

jenigen also, die in keiner Beziehung zu einer Erfindung gestanden haben, ist die erste Anmeldung derselben entscheidend; wer aber zu den in Art. 4 genannten Personen gehört, muß darauf verzichten, ein Patent erwerben zu wollen, sondern sich mit den ihm gewährten Rechten der Fabrikation oder des Handels begnügen. Dem Anmelder steht die in Art. 10 Ziff. 2 ausgesprochene Vermutung zur Seite, daß er der Erfinder sei; will jemand sein Patent aus Art. 3 bestreiten, so trägt er die Beweislast für seine Erfinderqualität und muß diejenige des Anmelders durch Gegenbeweis umstoßen. In casu ist dieser Gegenbeweis nicht geleistet worden.

3. Es kann also das Patent der Beklagten neben dem der Klägerin, da es zeitlich ihm nachsteht und daher in sein Monopolrecht eingreift, nur dann bestehen, wenn es auf einem neuen Erfindungsgedanken beruht. Beide Patente sind Kombinationspatente, d. h. Patente, „bei denen nicht die einzelnen, im Patentanspruch aufgezählten Teile, sondern ihr gleichzeitiges Vorhandensein und die Art ihres Zusammenwirkens“ geschützt werden. Um neu, und daher der Erteilung des Erfindungsschutzes wert zu sein, müßte also die Erfindung der Beklagten infolge der originellen Anordnung ihrer einzelnen Teile eine neue technische Wirkung hervorbringen, oder sie könnte zwar die gleiche technische Wirkung hervorbringen, wie diejenige der Klägerin, müßte dann aber in ihren Ausführungsformen auf einem neuen Gedanken beruhen. Um diese letztern handelt es sich in casu, nämlich darum, ob die selbstthätige Auslösung der Sperrvorrichtung bei dem Apparate der Beklagten auf einer neuen Idee beruhe, oder ob dabei die Idee, welche der Erfindung der Klägerin zu Grunde liegt, wiederkehre. Das Handelsgericht hält sich an das Gutachten Arndts. Darin heißt es wörtlich: „Auch hinsichtlich der verwendeten Mittel liegt der einzige Unterschied in der abweichenden Form der verwendeten Sperrvorrichtung. Diese bedeutet gewissermaßen die Umkehrung der von der Klägerin gewählten. Derartige Umkehrungen sind in der Technik durchaus üblich und ihre Anwendung kann unmöglich eine Vorrichtung aus dem Rahmen eines Patentschutzes herausheben.“ Diese Auffassung erscheint als durchaus den Thatsachen entsprechend. Wenn nun das Han-

delsgericht neben diesem Gutachten kein weiteres Material aus den Akten beizog, namentlich die andern eingelegten Gutachten nicht berücksichtigte, so war es darin, da es sich um die Beweiswürdigung handelt, frei. Es hat zudem eingehend begründet, weshalb es ein späteres, abweichendes Gutachten von Arndt nicht als maßgebend betrachten könne. Die Frage der Beweiswürdigung ist aber eine solche des kantonalen Prozeßrechtes und untersteht daher nicht der Prüfung durch das Bundesgericht. Zu einer Rückweisung des Prozesses an das kantonale Gericht liegt also keine Veranlassung vor. (Vgl. zu diesem Urteil auch das in Sachen der Maschinenbau-Aktiengesellschaft, vormalig Beck & Gentel, Klägerin und Berufungsklägerin, gegen Kaiser & Cie., Beklagte und Berufungsbeklagte, vom 27. Dezember 1901\*.)

Demnach hat das Bundesgericht  
erkannt:

Die Berufung wird abgewiesen, und das angefochtene Urteil des Handelsgerichtes des Kantons Zürich in allen Teilen bestätigt.

64. Urteil vom 27. Dezember 1901 in Sachen  
Maschinenbau-Aktiengesellschaft gegen Kaiser & Cie.

Antrag auf partielle Nichtigerklärung eines Patentes; Zulässigkeit. —  
Neuheit der Erfindung, Art. 10 Ziff. 1 Pat.-Ges.

A. Durch Urteil vom 2. September 1901 hat das Handelsgericht des Kantons Zürich die Klage abgewiesen.

B. Gegen dieses Urteil hat die Klägerin rechtzeitig und in richtiger Form die Berufung beim Bundesgericht eingelegt und die Anträge gestellt:

Das Urteil des Handelsgerichtes sei in seinem ganzen Umfange aufzuheben und die Klage im ganzen Umfange gutzuheißen, also Anspruch 1 des eidgenössischen Patentes Nr. 18,359 nichtig zu erklären. Eventuell:

Das Urteil des Handelsgerichtes sei in seinem ganzen Umfange

\* S. unten Nr. 64.

aufzuheben und zur Aktenvervollständigung, insbesondere der Vornahme einer Expertise, an das Handelsgericht zurückzuweisen (Art. 82 D.-G.).

C. In der heutigen Verhandlung vor Bundesgericht beantragt der Vertreter der Klägerin Gutheißung, der Vertreter der Beklagten Abweisung der Berufung.

Das Bundesgericht zieht in Erwägung:

1. Dem Streite liegen folgende Thatsachen zu Grunde:

Die Beklagte ist infolge notarialisch gefertigter Übertragung Eigentümerin des am 3. Januar 1899 angemeldet, auf Franz Schnell in Kassel lautenden eidgenössischen Patentes Nr. 18,359 für eine Schlachtpreize. Hierunter versteht man einen in Schlachthäusern verwendeten Apparat, an dem die ganzen Tierkörper mit den Vorder- oder Hinterbeinen aufgehängt, und zur Erleichterung des Ausschachtens durch eine Sperrvorrichtung in Spreizlage festgehalten werden. Die Schlachtpreize der Beklagten hat nach der Patentschrift und dem dem Gericht vorgelegten Modell folgende Konstruktion: Als Tierträger dienen zwei an Rollen hängende Haken, die in einem schienenartigen von den Enden aus nach der Mitte zu sich senkenden Tragbalken von dessen Enden nach der Mitte zu und wieder zurück verschiebbar sind. An den Enden des Tragbalkens sind sogenannte Kipphebel angebracht; diese besitzen mehrere Einschnitte (Sperrastern), welche in die Achsen der Rollen von oben eingreifen und diese festhalten können. So lange nun während des Ausschachtens die Sperrastern eingeschaltet sind, verbleibt das aufgehängte Tier in einer mehr oder minder starken Spreizlage (je nachdem eine Last mehr von der Mitte des Balkens entfernt oder mehr nach ihr hin verwendet wird). Werden die Sperrastern ausgeschaltet, so werden die Rollen frei und bewegen sich infolge der Neigung des Tragbalkens selbständig nach der Mitte gegeneinander. Die Ausschaltung der Sperrastern geschieht nun auf folgende Weise: Die Kipphebel ragen über die Enden des Tragbalkens heraus. Ist das Tier ausgeschachtet und in zwei Hälften geteilt, von denen nunmehr jede frei an einem Haken hängt, so wird der Tragbalken mittelst einer Winde in die Höhe gezogen, so weit, bis die überragenden Teile der Kipphebel je an einem Fixpunkt anstoßen. Dadurch werden sie nach unten

gedrückt, die Sperrastern aus den Rollenachsen gelöst, und die Ausschaltung ist vollzogen. Hängen dann beide Tierhälften in der Mitte des Tragbalkens, so werden sie durch einen Doppelhaken gemeinsam abgehoben und in den Kühlraum weiter transportiert. Doch gehören diese Operation und ihre erforderlichen Einrichtungen nicht mehr unter den Patentanspruch. Dieser erstreckt sich vielmehr nach der Patentschrift nur auf folgende drei Punkte:

1) Schlachtpreize, dadurch gekennzeichnet, daß die Tierträger auf dem als Fahrbahn ausgebildeten Tragbalken fahrbar angeordnet und in der Arbeitsstellung auf diesem Balken durch eine leicht lösbare Sperrvorrichtung festhaltbar sind, zum Zweck, die einzelnen Fleischteile auf einfache und bequeme Weise gemeinsam von der Mitte des Tragbalkens aus abnehmen und einem Transportmittel übergeben zu können;

2) Schlachtpreize nach Anspruch 1, bei welcher die Tierträger durch mit Sperrastern versehene Kipphebel festhaltbar sind;

3) Schlachtpreize nach Anspruch 1, bei welcher die Fahrbahn des Tragbalkens von den Enden nach der Mitte zu geneigt ist, um ein selbstthätiges Fahren der Tierträger nach der Entnahmestelle zu ermöglichen.

In Deutschland war die diesem Patent zu Grunde liegende Einrichtung am 18. Februar 1897 beim kaiserlichen Patentamt angemeldet worden. Anspruch 1 dieses Patentes, das die Nummer 101,407 trägt, hatte fast genau den gleichen Wortlaut wie die entsprechende Ziffer des eidgenössischen Patentes, war dann aber auf Einspruch der Klägerin hin von der Beschwerdeabteilung des Patentamtes dahin abgeändert worden, daß der Ausdruck „leicht lösbare Sperrvorrichtung“ durch den Ausdruck „leicht lösbare Kipphebel“ ersetzt worden war. In dieser Form war dann das Patent im Centralhandelsregister vom 5. Dezember 1898 publiziert worden. Die Entscheidung der Beschwerdeabteilung des Patentamtes hat die Klägerin nicht weitergezogen. Dagegen beantragte sie dem Handelsgericht des Kantons Zürich mit Klage vom 15. April 1901, es sei der Anspruch 1 des eidgenössischen Patentes 18,359 (der, wie bereits bemerkt, fast wörtlich mit Anspruch 1 des deutschen Patentes Nr. 101,407 übereinstimmt) nichtig zu erklären. Zur Begründung ihres Begehrens stützte sie

sich in erster Linie darauf, daß der Gedanke einer leicht lösbaren Sperrvorrichtung bei Schlachtspreizen schon vor der Anmeldung des angefochtenen Patentes, also vor dem 3. Januar 1899, durch die dem deutschen Patent Nr. 95,715 zu Grunde liegende Erfindung des J. Venator in der Schweiz bekannt gewesen sei. Bei dieser Erfindung wird (nach der den Akten beigelegten Patentschrift) die Spreizlage zwischen den beiden (ebenfalls an Rollen hängenden und auf dem Tragbalken gleitenden) Tierträgern dadurch hergestellt, daß durch eine an den Tierträgern sich befindende Ose eine Querstange (Spreizstange) geschoben wird, die parallel zum Tragbalken liegt. An ihr befinden sich von den Enden gegen die Mitte zu mehrere Löcher. Nun wird die Spreizlage dadurch erhalten, daß je auf der innern Seite in eines der Löcher ein Stift gesteckt wird, und zwar in größerem oder geringerem Maße, je nachdem ein Loch weiter oder weniger weit von der Mitte entfernt gewählt wird. Nach vollendeter Ausschächtung werden die Tierträger durch Entfernung der Stifte freigemacht und können dann gegen die Mitte hin zueinander bewegt werden. Diese Erfindung wurde am 24. November 1896 beim kaiserlichen Patentamt angemeldet und die Patentschrift am 8. Januar 1898 ausgegeben. Ihre Aktivlegitimation stützte die Klägerin auf Art. 10 des Bundesgesetzes betreffend die Erfindungspatente vom 29. Juni 1888 und dessen Ergänzung vom 23. März 1893. Sie habe als Konkurrentin in der Erstellung von Schlachtspreizen ein Interesse an der Existenz oder Nichtexistenz des Patentes der Beklagten. Nun sei die Erfindung einer leicht lösbaren Sperrvorrichtung bei diesem Apparate schon in dem Venatorpatent enthalten, das beinahe ein Jahr vor der Anmeldung des angefochtenen Patentes der Kenntnisnahme durch Fachleute zugänglich gewesen sei. Neu sei bei der Erfindung der Beklagten lediglich die spezielle Konstruktion der Sperrvorrichtung durch Verwendung der Kipphebel. Reduziere man den Anspruch 1 des Patentes der Beklagten in diesem Sinne, so decke er sich mit Anspruch 2 und könne daher füglich gestrichen werden. Die Beklagte trug auf Abweisung der Klage an. Sie begründete ihren Standpunkt in erster Linie mit dem Umstand, daß die Publikation des Venatorpatentes ohne Einfluß auf die Rechte der Beklagten geblieben sei. Gemäß dem Übereinkommen zwischen der Schweiz und Deutschland vom 16. Au-

gust 1894 sei ihr Patent so zu beurteilen, als ob es am 18. Februar 1897, dem Tag der Anmeldung in Deutschland, in Bern angemeldet worden wäre, da dieser letztere Akt innert drei Monaten nach Erteilung des deutschen Patentes erfolgt sei. In jenem allein entscheidenden Zeitpunkt sei aber das Venatorpatent noch nicht publiziert gewesen. Die Konstruktion Venators habe überdies mit den wesentlichen Bestandteilen derjenigen Schnells gar nichts gemein. Von leichter Lösbarkeit im Sinne des Schnellischen Patentes könne beim Venatorschen nicht die Rede sein, da hier nach vollendeter Ausschächtung des Tieres die Stifte von Hand aus der Spreizstange ausgezogen, diese ebenso entfernt und dann die Tierteile zusammengeschoben werden müßten, was sich bei der Schnellischen Erfindung alles von selbst vollziehe. Beide Parteien legten ihren Rechtschriften Privatgutachten bei. Das Handelsgericht sistierte zunächst die Entscheidung, bis ein weiterer Prozeß, den die nämlichen Parteien inzwischen darüber aushängig gemacht hatten, ob das Patent der Klägerin Nr. 20,257 nichtig zu erklären sei, spruchreif sei\*. Die Akten dieses neuen Prozesses wurden dem gegenwärtigen beigezogen. Bei ihnen findet sich ein Gutachten des Patentanwaltes Arndt in Braunschweig, datiert den 4. März 1898, das dieser im Auftrage des Landgerichtes Kassel in einem Prozesse zwischen F. Schnell und der heutigen Klägerin abgegeben hatte. In diesem Prozesse war die Frage zu entscheiden, ob eine von der heutigen Klägerin in Handel gebrachte Schlachtspreize das Patent Schnell verlege.

Mit Urteil vom 2. September 1901 wies das Handelsgericht die Klage ab; soweit sie nicht aus den nachfolgenden Erwägungen hervorgehen, sind die Gründe dieses Urteils im wesentlichen folgende: Das Patent der Beklagten sei ein Kombinationspatent; die Beklagte wolle damit nicht jede Schlachtspreize, bei der eine leicht lösbare Sperrvorrichtung vorhanden ist, als ihre Erfindung bezeichnen. Nach dem Gutachten des Patentanwaltes Arndt sei die Erfindung der Beklagten etwas ganz neues, und speziell mit der beim Patent Venator vorliegenden Konstruktion in keiner Weise verwandt. Daher sei materiell die Nichtigerklärung des Patentes der Beklagten nicht auszusprechen. Auch eine redaktio-

\* S. oben Nr. 63.

nelle Änderung desselben sei nicht angezeigt, da sie leicht eine Verkennung der Tragweite des Patentes der Beklagten hervorrufen könne.

2. Das Rechtsbegehren der Klägerin geht darauf, den Anspruch 1 des eidgenössischen Patentes Nr. 18,359 nichtig zu erklären. Da dieses Patent drei Ansprüche enthält, so ist zunächst zu untersuchen, ob ein Antrag, der die Nichtigkeitsklärung nur eines dieser Ansprüche, d. h. also nur teilweise eine Abänderung des Patentes verlangt, an sich zulässig sei. Wie das Bundesgericht bereits ausgesprochen hat (vgl. Amtl. Samml., Bd. XXIII, 1, S. 335, Erw. 4), enthält das Bundesgesetz betreffend die Erfindungspatente zwar keine besondere Bestimmung über die partielle Nichtigkeitsklärung eines Patentes, aber auch keine, die eine solche direkt verbieten würde, oder aus der hervorginge, der Gesetzgeber habe die partielle Nichtigkeitsklärung ausschließen wollen. Von dieser auf Zweckmäßigkeitsgründen beruhenden Ansicht abzuweichen liegt kein Anlaß vor. Zweifel könnten nur entstehen beim sogenannten Kombinationspatent, als welches sich das streitige, wie aus den folgenden Erwägungen hervorgeht, darstellt. Allein, da die Klägerin den ganzen Anspruch 1 des Patentes anspricht, und nicht bloß einzelne Teile, so braucht nicht untersucht zu werden, ob für den Fall, daß einzelne Teile dieses Anspruchs 1 möglicherweise nicht trennbar vom Ganzen, oder nicht originell sind, ebenfalls eine partielle Nichtigkeitsklärung möglich wäre. In casu können außerdem die Ansprüche 2 und 3 des Patentes der Beklagten ganz für sich bestehen.

3. Die Klägerin verlangt Nichtigkeitsklärung des Patentes der Beklagten auf Grund von Art. 10 Ziff. 1 leg. cit., indem sie behauptet, die in Anspruch 1 desselben beschriebene Einrichtung sei nicht neu, sondern sei schon durch das Venatorsche Patent in der Schweiz bekannt geworden. Die Entscheidung des Streites hängt davon ab, welcher Art das Patent der Beklagten ist. Wie schon die Vorinstanz richtig feststellt, handelt es sich nicht einzig um die „leicht lösbare Sperrvorrichtung“. Nicht diese allein will und soll durch den Patentanspruch der Beklagten geschützt sein, denn eine solche ist an sich kein Erfindungsgedanke und die Fassung in solche allgemeine Form nicht geeignet, das Gebiet genau

zu umgrenzen, das dem Erfinder zugesprochen wird. Das Patent der Beklagten ist vielmehr ein Kombinationspatent, d. h. ein Patent, bei dem „nicht die einzelnen im Patentanspruch aufgezählten Teile, sondern ihr gleichzeitiges Vorhandensein und die Art ihres Zusammenwirkens“ geschützt wird. Es ist daher in casu unerheblich, ob, wie die Klägerin behauptet, durch das Venatorsche Patent die in Anspruch 1 des Patentes der Beklagten dargestellte Einrichtung in der Schweiz schon derart bekannt gewesen sei, daß sie nicht mehr als neu gelten könne, sofern nur diese Erfindung auf einem schöpferischen Gedanken beruht, durch den ein neues technisches Ergebnis, eine von der bisher bekannten abweichende technische Wirkung geschaffen wird (vgl. bundesger. Entsch., Amtl. Samml., Bd. XVI, S. 596, Erw. 4). Maßgebend ist also der Effekt einer Erfindung, nicht die Neuheit oder Bekanntheit ihrer an sich vielleicht gar nicht patentierten Teile. Ist jener neu, so ist die Erfindung neu, auch wenn sie als Ganzes auf einer Kombination früherer Erfindungen beruht. Nun hat sich das Handelsgericht zur Beurteilung dieser Frage auf das erste Gutachten des Experten Urndt vom 4. März 1898 und dessen „Bemerkungen“ vom 24. April 1898 gestützt. Darnach kennzeichnet sich die Erfindung der Beklagten folgendermaßen: „Die Aufhängung des Schlachtieres an zwei Hakenrollen, die Sperrung dieser Rollen gegen den von der Last ausgeübten, eine Annäherung der Rollen anstrebenden Zug, eine Lösung dieser Sperrung durch Anstoßen an ein Hindernis beim Aufwinden der Vorrichtung, das Zusammenlaufen der Hakenrollen nach dieser Auslösung und das gemeinsame Abheben beider Tierhälften „ohne die Spreize und ohne die Rollen.“ Insbesondere ist es, wie das Gutachten eingehend und überzeugend ausführt, die Kombination des Apparates der Beklagten, durch welche die gemeinsame Abhebung und Fortschaffung der beiden Tierhälften ermöglicht wird, ohne daß die Rollen oder die Spreize mitgenommen werden müßten (nicht etwa die Abnehmung oder Fortschaffung selbst, da diese nicht mehr zum angefochtenen Anspruch gehören), welche den eigentlichen Erfindungsgedanken der Anmeldung bildet. Und dieser Gedanke sei durchaus neu. Indem sich nun das Handelsgericht dieser Ansicht anschließt, hat es eine für

das Bundesgericht nach Art. 80 des Org.-Ges. verbindliche Feststellung tatsächlicher Verhältnisse, allerdings nach technischen Gesichtspunkten vorgenommen. Diese Feststellung ist nicht aktenwidrig, und daher ist aus diesem Grunde das handelsgerichtliche Urteil zu bestätigen. Auch eine Rückweisung der Akten rechtfertigt sich nicht, da es eine Frage der dem kantonalen Prozeßrecht unterstehenden Beweismwürdigung ist, ob sich das Handelsgericht einzig auf das Gutachten Arndt stützen konnte, ohne die von den Parteien eingelegten Privatgutachten zu berücksichtigen.

4. Eine redaktionelle Änderung des Patentanspruches 1 der Beklagten ist schon aus dem Grunde nicht vorzunehmen, weil die Klägerin kein solches Begehren in ihrer Berufungserklärung gestellt hat. Endlich ist auch die Frage, ob für die Entscheidung dieses Rechtsstreites das Übereinkommen zwischen der Schweiz und Deutschland betreffend den gegenseitigen Patent-, Muster- und Markenschutz vom 16. August 1894 zu Grunde zu legen sei, nicht mehr vom Bundesgerichte zu prüfen, da, wie aus den vorstehenden Erwägungen ersichtlich ist, die Priorität über die Neuheit der Erfindung der Beklagten nicht in Frage kommt. (Vgl. zu diesem Urteil auch das in Sachen Maschinenbau-Aktiengesellschaft, vormals Beck & Henkel, Beklagte und Berufungsklägerin, gegen Kaiser & Cie., Klägerin und Berufungsbeklagte, vom 27. Dezember 1901 \*).

Demnach hat das Bundesgericht  
erkannt:

Die Berufung wird abgewiesen und das angefochtene Urteil des Handelsgerichts des Kantons Zürich in allen Teilen bestätigt.

\* Oben Nr. 63.

## V. Fabrik- und Handelsmarken.

### Marques de fabrique.

65. Urteil vom 5. Oktober 1901 in Sachen  
Société anonyme des Chocolats au lait F. L. Cailler  
gegen Berner Chocoladenfabrik Tobler & Cie.

*Passivlegitimation gegenüber einer Klage aus Markennachahmung. — Wortmarke; Grundsätze über Zulässigkeit. Schutzfähige Phantasiebenennung oder gemeinfreie Sach- oder Eigenschaftsbezeichnung (« crémant » für Chocolateprodukte)?*

A. Durch Urteil vom 6. Juni 1901 hat der Appellations- und Kassationshof des Kantons Bern erkannt:

1. Die Klägerin ist mit ihren Klagebegehren, soweit dieselben noch zu beurteilen sind, abgewiesen.

2. Der Beklagten ist ihr Widerklagebegehren zugesprochen.

B. Gegen dieses Urteil hat die Klägerin rechtzeitig und in richtiger Form die Berufung an das Bundesgericht ergriffen, mit dem Antrage, es seien die modifizierten Klagebegehren gutzuheißen und es sei demnach zu erkennen:

1. Die Beklagte sei nicht berechtigt, einzelne Qualitäten ihrer Chocolateprodukte mit dem Ausdrucke « Crémant » zu bezeichnen, und es sei ihr der Gebrauch dieser Bezeichnung auf der Verpackung und auf Etiketten unter Androhung der gesetzlichen Folgen zu untersagen.

2. Die Beklagte sei der Klägerin gegenüber zu einer angemessenen, gerichtlich festzusetzenden Entschädigung zu verurteilen.

3. Die Beklagte sei zu verurteilen, alle diejenigen Verpackungen und Etiketten, auf welchen die Bezeichnung « Crémant » als Qualitätsanpreisung vorhanden ist, zu zerstören, eventuell so umzuändern, daß die Bezeichnung « Crémant » ausgetilgt werde.

4. Es sei die Publikation des gerichtlichen Entscheides in mehreren Zeitungen der Schweiz auf Kosten der Beklagten anzuordnen.