

Ziff. 4 der Übereinkunft trifft zwar, wie gesagt, hier nicht zu. Allein es fehlt doch jeder Anhaltspunkt dafür, daß die Jura-Simplon-Bahn diese unrichtige Angabe zur Täuschung der Klägerin, und nicht bloß deshalb, weil sie selbst aus Versehen die fragliche Bestimmung irrtümlicherweise als anwendbar hielt, gemacht habe. Und auf alle Fälle durfte sich die Beklagte auf diese Rechtsauffassung, die ihr die Bahn als Partei mit gegenteiligen Interessen kundgab, nicht verlassen, sondern es war ihre Sache, selbständig die Rechtslage zu prüfen und darnach ihre Entschliessung zu richten. Daß übrigens für ihr Verhalten jene Meinungsäußerung der Bahn irgendwie bestimmend gewesen sei, kann nicht als wahrscheinlich, um so weniger als dargetan gelten.

Demnach hat das Bundesgericht
erkannt:

Die Berufung wird abgewiesen und damit das angefochtene Urteil der II. Zivilkammer des bernischen Appellationshofes vom 2. Dezember 1910 in allen Teilen bestätigt.

5. Erfindungspatente. — Brevets d'invention.

39. Urteil vom 9. Juni 1911

in Sachen **Elektra, A.-G.**, Bekl. u. Ber.=Kl., gegen
Therma, A.-G., Kl. u. Ber.=Bekl.

Patentnichtigkeitsklage. Kompetenz der Berufungsinstanz zur Überprüfung eines kantonalen « Rechtsbotes », das die Verhütung einer Verletzung des als nichtig angefochtenen Patentbes bezweckt. — Ob ein Privatgutachten als Beweismittel zu berücksichtigen sei, ist eine kantonal-prozessuale Beweisrechtsfrage. — **Nichtigkeit des Patentbes wegen Mangels eines neuen schöpferischen Gedankens.** (Elektrische Gebäude-Heizanlage nach bereits bekanntem System mit blosser Neuheit der Verwendung desselben für die Heizung « grösserer Lokale ».)

A. — Durch Urteil vom 20. Januar 1911 hat das Zivilgericht des Kantons Glarus in vorliegender Rechtsstreitfache erkannt:

- „1. Es sei das eidgen. Patent Nr. 30,846 nichtig erklärt.
- „2. Es sei das beklagliche Rechtsbot vom 10. August 1910 „gerichtlich geöffnet.“
- „3. Sei die Klägerin mit ihrem Schadenersatzbegehren dagegen „abgewiesen.“

B. — Gegen dieses Urteil hat die Beklagte gültig die Berufung an das Bundesgericht ergriffen mit den Anträgen: 1. das angefochtene Urteil aufzuheben und damit die Klage abzuweisen und das Rechtsbot vom 10. August 1910 zu bestätigen; 2. eventuell den Fall an die Vorinstanz zurückzuweisen und die Akten bezüglich der vom Gerichte den amtlichen Experten vorgelegten Frage zu vervollständigen, ob a) dem unter Nr. 30,846 bestehenden eidgen. Patent der Charakter einer Erfindung beigelegt werden könne, b) dieselbe eine Neuheit darstelle oder nicht. Die Berufungsklägerin hat ferner erklärt, das Dispositiv 3 des Urteils nicht anzufechten.

C. — In der heutigen Verhandlung hat der Vertreter der Beklagten die gestellten Berufungsanträge erneuert. Der Vertreter der Klägerin hat auf Abweisung der Berufung und Bestätigung des angefochtenen Urteils angetragen.

Das Bundesgericht zieht in Erwägung :

1. — Die beklagte Gesellschaft Elektra, Fabrik elektrischer Heiz- und Kochapparate, in Wädenswil, ist Inhaberin des am 13. Mai 1904 angemeldeten schweizerischen Patentbes Nr. 30,846, dessen Patentanspruch wie folgt formuliert ist: „Eine elektrische Heizungsanlage für Kirchen und sonstige große Lokale, dadurch gekennzeichnet, daß unter Sitzbänken niedrige, langgestreckte elektrische Heizkörper untergebracht sind, welche sowohl ein Wärmen der Füße, als auch eine gleichmäßige Erwärmung des zu heizenden Lokales ermöglichen.“ Am 10. August 1910 hat die Beklagte gegen die Klägerin, die A.-G. Therma in Schwanden, ein Rechtsbot erwirkt, wodurch dieser die Erstellung einer Kirchenheizungsanlage in Schwanden untersagt wurde, weil damit das genannte Patent verletzt werde. Demgegenüber hat die Klägerin mit der vorliegenden Klage die Begehren aus Recht gestellt, es sei dieses Rechtsbot gerichtlich zu öffnen und das Patent Nr. 30,846 nichtig zu erklären unter Kostenfolge, Schadenersatz und Vorbehalt weiterer Rechte. Die Vorinstanz hat, gestützt auf ein von ihr eingeholtes Expertengutachten, dessen tech-

nischer Teil von Ingenieur Dr. Denzler und dessen rechtlicher von Advokat Dr. A. Curti verfaßt ist, in der oben wiedergegebenen Weise erkannt.

2. — Die Zuständigkeit des Bundesgerichts ist gegeben. Dies namentlich auch hinsichtlich des Begehrens um gerichtliche Bestätigung des Rechtsbotes. Diese Bestätigung wäre die notwendige Folge der Abweisung der Patentnichtigkeitsklage und der damit ausgesprochenen Aufrechterhaltung des Patentes, indem alsdann die Erstellung der Heizungsanlage, die das Rechtsbot untersagt, das Patentrecht der Beklagten verletzen würde und der Anspruch auf Unterlassung einer solchen Patentverletzung sich unmittelbar als ein materiellrechtlicher Anspruch aus dem gerichtlichen Schutze des Patentes ergäbe. Ob im übrigen das streitige Rechtsbot als ein dem kantonalen Prozeßrecht unterstehender, unter amtlicher Mitwirkung erlassener Befehl zu einem bestimmten Verhalten (ähnlich dem Zahlungsbefehl des eidgen. Betreibungsrechtes) formell gültig sei oder nicht, steht außer Frage und wäre auch vom Bundesgericht nicht zu prüfen.

3. — In der Sache selbst ist mit der Vorinstanz, soweit es sich um die tatsächlich-technische Seite des Streites handelt, auf das amtliche Gutachten des Experten Denzler abzustellen. Das Gutachten Hottinger, das die Beklagte zur Entfrächtigung der Expertise Denzler von sich aus eingeholt hat, wird von der Vorinstanz nicht berücksichtigt, weil Privatexperten in der Regel an bestimmte Weisungen der Parteien sich zu halten hätten und sich nicht unabhängig von diesen bewegen könnten. Man hat es in diesem Punkte mit der Würdigung der Beweiskraft eines bestimmten Beweismittels, also mit der Lösung einer dem kantonalen Prozeßrecht unterstehenden und daher vom Bundesgericht nicht nachzuprüfenden Beweisrechtsfrage zu tun.

4. — In der Sache selbst ist auf Grund der Expertise Denzler folgendes zu bemerken: Das technische Mittel, womit der durch die Erfindung verfolgte Zweck, größere Lokale unter Wärmung der Füße der in ihnen sitzenden Personen gleichmäßig zu erwärmen, erreicht werden will, besteht nach dem Patentanspruch darin, daß unter den Sitzbänken „niedrige, langgestreckte elektrische Heizkörper untergebracht“ werden. Laut den Angaben des Experten ist nun die Verwendung des elektrischen Stroms zu Heizzwecken fast so alt, wie seine Verwendung zur Beleuchtung und zum Motorenbetrieb, und gehen ferner

die ersten Versuche mit elektrischer Heizung von Tram- und Eisenbahnwagen (mit ganz ähnlicher Anordnung der Heizkörper unter den Bänken, wie die im klägerischen Patent beschriebene) weit über den Zeitpunkt der Anmeldung dieses Patents (13. Mai 1904) zurück. Der Experte verweist hierfür auf Messungen, die im Jahre 1894 in Brooklyn, im Jahre 1895 in Albany und im Jahre 1902 in Berlin gemacht worden sind zur Ermittlung des Bedarfes an Heizstrom, der erforderlich ist, um durch Radiatoren die Luft im Innern eines Tramwagens auf einer bestimmten Übertemperatur gegenüber der äußern Luft zu erhalten; und ferner auf eine im Jahre 1903 (in der Nr. 23 d. J. der Revue d'Electricité) beschriebene elektrische Zugheizung der französischen Westbahn, bei der als Fußwärmer ausgebildete Heizkörper zwischen den Sitzen und Waggonboden liegen. Hiernach kann also darauf allein, daß die Beklagte als Mittel zur Erreichung der von ihr bezweckten technischen Wirkung elektrische Heizkörper verwendet, noch kein Patentanspruch gestützt werden, da es an dem gesetzlichen Erfordernis der Neuheit fehlt. Vielmehr wäre hierzu nötig, daß das gewählte Mittel, um die gewollte Wirkung überhaupt oder doch besser erzielen zu können, eine neue, der Besonderheit des Zweckes angepasste Ausgestaltung erfahren hätte, daß also die Heizkörper der Beklagten von den bisher üblichen konstruktiv Unterschiede aufweisen würden, die sie für die Heizung von Kirchen und sonstigen größeren Lokalen geeigneter machen. Solches ist aber nach Patentanspruch und Patentbeschreibung nicht der Fall: Der Patentanspruch hebt als Merkmale der zu verwendenden elektrischen Heizkörper lediglich hervor, daß sie „niedrig“ und „langgestreckt“ seien, und in der Patentbeschreibung wird bloß noch beigefügt, es sei die eine Klemme mit der Stromzuleitung und die andere mit der Stromrückleitung verbunden. Darin kann aber nach der Auffassung des gerichtlichen Gutachtens eine verbesserte, für das gestellte Heizungsproblem tauglichere Konstruktion nicht erblickt werden, wie denn auch das von der Beklagten angerufene Privatgutachten Hottinger weder die in der Patentschrift erwähnten, noch sonst irgend welche andere bestimmte Merkmale als technische Besonderheiten namhaft macht, vermöge deren die von der Beklagten verwendeten Heizkörper für die Heizung von Kirchen und sonstigen größeren Lokalen brauchbarer wären. Übrigens erklärt die Beklagte in der Patentbeschreibung

selbst, daß als Heizkörper vorteilhaft die durch das schweizerische Patent Nr. 15,795 geschützten verwendbar seien, womit zugegeben wird, daß der durch das nunmehrige streitige Patent bewirkte Erfolg schon mit einer bereits bekannten Erfindung bewirkt werden kann.

Damit läßt sich als neues Moment im streitigen Patentanspruch allein noch geltend machen, die Beklagte sei zum ersten Male auf den Gedanken gekommen, auch größere Lokale mit elektrischen Heizkörpern zu wärmen, wobei es sich gezeigt habe, daß eine rationelle Erwärmung auch solcher Lokale mit bereits bekannten Arten von Heizkörpern möglich sei. Wenn nun aber auch eine derartige weitergehende Ausnützung bestehender Heizkörpertypen der Initiative der Beklagten zu verdanken wäre, so hätte diese damit doch noch keine patentfähige Erfindung im gesetzlichen Sinne geschaffen. Denn eine solche setzt stets voraus, daß kraft ihrer technischen Schwierigkeiten, die sich bisher der Lösung oder einer zweckmäßigeren Lösung eines bestimmten Problems entgegengestellt haben, durch ein neues Mittel oder Verfahren, das der schöpferischen Tätigkeit des Erfinders entsprungen ist, überwunden wurden. Hier aber vermöchte sich die Beklagte nur darauf zu berufen, eine besondere Verwendbarkeit eines bereits erfundenen Mittels entdeckt und zuerst ausgenützt zu haben (vergl. auch NS 26 II S. 232 Erw. 2).

5. — Die Frage, ob der Fall nach dem geltenden Patentgesetze vom 21. Juni 1907 oder, wie es die Vorinstanz getan hat, nach dem frühern Gesetze vom 29. Juni 1888 zu beurteilen sei, kann unerörtert bleiben, da die für die Schutzfähigkeit des streitigen Patents maßgebenden Normen die gleichen geblieben sind.

Demnach hat das Bundesgericht
erkannt:

Die Berufung wird abgewiesen und damit das Urteil des Zivilgerichts des Kantons Glarus vom 20. Januar 1911 in allen Teilen bestätigt.

40. Urteil vom 29. Juni 1911 in Sachen
Kateau und Genossen, Kl., Widerbkl. und Hauptber.-Kl.,
gegen A.-G. der Maschinenfabriken von Escher, Wyß & Cie.
und Jöly, Bekl., Widerkl. und Anschlußber.-Kl.

Patentgesetz v. 29. Juni 1888 (aPatG): *Legitimation des Lizenzberechtigten zur Patentnachahmungsklage schon vor der amtlichen Einregistrierung des Lizenzvertrages (Art. 5 Abs. 2, 19 u. 26 Abs. 1 aPatG).* — *Stellung der Berufungsinstanz zu der vom kantonalen Richter in Patentsachen eingeholten Expertise. Unzulässigkeit der nachträglichen Beibringung eines Maschinenmodells als prozessuales Beweismittel, dagegen Zulässigkeit der Vorführung dieses Modells in der Berufungsverhandlung zur Vermittlung des Verständnisses der tatsächlichen (technischen) Parteienbringen.* — *Art. 14 Ziff. 1 aPatG ist blosse Ordnungsvorschrift; die wesentlichen Merkmale der Erfindung können daher auch aus der den Patentanspruch erläuternden Patentbeschreibung entnommen werden.* — *Prüfung der Frage, ob bei einer Dampfmaschine (Dampfturbine) der Erfindungscharakter in der besonderen Funktion und Arbeitsweise des Dampfes oder in der konstruktiven Ausgestaltung der Maschinen, und in einzelnen Konstruktionselementen oder in der Maschine als Ganzem, im Sinne eines Kombinationspatentes, liege.* — *Kombinationspatent: Frage, ob der Erfindungsgegenstand nur die konkrete (in der Patentbeschreibung und -zeichnung dargestellte) Ausführungsform bilde, oder ein allgemeines Lösungsprinzip, für das, die Patentbeschreibung und -zeichnung nur eine beispielsweise bestimmte Lösungsart angeben.* *Selbständige Würdigung der rechtlichen Seite dieser Frage durch den Richter gegenüber den Erörterungen der Experten.* *Prüfung der Schutzfähigkeit der einzelnen Patentansprüche auf Grund der Expertise. Unzulässigkeit der nachträglichen Abänderung des Inhalts eines in der Patentschrift formulierten Anspruches.* — *Bedeutung des Erlöschens des Patentanspruches für die Nichtigkeitsklage.* — *Nichtigkeitsklage der Inhaber eines Kombinationspatentes gegen den Inhaber eines Patentanspruches mit verschiedenen Einzelansprüchen. Art der Vergleichung beider Patente bei Prüfung der Klage.* — *Nachahmungsklage. Berechtigung des Klägers, bei der von den Experten vorzunehmenden Besichtigung des Gegenstandes der behaupteten Nachahmung teilzunehmen? Kant. Beweisrechtsfrage.* — *Verneinung der Nachahmung, weil beide Patente auf einer frei verwendbaren Grundlage beruhen, auf der jedes eine neue schutzfähige Kombination geschaffen hat.*