidung vom 16. März 1900 (Amtl. Samml., Bd. XXVI, 1. Teil, Nr. 17) für begründet und wies die Streitsache zu neuer Behandlung an das Obergericht zurück. Im Verlaufe derselben sistierte das Obergericht am

2. März 1901 den Strafprozeß und setzte der Strafbeklagten im Sinne der vom Bundesgericht erteilten Weisung eine monatliche Frist an zur klageweisen Geltendmachung ihrer Nichtigkeitsreden gegenüber dem Patent Nr. 11,674 beim zuständigen Richter, mit der Androhung, daß im Versäumnisfalle die Rechtsbeständigkeit jenes Patentes als von ihr anerkannt betrachtet würde. Hierauf erhob jene zunächst innert der angesetzten Frist beim Bezirksgericht Luzern, sodann, nachdem sie von diesem, unter Bestätigung durch das Obergericht, wegen örtlicher Unzuständigkeit abgewiesen worden war, erst nach Ablauf jener Frist beim Bezirksgericht Steckborn die vorliegende Nichtigkeitsklage, indem sie die im Strafverfahren angewendeten Nichtigkeitsgründe (Mangel einer patentierbaren Erfindung; eventuell Mangel der Neuheit) geltend machte. Die Beklagte trug auf formelle, eventuell materielle Abweisung der Klage an. Das Bezirksgericht Steckborn hieß die formelle Einrede der Verwirkung des Klagerechtes gut, weil die Klage nicht innert der erwähnten richterlichen Frist an zuständiger Stelle angebracht worden sei; dieser Entscheidung wurde jedoch vom Bundesgericht auf Berufung der Klägerin durch Urteil vom 2. Mai 1902 (Amtl. Samml., Bd. XXVIII, 2, Nr. 37) als gegen Art. 10 des Patentgesetzes verstoßend, aufgehoben und die Sache zur Aktenvervollständigung und materiellen Erledigung an die kantonale Instanz zurückgewiesen. Hierauf holte diese zur Prüfung der angeführten Nichtigkeitsgründe ein Gutachten zweier Experten, Professor Rud. Escher in Zürich und Ingenieur Oskar Ohler in Aarau, darüber ein: a) ob das streitige Patent Nr. 11,674 „eine Erfindung oder nur ein Verfahren“ sei, b) falls eine Erfindung vorliege, ob diese neu, oder schon im Patent Nr. 7281 inbegriffen sei. Die Klägerin focht das Gutachten (dessen Begründung und Schlüsse, soweit erheblich, aus den nachfolgenden Erwägungen zu ersehen sind) an und verlangte eine Oberexpertise, sowie die

Einvernahme eines frühern Arbeiters der Beklagten, namens Liz, als Zeugen dafür, daß das Patent Nr. 11,674 keine neue Erfindung enthalte. Das Bezirksgericht verwarf jedoch diese Beweisansprüche und wies die Klage gestützt auf die Ausführungen des eingeholten Gutachtens durch das eingangs erwähnte Urteil ab. 2. Die vorliegende Patentnichtigkeitsklage wird rechtlich erster Linie auf die Behauptung gestützt, der Gegenstand des angefochtenen Patentes Nr. 11,674 stelle keine nach schweizerischem Recht patentierbare Erfindung dar. Nun ist zwar dieses Argument unter den Nichtigkeitsgründen in Art. 10 des Bundesgesetzes betreffend die Erfindungspatente nicht ausdrücklich erwähnt, muß aber, wie das Bundesgericht schon wiederholt entschieden hat (vgl. Amtl. Samml., Bd. XXVI, 2. Teil, Nr. 32 Erw. 2 und die dortigen Citate), nach der Vernunft des Gesetzes als unter Ziffer 1 jenes Artikels inbegriffen erachtet werden. Die Klägerin macht zur Begründung derselben ausschließlich geltend, das streitige Patent beziehe sich auf ein Verfahren; Verfahren aber entbehren gemäß Art. 1 leg. cit. der Patentfähigkeit. Dieser Einwand erweist sich jedoch nach seinem Wortlaut ohne weiteres als unzutreffend. Das citierte Patentgesetz spricht nicht etwa den Grundsatz aus, daß Erfindungen, die in einem Verfahren bestehen, deswegen schlechthin von der Patentierung ausgeschlossen seien es stellt vielmehr in Art. 1 hinsichtlich des Charakters der patentfähigen Erfindung (soweit hier von Belang) lediglich auf das Erfordernis ab, daß dieselbe durch Modell darstellbar sein muß. Demnach sind naturgemäß auch „Verfahren“ d. h. Herstellungsarten von Produkten als solche des Patentschutzes fähig, sofern sie in ihrer Wesenheit körperlich zur Anschauung gebracht werden können. Jenes gesetzliche Requisite aber ist vorliegend gegeben. Allerdings darf dies nicht schon aus dem Umstand geschlossen werden, daß die durch den „Patentanspruch“ als Gegenstand des streitigen Patent

bezeichneten „Metallkörper mit (näher charakterisierten) gerauhten Flächen“ in der Patenterkunde auf Grund ihrer Beschreibung vermittelt Zeichnung dargestellt und außerdem in körperlicher Ausführung hinterlegt worden sind, da dem schweizerischen Patentamt nach dem System des citierten Patentgesetzes die Kompetenz zu sachlicher Prüfung und Beurteilung der angemeldeten Erfindungen und eingereichten Modelle fehlt und daher die Rechtsgültigkeit des Patentes allgemein, folglich auch mit Bezug auf das in Rede stehende Erfordernis, durch die Patentverleihung keineswegs festgestellt wird. Dagegen kann über die Existenz jenes Erfordernisses nach dem im Prozesse eingeholten Sachverständigen-Gutachten kein Zweifel bestehen. Die Experten haben — in soweit durchaus zutreffender Erledigung der ihnen zukommenden Aufgabe — die Frage technischer Natur, ob die vorliegende Erfindung durch Modell darstellbar sei, eingehend geprüft und in überzeugender Weise bejaht. Sie gelangen nämlich gestützt u. a. auf ein tatsächlich vorgenommenes Experiment, im Wesentlichen zu dem Schlusse: Die Erfindung betreffe allerdings ein Verfahren; dieses aber werde durch die patentierten Objekte so deutlich zur Darstellung gebracht, daß danach seine Durchführung, somit die Nachahmung des Patentes, einem Fachmanne möglich sei. Damit nun ist die gesetzlich erforderte Darstellbarkeit der Erfindung durch Modell nachgewiesen. 3. Sollte aber die Klägerin mit dem in Rede stehenden Nichtigkeitsargument weiterhin auch die übrigen gesetzlichen Voraussetzungen der rechtsgültigen Patentverleihung (Art. 1 leg. cit.) abgesehen vom Erfordernis der Erfindungsneuheit, welches separat bestritten ist (vgl. Erw. 4 unten) — in Abrede stellen wollen, was allerdings nach der im Vorstehenden behandelten, einseitigen Begründung jenes Argumentes zweifelhaft erscheinen mag, so muß vorab das Requisite gewerblicher Verwertbarkeit der Erfindung als außer Frage stehend bezeichnet werden. Einerseits nämlich ergibt sich aus den Akten, daß die Klägerin selbst seit 1897 den Gegenstand des streitigen Patentes in der Form von Stahltransportbändern bei der Nähmaschinenfabrikation verwendet hat; andererseits bestätigen die Experten, daß die ihnen vorgelegten Transportwalzen und -Bänder ihren Zweck, welcher, wenn auch in der Patentschrift nicht ausdrücklich erwähnt, offenbar vorab auf den Transport von Stoffen und Geweben geht, zweifellos erfüllen können. Kann es sich demnach nur noch fragen, ob überhaupt in casu eine Erfindung im Sinne des Patentgesetzes vorliege, so ist auch dies mit den Experten zu bejahen. Immerhin darf in diesem Punkte nicht ohne weiteres auf die gesamten

Ausführungen ihres Gutachtens abgestellt werden; denn es handelt sich dabei um die Auslegung eines Rechtsbegriffes, dessen richtige Anwendung im konkreten Falle dem Richter zwar regelmäßig, so auch vorliegend, nur an Hand tatsächlicher Aufklärung durch die technischen Sachverständigen möglich sein wird, jedoch keineswegs lediglich technischen Grundsätzen, also der ausschließlichen Kompetenz von Sachverständigen untersteht, wie die Vorinstanz nach ihrer zu allgemein gehaltenen, übrigens auch infolge Gegenüberstellung der Begriffe „Erfindung“ und „Verfahren“ gemäß dem früher gesagten, unrichtigen Anweisung (Frage 1) an die Experten rechtsirrtümlich anzunehmen scheint. Daher ist vielmehr von der durch die bundesgerichtliche Praxis (vgl. insbesondere die Entscheidungen i. S. Müller gegen Goar, Amtl. Samml., Bd. XVI, Nr. 85 Erw. 4; i. S. Honer gegen Schatz, Bd. XXV, 2. Teil, Nr. 121 Erw. 2, S. 996) in Ermangelung einer gesetzlichen Definition statuierten Grundsätzen auszugehen, wonach das Wesen der Erfindung in einem schöpferischen Gedanken liegt, durch welchen, mit Überwindung einer gewissen technischen Schwierigkeit, ein neuer technischer Nutzeffekt geschaffen, oder ein bereits bekannter derartiger Effekt auf neuem Wege, der einen Fortschritt der

Technik darstellt, erreicht wird. Dieser letzte Fall aber muß vorliegend als gegeben angenommen werden: Die Experten stellen — nach einer an sich rechtlich unmaßgeblichen Erörterung über den Begriff der Erfindung — auf Grund ihrer Fachkenntnisse, somit für den Richter verbindlich, fest, daß die dem streitigen Patentanspruch wesentliche Idee: Die Rauhung von Metallgegenständen durch Auflöten von Metallkörnern zu bewirken, neu sei und einen gewissen Grad von Scharfsinn und besonderem Geschick voraussetze. Somit kann sie jedenfalls nicht bloß als eine im gewöhnlichen Gewerbebetrieb vorkommende, handwerksmäßige und daher patentrechtlich irrelevante Neuerung gelten, sondern muß als wirklicher technischer Fortschritt bezeichnet werden. 4. Erscheint die streitige Erfindung an sich nach dem Gesagten als patentfähig, so ist ferner zu untersuchen, ob der von der Klägerin in zweiter Linie, eventuell, behauptete Patentnichtigkeitsgrund mangelnder Neuheit derselben (Art. 10 Ziff. 1 leg. cit.) gegeben sei. Nun macht die Klägerin in dieser Hinsicht geltend, daß diese Erfindung, für welche Patent Nr. 11,674 erwirkt wurde, bereits im Patent Nr. 7281 auf die Nähmaschine der Beklagten enthalten sei, indem die vorliegend patentierten „Metallkörper mit gerauhten Flächen“ mit den dort als charakteristischen Bestandteil jener Maschine erwähnten Stofftransportbändern identisch seien; daß dieselbe daher infolge Veröffentlichung der Patentschrift Nr. 7281 und praktischer Verwendung ihres Gegenstandes speziell jener Bänder zur Zeit der Anmeldung des Patent Nr. 11,674 im Sinne von Art. 2 des Patentgesetzes bekannt gewesen sei. Allein diese Argumentation geht fehl. Schon aus der Vergleichung der beiden Patentschriften ergibt sich, daß die Stofftransportbänder des früheren Patent von den Metallkörpern des späteren in dem hier maßgebenden Merkmal der Rauhung wesentlich verschieden sind, da diese Rauhung bei jenen vermittelt Schmirl, bei diesen durch Auflöten von Metallkörnern erreicht wird. Dazu kommt, daß die Experten, wie schon früher erwähnt, das letztere Verfahren als neu bezeichnen und ausdrücklich einen Zusammenhang der beiden Patente verneinen. Da nun die Klägerin eine anderweitige Notorietät der streitigen Erfindung, als die angeblich auf jenem Zusammenhang beruhende, selbst nicht behauptet, so muß auch der vorliegende Nichtigkeitseinwand als unbegründet verworfen werden. 5. Die bisherigen Erwägungen führen zu sofortiger Abweisung der Klage, somit des prinzipiellen Berufungsantrages. Es geht aus ihnen hervor, daß schon die vorliegenden Akten zur Entscheidung der Streitsache genügen, daß speziell das angefochtene Gutachten, soweit ihm überhaupt rechtliche Bedeutung zukommt, als durchaus klar und einwandfrei erscheint. Damit ist das eventuelle Berufsbegehren um Rückweisung der Sache zu der beantragten Aktenvervollständigung implicite widerlegt. Demnach hat das Bundesgericht erkannt: Die Berufung der Klägerin wird abgewiesen und damit das angefochtene Urteil des Bezirksgerichtes Steckborn vom 22. Januar 1903 in allen Teilen bestätigt.

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