

104. Urteil der I. Zivilabteilung vom 21. Dezember 1912
in Sachen **Jungmans**, Bekl. u. Ber.-Kl. gegen **Kentscher**,
Kl. u. Ber.-Bekl.

Patentrecht. Legitimation zur Erhebung der Patentnichtigkeitsklage. Nichtigkeit eines Patentes mangels Vorhandenseins einer Erfindung. Unzulässigkeit der Patentierung chemischer Stoffe. Ungezügelter Darlegung der Erfindung in Patentanspruch und Patentbeschreibung. PatG von 1907, Art. 2 Ziff. 2, Art. 7 Abs. 3.

A. — Durch Urteil vom 10. Mai 1912 hat das Handelsgericht des Kantons Zürich in vorliegender Streitsache erkannt: „Das schweizerische Patent Nr. 42,553 vom 28. Januar 1908 wird als nichtig erklärt und der Beklagte verpflichtet, dasselbe „löschen zu lassen.“

B. — Gegen dieses Urteil hat der Beklagte gültig die Berufung an das Bundesgericht ergriffen mit den Anträgen: Es sei das angefochtene Urteil aufzuheben und die Klage in vollem Umfange abzuweisen. Eventuell sei der Prozeß zur Durchführung eines Beweisverfahrens an die Vorinstanz zurückzuweisen.

C. — In der heutigen Verhandlung hat der Vertreter der Beklagten die gestellten Berufungsanträge wieder aufgenommen. Der Vertreter des Klägers hat Abweisung der Berufung und Bestätigung des angefochtenen Urteils beantragt.

Das Bundesgericht zieht in Erwägung:

1. — Der Kläger Arthur Jungmans hat am 28. Januar 1908 das schweizerische Patent Nr. 42,553 (Klasse 64) für eine „Anzeigeeinrichtung mit wenigstens einem ruhenden und einem beweglichen Teil“ erwirkt. In der Patentbeschreibung wird ausgeführt: Gegenstand der Erfindung bilde eine Anzeigeeinrichtung von der genannten Beschaffenheit, wie es bei Uhren, Geschwindigkeitsmessern u. dergl. der Fall sei. Um bei derartigen Anzeigeeinrichtungen im Dunkeln genaue Ablesungen machen zu können, werde auf sie eine radiumhaltige Leuchtmasse aufgetragen. Beispielsweise Ausführungen seien in der der Patentbeschreibung beigegebenen Zeichnung dargestellt. Die radiumhaltige Masse könne auf dem einen oder dem andern Teil der Anzeigeeinrichtung, z. B. bei Uhren auf dem Zif-

ferblatt oder den Zeigern vorgesehen sein, oder aber auf beiden Teilen zugleich. — Es folgt hierauf eine Beschreibung zehn verschiedener durch Zeichnungen verdeutlichter Ausführungsbeispiele. Diese Zeichnungen stellen teils Zifferblätter, teils Zeiger dar, auf denen die mit der Leuchtmasse versehenen Stellen durch punktierte Flächen angegeben sind. Die einzelnen der abgebildeten Zifferblätter unterscheiden sich — abgesehen von ihrer Größe und Form und Lage der Ziffern — dadurch, daß die Leuchtstellen verschiedenartig um die Ziffern herum oder auch in deren Nähe angebracht sind. Bei einem Ausführungsbeispiel wird bemerkt, das Zifferblatt sei mit ovalen Vertiefungen versehen, die mit der radiumhaltigen Leuchtmasse angefüllt würden. Bei den Zeigern sind zur Aufnahme der Leuchtmasse entweder ebenfalls solche Vertiefungen auf der Oberfläche oder dann Längsöffnungen vorgesehen. In Betreff der letztern findet sich bemerkt, daß die Leuchtmasse in den Ausparungen zweckmäßig mit einem kolloidumhaltigen Stoff befestigt werde. Endlich wird erklärt: Die zu verwendende Leuchtmasse könne beispielsweise aus kristallinischem Schwefelzink bestehen, dem ein geeignetes Quantum Radiumsalz zugesetzt werde. — An diese Patentbeschreibung schließt sich sodann der wie folgt formulierte Patentanspruch: „Anzeigeeinrichtung mit wenigstens einem ruhenden und einem beweglichen Teil, dadurch gekennzeichnet, daß einer der genannten Teile mit radiumhaltiger Leuchtmasse versehen ist, zum Zweck, die gegenseitige Lage der beiden Teile in der Dunkelheit erkennen zu können.“ Beigefügt wird endlich ein Unteranspruch folgenden Inhalts: „Anzeigeeinrichtung nach Patentanspruch, dadurch gekennzeichnet, daß die Leuchtmasse aus kristallinischem Schwefelzink besteht, dem ein Radiumsalz zugesetzt ist.“

Mit der vorliegenden Klage verlangt nunmehr der Kläger Dr. D. Kentscher, Inhaber einer „Radium-Bank“ in Zürich, die Nichtigkeitsklärung des erwähnten Patentes, wobei er sich auf drei Nichtigkeitsgründe stützt: Einmal fehle der durch das Patent beanspruchten Erfindung die Neuheit, denn sie sei im Zeitpunkt der Patentanmeldung durch die dem Beklagten selbst erteilten deutschen Gebrauchsmuster Nr. 314,249/50, die sich auf die nämliche angebliche Erfindung bezögen, vorsehrrieben gewesen; der Beklagte habe es aber versäumt, sie in der Schweiz innerhalb der zur Wahrung

des Prioritätsanspruchs erforderlichen, staatsvertraglich bestimmten Frist anzumelden (Art. 36 PatG). Und zudem sei die angebliche Erfindung durch sonstige Patente vorbekannt, die in Deutschland England und den Vereinigten Staaten andern Personen erteilt worden und die auch in der Schweiz offenkundig geworden seien. In zweiter Linie solle das Patent des Beklagten überhaupt keine Erfindung dar, sondern eine rein mechanische Kombination bekannter Elemente, die jeden erfinderischen Charakters entbehren. Und endlich fehle ihm auch, so wie der Patentanspruch formuliert sei, die gewerbliche Verwertbarkeit.

2. — Mit Recht hat der Beklagte die Legitimation des Klägers zur Anhebung der Nichtigkeitsklage nicht bestritten. Laut der vorinstanzlichen Tatbestandsfeststellung wird der Kläger als Inhaber einer Radiumbank in Zürich im Absatz von Radium solange stark gehindert, als die schweizerische Uhrenindustrie mit Rücksicht auf das Patent des Beklagten und das daraus abgeleitete Monopol zur Herstellung der Radiumuhr davon absteht, Radium oder radioaktive Substanzen zu verwenden. Damit ist zweifellos das „Interesse“ nachgewiesen, das der Schlussatz des Art. 16 PatG für die Klageberechtigung verlangt (vergl. über den Begriff dieses „Interesses“ den Bundesgerichtsentscheid i. S. Grießer c. Baumann vom 22. November 1912*).

3. — In der Sache selbst hat die Vorinstanz zunächst verneint, daß die beanspruchte Erfindung wegen mangelnder Neuheit nichtig sei und sich dabei namentlich eingehend über die Frage ausgesprochen, ob der Beklagte die Frist eingehalten habe, innert der nach Art. 36 PatG und den anwendbaren staatsvertraglichen Normen zur Wahrung des Erfindungsschutzes die Patentanmeldung in der Schweiz erfolgen muß. Auf diesen Nichtigkeitsgrund und die verschiedenen bei seiner Prüfung sich ergebenden Rechtsfragen braucht das Bundesgericht nicht einzutreten. Denn die Vorinstanz ist anderseits dazu gelangt, das Patent des Beklagten aus dem zweiten der geltend gemachten Gründe, dem des Mangels einer Erfindung, als nichtig zu erklären, und in dieser Hinsicht muß ihr Entscheid bestätigt werden.

4. — Laut dem Hauptanspruch soll die Erfindung des Beklagten

darin bestehen, daß der ruhende oder der bewegliche Teil einer Anzeigeeinrichtung (Uhr, Geschwindigkeitsmesser u. s. w.) „mit radiumhaltiger Leuchtmasse versehen“ wird, um die gegenseitige Lage der beiden Teile in der Dunkelheit erkennen zu können.

Ein Erfinderrecht kann der Beklagte jedenfalls nicht lediglich schon an dem Gedanken beanspruchen, einen bestimmten Gegenstand mit einer Leuchtmasse zu versehen, um seine Teile im Dunkeln sichtbar zu machen. Zunächst ist dieser Gedanke nicht neu, denn nach den Akten sind schon früher Patente erteilt und veröffentlicht worden, wonach man ihn praktisch auszuführen suchte, welche Patente freilich als Leuchtquelle meistens nicht radioaktive, sondern phosphoreszierende Körper vorgesehen haben. Und sodann wird vor allem durch jenen Gedanken für sich allein, mag er im übrigen als ein origineller oder ein naheliegender und selbstverständlicher anzusehen sein, das in Frage stehende Erfinderproblem nicht gelöst, sondern nur gestellt: Seine Lösung und damit eine allfällige erfinderische Betätigung kann nur in der Beschaffenheit der Mittel liegen, die die praktische Verwirklichung des Gedankens, die Erreichung des erstrebten technischen Zweckes, ermöglichen sollen, also in der Beschaffung eines für diesen Zweck geeigneten Leuchtkörpers und in einer dazu geeigneten Anbringung des Körpers auf dem zu beleuchtenden Gegenstand.

In ersterer Beziehung beschränkt sich der Hauptanspruch des angefochtenen Patentes darauf, den Beleuchtungskörper einfach zu bezeichnen und zwar als „radiumhaltige Leuchtmasse“. Demgegenüber ist zu bemerken, daß nach schweizerischem Rechte (Art. 2 Ziff. 2 und Art. 7 Abs. 3 PatG) chemische Stoffe nicht patentierbar sind, sondern nur die zu ihrer Herstellung dienenden Verfahren. Von der Herstellung dieser „radiumhaltigen Leuchtmasse“ besagt aber der Patentanspruch nichts und ebensowenig läßt sich hierüber ergänzungsweise aus der Patentbeschreibung irgend etwas entnehmen. Zudem würde auch jede nähere Angabe über die Beschaffenheit (chemische Zusammensetzung u. s. w.) des fraglichen Leuchtkörpers mangeln, und es ließe sich so nicht erkennen, was eigentlich der Beklagte in dieser Beziehung des genauern als schutzfähig für sich beanspruchen wollte. Daß „radiumhaltige Leuchtmassen“ im allgemeinen schon vor der Erteilung des Patentes bekannt gewesen

* Oben Nr. 102.

feien, stellt er, mit Recht, nicht in Abrede. Vielmehr scheint er nach dem Inhalt einer bei den Akten liegenden, von ihm verfaßten Broschüre als sein Verdienst hinsichtlich des Problems der Radiumuhr hauptsächlich in Anspruch zu nehmen, nach langen Versuchen zuerst eine für die Herstellung dieser Uhr gewerblich verwendbare und namentlich zur Anbringung darauf taugliche Substanz gefunden zu haben. Allein in den Hauptanspruch des Patentbesitzers hat er hierüber gar nichts aufgenommen und der Unteranspruch enthält eine nähere Angabe nur soweit, als gesagt wird, die Leuchtmasse bestehe aus kristallinischem Schwefelzink, dem ein Radiumsalz zugefügt sei. Wollte in letzterer Beziehung ein Erfindungsschutz beansprucht werden, so geschähe es wiederum für chemische Stoffe statt Verfahren, und im übrigen könnte hier von einem Erfindungsschutz auch deshalb keine Rede sein, weil kristallinischer Schwefelzink und Radiumsalze zweifellos schon vor der Erteilung des streitigen Patentbesitzes bekannt waren und verwendet wurden, was auch der Beklagte gar nicht bestritten hat. Zudem ließe der Ausdruck „ein Radiumsalz“ die für die Beanspruchung eines Erfinderrechts erforderliche Bestimmtheit des zu schützenden Gegenstandes vermissen. Endlich ist auch aus der Patentbeschreibung in keiner Beziehung zu ersehen, daß der Beklagte für die Herstellung einer besondern Leuchtmasse, die durch ihre Dienlichkeit für den angegebenen Zweck charakterisiert wäre, Erfindungsschutz erlangen will. Ob er tatsächlich eine solche Masse ausfindig gemacht habe und in der Lage sei, sie praktisch zu verwenden, fällt bei der Bestimmung des Inhaltes der beanspruchten patentrechtlichen Befugnisse außer Betracht.

Hiernach könnte eine erfinderische Tätigkeit nur noch in der Art und Weise liegen, wie die Teile der Anzeigeeinrichtung mit der Leuchtmasse „versehen“ werden. Hierüber enthält aber weder der Haupt- noch der Unteranspruch irgend welche Angabe. Aus der Patentbeschreibung ist in dieser Hinsicht zu entnehmen: Zunächst bestimmt der Beklagte, unter Verdeutlichung durch beigelegte Zeichnungen, die einzelnen Stellen an den Zifferblättern und den Zeigern von Uhren, wo die Leuchtmasse am zweckmäßigsten angebracht werde. Zu dieser Auswahl und Anordnung bedurfte es aber sicherlich, was ihre technische Zweckmäßigkeit anbetrifft, keiner erfinderischen Tätigkeit, sondern es genügte die Anwendung eines gewöhnlichen Maßes von Geschicklichkeit und Erfahrung in solchen Dingen.

Das gleiche gilt, wenn ferner in der Patentbeschreibung bei einem der Ausführungsbeispiele bemerkt wird, daß das Zifferblatt mit ovalen Vertiefungen zur Aufnahme der Leuchtmasse versehen sei. Und wenn endlich an anderer Stelle gesagt ist, die Leuchtmasse werde an den Zeigern zweckmäßigerweise mit kollobiumhaltigen Stoffen befestigt, so liegt ohne Zweifel auch hierin kein Verfahren, das als neu gelten könnte oder eine erfinderische Idee enthielte.

5. — Muß somit das angefochtene Patent wegen des Mangels einer Erfindung als nichtig erklärt werden, so braucht auf den noch geltend gemachten Nichtigkeitsgrund der fehlenden gewerblichen Verwendbarkeit (Art. 16 Ziff. 3 PatG) nicht eingetreten zu werden.

6. — Aus dem Gesagten ergibt sich endlich von selbst, daß zu der eventuell beantragten Aktenvervollständigung kein Anlaß vorliegt.

Demnach hat das Bundesgericht
erkannt:

Die Berufung wird abgewiesen und das Urteil des Handelsgerichts des Kantons Zürich vom 10. Mai 1912 in allen Teilen bestätigt.

105. Urteil der I. Zivilabteilung vom 21. Dezember 1912
in Sachen Teigwarenfabrik A.-G. Luzern,
Kl., Wiberkl. u. Ber.-Kl., gegen
A.-G. Maschinenfabrik St. Georgen, Bekl., Wiberkl. u. Ber.-Kl.

Patentschutz: Interesse an der Nichtigkeitserklärung eines Patentbesitzes (Art. 10 a und 16 nPatG). — Würdigung der einzelnen Elemente der vom Patentinhaber beanspruchten Erfindung (Trocknungsapparat für Teigwaren) in Hinsicht auf die Frage der Schutzfähigkeit. — Mangelnde Schutzfähigkeit, insoweit der Patentinhaber davon abgesehen hat, für ein Element von erfinderischen Gehalten den Patentschutz zu verlangen. — Begriff der Verfahrenserfindung. Auch eine solche kann im Sinne des alten PatG Modelldarstellbarkeit besitzen. — Verneinung dieser bei dem hier fraglichen Verfahren. — Stellung des Bundesgerichts zu der Frage, inwiefern der kantonale Richter bei der Prüfung technischer Verhältnisse von einer Expertise abgesehen kann. — Prüfung, inwiefern ein bestimmtes technisches Prinzip oder die zu seiner Anwendung verwendeten Mittel einen technischen Fortschritt enthalten.