

61. Urteil der I. Zivilabteilung vom 7. Juni 1913

in Sachen **Stickerie Feldmühle, Kl.,** Widerbkl. u. Ver.-Kl.,
gegen **Schwalder u. Genossen, Bekl.,** Widerkl. u. Ver.-Bekl.

Gutachten allgemein technischen und hauptsächlich patentrechtlichen Inhalts keine unzulässigen Beweismittel nach Art. 80 OG; Mitteilung solcher an die Gegenpartei. — Patentnachahmungsklage betreffend eine Maschine, um Stickmaschinenschiffchen automatisch zum Sticken vorzubereiten. Prüfung der Fragen: 1. ob die Maschine des Patentklägers eine grundlegende Problemlösung enthalte, 2. ob sie auch in ihrer besondern Ausführungsform erfinderischen Charakter habe und auch insofern die von den Beklagten verwendete Maschine in das Patentrecht des Klägers eingreife. — Die zweite Frage auf Grund des Expertengutachtens in ihrem ersten Teil bejaht, in ihrem zweiten Teil verneint, letzteres weil die von den Beklagten verwendete Maschine eine selbständige Ausführungsform darstellt. Für die Beantwortung der ersten Frage ist das Expertengutachten ungenügend: es geht von dem patentrechtlich unbekanntem Begriff des « Programms » aus als einer Liste der 10 Organe, die jede die Handarbeit nachahmende Füllmaschine besitzen müsse; Ungewissheit, ob das die Problemstellung oder die Lösungselbe betreffe. Schon in der Stellung der Aufgabe kann unter Umständen ein schutzfähiger Erfindungsgedanke liegen. Unvollständigkeit des Gutachtens hinsichtlich der Frage einer erfinderischen Lösungsidee, insofern zwischen der Aufstellung des « Programms » und der Lösung der Einzelprobleme (der zweckmässigen Ausgestaltung der verschiedenen Organe) die auf das zweckmässige Zusammenwirken der Organe gerichtete kombinatorische Tätigkeit liegt, die ebenfalls erfinderischen Charakter haben kann. Rückweisung an die Vorinstanz zur Ergänzung des Expertenbeweises und neuer Entscheidung. Dem steht die anfänglich ungenügende Klagebegründung nicht entgegen und nach dem Patentanspruch in Verbindung mit der Patentbeschreibung wurde der Erfindungsschutz auch für die allgemeine Lösungsidee anbegehrt. — Die Schadenersatzpflicht setzt Verschulden voraus; dieses fehlt bei den Beklagten, die als Nichtfachleute sich an die Verschiedenheit der äussern Erscheinungsform der beiden Maschinen halten durften. Entschuldbarkeit eines Irrtums über schwierige technische und rechtliche Fragen in Patentsachen.

A. — Durch Urteil vom 5. Februar 1913 hat das Kantonsgericht des Kantons St. Gallen in vorliegender Streitfache erkannt: „1. Die Klage vom 9. März 1911 betreffend Verletzung

„des Patentes Nr. 17,083 ist in allen Teilen abgewiesen; die „Widerkläger werden beim Verzicht auf die Widerklage vom 21. Juli „1911 befrist. 2. Die Klägerin wird beim Verzicht auf die Rechtsbegehren 1—4 der Klage vom 21. April 1910 betreffend die „Verletzung des Patentes Nr. 18,349 befrist. Rechtsbegehren 1 „der Widerklage vom 18. November 1910 ist geschützt; das Rechtsbegehren 3 ist abgewiesen.“ 3.—5. (Kostenpunkt.)

B. — Gegen dieses Urteil hat die Klägerin mit Eingabe vom 13. März die Berufung an das Bundesgericht ergriffen und beantragt, es sei gerichtlich zu erkennen: „1. Die Beklagten machen „sich der Verletzung des klägerischen schweizerischen Patentes „Nr. 17,083 schuldig. 2. Die bei ihnen befindlichen sog. Schiffchen- „füllmaschinen seien zu vernichten, eventuell sei den Beklagten „jeder weitere Gebrauch und jede Veräußerung irgend welcher Art „verboten. 3. Die Beklagten seien grundsätzlich zu Schadenersatz „verurteilt, dessen Höhe in besonderem Verfahren festzustellen vor- „behalten bleibt. 4. Die Widerklage vom 18. November 1910 auf „Nichtigklärung des klägerischen Patentes Nr. 18,349 sei abzu- „weisen.“ Eventuell hat die Berufungsklägerin Rückweisung des Falles an die Vorinstanz beantragt; eventuellst: Bestellung einer neuen Expertise zur Beantwortung der vom Kantonsgericht, sowie in der Nachtragsingabe der Klägerin und laut Zwischenurteilen (zu vergleichen sei dasjenige vom 22. Oktober 1912) gestellten Beweisangebote und Fragen, eventuell der vom Bundesgericht festzustellenden Fragen; subeventuellst endlich: Rückweisung an die Vorinstanz zur Bestellung einer solchen Expertise.

C. — Mit Zuschrift vom 16. April 1913 hat die Klägerin dem Bundesgerichtspräsidenten erklärt, daß sie ihre Berufung hinsichtlich des Berufsbegehrens 4 (auf Abweisung der Widerklage vom 18. November 1910) zurückziehe.

D. — Am 25. April 1913 hat die Klägerin ein Gutachten des Patentanwalts A. Ritter in Basel über die Frage, ob die Beklagten das Patent Nr. 17,083 verletzt haben, zu den Akten gegeben.

Gegen die Einreichung dieses Gutachtens haben die Beklagten, denen ein Doppel davon mitgeteilt worden war, mit Eingaben vom 25. und 28. April 1913 Protest erhoben unter Berufung auf

Art. 80 OÖ und mit der Behauptung, daß der Verfasser des Gutachtens der ständige Patentanwalt der Klägerin sei und daß es sich um kein Rechts- sondern ein Expertengutachten handle.

E. — In der Verhandlung vor Bundesgericht vom 10. Mai 1913 hat der Vertreter der Klägerin die gestellten Berufungsanträge mit Ausnahme des Begehrens auf Vernichtung der bei den Beklagten befindlichen Füllmaschinen (erster Teil des Berufungsantrages 2) und des zurückgezogenen Antrages betreffend die Widerklage vom 18. November 1910, erneuert. Der Vertreter der Beklagten hat auf Abweisung der Berufung und Bestätigung des angefochtenen Urteils geschlossen.

Das Bundesgericht zieht in Erwägung:

1. — Am 14. Juni 1898 hat die Klägerin, die Stickerei Feldmühle, vormals Voeb, Schönfeld & Cie. in Rorschach für eine „Maschine, um Stickmaschinenschiffchen automatisch gebrauchsfertig zum Sticken vorzubereiten“ das schweizerische Patent Nr. 17,083 erwirkt. In der Patentschrift werden 12 verschiedene Patentansprüche formuliert, deren erster, grundlegender lautet: „Eine Maschine, um „Stickmaschinenschiffchen automatisch gebrauchsfertig zum Sticken vorzubereiten, gekennzeichnet durch einen Schiffchen-speiser und einen „Bobinenspeiser mit Vorrichtungen, um in je ein Schiffchen eine „Bobine einzubringen, eine Klemmvorrichtung für das zeitweilige „Erfassen und Halten des Fadens, sowie um letzteren unter eine „Fadenbremsfeder am Schiffchendeckel zu bringen, und einen Faden-„ausziehhebel, um das Fadenende durch die Schiffchenwandung „hindurchzuführen.“ Die folgenden Ansprüche präzisieren die einzelnen Bestandteile der Maschine und deren Funktion und zwar: Anspruch 2 den Schiffchenspeiser mit Vorschalter zur Hinausbeförderung der Schiffchen; Anspruch 3 den Bobinenspeiser mit Auswerfer; Anspruch 4 das Schiffchenbett zur Aufnahme des zu füllenden Schiffchens; Anspruch 5 die Vorrichtung zum automatischen Öffnen des Schiffchendeckels vermittelt eines Hub- und Greifarmer; Anspruch 6 die Vorrichtung zum automatischen Einlegen der Bobine in das Schiffchen durch einen Einleger und einen Drücker; Anspruch 7 die automatische Vorrichtung zum nachherigen Schließen des Schiffchendeckels durch einen verschiebbaren Druckhebel; Anspruch 8 die Vorrichtung zum Fassen des Fadenendes der Bo-

bine beim Auswerfen aus dem Bobinenspeiser und zum Festhalten des Fadenendes während des Einlegens des Schiffchens in das Schiffchenbett, beides vermittelt Klemmzangen; Anspruch 9 die automatische Vorrichtung, um das Fadenende nach dem Einlegen der Bobine und dem Schließen des Schiffchendeckels unter die Fadenbremse am Schiffchendeckel zu ziehen, was durch Fadenführer und Klemmbacken geschieht; Anspruch 10 die automatische Vorrichtung zum Ausziehen des Fadenendes durch die Schiffchenwandung vermittelt ein es an einen Hebel befestigten Fadenausziehhebel; Anspruch 11 die automatische Vorrichtung, um den Schiffchendeckel, nachdem er in die Schließlage geklappt worden ist, vermittelt einer drehenden Drucknase vollständig zu schließen; Anspruch 12 die automatische Vorrichtung zum Entfernen des gefüllten, zum Sticken gebrauchsfertigen Schiffchens durch einen Ausstoßer. — In der Patentbeschreibung wird zunächst der Gegenstand der Erfindung in einer inhaltlich dem Patentanspruch 1 entsprechenden Weise angegeben und dann wird an Hand von 32 Zeichnungen, die das ganze oder die einzelnen Teile der Maschine veranschaulichen, eine „beispielsweise Ausführungsform“ beschrieben. Davan schließt sich eine eingehende Erläuterung der baulichen Anordnung der für den Arbeitszweck in Betracht kommenden Organe und Vorrichtungen, wiederum unter Hinweis auf die Zeichnungen und endlich wird die Wirkungsweise der Maschine, der Arbeitsprozeß und das Zusammenspiel der Organe, ebenfalls an Hand der Zeichnungen, des näheren dargestellt.

2. — Am 20. Oktober 1906 hat Jakob Lüder in Bernec für eine „Maschine zum automatischen Einsetzen und Einfädeln der Bobinen in die Normalschiffchen von Schiffchenstickmaschinen“ das schweizerische Patent Nr. 36,500 erwirkt. Der Anspruch 1 formuliert die Erfindung im Ganzen wie folgt: „Maschine zum automatischen Einsetzen und Einfädeln der Bobinen in Normalschiffchen „von Schifflistickmaschinen, gekennzeichnet durch eine Aufsteckvor-„richtung für die Bobinen mit Mitteln zum Bestrecksalten des „Bobineneendes, ein feststehendes Schiffchenlager, eine Vorrichtung, „um die Bobine von der Aufsteckvorrichtung in das im Schiffchen-„lager feststehende Schiffchen zu transportieren, eine Zange zum Er-„fassen des Bobineneendes und Einlegen des Fadens zwischen den

„Schiffchenbeckel und die Fadenbremsfeder, sowie in im Schiffchen-
 „deckel befindliche Schliße, einen Haken zum Durchziehen des Fadens
 „durch das Schiffchen und eine Vorrichtung zum Auswerfen des
 „eingefädelten Schiffchens.“ Die vier andern Ansprüche betreffen
 einzelne Teile der Maschine, nämlich: Anspruch 2 die besondere
 Ausgestaltung und Wirkungsweise der Zange; Anspruch 3 die
 Anordnung von Schiebern am Schiffchenlager zum Heben und von
 Schließen zum Festhalten des Schiffchens; Anspruch 4 die Ablauf-
 bahn und den Auswerfer, der das gefädelte Schiffchen anfaßt und
 es auf die Ablaufbahn verbringt; Anspruch 5 die Ausbildung der
 Aufsteckvorrichtung als drehbare Scheibe. — In der Patentbe-
 schreibung wird zunächst der Gegenstand der Erfindung in der oben
 angegebenen Weise umschrieben und dann an Hand von Zeichnungen
 ein Ausführungsbeispiel veranschaulicht, wobei sieben Figuren zur
 Erläuterung der konstruktiven Beschaffenheit und sieben andere zur
 Darstellung der Wirkungsweise der Maschine dienen.

3. — (Angaben über die gestellten Klage-, Antwort- und
 Widerklagebegehren und über die bereits erfolgte Erledigung solcher).

4. — Streitig ist nach dem Gesagten noch, ob die Beklagten
 das Patent Nr. 17,083 der Klägerin durch Verwendung von nach
 dem Patent Nr. 36,500 gebauten Maschinen verletzen, ob ihnen der
 Gebrauch und die Veräußerung solcher Maschinen für weiterhin zu
 untersagen und ob sie der Klägerin grundsätzlich wegen Patentver-
 letzung schadenerschuldig seien. Die Gültigkeit des Patent
 Nr. 17,083 ist nachträglich von den Beklagten anerkannt worden
 und auch nicht etwa von Amtes wegen zu prüfen.

5. — Das mit der Berufung eingelegte Gutachten Ritter darf,
 entgegen der Bestreitung der Beklagten, als zulässig gelten. Wenn
 es auch die besonderen Fragen des vorliegenden Prozesses berührt,
 so hat es doch vorwiegend allgemein technischen und hauptsächlich
 auch patentrechtlichen Charakter und man kann es daher nicht als
 eigentliches Beweismittel, das nach Art 80 O G ausgeschlossen
 wäre, bezeichnen. Den Beklagten ist es zudem mitgeteilt worden
 und ihre Rechte sind damit gewahrt (vergl. RS 30 II S. 542
 Erw. 2 und 33 II S. 70 und Weiß, Berufung, S. 165).

6. — Ob die von den Beklagten benützten Schiffsfüllmaschinen
 Nachahmungen der durch das Patent Nr. 17,083 geschützten Er-

findung seien und ob also das Patent Nr. 36,500 in jenes Pa-
 tent eingreife, hatte die Vorinstanz nach der Begründung der
 Nachahmungsklage von einem doppelten Gesichtspunkte aus zu
 prüfen. Einmal nimmt nämlich die Klägerin für ihr Patent den
 Charakter eines Kombinationspatentes in Anspruch, indem sie
 geltend macht: Mit ihrer Maschine habe sie in bahnbrechender
 Weise das Problem, Stickmaschinenschiffchen automatisch zu füllen,
 als solches gelöst durch die im Ausdenken und der Kombination
 der erforderlichen Elemente liegende schöpferische Tätigkeit und daher
 bilde vor allem diese grundlegende Problemlösung an sich, unab-
 hängig von der in der Patentschrift dargestellten Ausführungsform
 der Maschine, den Gegenstand der Erfindung, die als eine soge-
 nannte Pioniererfindung gelten müsse und die nicht nur die neue
 Ausgestaltung eines bereits bekannten Lösungsprinzips enthalte.
 — Sodann aber stellt die Klägerin für den beanspruchten Patent-
 schutz auch darauf ab, daß die besondere Ausführungsform ihrer
 Maschine und namentlich die besondere Gestaltung ihrer einzelnen
 Bestandteile erfinderischen Charakter habe, indem damit, zur Durch-
 führung der Hauptlösungsidee, eine Anzahl von Unterproblemen
 gelöst worden seien und daß auch in dieser Hinsicht die im Patent
 Nr. 36,500 beschriebene und von den Beklagten verwendete Ma-
 schine in das Patentrecht der Klägerin eingreife, da sie eine bloße
 Nachahmung der von der Klägerin erfundenen Ausführungs-
 form sei.

7. — Die Vorinstanz hat nun bei ihrer Prüfung des Falles
 hauptsächlich nur den letztern Gesichtspunkt gewürdigt, wobei sie
 sich auf das Gutachten und den zugehörigen Nachtragsbericht der
 von ihr bestellten gerichtlichen Experten stützt. Diese gehen davon
 aus, daß jede automatische, die Handarbeit nachahmende Schiffs-
 füllmaschine zehn Organe besitzen müsse und sie bestimmen nun
 den Unterschied zwischen den Patenten Nr. 17,083 und Nr. 36,500
 in der Weise, daß sie die entsprechenden Organe mit einander
 vergleichen. Hierbei kommen sie zum Ergebnis, daß die Lösung der
 Einzelaufgaben, die in der Gestaltung dieser Organe liegt, bei jeder
 Maschine mit wesentlich andern Mitteln und zwar durch schöpfe-
 rische Tätigkeit geschaffen, erreicht werde, soweit nicht allgemein
 gebräuchliche Vorrichtungen (wie bei dem Schiffchenmagazin und

der Hakenadel) verwendet würden. — In dieser Beziehung bildet der Expertenbefund für die richterliche Beurteilung jedenfalls eine geeignete und zuverlässige Grundlage und läßt sich gegen den die Nachahmung verneinenden Vorentscheid rechtlich nichts einwenden. Der Vertreter der Klägerin hat denn auch heute davon abgesehen, die die einzelnen Organe der beiden Maschinen betreffenden Ausführungen der Experten und der Vorinstanz als unrichtig anzufechten.

8. — Anders verhält es sich dagegen mit der weiteren Frage, ob die Klägerin nicht, unabhängig von der selbständigen Ausgestaltung der Konstruktionsbestandteile beider Maschinen, für die Schaffung einer allgemeinen Lösungs idee Erfinderrecht beanspruchen könne.

Die Anhaltspunkte, die das gerichtliche Expertengutachten für die richterliche Beurteilung dieser Frage bietet, lassen sich wie folgt zusammenfassen: Die Experten führen zunächst aus, daß die Lösung des Problems der automatischen Schiffslifüllmaschine auf einer möglichst genauen Nachahmung der Handarbeit beruhe und stellen dann die einzelnen Manipulationen dieser Handarbeit ihrer zeitlichen Reihenfolge nach dar. Darauf setzen sie auseinander, daß jede die Arbeit der Hände ersetzende Maschine zehn verschiedene Organe (Magazin, Schiffchenbett, Zubringer u. s. w. . . .) besitzen müsse. Diese Liste, führen sie dann aus, sei nicht mehr als ein Programm: sie zeige, wie die ganze Aufgabe in einzelne Teile zu zerlegen sei, damit man sie überhaupt anpacken könne. Da es zur Aufstellung dieses Verzeichnisses nur einer genauen Betrachtung der Handarbeit bedürfe, liege darin noch keine erfinderische Tätigkeit, diese beginne erst, wenn man an die Lösung der Einzelprobleme herantrete. Hier freilich sei, abgesehen von dieser oder jener bekannten Lösung, z. B. der für das Schiffchenmagazin, alles neu zu schaffen und zu erfinden. Bis die einzelnen Organe die zweckmäßige Beschaffenheit erlangt hätten, die Bewegungsmechanismen erfunden seien und alle Bewegungen richtig und genau ineinander greifen, bedürfe es einer angestrengten, ausdauernden Arbeit. Die einzelnen Teile des Programms seien in unendlich verschiedener Weise durchführbar. Das Programm selbst aber kennzeichne keine bestimmte Lösung der Aufgabe, wenn es auch allen nach ihm gebauten Maschinen eine gewisse Ähnlichkeit verleihe.

Es fragt sich nun, ob die Vorinstanz auf Grund dieser technischen Ausführungen in bundesrechtlich unanfechtbarer Weise dazu kommen konnte, der Klägerin den Erfindungsschutz auch unter dem Gesichtspunkte zu verweigern, daß ihre Maschine keine grundlegende Lösung eines Problems und keine erfinderische Kombination enthalte. Nun ist zunächst zu bemerken, daß das Patentrecht den von den Experten verwendeten Begriff des „Programms“ nicht kennt und daß also das Gutachten, soweit es mit diesem Begriff operiert, für die Anwendung der patentrechtlichen Normen Schwierigkeiten bietet. Namentlich ist nicht klar, ob die Experten, wenn sie von der Liste der 10 verschiedenen Organe, die jede die Handarbeit nachahmende Füllmaschine besitzen müsse, als einem bloßen Programm sprechen, damit die Problemstellung oder die Lösungs idee im Auge haben. Im erstern Falle ist zu sagen, daß auch in der Stellung der Aufgabe ein schutzfähiger Erfindungsgeanke liegen kann, sofern zugleich (was hier zutrifft) die konkreten Mittel zur Lösung der Aufgabe angegeben sind (vergl. Allfeld, Kommentar zu den Gesetzen über das gewerbliche Urheberrecht, I. Auflage 1904 § 4 Note 5 S. 79; Fay, Kommentar zum reichsdeutschen Patentgesetz, II. Auflage § 1 Note 28 S. 49/50; Seligsohn, Kommentar zum gleichen Gesetz, III. Auflage § 1 Note 6 S. 34; Kent, Kommentar zum gleichen Gesetz, 1906 S. 108). Ein solcher Fall läge hier dann vor, wenn sich die Klägerin durch die Aufstellung des „Programms“ in der Weise verdient gemacht hätte, daß sie hiedurch das zu lösende technische Problem zum ersten Mal in praktisch brauchbarer Weise näher formuliert und nach seinem Inhalt auseinander gelegt hätte, so daß es damit der gewerblichen Anwendung zugeführt worden wäre. Daß dies ausgeschlossen sei, wird durch die Darlegungen der Experten noch nicht dargetan. Sie lassen namentlich die erforderlichen tatsächlichen Angaben darüber vermessen, wie es sich mit dem Gedanken einer automatischen Besorgung des Schiffslifüllens verhalten hat, bevor das Patent der Klägerin veröffentlicht worden und daraus das von ihr aufgestellte „Programm“ zu entnehmen war: ob und welche Anschauungen und Bestrebungen zu seiner Verwirklichung schon damals in den interessierten Verkehrskreisen obgewaltet haben. — Im zweiten Falle, wenn man also die Darlegungen der Experten über das „Programm“ auf die

Lösungsidee bezieht (— etwa so, daß die von den Experten erwähnte „Zerlegung der ganzen Aufgabe in einzelne Teile“, durch Bestimmung der 10 Organe, in der Weise zur Lösung gehörte, daß sie die allgemeine Grundlage für die Hervorbringung der konkreten Ausführungsform schaffen würde —) wäre zunächst die oben berührte Frage, ob nicht die Stellung der Aufgabe allein schon erfinderischen Charakter besitze, nicht ohne weiteres gegenstandslos. Sodann aber erweisen sich auf alle Fälle die Erörterungen der Experten über das „Programm“ als unvollständig: Sie mögen zwar dartun, daß der Maschine der Klägerin eine genaue Betrachtung der Handarbeit zu Grunde liegt und es mag auch gegen den Schluß, den sie und mit ihr die Vorinstanz daraus ziehen, daß sich nämlich dadurch allein die Klägerin noch nicht schöpferisch betätigt habe, nichts einzuwenden sein. Dagegen folgt hieraus nicht, wie die Experten meinen, daß nun die erfinderische Tätigkeit erst beginne, wenn man an die Lösung der Einzelprobleme herantrete, oder, wie die Vorinstanz sich ausdrückt, daß sie hier in die Lösung dieser Probleme verlegt sei. Denn zwischen der Aufstellung des „Programms“ (der Bestimmung der Organe, die bei der zu schaffenden Maschine funktionieren sollen) und der Lösung der Einzelprobleme (wodurch diese Organe ihre zweckmäßige Ausgestaltung erhalten) vollzieht sich eine weitere zur Lösung erforderliche Tätigkeit, nämlich die auf das zweckmäßige Zusammenwirken der Organe gerichtete. Diese kombinatorische Tätigkeit schließt in sich sowohl die Aufstellung des Prinzips, auf dem die Zusammenfügung und das Ineinandergreifen der einzelnen Teile beruht, als die besondere Durchführung dieses Prinzips im einzelnen. Dabei ist mit dem Bundesgerichtsentscheid i. S. Stalder gegen Mac Cormick Harvesting Co (RS 30 II S. 345) davon auszugehen, daß bei der Erstellung neuer Maschinen in der Regel nicht die einzelnen konstruktiven Teile, sondern der ganze Arbeitsprozeß, der Arbeitsgang in seiner Gesamtheit, das wesentliche ist. Wie es sich nun aber hier tatsächlich mit der Kombination der Elemente verhalte, darüber gibt das Expertengutachten keinen bestimmten und nähern Aufschluß. Im besondern bleibt die Frage unerörtert, ob nicht in der Art und Weise, wie die Klägerin die einzelnen Elemente verbindet und zusammenwirken läßt, eine

allgemeine Lösungsidee liege, die den bisherigen erfolglosen Bemühungen zur Lösung initiativ zum Durchbruch verholfen habe und den bisher unbezwungenen Schwierigkeiten des Problems Herr geworden sei, so daß der von der Klägerin geltend gemachte Gesichtspunkt einer „Pioniererfindung“ zutreffen könnte. Insofern würde dann ihre Lösung auch die Übers, trotz der selbständigen konstruktiven Ausgestaltung der verschiedenen Organe seiner Maschine, ganz oder teilweise als Äquivalent in sich fassen und wäre das, was Übers als Erfindung für sich in Anspruch nehmen kann, von der Erfindung der Klägerin abhängig.

Hienach bedarf also der Tatbestand, auf Grund dessen die Nachahmungsklage zu beurteilen ist, der Vervollständigung durch eine Ergänzung des Expertenbeweises und es ist daher nach Art. 82 DS vorzugehen. Dem steht auch nicht entgegen, daß die Klägerin anfänglich zur Begründung ihrer Klage wesentlich nur auf eine Nachahmung der einzelnen Konstruktionsteile als solcher abgestellt hat. In der Folge hat sie das beanspruchte Erfinderrechts ausdrücklich auch auf die allgemeine Lösungsidee und die Kombination der Elemente bezogen und in diesem Sinne durch Eingabe vom 9. September 1912 und unter Beilegung eines Gutachtens des Ingenieurs Ramel vom 26. Juli 1912 den Bericht der Experten als ungenügend bemängelt und Ergänzungsfragen gestellt. Die Vorinstanz hat denn auch diesen Teil der Klagebegründung nicht etwa als prozessualisch unzulässig unberücksichtigt gelassen, sondern ihn sachlich erledigt und sich im besondern über das Vorliegen einer Kombinationserfindung ausgesprochen, nach dem Gesagten freilich, ohne sich in tatsächlicher-technischer Beziehung auf eine hinreichende Grundlage stützen zu können. Demnach ist ihr Entscheid aufzuheben und die Sache an sie zurückzuweisen zu neuer Beurteilung der Begehren, die die Nachahmung und das Verbot des weitern Gebrauchs und der Veräußerung der bei den Beklagten befindlichen Maschine betreffen (Berufungsanträge 1 und 2, zweiter Teil). Dabei bleibt es ihr überlassen, ob sie die gleichen oder andere Experten beiziehen wolle.

Mit Unrecht würde man endlich den obigen Ausführungen entgegenhalten, daß die Klägerin selbst nach der Formulierung ihrer Patentansprüche für keine allgemeine Lösungsidee oder Kombination,

sondern nur für die konkrete Ausgestaltung der einzelnen Organe ihrer Maschine den Erfinderschutz nachgesucht habe. Freilich hebt der Patentanspruch 1 (s. oben Erwägung 1), der sich auf die Maschine als Ganzes bezieht — während die nachfolgenden 10 Ansprüche die einzelnen Teile betreffen — mehr die konstruktive Beschaffenheit der Maschine hervor und spricht nicht, wie der entsprechende Anspruch des deutschen Reichspatentes der Klägerin (Nr. 111,894), unmittelbar auch von ihrer Wirkungsweise. Allein indem er den darin genannten Hauptorganen ihre Zweckbestimmung beifügt und sie nach dem zeitlichen Verlauf des Arbeitsvorganges aufzählt, kommt doch unmittelbar auch das funktionelle und kombinatorische Element zum Ausdruck. Sodann ergibt sich namentlich aus der Patentbeschreibung, die nach feststehender Praxis (vergl. z. B. *RS 37 II* Seite 265, *38 II S.* 675/6) bei der Auslegung beizuziehen ist, daß es der Klägerin nicht bloß um den Schutz der einzelnen Vorrichtungen und Organe, wie sie die Ansprüche 2 ff. näher angeben, zu tun gewesen ist. Denn die Beschreibung erklärt ausdrücklich, daß die Zeichnungen, auf die sie und die Ansprüche Bezug nehmen, nur eine beispielsweise Ausführungsform darstellen, und indem sie sich eingehend über den Arbeitszweck und die Wirkungsweise der Maschine verbreitet, kommt zugleich deren allgemeiner Charakter und der Zusammenhang der einzelnen Teile zur Darstellung.

9. — Einer Rückweisung bedarf es nicht hinsichtlich des Berufungsbegehrens 3 um grundsätzliche Feststellung der Schadenersatzpflicht der Beklagten. Eine solche Ersatzpflicht kann nämlich nach der Aktenlage auch dann nicht bestehen, wenn die erneute Beurteilung der Nachahmungsfrage zu der Auffassung führt, daß das Patent Nr. 36,500 in den Schutzbereich des Patentbes der Klägerin fällt. Die Ersatzpflicht wegen Patentverletzung setzt sowohl nach dem früheren PatG vom 29. Juni 1888 (Art. 24 und 25) als nach demjenigen vom 21. Juni 1907 (Art. 39 und 40) ein Verschulden (Vorsatz oder Fahrlässigkeit) voraus. Ob nun, wenn sich erweist, daß das Erfinderrecht der Klägerin eine allgemeine Lösungs- oder Kombinationsidee in sich schließt, ein solches Verschulden beim Erfinder der Lüberschen Maschine vorliege, kann dahingestellt bleiben. Jedenfalls darf es zum vornherein hinsichtlich

der Beklagten verneint werden. Sie haben sich vom Erfinder die Benützung einer Maschine einräumen lassen, die, wie nun feststeht, in Hinsicht auf ihre einzelnen Bestandteile eine selbständige Erfindung darstellt und sich gerade wegen der Verschiedenheit dieser Bestandteile äußerlich von der Maschine der Klägerin wesentlich unterscheidet. Mit der Möglichkeit aber, daß hinter dieser Abweichung in der Ausführungsform und dem äußern Aussehen eine Gleichheit in den Grundideen sich verberge, brauchten die Beklagten, die nicht selbst als Fachkundige mit der Lösung des Problems sich beschäftigt hatten, nicht zu rechnen. Die Klägerin selbst hat denn auch eine Nachahmung in dieser Hinsicht erst im Prozesse behauptet und es ist deshalb auch nicht von wesentlicher Bedeutung, wenn sie die Beklagten im Oktober 1909 von dem weiteren Gebrauch der Maschine abgemahnt hat. Zudem hat sie sich ursprünglich für ihre Rechte auf ein anderes Patent (Nr. 18,349) berufen, das sie in der Folge selbst als ungültig anerkennen mußte. Sodann handelt es sich bei der Prüfung, ob das Patent der Klägerin wirklich jenen weitem Umfang habe und also die behauptete Patentverletzung vorliege, um schwierige Fragen technischer und rechtlicher Natur; ein Irrtum hierüber schließt aber in der Regel ein Verschulden aus (vergl. *Jay, a. a. O. S.* 434 f., besonders 435 Anmerkung 11 und 12, *Seligsohn, a. a. O. S.* 377). Nach all dem konnten die Beklagten ohne Vernachlässigung ihrer Pflicht zur Prüfung der Sachlage, soweit die Umstände eine solche Prüfung erforderten, in guten Treuen der Meinung sein, das gegnerische Erfinderrecht nicht zu verletzen. Eine Fahrlässigkeit — von Vorsatz kann zum vornherein keine Rede sein — fällt damit außer Betracht.

Demnach hat das Bundesgericht
erkannt:

Die Berufung wird dahin begründet erklärt, daß das angefochtene Urteil aufgehoben und die Sache an die Vorinstanz zurückgewiesen wird, um über das Berufungs- und Klagebegehren 1 und über den zweiten Teil des Berufungs- und Klagebegehrens 2 nach erfolgter Beweisvervollständigung neu zu entscheiden. Das Berufungs- und Klagebegehren 3 und die gestellten eventuellen Berufungsanträge, soweit sie der verfügten Rückweisung wider-

sprechen, werden abgewiesen. Vom Rückzug des ersten Teils des Berufungs- und Klagebegehrens 2 und des Begehrens auf Abweisung der Widerklage vom 18. November 1910 wird Vormerkung genommen.

9. Fabrik- und Handelsmarken etc.

Marques de fabrique et de commerce etc.

62. Urteil der I. Zivilabteilung vom 12. April 1913
in Sachen D. De Bodt & Cie., Bessl. u. Ver.-Kl.,
gegen Filatures et Filteries Réunies, Kl. u. Ver.-Bessl.

Art. 6 der Pariser Konvention vom 20. März 1883 und Ziffer 4 des Schlussprotokolls dazu: Die Frage, ob eine internationale Marke eines ausländischen Geschäftes wegen täuschender Aehnlichkeit mit der schweizerischen Marke eines ausländischen Geschäfts gesetzwidrig sei, beurteilt sich nach schweizerischem Rechte und auf Grund der schweizerischen Verkehrsauffassung. Möglichkeit, dass eine Marke nicht im Ursprungslande, wohl aber in einem andern Staate, Schutz genießt. — **Art. 6² MSchG:** Täuschende Aehnlichkeit zweier Marken, deren eine das Bild einer, die andere das Bild zweier Katzen als Hauptbestandteil enthält. Die Verdoppelung des Bildes wirkt nicht als markenrechtlich wesentliches, die verschiedene Herkunft der Ware kenntlich machendes Unterscheidungsmerkmal. — Bedeutung des Umstandes, dass neben der in der Marke enthaltenen bildlichen Figur auch das Wortbild dieser und der Klang des Wortes als Bezeichnungsmittel im Verkehr dienen. — Der Firmaname oder dessen Initialen auf der Bildmarke wirken für gewöhnlich nicht als wesentliche Unterscheidungsmerkmale. — Bedeutung des Unterscheidungsvermögens des Abnehmerkreises für die Frage der täuschenden Aehnlichkeit. — Bei der Prüfung, ob eine Verwechslungsgefahr bestehe, hat der Richter nicht schlechthin auf die Zeugenaussagen abzustellen, sondern auch auf seine eigene Lebenserfahrung.

A. — Durch Urteil vom 20. November 1912 hat die I. Zivilkammer des bernischen Appellationshofes in vorliegender Streitfache erkannt: „1. Es werden der Klägerschaft die beiden Klagebegehren zugesprochen. 2. In Bezug auf das Klagebegehren 2 wird gemäß § 390 ZP verfügt: Für die erste Widerhandlung wird eine Geld-

buße von 75 Fr., sowie überdies für die zweite Gefängnisstrafe von 10—30 Tagen und für die dritte einjährige Korrekzionshausstrafe angedroht“.

B. — Gegen dieses Urteil hat die Beklagte gültig die Berufung an das Bundesgericht ergriffen mit dem Antrage, es seien in Abänderung des angefochtenen Urteils die beiden Klagebegehren gänzlich abzuweisen.

C. — In der heutigen Verhandlung hat der Vertreter der Beklagten den gestellten Berufungsantrag erneuert und der Vertreter der Klägerin auf Abweisung der Berufung und Bestätigung des angefochtenen Urteils geschlossen.

Das Bundesgericht zieht in Erwägung:

1. — Die Klägerin, die Aktiengesellschaft Filatures et Filteries Réunies mit Sitz in Alost (Belgien) ist Rechtsnachfolgerin einer Aktiengesellschaft gleichen Namens, die früher daselbst bestanden hatte. Im besondern hat die Klägerin die Garnfabrikation dieser Gesellschaft mit Aktiven und Passiven übernommen. Am 9. März 1911 übertrug das Amt für geistiges Eigentum in Bern die Fabrikmarke Nr. 5569, die am 14. November 1891 zu Gunsten der alten Gesellschaft eingetragen worden war, unter Nr. 29,006 auf die Klägerin. Die Marke ist laut der Eintragung bestimmt für Leinen- und Baumwollfaden in Strängen, Knäueln und auf Spulen und Karten (Fils à coudre de lin ou de coton, en échevaux, pelotes, bobines et cartes). Sie weist als Hauptmerkmal das Bild einer Katze auf, die auf einer die klein geschriebenen Initialen F & F R tragenden Sockelplatte sitzt, und, den Kopf etwas nach unten gebückt, sich mit einer Zunge die Schnauze leckt. Das Bild befindet sich in einem runden, von zwei konzentrischen Kreisen umrahmten Felde. Im Banne zwischen den beiden Kreisen ist zu unterst ein kleiner Schild zur Aufnahme der Nummer des Faktats angebracht. Der übrige Teil des Bandes enthält die Aufschrift: „BEST GLACE MACHINE THREAD“. Beim Gebrauche der Marke ersetzt die Klägerin diese Worte auch durch entsprechende andere, der betreffenden Ware angepasste Qualitätsbezeichnungen und fügt auch zu oberst im Banne ihre Initialen „F & F R“ bei, wogegen sie dann die erwähnte Sockelplatte wegläßt, so, daß die Katze direkt auf dem Schilde sitzt. Die Marke