genommen worden, weil dieselbe zu Unrecht in der Behauptung, die Ware sei „bezogen“ gewesen, nicht auch die Behauptung, die Fracht sei bezahlt gewesen, erblickt habe, so handelt es sich hier um eine Frage des kantonalen Prozeßrechtes, welche das Bundesgericht nicht zu überprüfen hat.

5. Nach dem Gesagten ist die Berufung der Beklagten insoweit gutzuheißen, als sie sich auf die Gewichts-Manchi bezieht, insoweit aber abzuweisen, als sie die an den Waren konstatierten Beschädigungen betrifft.

Demnach hat das Bundesgericht
erkannt:

Die Berufung wird in dem Sinne teilweise gutgeheißen und das angefochtene Urteil dahin abgeändert, daß die Klage nur im Betrage von 329 Fr. 55 Cts. nebst 5 % Zins seit 13. Juli gutgeheißen wird.

VII. Erfindungspatente. — Brevets d'invention.

95. Urteil vom 20. Dezember 1907 in Sachen

**C. F. Bally Söhne, Kl., W.-Bekl. u. Ber.-Kl., gegen
Walder-Appenzeller & Söhne, Bekl., W.-Kl. u. Ber.-Bekl.**

Begriff der Erfindung (Nietenserie an Schuhen, zur Verstärkung der Nähte, die Vorder- und Hinterblatt des Schuhs verbinden). Schöpferische Idee? neuer technischer Nutzeffekt? Tat- und Rechtsfrage.

A. Durch Urteil vom 10. April 1907 hat das Handelsgericht des Kantons Zürich über die Rechtsbegehren:

a) der Hauptklage:

„Die Beklagten seien zu verpflichten:

„1. Die Herstellung und den Verkauf von Schuhen mit der „Nahtverstärkung gemäß Beilage, welche die Beklagten als Muster „eidgenöss. Nr. 11,619 schützen ließen, zu unterlassen;

„2. Die vorgenommene Hinterlegung des Musters eidgenöss. „Nr. 11,619 löschen zu lassen;

„3. An die Kläger wegen der bisher verkauften Schuhe mit „dieser Nahtverstärkung Schadenersatz zu leisten und zwar in „einem Betrage, der einem Schaden von 35 Cts. für jedes nach „den Ergebnissen des Beweisverfahrens von der Beklagten ver- „kaufte Paar dieser Schuhe entspricht“; —

b) der Widerklage:

„Es sei zu erkennen:

„Das eidgenössische Patent der Kläger und Widerbeklagten „Nr. 16,884 wird als nichtig erklärt“; —

erkannt:

1. Die Beklagten werden verpflichtet, die vorgenommene Hinterlegung des Musters Nr. 11,619 löschen zu lassen; im Übrigen wird die Hauptklage abgewiesen.

2. Die Widerklage wird gutgeheißen und demzufolge das schweizerische Patent Nr. 16,884 der Kläger und Widerbeklagten als nichtig erklärt.

B. Die Kläger haben gegen dieses Urteil rechtzeitig und formrichtig die Berufung an das Bundesgericht eingelegt mit den Anträgen:

I. 1. Es sei in Abänderung von Dispositiv 1 des angefochtenen Urteiles die Klage im ganzen Umfange gutzuheißen.

2. Es sei in Abänderung von Dispositiv 2 des angefochtenen Urteiles die auf Nichtigkeitsklärung des schweizerischen Patentes Nr. 16,884 der Kläger und Widerbeklagten gerichtete Widerklage abzuweisen.

II. Eventuell: Es sei das angefochtene Urteil aufzuheben und die Sache zur Abnahme folgender Beweise an die Vorinstanz zurückzuweisen:

a) Expertise dafür, daß der Schuh der Beklagten mit der Nahtverstärkung nach eidgenössischem Patent Nr. 11,619 eine Nachahmung des nach eidgenössischem Patent Nr. 16,884 geschützten Schuhs der Kläger darstelle;

b) Expertise dafür, daß ein Schadenersatz von 35 Cts. pro verkauftes Paar dieser nachgeahmten Schuhe angemessen sei und daß die Kläger pro Paar ihrer Patentschuhe 35 Cts. mehr verdienen und daß die Beklagten pro Paar ihrer Nachahmung ebenso viel profitierten;

c) Expertise dafür, daß dem amerikanischen Patente Hutchin eine andere Erfindungsidee zu Grunde liege, als dem Patente Bally, indem es sich auf den Schnitt einer Schuhart (Mocassin) und nicht auf die Naht beziehe;

d) Expertise dafür, daß aus der Patentzeichnung Hutchin nicht ersichtlich, aus was die Naht besteht und daß es sich dort jedenfalls nicht um eine Seriennietnaht neben der gewöhnlichen Schuhnaht handele;

e) Einzug eines Berichtes von Seiten der Bibliothek des Polytechnikums zum Beweise dafür, daß das Patent Hutchin selbst in der Bibliothek sich nicht befinde und daß in der nachträglich aufgefundenen Patentzeichnung der amerikanischen Staaten lediglich der Patentanspruch nebst Zeichnung, der eine Nietennaht nicht zum Gegenstande hat, enthalten sei;

f) dafür, daß den Beklagten selbst das Patent Hutchin erst im Jahre 1907 zufolge ihres Aufrufes d. d. 19. November 1906 in der Bostoner Fachschrift bekannt geworden sei.

C. In der heutigen Verhandlung hat der Vertreter der Kläger seine Berufungsanträge erneuert.

Der Vertreter der Beklagten hat auf Bestätigung des angefochtenen Urteils angetragen und eventuell ebenfalls Rückweisung (für die Frage der Neuheit, der Nachahmung und des Schadenersatzes) beantragt.

Das Bundesgericht zieht in Erwägung:

1. Die Kläger, Inhaber von Schuhfabriken, haben am 27. Oktober 1898 das eidgenössische Patent Nr. 16,884 für eine „Neuerung an Schuhen“ ausgewirkt. Laut Patentanspruch geht diese Neuerung dahin, „daß das Vorderblatt des Schuhs mit dem Hinterblatt desselben außer durch Nähte noch durch Nieten verbunden ist.“ Nach der Patentbeschreibung soll dadurch eine Verstärkung und Sicherung der üblichen Nähte erzielt werden. Als beispielsweise Ausführungsform ist der Patentschrift eine Zeichnung beigegeben, in der zwischen den üblichen Fadennähten, die das Vorderblatt des Schuhs mit dem Hinterteil verbinden, eine Serie von Nieten angebracht ist, an der Innenseite des Schuhs in das Leder eingesenkt. In der Folge brachten auch andere Schuhfabrikanten „Nietenschuhe“ in den Handel. Die Kläger er-

blickten hierin eine Verletzung ihres Patentes; im Jahre 1903 erhoben sie gegen die Firma Bolliger & Cie. in Brittnau und den Schuhhändler Hirt in Lenzburg deswegen Klage. Die damaligen Beklagten stellten Widerklage auf Nichtigerklärung des Patentes wegen mangelnder Neuheit der Erfindung. Sowohl das Handelsgericht des Kantons Aargau (mit Urteil vom 14. Januar 1904) als auch das Bundesgericht (Urteil vom 14. Mai 1904, US 30 II Nr. 40 S. 333 ff.) entschieden in allen Punkten zu Gunsten der Kläger, wiesen also insbesondere auch die Nichtigkeitsklage ab. Die heutigen Beklagten stellen in ihrer Schuhfabrik ebenfalls Schuhe her, bei denen das Vorder- und Hinterteil außer durch gewöhnliche Nähte noch durch Nieten zusammengehalten werden. Ein Unterschied zwischen den im Prozeß vorgelegten Schuhen der Kläger und denen der Beklagten besteht nur darin, daß die Nieten bei den erstern über die ganze Naht in gleichmäßigen Abständen verteilt sind, während bei den letztern eine geringere Anzahl (4—8) Nieten in ungleichen Abständen angebracht sind. Die Beklagten haben für ihre Schuhstücke mit Nieten unter dem 31. Dezember 1904 den eidgenössischen Moderschutz unter Nr. 11,619 erlangt. Am 8. Oktober 1906 schrieben die Kläger den Beklagten, sie erblickten in der Art und Weise der Fabrikation der Beklagten eine Verletzung ihres Patentes. Die Beklagten antworteten am 13. gleichen Monats, sie wendeten nicht die kontinuierliche Nietennaht an, wie die Kläger, ihre Nahtverstärkung könne daher nicht als Umgehung des klägerischen Patentes aufgefaßt werden, denn die Nieten an sich sei nicht patentiert und habe nicht patentiert werden können, da sie für die gesamte Lederindustrie etwas altes sei. Dagegen wollten sie voll und ganz die Neuheit und das Patentrecht einer eigentlichen Nietennaht anerkennen, d. h. einer kontinuierlichen Nietenreihe zur Verstärkung der Vorderblatt- und Hinterteile des Schuhs verbindenden Naht, wie sie das klägerische Patent Nr. 16,884 beanspruche. Daß ihre, der Beklagten, Einzelnietung keine „Serien“ von Nieten sei, wie sie die klägerische Patentschrift als Neuheit aufstelle, würden sie, die Kläger, bei objektiver Prüfung doch selbst zugeben müssen. Wenn dies nicht der Fall wäre, so müßte allerdings der Richter entscheiden. Zur Vermeidung eines Prozesses schlugen die Beklag-

ten den Klägern dann vor, entweder ihren Musterchutz anzuerkennen oder ihnen eine Lizenz im Umfange ihres Musterchutzes einzuräumen. Mit Schreiben vom 16. Oktober 1906 lehnten die Kläger es ab, auf dieser Basis weiter zu verhandeln. Daraufhin ist es zum vorliegenden Prozesse gekommen, in dem die Parteien vor der Vorinstanz die in Fakt. A ersichtlichen Rechtsbegehren gestellt haben. Das Urteil der Vorinstanz beruht, soweit es die Widerklage gutheißt — unter Abweisung der von den Klägern geltend gemachten Rechtskraft des Urteils im Prozesse gegen Bolliger für den heutigen Prozeß, und des Standpunktes, die Beklagten hätten das Patent der Kläger anerkannt —, auf der entscheidenden Erwägung, das Patent der Kläger stelle keine Erfindung dar. Zum andern von den Beklagten zur Begründung der Nichtigkeitsklage herbeigezogenen Argument: die Erfindung sei nicht neu, bemerkt die Vorinstanz, das von den Beklagten hierfür produzierte Material dürfte kaum genügen, um die Neuheit der klägerischen Erfindung auszuschließen. Über die Patentnachahmungsklage führt die Vorinstanz aus, eine Nachahmung würde eventuell nicht vorliegen, da die Beklagten die Nietung nicht in der Form der Nietennaht verwendeten. Endlich erklärt sie hinsichtlich des Schadenersatzbegehrens, es sei nach zürcherischem Prozeßrecht ungenügend.

2. Die Kläger machen zur Begründung ihrer Berufungsanträge zunächst wiederum den Standpunkt geltend, die Beklagten hätten in ihrem Schreiben vom 13. Oktober 1906 die Gültigkeit des klägerischen Patentes anerkannt. Indessen ist in diesem Punkte ohne weiteres der Vorinstanz beizutreten: es handelte sich bei den damaligen Unterhandlungen der Parteien um Versuche, dem drohenden Prozesse zu entgehen, und die Erklärung der Beklagten, sie wollten die Neuheit und das Patent einer eigentlichen Nietennaht anerkennen, erfolgte nur in der Voraussetzung, daß dagegen die Kläger ihre, der Beklagten, Fabrikation mit Nietung ungestört ließen; die Vergleichsvorschläge der Beklagten können, wie die Vorinstanz zutreffend bemerkt, nicht in ihre einzelnen Teile zerlegt werden, und es geht nicht an, daß die Kläger die ihnen günstige Anerkennung gegen die Beklagten geltend machen, ohne daß sie ihrerseits die Bedingung oder Voraussetzung, unter der sie erfolgte, erfüllen.

3. Des weitern rufen die Kläger auch vor Bundesgericht die Rechtskraft des ihnen günstigen Urteils in ihrem Prozesse gegen Bolliger & Cie. und Hirt an und stellen sich auf den Standpunkt, die Abweisung der damaligen Nichtigkeitsklage wirke wenigstens für die dort entschiedene Frage, ob eine Erfindung vorliege, Allen gegenüber, nicht nur gegenüber den damaligen Nichtigkeitsklägern. Wichtig ist nun zwar — es folgt dies aus Art. 19 PatGes. (vergl. Kohler, Handbuch S. 385, Schanze, Schweizerisches Patentrecht S. 69, § 16 i. f.) —, daß das die Nichtigkeitsklage gutheißende Urteil Rechtskraft Allen gegenüber wirkt; das Patent wird eben im Falle Obliegen des Nichtigkeitsklägers auf dessen Verlangen gelöscht; es wird mit Gutheißung der Nichtigkeitsklage erklärt, daß das Patent nicht zu Recht bestehe, und dieses Urteil muß seinem Inhalt nach Allen gegenüber gelten. Hier ist also die Ausnahme von dem Grundsatz, daß Rechtskraft nur unter den Parteien geschaffen werde, in der Natur der Sache begründet. Anders verhält es sich aber bei dem die Nichtigkeitsklage abweisenden Urteil. Abgesehen von dem von der Vorinstanz angeführten Grunde: die Konsequenz der Auffassung der Kläger wäre, daß auch dem die Nichtigkeitsklage zu Unrecht abweisenden Urteil die Bedeutung eines die Nichtigkeit heilenden Aktes zukäme, was offensichtlich unrichtig sei, — spricht noch folgendes gegen die Auffassung der Kläger: Das schweizerische Patentrecht beruht auf dem Anmeldungs-system, wonach grundsätzlich jedes angemeldete Patent, sofern die formellen Voraussetzungen (Art. 14 PatGes.) erfüllt sind, auf Verlangen des Anmeldenden einzutragen ist und die Eintragung und Patenterteilung auf Risiko des Anmeldenden erfolgt. Bei diesem System muß es den Interessenten überlassen sein, die Löschung des Patentes durch Nichtigkeitsklage herbeiführen zu können. Jeder Interessent muß aber auch unbeschränkt von Mitinteressenten diese Befugnis haben, und es kann der Nichtigkeitsklage nicht der Einwand entgegengehalten werden, das Patent sei in einem frühern Nichtigkeitsprozeß schon allgemein als zu Recht bestehend erklärt worden. Letztere weite Bedeutung kann dem die Nichtigkeitsklage abweisenden Urteil nicht zukommen, da damit das Prinzip des Gesetzes durchbrochen würde. Die Abweisung der Nichtigkeitsklage bedeutet vielmehr nur Abweisung der konkreten Klage, dieser Nichtigkeitsklage, die auf

mannigfachen prozessualen Gründen, so auch auf der Prozeßführung, beruhen kann, und nicht zugleich auch die rechtskräftige Feststellung des Bestehens des Patentes, selbst dann nicht, wenn sie in den Motiven ausdrücklich ausgesprochen ist und die Abweisung der Nichtigkeitsklage auf diesem Grunde beruht. Die Rechtskraft eines die Nichtigkeitsklage abweisenden Urteils kann daher, entsprechend den allgemeinen Grundsätzen über die Rechtskraft, nur unter den Parteien existieren, und es steht somit den Beklagten frei, im gegenwärtigen Prozesse die Nichtigkeitsklage zu erheben und sie auf den Mangel einer Erfindung sowohl als auf die mangelnde Neuheit der Erfindung — falls eine solche vorliegen sollte — zu stützen. (So auch Schanze a. a. O., und insbesondere der Kassationshof des Bundesgerichts, Urteil vom 13. Februar 1906 in Sachen Hasner gegen Bucher-Manz, BGG 32 I S. 168). Hieraus folgt dann aber auch Recht und Pflicht des Gerichtes, und damit auch des Bundesgerichts, in einem neuen Nichtigkeitsprozesse die geltend gemachten Nichtigkeitsgründe selbständig zu prüfen, die neue Nichtigkeitsklage unabhängig von frühern zu beurteilen. Der frühere Nichtigkeitsprozeß kann nur insofern in Betracht kommen, als er einen Bestandteil des Prozeßstoffes des gegenwärtigen Prozesses bildet — was hier der Fall ist —, und das frühere Urteil vermag einzig zu wirken vermöge der ihm innewohnenden Überzeugungskraft.

4. Wird demgemäß zunächst geprüft, ob dem klägerischen Patent eine Erfindung zu Grunde liege, so ist vorab festzustellen, was überhaupt von den Klägern als Erfindung beansprucht wird. Es ist nämlich unbestritten (wie auch schon im frühern Prozesse), daß die Einzelnietung an Schuhen längst etwas durchaus bekanntes ist. Da nun der Patentanspruch des streitigen Patentes nur von der Nietung spricht, könnte dahin argumentiert werden, die Kläger wollten etwas altbekanntes als Erfindung beanspruchen. Unter dieser Voraussetzung wäre ihr Patent ohne weiteres nichtig. Indessen haben die Kläger ausdrücklich und immer als Gegenstand ihrer Erfindung die Nietenserie (oder Nietennaht) bezeichnet. Die Beklagten wenden mit Bezug hierauf ein, dieser Gegenstand des Erfindungsschutzes komme im Patent nicht genügend zum Ausdruck. Der Gegenstand des Patentes ist nun nach feststehen-

der Praxis des Bundesgerichts nicht allein aus dem Patentanspruch zu ermitteln, sondern es sind zu dessen Ermittlung auch die Patentanmeldung und die Patentbeschreibung heranzuziehen, wie auch die Vorinstanz richtigerweise es tut. Es ist der Vorinstanz darin beizustimmen, daß bei Zuhilfenahme dieser Erkenntnisquellen die Nietennaht als Gegenstand der Erfindung genügend präzisiert ist, wenn schon der in der Patentbeschreibung gewählte Ausdruck, daß es sich um eine „beispielsweise Ausführungsform“ handelt, nicht mit sehr großer Deutlichkeit auf diese Einschränkung des Patentanspruches hindeutet. Es kann umso eher von dieser Einschränkung ausgegangen werden, als die Kläger ausdrücklich hierauf abstellen und als auch das frühere bundesgerichtliche Urteil die Nietenserie als Gegenstand des Patentes bezeichnet hat. Es fragt sich daher, ob in der Seriennietung gegenüber der schon bekannten Einzelnietung eine Erfindung liege. Hierbei handelt es sich sowohl um die Aufstellung des richtigen Begriffes der Erfindung, als auch um die Subsumtion der beanspruchten Erfindung unter den Erfindungsbegriff. Beides ist Rechtstätigkeit, nicht Sache tatsächlicher Feststellung, und unterliegt daher der freien Überprüfung des Bundesgerichtes. Insbesondere liegt in den Aussprüchen der Vorinstanz, die Nietennaht äußere keinen neuen technischen Nutzeffekt gegenüber der Einzelnietung, nicht eine tatsächliche Feststellung, an die das Bundesgericht gebunden wäre (wie der Vertreter der Beklagten im heutigen Vortrage angedeutet hat). Tatsfrage ist, wie die Erfindung beschaffen ist, welche Naturkräfte sie verwendet und welchen technischen Nutzeffekt sie hervorbringt; ferner, welche tatsächlichen Unterscheidungen nach diesen Richtungen sie frühern Erfindungen gegenüber aufweist. Ob diese Unterscheidungen genügen zur Annahme einer Erfindung, ist Rechtsfrage. Auch wenn, wie im frühern Prozesse, zur Entscheidung dieser Frage Sachverständige herangezogen werden, so handeln sie als Gehülfen des Richters in der Beurteilung der Rechtsfragen, und nicht als Beweismittel für die Feststellung von Tatsachen. Was nun den Erfindungsbegriff angeht, den die Vorinstanz ihrer Entscheidung zu Grunde gelegt hat, so entspricht er vollständig den Anforderungen, die das Bundesgericht, in ständiger Praxis, an die patentfähige „Erfindung“ gestellt hat: Mit Recht untersucht

die Vorinstanz, ob ein neuer technischer Nutzeffekt vorliege und ob dieser sich darstelle als Verwirklichung eines schöpferischen Gedankens, im Gegensatz zur bloßen handwerksmäßigen Verbesserung. An Hand dieses Kriteriums ist das Patent der Kläger zu prüfen. Das Resultat, das mit der „Erfindung“ der Kläger erwirkt werden soll, ist das, daß die Fadennaht gestärkt und gesichert werden soll und Ober- und Unterteil des Schuhs auch dann noch zusammengehalten werden sollen, wenn die Fadennaht durch mechanische oder chemische Einwirkungen zerplatzt ist. Demgegenüber ist Zweck der schon bekannten Einzelnietung: die Fadennaht an bestimmten, besonders gefährdeten Punkten zu sichern und so das Zusammenhalten von Ober- und Unterteil des Schuhs zu stärken. Die Vorinstanz führt nun aus, in dem praktisch bessern Resultat, das die Neuerung der Kläger herbeiführen möge, liege kein neuer technischer Nutzeffekt, keine neue Kombination von Naturkräften, sondern lediglich eine Summierung schon bekannter Wirkungen, eine rein quantitative Häufung dieser Wirkungen. In diesem entscheidenden Punkte ist der Vorinstanz beizustimmen. Es kann nicht als richtig anerkannt werden, wenn das Urteil des Handelsgerichts des Kantons Aargau im frühern Prozesse hierin die Verwirklichung eines schöpferischen Gedankens erblickt hat. Der Umstand, daß die Punktnietung sich als geeignet erwies für die Laschenschuhe, die Seriennähte aber für andere Schuh-schnitte, begründet keine qualitative Differenz. Und die Ausführung des Bundesgerichts im Urteil vom 14. Mai 1904: wenn etwas neues, mit Nutzen zu gebrauchendes vorliege, das gleichwohl bisher von niemandem ausfindig gemacht worden sei, so sei in der Regel der Schluß gerechtfertigt, daß es nur durch diejenige geistige Tätigkeit zu eruiieren gewesen sei, welche als erfinderische bezeichnet zu werden pflege, — geht zu weit und nimmt zu wenig Rücksicht auf den Gegensatz von handwerksmäßiger Verbesserung und erfinderischer Tätigkeit; das Erfordernis des schöpferischen Gedankens, das das Bundesgericht stetsfort als dem Begriff der Erfindung essentiell bezeichnet hat, wird damit ausgeschaltet. Damit in einem derartigen Falle von erfinderischer Tätigkeit gesprochen werden könne, ist vielmehr erforderlich, daß ein überraschender oder doch ein erheblicher Fortschritt gegenüber dem bisher dagewesenen erzielt werde (Seligsohn, Patentgesetz, Anm. 9 zu

§ 1, S. 36 f.). Bei der Nietenserie der Kläger handelt es sich nur um eine sich aus den Grundsätzen der Summierung ohne weiteres ergebende Verstärkung der Wirkungen der schon bekannten Einzelnietung; neue und andere Wirkungen als die Summe aller Einzelwirkungen ergeben sich nicht; nur eine graduelle Steigerung wird erwirkt. Danach mangelt es aber an dem Erfordernis der Erfindung, und aus diesem Grunde ist die Widerklage gutzuheißen, was ohne weiteres die Abweisung der Hauptklage, soweit sie nicht von der Vorinstanz geschützt worden, welcher Punkt nicht angefochten ist, zur Folge hat.

Demnach hat das Bundesgericht
erkannt:

Die Berufung wird abgewiesen und das Urteil des Handelsgerichts des Kantons Zürich vom 10. April 1907 in allen Teilen bestätigt.

VIII. Fabrik- und Handelsmarken. Marques de fabrique.

96. Urteil vom 22. November 1907

in Sachen **Auenzer & Cie.**, Kl. u. Ber.-Kl., gegen
„**Selvetia**“, A.-G., Bekl. u. Ber.-Bekl.

Herkunftsbezeichnung, Art. 18; 20 Ziff. 1 MSchG. Bei der Frage, ob eine Herkunftsbezeichnung falsch sei, ist auf den tatsächlichen Fabrikationsort, nicht auf den Ort des Vertriebes des Produktes abzustellen.

A. Durch Urteil vom 28. Mai 1907 hat der Appellations- und Kassationshof des Kantons Bern (I. Abteilung) über die Rechtsbegehren:

1. Die Beklagte sei nicht berechtigt, ihre unter Nr. 18,592 am 27. März 1905 beim eidgenössischen Amt für geistiges Eigentum eingetragene Marke zu verwenden.

2. Das eidgenössische Amt für geistiges Eigentum sei anzuweisen, die Löschung dieser Marke vorzunehmen.