

daß die Praxis, welche sich in der Anwendung des Art. 2 des Rechnungsgesetzes von 1883 gebildet hat, die Verrechnung des landesüblichen Geldzinses als Bauzins gestattet habe, auch wenn derselbe den von der Bahn bezahlten Zinsfuß überstieg. Dieser Nachweis ist ihr aber nicht gelungen. In den von ihr angeführten Fällen (Vereinbarung vom 8. April 1885 betreffend das Baukapital der linksufrigen Zürichseebahn, Zulassung von  $4\frac{1}{2}$  % Zinsen bei den Linien Koblenz-Stein und Dielsdorf-Niederweningen) hat der Bundesrat es durchaus wahrscheinlich gemacht, daß die Zulassung aus bestimmten besondern Gründen gerechtfertigt war. Hinwieder hat der Bundesrat mehrere Fälle nachhaft gemacht, wo die Nordostbahn bei Bauarbeiten zu Anfang der 1890er Jahre, für welche die Ausgaben größtenteils unter der Herrschaft des Rechnungsgesetzes von 1883 erfolgten, wie Bahnhofumbau Winterthur, Bahnhofserweiterung Schaffhausen, u. s. w., genau die wirklich bezahlten Zinse als Bauzins verrechnet hat, obgleich sie niedriger waren, als der angegebene landesübliche Zins von  $4\frac{1}{2}$  %.

Unter diesen Umständen kann von einem dem Gesetze derogierenden, durch langjährige gleichmäßige Übung festgestellten Gewohnheitsrechte nicht gesprochen werden.

Demnach hat das Bundesgericht  
erkannt:

Die beiden Rekurse der schweizerischen Nordostbahngesellschaft werden als unbegründet abgewiesen.

#### XIV. Erfindungspatente. — Brevets d'invention.

121. Urteil vom 15. Dezember 1899 in Sachen  
Honer gegen Schatz.

*Nichtigkeit einer Erfindung, Art. 10 Pat.-Ges. Nichtigkeitsgrund, dass eine Erfindung nicht vorliege; Nichtigkeitsgrund der Nichtneuheit der Erfindung (Art. 10 Z. 1 leg. cit.). Rückweisung an die Vorinstanz wegen nicht richtiger Auffassung des Begriffes der Erfindung durch die Experten (und die Vorinstanz).*

A. Durch Urteil vom 15. Juni 1899 hat der Appellations- und Kassationshof des Kantons Bern erkannt:

1. Der Kläger ist mit dem Rechtsbegehren seiner Vorlage abgewiesen.

2. Dem Beklagten ist sein erstes Widerklagsbegehren zugesprochen und demgemäß das dem Kläger erteilte Patent Nr. 7720 nichtig erklärt.

B. Gegen dieses Urteil hat der Kläger rechtzeitig und in richtiger Form die Berufung an das Bundesgericht erklärt, mit dem Antrage: in Aufhebung des angefochtenen Urteils sei die Vorlage gutzuheißen, die Widerklage dagegen abzuweisen.

C. In der heutigen Verhandlung wiederholt der Vertreter des Klägers diesen Berufungsantrag. Der Vertreter des Beklagten trägt auf Abweisung der Berufung an.

Der Prokurist des Klägers Honer demonstriert an einem Modelle seiner Maschine die Funktion derselben und erklärt, er beanspruche als neue Erfindung die Kombination der drei bisher bekannten Vorrichtungen (Vochstanz, Winkelleisenschneidapparat und Tafelschere) mit dem Gestell, und die Art und Weise der Funktion des letztern.

Das Bundesgericht zieht in Erwägung:

1. Der Kläger ist Inhaber des schweizerischen Patentes Nr. 7720 vom 21. Dezember 1893/16. November 1895 für eine „kombinierte Stanz- und Schneidmaschine.“ In der Patentschrift wird der Hauptanspruch, Nr. 1, folgendermaßen beschrieben: „Eine aus

„Lochstanze, Winkelleisenschneidapparat und Tafelschere kombinierte Werkzeugmaschine, deren Maschinengestell dadurch gekennzeichnet ist, daß sich dessen unterer Teil nur auf der einen Seite der durch die Scherenschnittlinie gelegten Vertikalebene ausdehnt und sich der obere Teil nur in einem in derselben Ebene liegenden Querschnitt an den untern Teil anschließt, wodurch über dem unteren Teil und unter dem oberen Teil je eine nach der Außenseite unbegrenzte Passage für je eins der Bänder ermöglicht ist, in welche eine unbegrenzt breite Blechtafel zerschnitten werden kann.“ Und in der Patentbeschreibung wird hierüber des nähern ausgeführt: Allerdings seien mit Lochstanze und Winkelleisenschneidapparat kombinierte Tafelscheren schon seit langem bekannt; aber es sei bisher nur möglich gewesen, Blechtafeln von unbegrenzter „Länge“ mitten durchzuschneiden, nicht aber solche von zugleich unbegrenzter „Breite“; die Erfindung betreffe nun die Kombination von Blechscheren, welche ebenso das Durchschneiden beliebig breiter wie beliebig langer Blechtafeln ermöglichen, mit einer Lochstanze und einem Winkelleisenschneidapparat, unterscheidet sich also von der bereits bekannten Kombination dieser drei Maschinenarten dadurch, daß sie das Durchschneiden unbegrenzt langer und breiter Blechtafeln gestatte. Um eine Blechtafel von „unbegrenzter“ Breite auf der Maschine schneiden zu können, sei das Maschinengestell derartig eingerichtet, daß sich der untere Teil desselben nur auf der einen Seite der senkrechten Ebene, in welcher die Scherenschnittlinie liege, ausdehne und sich der obere Teil des Gestelles nur in einem in eben dieser Ebene liegenden Querschnitt an den untern Teil anschließe, so daß über dem untern Teil und unter dem oberen Teil ein nach der Außenseite unbegrenzter Durchgang für je eines der Bänder frei sei, in welche eine beliebig breite Blechtafel durch die Schere zerschnitten werden könne. Dem Beklagten wurde am 13. Mai 1895 das schweizerische Patent Nr. 10,204 für eine „mit Winkelleisenschere und Lochmaschine kombinierte Blechscheren“ erteilt, als deren Hauptanspruch gekennzeichnet wird: „Eine Blechscheren zum Schneiden von Blechen in unbegrenzter Länge und Breite mit selbstthätiger Vorrichtung zum Auseinanderhalten der beiden Schnittteile einer durchzuschneidenden Blechtafel, kombiniert mit Winkelleisenschere und

„Lochmaschine, deren sämtliche Wellen und Exzenter im rechten Winkel, die Stößel . . . . dagegen parallel zur Schnittlinie der Blechscheren gelagert sind.“ Im März 1896 lieferte der Beklagte durch Vermittlung eines Zwischenhändlers dem Schlossermeister Grüring-Dutoit in Biel eine Werkzeugmaschine, die nach seinem Patent Nr. 10,204 konstruiert war. Der Kläger erblickte hierin eine Verletzung seines Patenten und erhob gegen den Beklagten mit Schrift vom 31. Mai 1897 Klage auf Grund des Art. 24 Ziff. 2 eidg. Patentgesetz, mit dem Begehren auf Verurteilung zu einer angemessenen Entschädigung. In der Klageschrift ist gesagt, die Erfindung des Klägers bestehe darin, daß das Gestell der kombinierten Maschine einestheils zur Aufnahme von drei verschiedenen Vorrichtungen, nämlich einer Lochstanze, eines Winkelleisenschneidapparates und einer Tafelschere, anderseits derart eingerichtet ist, daß vermittelst der Tafelschere Blechtafeln von unbegrenzter Breite geschnitten werden können.“ Der Beklagte (der den Gerichtsstand im Kanton Bern anerkannt hatte) beantragte Abweisung der Klage und erhob überdies eine Widerklage auf Nichtigerklärung des klägerischen Patenten. Den erstern Antrag stützte er — außer auf die Begründung der Widerklage — auch darauf, daß sein Patent Nr. 10,204 und demgemäß die nach demselben angefertigte und dem Grüring-Dutoit gelieferte Maschine, eine Nachahmung des klägerischen Patenten nicht bilde; die Nichtigerklärungs Klage begründete er damit, der Patentanspruch des Klägers sei überhaupt keine Erfindung, weil ihm kein eigener schöpferischer Gedanke zu Grunde liege, und jedenfalls sei die sog. Erfindung des Klägers nicht neu, da deren Wesen zur Zeit der Anmeldung des klägerischen Patenten in der Schweiz schon derart bekannt gewesen sei, daß die Ausführung durch Sachverständige möglich gewesen sei (Art. 2 und 10, Ziff. 1 Pat.-Ges.). Die von der Vorinstanz bestellten Experten erklärten (in ihrem in der Verhandlung vom 16. März 1899 mündlich abgegebenen Gutachten), die vom Beklagten dem Grüring-Dutoit gelieferte Maschine entspreche der Beschreibung im klägerischen Patenten, und ebenso weise die im Patenten des Beklagten beschriebene Werkzeugmaschine die in dem Hauptanspruch des klägerischen Patenten gekennzeichnete Einrichtung auf.

ohne dieser gegenüber wesentlich neues darzubieten; sie fügten jedoch bei, „daß in keinem der beiden Patentansprüche ein schöpferischer Gedanke enthalten sei.“ Sodann bejahten sie den Beweissatz des Beklagten: „Daß die Erfindung des Klägers, namentlich bezüglich der Ansprüche 1 und 3 im Zeitpunkte der Anmeldung „des Patentes Nr. 7720, d. h. am 21. Dezember 1893, in der Schweiz bereits derart bekannt gewesen sei, daß ihre Ausführung „durch Sachverständige möglich war und daß überhaupt der Erfindung der klägerischen Maschine kein schöpferischer Gedanke „zu Grunde liege.“ Die Begründung dieses Gutachtens läßt sich dahin zusammenfassen: Alle Elemente der Maschine seien zur Zeit der Anmeldung des klägerischen Patentes bereits bekannt gewesen; die Herstellung durch Sachverständige sei also selbstverständlich möglich gewesen. Ein gewisses technisches Verdienst liege allerdings in der Herstellung der vom Kläger gemachten Kombination; ein Hauptvorteil der Vereinigung liege in der Raumersparnis. Auf die Erläuterungsfrage des Vertreters des Klägers: „ob eine „Maschine, wie im Anspruch 1 beschrieben, bereits bekannt war, „deren Gestell so ausgebildet ist, daß Blechplatten in unbegrenzter „Breite und Länge mit der betreffenden Schere geschnitten werden „können,“ gaben die Experten zur Antwort (laut Protokoll über die betreffende Verhandlung): „Sie können diese Frage nicht beantworten, sie haben eine solche kombinierte Maschine vor dem „angegebenen Zeitpunkte nicht gesehen; wohl aber seien deren „einzelne Elemente bekannt gewesen. So seien einfache Blechscheren zum Durchschneiden unbegrenzt breiter Blechtafeln, kombiniert mit Lochmaschine, damals bereits bekannt gewesen, dagegen „waren solche Maschinen mit der hier erwähnten Kombination „den Experten nicht bekannt. Die in Anspruch 1 des Honer patentierte Dreierwerkzeugmaschine mit den dort angegebenen Elementen „war den Experten somit nicht bekannt.“ Die Vorinstanz hat gestützt auf dieses Gutachten gefunden, in der Maschinenkonstruktion, wofür der Kläger das Patent Nr. 7720 ausgewirkt, könne „eine patentschutzfähige neue Erfindung, ja sogar eine Erfindung „überhaupt nicht erblickt werden,“ und ist so zu ihrem eingangs sub A mitgeteilten Urteile gelangt.

2. Für das Schicksal der Vorlage ist, wie die Vorinstanz zu-

treffend bemerkt, der Entscheid über die Widerklage und die damit geltend gemachte Nichtigkeit des klägerischen Patentes, aus dessen Verletzung der Kläger einen Entschädigungsanspruch herleitet, präjudiziell, und es ist daher vorab die Begründetheit der Widerklage zu prüfen. Dabei ist zunächst die Aktivlegitimation des Beklagten — die zudem nie bestritten war — gemäß Art. 10 Schlußabsatz des Patentgesetzes in der Fassung vom 23. März 1893 gegeben. Nun macht der Beklagte zwei Nichtigkeitsgründe geltend, ohne sie freilich scharf auseinander zu halten: denjenigen, es liege beim klägerischen Patentanspruche überhaupt keine Erfindung vor, und den weiteren, die Erfindung sei im Sinne des Patentgesetzes nicht als neu zu bezeichnen. Wie das Bundesgericht in seinen Urteilen vom 12. Juli 1890 i. S. Müller gegen Goar (Amtl. Samml. XVI, S. 595 f. Erw. 3) und vom 16. Juli 1894 i. S. Schelling und Stäubli gegen Rüegg und Boller (Amtl. Samml. XX, S. 681 Erw. 4) ausgesprochen hat, kann das Nichtvorhandensein einer Erfindung in der That als Nichtigkeitsgrund geltend gemacht werden, obschon Art. 10 Pat.-Gesetz diesen Mangel nicht unter den Nichtigkeitsgründen aufzählt (s. dagegen Simon, Patentschutz, S. 100). Es folgt dies außer aus der Erwägung, daß die Anfechtbarkeit eines Patentes wegen Nichtneuheit der Erfindung a fortiori zur Zulässigkeit der Anfechtbarkeit wegen Mangels einer Erfindung führe und also dieser Nichtigkeitsgrund implicite in Art. 10 Ziff. 1 Pat.-Ges. enthalten sei, auch aus dem Zwecke des schweizerischen Patentgesetzes und dem von ihm angenommenen Patentsystem: Zweck des Gesetzes ist der Schutz von Erfindungen; das System der Patenterteilung ist das sog. Anmeldungssystem, wonach das Patentamt keine Prüfung des Vorhandenseins der Erfindung übernimmt und dafür keine Gewähr leistet (Art. 18 Abs. 1 Pat.-Ges.); bei gerichtlichen Streitigkeiten aus Patenten sind daher die Gerichte nach allen Richtungen frei in der Beurteilung, und es muß ihnen namentlich auch die oberste Frage: ob eine Erfindung überhaupt vorliege, zur Beurteilung zustehen, da andernfalls diese Frage überhaupt nicht aufgeworfen und damit unter Umständen auch Nicht-Erfindungen der Schutz erteilt, der Zweck des Gesetzes also vereitelt werden könnte. Alsdann aber kann der Mangel dieses

obersten Requisites gewiß auch als Wichtigkeitsgrund geltend gemacht werden. Das Wesen der Erfindung nun, das im Gesetze nicht definiert ist, besteht nach der in der bundesgerichtlichen Praxis angenommenen Definition in einem schöpferischen Gedanken, durch welchen ein neues technisches Ergebnis, eine neue technische Wirkung geschaffen wird (Amtl. Samml., Bd. XVI, S. 596 Erw. 4). Eine Erfindung kann danach bestehen in einer Kombination von Naturkräften, die einen neuen technischen Nutzeffekt hervorbringt; sodann aber auch im Schaffen einer neuen Funktion zur Erzielung eines schon bekannten technischen Resultates, sofern die neue Funktion einen technischen Fortschritt bedeutet. Somit wird das Vorhandensein einer Erfindung nicht dadurch ausgeschlossen, daß bloß einzelne schon bekannte Elemente kombiniert werden; in einer solchen Kombination liegt vielmehr eine Erfindung dann, wenn die Kombination selbst eine neue technische Funktion ausübt, oder einen neuen technischen Effekt hervorbringt, sowie dann, wenn nicht lediglich eine Übertragung vorliegt, sondern eine neue technische Schwierigkeit überwunden werden muß (s. Kohler, Forschungen aus dem Patentrecht, S. 30); durch letzteres insbesondere unterscheidet sich die Erfindung von der Konstruktion. Im vorliegenden Falle nun ist unbestritten, daß jede einzelne der drei kombinierten Maschinen früher schon bekannt war, ferner, daß auch Kombinationen dieser Maschinen nichts neues sind, sowie, daß auch nach der Zusammenstellung, wie sie vom Kläger vorgenommen worden ist, jede einzeln für sich arbeitet. In dieser bloßen mechanischen Zusammenstellung, diesem Nebeneinanderstellen, kann jedenfalls eine Erfindung nicht erblickt werden. Dagegen behauptet der Kläger, es sei bei der von ihm getroffenen Zusammenstellung eine neue, durch dieselbe entstandene Schwierigkeit zu überwinden gewesen: es habe eine Einrichtung getroffen werden müssen, daß ein nach der Außenseite unbegrenzter Durchgang für je eines der Bänder frei werde, und durch diese Einrichtung zeichne sich das Maschinengestell aus (vgl. Patentanspruch 1 und dessen nähere Beschreibung, die Ausführung in der Klageschrift, sowie die in der heutigen Verhandlung vom Prokuristen des Klägers abgegebenen Erklärungen). Nun sind die Experten offenbar von der rechtsirrthümlichen Auffassung aus-

gegangen, bei einer Kombination schon bekannter Elemente könne überhaupt nie von einer Erfindung die Rede sein, und sie haben infolgedessen über den eben berührten entscheidenden Punkt gar keine Auskunft gegeben, so daß die Akten in dieser Beziehung unvollständig sind. Gemäß Art. 82 Abs. 2 Org.-Ges. ist daher das angefochtene Urteil aufzuheben und die Sache zur Aktenvervollständigung und zu neuer Entscheidung an die Vorinstanz, unter Beobachtung des in Art. 84 eod. ausgesprochenen Grundsatzes, zurückzuweisen. Die Experten haben sich darüber auszusprechen, ob die Kombination der drei Maschinen mit dem Gestell, und die Art und Weise der Einrichtung des Gestelles eine derartige ist, daß dadurch eine neue technische Schwierigkeit überwunden und somit ein neuer technischer Nutzeffekt hervorgebracht wird. Ferner werden sie nach Bejahung dieser ersten Frage: ob eine Erfindung überhaupt vorliege, die zweite zu entscheiden haben, ob diese Anordnung mit diesem Gestell zur Zeit der Anmeldung des klägerischen Patentes in der Schweiz schon derart bekannt gewesen sei, daß die Ausführung durch Sachverständige möglich gewesen wäre, also die Frage der Neuheit der Erfindung; weder im Expertengutachten, noch im Urteile der Vorinstanz sind diese beiden Fragen genügend getrennt, was wiederum als rechtsirrthümlich anzusehen ist.

Demnach hat das Bundesgericht  
erkannt:

Das Urteil des Appellations- und Kassationshofes des Kantons Bern vom 15. Juni 1899 wird in allen Teilen aufgehoben und die Sache zur Aktenvervollständigung und zu neuer Entscheidung an die Vorinstanz zurückgewiesen.