

## **BGE 30 II 339**

Bundesgericht (BGE), 1903-11-20, DE

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bge\\_30\\_II\\_339](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bge_30_II_339)

FR: ATF 30 II 339

IT: DTF 30 II 339

### **Volltext**

41. Urteil vom 27. Mai 1904 in Sachen Stalder, Kl., W.-Bekl. u. Ber.-Kl., gegen Mac Cormick Harvesting Machine Company, Bekl., W.-Kl. u. Ber.=Bekl. Erfindungsqualität: Erfindungsgedanke, Erfindungsproblem, oder Lösung des Erfindungsgedankens ? Art. 1; 10 Ziff. 4 Pat.-Ges. A. Durch Urteil vom 20. November 1903 hat das Handelsgericht des Kantons Zürich über die Rechtsbegehren: a) der Hauptklage: 1. Der Beklagten sei die Nachahmung der dem Kläger in Patent Nr. 13,856 geschützten Mähmaschine, die Feilbietung und der Verkauf der nachgeahmten Maschinen gerichtlich zu untersagen, unter Androhung der in Art. 25 des Pat.=Ges. vorgesehenen Straffolgen; 2. die Beklagte sei verpflichtet, dem Kläger 20,000 Fr. nebst Zins à 5 % seit dem Datum der Weisung (1. Juli 1902) zu bezahlen, eventuell eine nach richterlichem Ermessen, eventuell in Verbindung mit einem Beweisverfahren festzustellende Schadensersatzsumme 3. es seien die auf Schweizergebiet lagernden Maschinen der Beklagten zu konfiszieren, ebenso die sämtlichen für die Feilhaltung und den Verkauf auf Schweizerboden berechneten Prospekte, Preis-courants u. s. w., überhaupt alle Reklamemittel;

4. der Kläger sei als berechtigt zu erklären, das Urteil auf Kosten der Beklagten ein Mal in 2—3 schweizerischen Zeitungen zu publizieren; b) der Widerklage: 1. Das klägerische Patent Nr. 13,856 sei, soweit es das Prinzip der automatischen Ein- und Ausschaltung des Getriebes zum Gegenstand hat, als nichtig zu erklären; 2. das klägerische Patent sei, soweit es in der Detailkonstruktion der Maschine mit der Konstruktion der von der Beklagten fabrizierten Maschinen übereinstimmt, als nichtig zu erklären; — erkannt 1. Die Klage wird abgewiesen. 2. Die Widerklage wird insofern gutgeheissen, daß die Gültigkeit des schweizerischen Patentes des Klägers Nr. 13,856 auf die in demselben bezeichnete Konstruktion beschränkt wird. B. Gegen dieses Urteil hat der Kläger rechtzeitig und in richtiger Form die Berufung an das Bundesgericht eingelegt, mit dem Antrage auf Guttheilung der Klage. C. In der heutigen Verhandlung wiederholt der Vertreter des Klägers diesen Berufungsantrag, wobei er denselben dahin präzisiert, daß eventuell zunächst in einem Vorurteil über das prinzipielle Klagebegehren 1 und über die Widerklage entschieden werde im Sinne der grundsätzlichen Feststellung der Schadenersatzpflicht der Beklagten, und daß weiter eventuell, für den Fall der Nichtliquidität des Schadenersatzanspruchs nach Art und Umfang, ein Beweisverfahren eingeleitet werde, vor Bundesgericht oder durch Rückweisung an die Vorinstanz. Er anbietet dabei den Beweis durch Zeugen, Urkunden und Expertise, letztere namentlich zum Beweis der Gleichartigkeit der Konstruktion beider Maschinen und der Neuheit der klägerischen Maschine. Er anbietet auch die Vorweisung der Maschine auf Verlangen des Gerichts. Der Vertreter der Beklagten trägt auf Bestätigung des angefochtenen Urteils an. Für den Fall der Rückweisung behält er sich ausdrücklich das Protokoll über die Frage der Neuheit des klägerischen Patentes offen. Das Bundesgericht zieht in Erwägung: 1. Der Kläger, der sich mit der Herstellung und dem Betrieb landwirtschaftlicher Maschinen, speziell auch von

Mähmaschinen, befaßt, ist Inhaber des eidgenössischen Patentes Nr. 13,856, vom 24. Mai 10. August 1897, für eine Mähmaschine. Nach der Patentbeschreibung ist Gegenstand der Erfindung „eine Mähmaschine, welche vermöge mechanischer Mittel gestattet, daß sich die Ein- und Ausrückung des Triebwerkes infolge der Einwirkung des Senkens und Hebens des Schneideapparates vollzieht“. Laut der Patentbeschreibung mußte nämlich bei allen bisherigen Mähmaschinen das Triebwerk unabhängig vom Heben des Schneideapparates ausgerückt werden, was die Manövrierfähigkeit bedeutend erschwerte. Die Patentbeschreibung enthält eine beispielsweise Ausführung der mechanischen Einrichtung zur Erreichung des Erfindungszweckes. Der Patentanspruch ist dahin formuliert: „Mähmaschine, dadurch gekennzeichnet, daß die Hebe- und Senkvorrichtung für den Schneideapparat durch mechanische Mittel derart mit der Triebvorrichtung in Verbindung steht, daß infolge Hebens bzw. Senkens des Schneideapparates die Triebvorrichtung aus- bzw. eingerückt wird. Zum Verständnis dieses Erfindungsgedankens des Klägers mag folgendes bemerkt sein: Die Mähmaschinen werden in der Form eines zweirädrigen Gespannes gebaut, an dessen Seite rechts das Schneidmesser angebracht ist. Die Einrichtungen sind derart getroffen, daß alle maschinellen Funktionen durch den auf dem Bocke sitzenden Leiter des Vehikels veranlaßt werden, und zwar mittelst Bewegung von Hand- und Fußhebeln, die vom Bocke aus erreichbar sind. Das Schneidmesser ist dabei im wesentlichen so konstruiert, daß an einer gerade verlaufenden Stange in gleichmäßigen Abständen eine Mehrzahl von Zähnen (Fingern) befestigt sind, welche das Gras zu erfassen sollen, und daß zu jedem Zahn ein Messer angeordnet ist, welches durch rasche Hin- und Herbewegung in der zwischen den Zähnen befindlichen Lücke das Abschneiden des Grasses bewirkt. Letztere Bewegung muß durch eine mechanische Vorrichtung geschehen, einer weiteren solchen bedarf es, um den Abstand des Schneidebalkens vom Erdboden genau zu fixieren (zur Regulierung des Grasschnittes), und endlich eines Mechanismus, der gestattet, den Schneidebalken aus der horizontalen Lage, in der er sich beim Schneiden des Grasses befindet, in die Höhe zu heben, teils behufs

Reinigung von Grasresten, Steinchen u. dgl., hauptsächlich aber, um Hindernissen, wie Baumstrüngen u. dgl., auszuweichen. Die Vorrichtung für die Bewegung der Messer des Schneidebalkens war nun, wie es scheint, früher derart beschaffen, daß die Messer automatisch in Funktion traten, wenn die Räder des Vehikels sich bewegten, also namentlich beim Zug, und die Bewegung mit dem Stillstehen der Räder aufhörte. Da aber das Hin- und Herbewegen der Messer, wenn die Maschine nicht für den Grasschnitt funktionieren, z. B. gereinigt werden sollte, was mit den Händen geschieht, für den bedienenden Arbeiter eine Gefahr in sich schloß, mußte dieselbe von den Rädern unabhängig gemacht, also ausgeschaltet werden können, und dies geschah nun bei den Mähmaschinen älterer Konstruktion mittelst eines besondern, beim Bock angebrachten Hand- oder Fußhebels. Wenn dann aber die rechtzeitige Bedienung dieses Hebels versäumt wurde, was bei der mannigfachen Inanspruchnahme des auf dem Bocke Sitzenden, insbesondere auch durch die Zugtiere, etwa vorkommen konnte, so war infolgedessen die Gefahr für den Schneidebalken reinigen den Arbeiter, der jenes Versäumnis nicht so leicht bemerken konnte, um so größer. Der Kläger will nun durch seine zum Patent angemeldete Erfindung den genannten Übelstand beseitigen und gleichzeitig den Mechanismus und dessen Bedienung vereinfachen. Unterm 16. Juni 1897 ist ihm für eine „Mähmaschine mit gleichzeitigem Ausrücken des Triebwerkes beim Heben der Messer auch das deutsche Patent Nr. 95,850 erteilt worden, dessen Patentanspruch 1 mit dem

Anspruch des schweizerischen Patentes identisch ist, während Patentanspruch 2 eine spezielle Ausführungsform enthält. Maschinen der in seinem Patent beschriebenen Art bringt der Kläger unter der Bezeichnung „Automatik in den Handel. Die Beklagte, welche in Chicago, Nordamerika, die Fabrikation landwirtschaftlicher Maschinen im großen Maßstabe betreibt und in Zürich eine Zweigniederlassung besitzt, verkauft in der Schweiz insbesondere einen Spezialtyp von Mähmaschinen unter dem Namen „Vertikal“. Diese Benennung nimmt darauf Bezug, daß bei dieser Maschine der Schneidebalken senkrecht (90°) gehoben wird, also das Ausweichen von Hindernissen (z. B. Bäumen) in vollem Maße gestattet, während bei der klägerischen „Automatik die Hebung nur bis auf Mittelhöhe (zirka 45°) geschieht. Darin aber stimmt die beklagte „Vertikal mit der klägerischen „Automatik überein, daß auch bei jener die Aus- und Einschaltung des Schneidmessers automatisch durch Heben und Senken des Schneidebalkens erfolgt. Da der Kläger im Vertriebe dieser Mähmaschine eine Verletzung seines schweizerischen Patentes erblickt, hat er gegen die Beklagte Klage mit den aus Fakt. A ersichtlichen Rechtsbegehren erhoben, worauf die Beklagte mit den ebenfalls dort wiedergegebenen Rechtsbegehren der Widerklage geantwortet hat. 2. Die Begründung der Widerklage, von deren Entscheidung das Schicksal der Hauptklage abhängt, läßt sich kurz dahin zusammenfassen: Erstens sei die angebliche Erfindung des Klägers nicht patentierbar, namentlich nicht nach schweizerischen Patentgesetz, indem nur ein Erfindungsproblem, ein Erfindungsgedanke, nicht aber eine konkrete Ausführungsform, den Gegenstand des Patentes bilde, was unzulässig sei; in dieser allgemeinen Form sei daher die „Erfindung“ auch nicht gewerblich verwertbar und nicht durch Modell darstellbar. Sodann mangle der klägerischen „Erfindung“ das Erfordernis der Neuheit, wofür namentlich auf Publikationen in amerikanischen Fachzeitschriften (Official Gazette of the United States Office) abgestellt werde. Endlich sei der Kläger auch nicht der Urheber der „Erfindung“. Des weitern, Identität der von ihr in den eventuell, hat die Beklagte die Handel gebrachten Mähmaschine „Vertikal“ mit der klägerischen Mähmaschine „Automatik, und somit die Tatsache der Nachahmung bestritten. Die Vorinstanz ist zu ihrem eingangs mitgeteilten Urteile dadurch gelangt, daß sie zunächst den Patentgegenstand, soweit er im Patentanspruch zum Ausdruck kommt und jede Ausführungsform der Verbindung des Schneideapparates mit der Triebvorrichtung durch mechanische Mittel zum Zwecke der Aus- und Einschaltung der Triebvorrichtung beim Heben bzw. Senken des Schneideapparates umfaßt, als bloßes Problem, als bloßes Erfindungsergebnis, bezeichnet und daher als nicht patentierbar erklärt, und sodann — ohne Erörterung der Frage der Neuheit des klägerischen Patentes — ausführt, ein Beweis für die wesentliche Identität der Mähmaschine der Beklagten mit der hienach

einzig zu schützenden speziellen Konstruktion der klägerischen Mähmaschine liege nicht vor. 3. Das Bundesgericht hat sich, bei der Überprüfung dieses Urteils des Handelsgerichts, auf die Frage zu beschränken, ob und inwieweit im Gegenstande des Patentes eine „Erfindung“ im Sinne des schweizerischen Patentgesetzes liege, — eine Frage, welche nach ständiger Praxis beim sogenannten Anmelde-System des schweizerischen Patentgesetzes zum Gegenstand einer Nichtigkeitsklage oder Einrede gemacht werden kann. Beim Entscheide dieser Frage sind im vorliegenden Falle verschiedene Seiten des Erfindungsbegriffes: so das Vorhandensein einer schöpferischen Idee, die Überwindung wesentlicher technischer Schwierigkeiten und die Erreichung eines neuen technischen Nutzeffektes, nicht streitig und auch von der Beklagten anerkannt, indem sie erklärt hat, die spezielle, im Patente aufgeführte Ausführungsform, die Konstruktion, nicht anzufechten,

sofern das Gericht finden sollte, daß ihre Mähmaschine „Vertikal“ mit derjenigen des Klägers nicht identisch sei. Die Vorinstanz hat aus dem Grunde, weil sie zur Annahme einer Verschiedenheit beider Konstruktionen gelangt, die Frage der grundsätzlichen Patentierbarkeit der klägerischen Detailkonstruktion nicht untersucht. Dagegen geht die Vorinstanz mit der Beklagten davon aus, die geistige Arbeit des Erfinders sei, soweit sie nicht in der speziellen Ausführungsform, die das Patent aufführt, zur Anschauung gebracht sei, nicht vollendet, es sei beim Erfindungsproblem geblieben, die Lösung des Problems liege — abgesehen von jener speziellen Ausführungsform - nicht vor. Zwar gibt die Vorinstanz zu, daß die Tätigkeit des Klägers nicht bei der bloßen Spekulation stecken geblieben sei, bei der bloßen Frage, wie dem Nachteil, der darin besteht, daß die Bewegung der Räder des Gespannes das Einschalten der Messer bewirkt, abgeholfen werden könne, der Patentanspruch gehe weiterhin darauf, daß die Messertriebvorrichtung mit der Hebe- und Senkvorrichtung des Schneideapparates in Verbindung stehe, und zwar durch mechanische Mittel. Allein gerade in diesem Gedanken der mechanischen Verbindung sei lediglich das Erfindungsergebnis, das Erfindungsproblem, zu erblicken. In dieser entscheidenden Erwägung kann nun der Vorinstanz nicht beigestimmt werden. Richtig ist zwar, daß das bloße Problem, die Stellung der Aufgabe, nicht patentierbar ist, daß vielmehr Gegenstand des Patentes nur die Lösung bilden kann, und zwar, nach dem System des schweizerischen Gesetzes, eine Lösung, welche durch Modell darstellbar ist (Art. 1, 10 Ziff. 4). Allein in der Frage, was als Problem und was als Lösung anzusehen ist, irrt die Vorinstanz, indem sie zum Problem in casu nicht nur die Aufgabe, das Messertriebwerk gleichzeitig automatisch mit der Hebevorrichtung auszuschalten sondern auch die dazu vorgesehene durch mechanische Mittel erreichte Verbindung des Messertriebwerkes mit der Balkenhebevorrichtung, durch die nach dem Patentanspruch ein automatisches Ein- und Ausschalten erfolgen soll, rechnet. Dies ist unrichtig nur das erstere ist Problem, das letztere dagegen Lösung. Allerdings gibt diese Lösung nicht das Detail der konstruktiven Ausführung an; es ist nur beispielsweise angegeben, wie diese Ausschaltung des Triebwerkes durch das Heben des Schneidebalkens technisch ausgeführt werden muß, und es fragt sich, ob die Erfindung so umschrieben werden kann, daß nur das allgemeine Lösungsprinzip ohne spezielle Ausführungsform wieder gegeben wird, sodaß alles Nachahmung sein kann, was dieses Prinzip verletzt, auch wenn die Konstruktion eine andere ist, vorausgesetzt nur, daß nicht in letzterer selber wieder Momente, die den Begriff der Erfindung erfüllen, enthalten sind. Mit Hartig (Studien in der Praxis des kaiserl. Pat.=Amtes, S. 132, 151) ist nun davon auszugehen, daß bei Patentierung von Maschinen das wesentliche, das, worauf sich die Erfindung richtet, in der Regel nicht die einzelnen konstruktiven Teile sind, sondern der ganze Arbeitsprozeß, der Arbeitsgang. Von dieser Auffassung aus gelangt man dazu, anzuerkennen, daß zwar ein bloßes Problem nicht patentierbar ist, daß aber die im Patente darzustellende Lösung nicht solche Einzelheiten der Ausführung wiederzugeben braucht, auf die es bei der Erzielung des Erfindungsergebnisses nicht ankommt, die nach bekannten Regeln der Technik so oder anders gestaltet werden können, vielmehr eine allgemeine Lösung genügt, sofern diese durch Sachverständige ausführbar und, wie für das schweizerische Patentgesetz hinzugefügt werden muß, durch Modell darstellbar ist; alsdann umfaßt diese allgemeine Lösung alle die

jenigen Ausführungsformen des Problems, die nicht selbst wieder eine technische Neuheit (Eigenartigkeit) und einen wesentlichen technischen Fortschritt enthalten (vgl. Schanze, Problem, Prinzip und Hypothese, in Gew.=Rechtsschutz und Urheberrecht, Bd. III, S. 161, spez. S. 165 f.). Hiernach liegt eine Erfindung erst dann vor, wenn die Lösung des Problems,

das sich die Erfindung stellt, soweit in die Einzelheiten dargelegt ist, daß die Ausführung jedem Sachverständigen mit den hergebrachten Mitteln der Technik möglich ist; oder m. a. W.: Die Darstellung der Erfindung gibt dann nicht nur ein Problem wieder, sondern eine Lösung, wenn in dieser Darstellung alle die wesentlichen Momente gegeben sind, welche dem Sachverständigen die Ausführung, unter Verwendung irgend eines zur Erzielung der Lösung bekannten technischen Ausführungsmittels, ermöglichen. Ob dies beim streitigen Patente zu treffen, hat die Vorinstanz nicht geprüft, und es könnte sich fragen, ob nicht die Sache schon zur Entscheidung hierüber an sie zurückzuweisen sei. Indessen muß ohne weiteres Beweisverfahren an Hand des streitigen Patentbeschlusses selber als festgestellt erachtet werden, daß in casu auf Grund der Patentbeschreibung, unter Weglassung der beispielsweise angegebenen Konstruktion, jedem Sachverständigen die Ausführung möglich ist. Wenn die Vorinstanz gegen die hier entwickelte Auffassung vom Wesen der Erfindung gegenüber dem Erfindungsproblem geltend macht, hienach würde das Monopol des Erfinders eine Mehrheit von Ausführungsmöglichkeiten umfassen und damit würde die Freiheit des technischen Schaffens in unzulässiger Weise eingeschränkt, so übersieht sie, daß das Patent zwar alle diejenigen Ausführungsmöglichkeiten der Erfindung umfaßt, welche, wie die beispielsweise angegebene, die bloße Verwendung bekannter technischer Handgriffe enthalten, — aber auch nur diese, und daß ein konkretes Ausführungsmittel selbst wieder Gegenstand einer Erfindung sein kann. Mit Recht weist ferner der Kläger zur Entkräftung des Nichtigkeitsgrundes des Nichtvorhandenseins einer Erfindung auf sein deutsches Patent hin, bei dem nicht nur eine spezielle Ausführungsform, sondern das allgemeine Lösungsprinzip in einem besondern Patentanspruch geschützt ist; und es darf wohl im Anschlusse hieran noch darauf verwiesen werden, daß auch die Erteilung des Patentbeschlusses durch das schweizerische Patentamt, die ja immerhin nach einer gewissen Prüfung erfolgt (vergl. Art. 17 Pat.=Ges.), den Gedanken, daß die Erfindung im Stadium des Problems stecken geblieben sei, eher hätte ausschließen sollen. Schon an diesem Umstande scheitert wohl auch der Standpunkt der Beklagten, die Erfindung des Klägers sei nicht durch Modell darstellbar, der ja übrigens durch die Vorlage des (beispielsweisen) Modells durchaus widerlegt ist. 4. Kann so der Vorinstanz in der entscheidenden Erwägung: der Frage des Vorhandenseins einer Erfindung im ganzen Umfange des Patentbeschlusses, nicht beigegeben werden, so sind dagegen noch die übrigen Einreden, die die Beklagte gegen die Rechtsbeständigkeit des Patentbeschlusses erhoben hat, so vor allem die Einrede der Nichtneuheit im Sinne der Offenkundigkeit (vergl. über den Unterschied von Neuheit im Sinne der Eigenartigkeit, also als eines Begriffsmerkmals der Erfindung, und im Sinne des Nichtbekanntseins: Spiro, in Zeitsch. f. schweiz. Recht, N. F., Bd. XX, S. 396, und Schanze, Schweiz. Pat.=Recht, S. 7), zu prüfen. Da die Vorinstanz hierüber zwar verhandelt, aber nicht entschieden hat und zur Entscheidung eine Ergänzung der Akten nötig ist, ist die Sache zur neuen Verhandlung und Entscheidung, eventuell auch über das Quantitativ des Entschädigungsanspruches des Klägers und alle weiteren streitigen Punkte, unter Aufhebung des angefochtenen Urteils an die Vorinstanz zurückzuweisen (Art. 82 Abs. 2 OG). Demnach hat das Bundesgericht erkannt: In Gutheißung der Berufung des Klägers wird das Urteil des Handelsgerichts des Kantons Zürich vom 20. November 1903 aufgehoben und die Sache zu neuer Verhandlung und Entscheidung an dieses Gericht zurückgewiesen.