

Waare und die stattgefundenen Reklamation hinlänglich substantiiert und die für das behauptete Versprechen einer Kommission anerbotenen Beweise erheblich und prozeßualisch statthaft seien u. s. w., nicht ausgesprochen. In allen diesen Richtungen ist aber nicht nur eidgenössisches Privatrecht sondern auch kantonales Prozeßrecht maßgebend. Die einschlägigen Fragen des kantonalen Prozeßrechtes können nun aber sachgemäß nicht vom Bundesgericht, sondern sie müssen vom kantonalen Gerichte entschieden werden. Es erscheint daher als geboten, die Sache, nach Aufhebung des vorinstanzlichen Urtheils, zu weiterer Beurtheilung auf Grund der heutigen Entscheidung an die Vorinstanz zurückzuweisen. Art. 30 D.=G. sieht freilich ein solches Verfahren nicht ausdrücklich vor; allein es darf wohl das Gesetz, welches ja überhaupt die Materie nicht erschöpfend regelt, in dem Sinne ergänzt werden, daß das Bundesgericht zu Rückweisung der Sache an die kantonale Vorinstanz zu erneuter Beurtheilung dann befugt ist, wenn eine sachgemäße Entscheidung ohne vorherige Lösung kantonalrechtlicher Fragen durch das kantonale Gericht nicht als möglich erscheint.

Demnach hat das Bundesgericht  
erkannt:

Das angefochtene Urtheil der Appellationskammer des Obergerichtes des Kantons Zürich wird aufgehoben und die Sache zu erneuter Beurtheilung auf Grund der gegenwärtigen Entscheidung an die Vorinstanz zurückgewiesen.

#### IV. Erfindungsschutz. — Brevets d'invention.

85. Urtheil vom 12. Juli 1890 in Sachen  
Müller gegen Coar.

A. Durch Urtheil vom 17. Mai 1890 hat das Civilgericht des Kantons Baselstadt erkannt: „Die Klage ist abgewiesen. „Das klägerische Erfindungspatent Nr. 306 vom 2. Januar 1889 betitelt „Unterkleider mit doppeltem Rücken zum Schutze

„der Wirbelsäule und des Kreuzes“ wird nichtig erklärt. Widerkläger ist ermächtigt, dieses Urtheil auf Kosten des Widerbeklagten „im Register des eidgenössischen Amtes für gewerbliches Eigenthum eintragen zu lassen. Mit seinem Begehren um weitere Publikation des Urtheils ist er abgewiesen. Kläger und Widerbeklagter „trägt die ordinären und extraordinären Kosten des Prozeßes. „Die Urtheilsgebühr wird festgesetzt auf 30 Fr.“

B. Gegen dieses Urtheil ergriff der Kläger und Widerbeklagte die Weiterziehung an das Bundesgericht. Bei der heutigen Verhandlung beantragt sein Vertreter, es seien, in Abänderung des vorinstanzlichen Urtheils, dem Kläger seine Klagebegehren zuzusprechen und die Widerklage abzuweisen und demnach zu erkennen.

1. Es sei dem Beklagten gerichtlich zu untersagen, Unterkleider mit doppeltem Rücken, wie sie laut klägerischem Patent Nr. 306 des eidgenössischen Amtes für geistiges Eigenthum geschützt sind, zu fabriciren und zu verkaufen.

2. Es sei der Beklagte zu einer Entschädigung von 1000 Fr. für den dem Kläger bis Ende 1889 bereits verursachten Schaden zu verurtheilen. Kläger sei berechtigt, das Urtheil auf Kosten des Beklagten in zwei hiesigen Zeitungen und dem schweizerischen Handelsamtsblatte zu veröffentlichen, unter Kosten- und Entschädigungsfolge. Dagegen trägt der Anwalt des Beklagten darauf an, es sei in Bestätigung des vorinstanzlichen Urtheils die Klage abzuweisen und die Widerklage auf Kassation des Patentes Nr. 306 zuzusprechen unter Kosten- und Entschädigungsfolge.

Das Bundesgericht zieht in Erwägung:

1. Johann Müller-Hoffmann, Kaufmann in Basel erhielt am 2. Januar 1889 ein schweizerisches Patent (Nr. 306) für eine Erfindung von „Unterkleidern mit doppeltem Rücken zum Schutze der Wirbelsäule und des Kreuzes.“ Der „Patentanspruch“ lautet: „Gestricke oder gewirkte Unterkleider, welche am Rücken respektive „an der hintern Seite mit einer Verdoppelung respektive Fütterung „versehen sind, zum Schutze der Wirbelsäule und des Kreuzes, „wie oben beschrieben und auf beiliegender Zeichnung angegeben „ist.“ In der Patentschrift ist bemerkt: „Die Erfindung bestehe „wesentlich in der Anbringung einer Verdoppelung respektive „Fütterung des Stoffes am Rücken respektive hintern Seite der

„Unterkleider, so daß über der Wirbelsäule und dem Kreuze eine genügende Menge Stoff vorhanden ist, um den Schweiß von diesem Theile des menschlichen Körpers rasch aufzusaugen und damit der lästigen Erkältung der Wirbelsäule und des Kreuzes gänzlich vorzubeugen.“ Er belangte den Beklagten St. Goar-Zeender wegen Patentbruchs, weil derselbe diese Erfindung nachgeahmt und geschäftsmäßig ausgenützt habe. Der Beklagte gab zu, daß er wollene Unterkleider, wie sie im klägerischen Patente beschrieben seien, fertige und in den Handel bringe; er beantragte indes Abweisung der Klage und trug seinerseits widerklagsweise auf Nichtigerklärung des klägerischen Patentes Nr. 306 an, indem er wesentlich vorbrachte: Bei den vom Kläger fabrizirten Unterkleidern handle es sich nicht um eine Erfindung im technischen Sinne des Wortes, sondern höchstens um eine Kombination in der Zusammensetzung eines Kleidungsstückes, wie sie jeder Schneider nach handwerksmäßiger Gepflogenheit täglich vornehme. Die angebliche Erfindung des Klägers sei auch nicht neu. Der Beklagte, wie zahlreiche andere Fabrikanten haben, wofür Zeugenbeweis anerboden werde, schon seit mehreren Jahren wollene Unterkleider mit doppeltem Rücken angefertigt, ihre Erstellung sei zur Zeit der Anmeldung des klägerischen Patentes jedem Sachverständigen bekannt und möglich gewesen. Der Kläger sei auch gar nicht der Urheber der Erfindung. Im Laufe des Verfahrens vor der kantonalen Instanz gab der Kläger zu, daß schon vor seinem Patent Unterkleider mit doppeltem Rücken seien erstellt worden; dagegen sei die Idee nicht allgemein bekannt gewesen und jedenfalls sei der Schnitt, den er der Verdoppelung gebe und der seine Unterkleider besonders zweckmäßig mache, ein neuer. Die kantonale Instanz hat die Klage nach durchgeführtem Beweisverfahren abgewiesen, die Widerklage dagegen in der aus Fakt. A ersichtlichen Weise gutgeheißen, im Wesentlichen mit der Begründung: Das Gericht habe die Frage, ob es sich um eine patentirbare Erfindung handle, selbständig zu prüfen. Daß das eidgenössische Amt für geistiges Eigenthum das Patent anstandslos bewilligt habe, sei nach dem Gesetze nicht entscheidend. Das Bundesgesetz gebe so wenig wie das deutsche oder französische Gesetz eine Definition der „Erfindung.“ In Uebereinstimmung mit der deutschen Praxis sei

aber das Erforderniß aufzustellen, daß der Gegenstand, dessen Patentirung verlangt werde, abgesehen vom Requirit der Neuheit und der gewerblichen Verwerthbarkeit sich als das Erzeugniß einer über das Durchschnittsmaß gewerblichen Könnens hinausgehenden geistigen Arbeit darstelle. Die Idee nun, in der Bekleidung des menschlichen Körpers an denjenigen Körpertheilen, welche gegen Erkältung besonders zu schützen seien, eine Verdoppelung des Stoffes vorzunehmen, sei eine so banale und selbstverständliche, daß von einer Erfindung kaum gesprochen werden könne. Es handle sich lediglich um eine gewöhnliche handwerksmäßige Gepflogenheit. Aber auch wenn eine patentirbare Erfindung vorläge, so wäre doch das Patent wegen mangelnder Neuheit der Erfindung für nichtig zu erklären. Denn es ergebe sich aus den Zeugnisaussagen und sei auch nach dem Ausgeführten ohne weiters klar, daß zur Zeit der Anmeldung des Patentes die „Erfindung“ in der Schweiz schon derart bekannt gewesen sei, daß die Ausführung durch Sachverständige möglich gewesen und auch vielfach erfolgt sei. Wenn der Widerbeklagte nachträglich in seiner Duplik geltend mache, seine Erfindung bestehe nicht in der Verdoppelung des Rückens, sondern in der Form, die er derselben gebe, in dem Schnitt, so sei dem entgegen zu halten, daß bloße Aenderungen in der Form und in den Dimensionen, die gegenüber dem bereits Bekannten und Fabrizirten keine wesentliche Neuerung darstellen, nicht als patentirbare neue Erfindungen können angesehen werden.

2. Es ist in erster Linie der widerklagsweise geltend gemachte Einwand der Nichtigkeit des klägerischen Patentes zu prüfen, da sofern dieser Einwand als begründet erscheint, die Klage sich ohne weiters als unbegründet darstellt. Der Beklagte ist zu Erhebung der Nichtigkeitsklage gemäß Art. 10 des eidgenössischen Patentgesetzes legitimirt, da er daran ohne Zweifel ein rechtliches Interesse besitzt und es ist deren widerklagsweise Geltendmachung, gegenüber der Klage aus Patentbruch, statthaft (vergl. Entscheidung des Bundesgerichtes in Sachen Meyer-Fröhlich gegen Dier-Thurneyser vom 31. Mai 1890, Erw. 2).

3. Im heutigen Vortrage hat der Vertreter des Klägers und Widerbeklagten in erster Linie behauptet, eine Nichtigkeitsklage gegen ein ertheiltes Patent könne nur dann durchbringen, wenn

einer der in Art. 10 des Patentgesetzes aufgezählten Nichtigkeitsgründe vorliege; danach haben die Gerichte im vorliegenden Falle wohl zu prüfen, ob die patentirte Erfindung neu und ob sie gewerblich verwerthbar sei; dagegen sei die andere Frage, ob überhaupt eine patentirbare Erfindung vorliege, der richterlichen Cognition entzogen; in dieser Richtung sei die Schlussnahme des Patentamtes maßgebend. Dies kann indeß nicht als richtig anerkannt werden. Art. 18 des Bundesgesetzes bestimmt ausdrücklich, daß die Patente ausgefertigt werden „auf Verantwortlichkeit der Gesuchsteller und ohne Gewährleistung des Vorhandenseins, der Neuheit oder des Werthes der Erfindung.“ Durch die Ertheilung des Patentbeschlusses wird also das „Vorhandensein“ einer Erfindung nicht definitiv konstatiert; vielmehr haben auch hierüber bei erhobener Nichtigkeitsklage die Gerichte frei zu entscheiden. Allerdings hebt das Gesetz in Art. 10 nicht besonders hervor, daß auch dann ein ertheiltes Patent für nichtig zu erklären ist, wenn der Gegenstand, für welchen es verliehen wurde, überhaupt gar nicht als Erfindung kann bezeichnet werden. Allein es ist dieser Thatbestand offenbar unter Ziffer 1 des Art. 10 mitbegriffen; wenn der patentirte Gegenstand überhaupt nicht als Erfindung kann betrachtet werden, so ist er um so weniger eine neue oder gewerblich verwerthbare Erfindung.

4. Fragt sich nun, ob in casu von einer Erfindung die Rede sein könne, so ist richtig, daß das Gesetz bedeutende und unbedeutende Erfindungen in gleicher Weise schützt und einer Erfindung der gesetzliche Schutz nicht deshalb versagt werden kann, weil das Maß geistiger Thätigkeit, welches zu ihrer Hervorbringung erforderlich war, ein geringes ist. Dagegen ist zu einer Erfindung immerhin ein schöpferischer Gedanke erforderlich, durch welchen ein neues technisches Ergebnis, eine von dem bisher bekannten abweichende technische Wirkung geschaffen wird. Mehr oder weniger geschickte Abänderungen längst bekannter Gebrauchsgegenstände oder Einrichtungen, welche einen neuen technischen Effekt nicht hervorbringen, sondern höchstens bereits bekannte Wirkungen mit den bekannten Mitteln graduell steigern, sind keine Erfindungen (Kohler, *Patentrechtliche Forschungen*, S. 29); derartige Abänderungen, wie sie von Fabrikanten oder Hand-

werkern nach eigenem Gutdünken oder nach dem speziellen Wunsche der Besteller im gewöhnlichen Gewerbebetrieb vorgenommen zu werden pflegen, beruhen nicht auf eigenartiger Schöpfung, sondern bewegen sich innerhalb der gewerblichen Anwendung bekannter Grundsätze.

4. Nun ist im vorliegenden Falle festgestellt, daß schon vor der Anmeldung des klägerischen Patentbeschlusses von verschiedenen Fabrikanten in der Schweiz Unterkleider mit doppeltem Rücken angefertigt und verkauft wurden. Da Fabrikation und Verkauf öffentlich, ohne das geringste Geheimniß geschahen, so folgt hieraus, daß die Unterkleider mit doppeltem Rücken damals in der Schweiz schon derart bekannt waren, daß ihre Herstellung durch Sachverständige möglich war. Daß eine Beschreibung derselben nicht veröffentlicht gewesen sein mag, ist gleichgültig. Denn der Gegenstand selbst ließ ja die Art der Ausführung erkennen und dieser war für jedermann leicht zu erhalten. Als neue schutzfähige Erfindung des Klägers könnte daher gemäß Art. 2 des Patentgesetzes jedenfalls nur die besondere Form und der Schnitt in Betracht kommen, welche er dem Doppelrücken seiner Unterkleider gegeben hat. Allein hierin kann nun doch eine Erfindung nicht erblickt werden; es handelt sich um eine bloße untergeordnete Abänderung der Gestalt und Dimensionen eines bekannten Gebrauchsgegenstandes, dessen bekannte Eigenschaften und Wirkungen wesentlich unverändert bleiben. Bloße Aenderungen in der Breite und Länge des Futteres eines Unterkleides lassen dasselbe doch nicht als neues technisches Erzeugniß erscheinen (vergl. u. A. Pataille, *Annales 1867*, S. 47 u. ff., Allart, *Brevets d'invention I*, 91 u. ff. passim).

Demnach hat das Bundesgericht  
erkannt:

Die Weiterziehung des Klägers und Widerbeklagten wird als unbegründet abgewiesen und es hat demnach in allen Theilen bei dem angefochtenen Urtheile des Civilgerichtes des Kantons Baselstadt vom 27. Mai 1890 sein Bewenden.