

## VII. ERFINDUNGSSCHUTZ

## BREVETS D'INVENTION

36. Urteil der I. Zivilabteilung vom 10./25. Februar 1931  
i. S. Hasler A.-G. gegen James Jaquet A.-G.

Anforderungen an ein Kombinationspatent (Erw. 2).  
Notwendigkeit der Kennzeichnung der Erfindung als  
Kombinationserfindung im Patentanspruch. Aus-  
legung desselben und Bedeutung der Patentbeschreibung.  
Übersicht über die bisherige Rechtsprechung (Erw. 3).

A. — Die Klägerin, Hasler A.-G. in Bern, war Inhaberin des schweizerischen Patentes Nr. 64,968 vom 23. April 1913 für einen Tourenzähler. Der Hauptanspruch dieses Patentes lautet: « Tourenzähler, dessen Antriebswelle an das Organ, dessen Geschwindigkeit gemessen werden soll, angedrückt, resp. verbunden wird, dadurch gekennzeichnet, dass ein gewöhnlich arretiertes Zeigerwerk und ein Triebwerk vorhanden sind, von denen ersteres durch letzteres selbständig während eines Bruchteils der relativen Messzeit freigegeben wird. » Ausserdem bestanden folgende fünf Unteransprüche:

« 1. Tourenzähler nach Patentanspruch, dadurch gekennzeichnet, dass die Antriebswelle durch Reibungsgetriebe mit dem Zeigerwerk in Verbindung steht, das durch ein zwischen Triebwerk und Zeigerwerk eingeschaltetes, von ersterem gesteuertes Sperrorgan freigegeben und stillgesetzt wird. »

« 2. Tourenzähler nach Patentanspruch und Unteranspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass das Sperrorgan eine Klinke ist, die einerseits mit einer Nockenscheibe des Triebwerks, andererseits mit einem Rad des Zeigerwerks in Verbindung steht, welches durch das Sperrorgan

während der Drehung der Nockenscheibe freigegeben und arretiert wird. »

« 3. Tourenzähler nach Patentanspruch und Unteransprüchen 1 und 2, dadurch gekennzeichnet, dass die Nockenscheibe auf der Welle des Hemmungsrades des Triebwerkes sitzt, welches Hemmungsrad mit einer nur in der einen Drehrichtung auf einer Mitnehmerklinke wirksamen Daumenscheibe in Verbindung steht, das andererseits mit einem federbeeinflussten Antriebsrad in Verbindung steht, welches von Hand entgegen der Federwirkung und nach Freigabe durch die Federwirkung gedreht wird, und hierbei das Hemmungsrad und die Nockenscheibe antreibt. »

« 4. Tourenzähler nach Patentanspruch, dadurch gekennzeichnet, dass eine Sperrklinke steuernde Stufenscheibe auf der Achse eines Hemmungsrades und einer an ihrem Umfang nur einen Zahn aufweisenden, das Hemmungsrad nur in einem Drehsinne mitnehmenden Scheibe sitzt, die mit einem Segment zwangsläufig in Verbindung steht, das unmittelbar von einem Druckstift, entgegen der Wirkung einer Feder betätigt werden kann, das Ganze derart, dass nach Freigabe des Druckstiftes die Stufenscheibe die Sperrklinke erst dann zur Auslösung des Zeigerwerkes veranlasst, wenn sich ihre Achse in vollem Gange befindet, zum Zweck, einzelne Messungen in einem kleinen Bruchteil der relativen Messzeit durchführen zu können. »

« 5. Tourenzähler nach Patentanspruch, dadurch gekennzeichnet, dass zwischen dem Antrieb und dem Zeigerwerk ein Getriebe eingeschaltet ist, welches ermöglicht, das Zeigerwerk bei gleichbleibender Geschwindigkeit des Antriebes mit verschiedenen Geschwindigkeiten anzutreiben. »

Inhalt der Patentschrift bilden ausserdem eine ausführliche Beschreibung und elf detaillierte Abbildungen, auf die in der Beschreibung und in den Ansprüchen durch Anmerkungen verwiesen wird. Es ergibt sich daraus,

dass bei diesem Tourenzähler ein Uhrwerk und ein Zeigerwerk vorhanden sind. Das Zeigerwerk wird von der Antriebswelle aus betätigt und ist mit dem Uhrwerk durch ein Sperrorgan dergestalt verbunden, dass das Zeigerwerk nur während eines einmaligen, genau bestimmten Zeitabschnittes, der einen Bruchteil der relativen Messzeit ausmacht, freigegeben, d. h. spielen gelassen wird.

Die Beklagte, James Jaquet A.-G., hat am 17. März 1923 ebenfalls ein Patentgesuch für einen Tourenzähler beim Eidgenössischen Amt für geistiges Eigentum eingereicht. Ihr Patent ist am 16. August 1923 unter Nr. 100,978 veröffentlicht worden. Es erstreckt sich auf einen Hauptanspruch und drei Unteransprüche.

Ferner haben sich beide Parteien auch ein deutsches Reichspatent erteilen lassen; die Klägerin ist Inhaberin des deutschen Patentes Nr. 277,409, dessen Hauptanspruch ungefähr so abgefasst ist, wie Unteranspruch 4 ihres schweizerischen Patentes, und die Beklagte hat ein deutsches Patent auf Grund des Beschlusses des Reichspatentamtes vom 2. Dezember 1924 erhalten.

Am 30. Mai 1925 schrieb die Klägerin der Beklagten: « Sie haben nun seit einiger Zeit einen Tourenzähler auf den Markt gebracht, welcher der Kennzeichnung des Hasler'schen Tourenzählers gemäss Patent 64,968 entspricht... Wenn auch die von ihnen verwendete Konstruktion von derjenigen des durch die Firma Hasler seit Jahren vertriebenen Tourenzählers verschieden ist, so handelt es sich doch bei Ihnen zweifellos um eine unter das Patent Nr. 64,968 fallende Ausführung... Infolgedessen liegt in der Ausführung Ihres Tourenzählers ein Eingriff in die Patentrechte der Firma Hasler A.-G. Die Firma ist denn auch entschlossen, wegen dieser Patentverletzung auf dem Rechtswege vorzugehen, wenn Ihrerseits nicht zu einer Verständigung Hand geboten wird.» Die Beklagte ging auf Vermittlungsvorschläge jedoch nicht ein.

B. — Am 30. April hat die Hasler A.-G. gegen die James Jaquet A.-G. Klage mit den Rechtsbegehren erhoben:

1. Es sei der Beklagten die Herstellung und der Vertrieb der nach ihrer bisherigen Konstruktion hergestellten Tourenzähler zu verbieten.

2. Es seien die bei der Beklagten vorhandenen Tourenzähler der erwähnten Konstruktion einzuziehen und der Erlös derselben der Klägerin auf Rechnung ihrer Schadensersatzforderung zuzuweisen.

3. Es seien die vorhandenen Drucksachen, welche sich auf den von der Beklagten vertriebenen Tourenzähler beziehen, einzuziehen und zu vernichten.

4. Es sei das Urteil im schweizerischen Handelsamtsblatt auf Kosten der Beklagten zu publizieren.

5. Die Beklagte sei zur Zahlung von 100,000 Fr. samt 5 % Zins seit Klagezustellung zu verurteilen.

C. — Die Beklagte hat Abweisung der Klage beantragt und Widerklage mit dem Antrage erhoben, vom Patent der Klägerin seien der Hauptanspruch und die Unteransprüche 1, 2, 3 und 5 nichtig zu erklären.

Das Prinzip, dass das Zeigerwerk während eines Bruchteiles der relativen Messzeit freigegeben wird, für das die Klägerin den Hauptanspruch angemeldet habe, sei in der Schweiz schon vor der Patenterteilung an sie in einer Reihe von Zählern verwirklicht und bekannt gewesen, so in den Schweizer Patenten Nr. 5185 von 1892, 29,459 von 1903, 39,948 von 1907, 48,991 von 1910, 59,927 von 1912 und in den deutschen Reichspatenten Nr. 159,223 von 1903, 163,940 von 1904, 188,993 von 1905, 179,478 von 1905 (Patent Thomas Wass Flory) und 190,516 von 1906, denen allen diese Reduktion der Messdauer auf einen kleinen Bruchteil der relativen Messzeit gemeinsam gewesen sei, auch wenn das Problem verschieden gelöst worden sei. Das Deutsche Reichspatent der Klägerin enthalte denn auch in seinem Anspruch dieses Prinzip nicht als eigentliches Erfindungs-

merkmal, sondern nur als Zweck der speziellen Konstruktion, und dem schweizerischen Patent fehle die Neuheit im Sinne des Art. 16 Ziff. 4 des Patentgesetzes.

Die in den Unteransprüchen 1 und 2 umschriebene Konstruktion sei derart primitiv, dass von einer Erfindung überhaupt nicht die Rede sein könne. Überdies sei sie in den verschiedensten Gebieten der Technik, auch bei Tourenzählern, längst bekannt gewesen.

Unteranspruch 3 der Klägerin sei unklar gefasst und deshalb gemäss Art. 16 Ziff. 7 und 8 Patentgesetz nichtig zu erklären. Überdies sei das Patent der Beklagten trotz Einspruches der Klägerin vom deutschen Reichspatentamt am 2. Dezember 1924 mit der Begründung erteilt worden, dass die Beklagte den Erfindungsschutz für eine besondere Konstruktion, die mit Stiften am Stellhebel zusammenarbeitende Stiftenscheibe zur Erreichung des bekannten Zweckes: freier Auslauf des Uhrwerkes vor der Messperiode und freier Auslauf nach derselben, beanspruche; diese Anordnung sei als bekannt nicht nachgewiesen und die Frage der Erfindungseigenschaft sei zu bejahen.

In Unteranspruch 4 sei der Gedanke, die Registrierung erst vorzunehmen, nachdem sich das Uhrwerk, resp. der Registrierapparat in vollem Gang befindet, und zu sistieren, bevor es abgelaufen ist, schon lange vor Erteilung des Patentes Nr. 64,968 durch das eidgenössische Amt für geistiges Eigentum an die Klägerin bekannt gewesen. Unteranspruch 4 der Klägerin werde nur anerkannt, wenn er eingeschränkt werde, und zwar etwa im Sinne des deutschen Patentanspruches der Klägerin, aus dem klar hervorgehe, dass der Gedanke, die Achse müsse sich vor der Auslösung des Zeigerwerkes in vollem Gange befinden, nur die Wirkung der speziellen Konstruktion beschreibe, nicht aber selber Erfindungsmerkmal sei. Diese Einschränkung werde dem Gerichte beantragt. Im Übrigen sei die Konstruktion des Aufzuges des Zählers der A.-G. James Jaquet gänzlich verschieden vom Zähler der Klägerin.

Unteranspruch 5 endlich sei nichtig, weil er nichts anderes wiedergebe, als das längst bekannte Prinzip, dass zur Erreichung einer andern Geschwindigkeit eine andere Übersetzung einzuschalten sei.

D. — In der Antwort auf die Widerklage hat die Klägerin betont, die Beklagte gehe mit ihrer Darstellung am Erfindungsgedanken vorbei, wenn sie die Erfindung der Klägerin in Einzelheiten auflöse. Das Wesen ihrer Erfindung bestehe in der Erkenntnis der Notwendigkeit des Zusammenwirkens folgender drei Faktoren, die alle bei ihrem Patent verwirklicht seien:

- a) dem jedesmaligen Aufziehen des Triebwerkes vor jeder einzelnen Messung (Unteranspruch 3 und 4),
- b) der Vornahme der Messung während eines Bruchteiles der relativen Messzeit, wobei Beginn und Abschluss der Messung selbständig vor sich gehen (Hauptanspruch und Unteransprüche 1 bis 4),
- c) Ausscheidung des An- und Auslaufens des Triebwerkes aus der Messzeit (Unteranspruch 4).

Demgegenüber hat die Beklagte bestritten, dass die Erfindung der Klägerin eine Kombinationserfindung sei und dass sie als solche im Patent gekennzeichnet sei. Das Aufziehen des Triebwerkes vor jeder einzelnen Messung sei weder in den Patentansprüchen, noch in der Klage als Element der Erfindung erwähnt.

E. — Zur Abklärung der technischen Fragen hat sich das Zivilgericht des Kantons Basel-Stadt ein Gutachten durch L. Defossez, Fabrikdirektor in Genf, und Dr. A. Dumas, Professor in Lausanne, erstatten lassen. Zu diesem Expertenbericht ist am 27. Februar 1929 noch eine Ergänzung eingereicht worden. Die Beklagte hat ein Privatgutachten von Ing. R. Dubs, Professor für Maschinenbau an der E. T. H. zu den Akten gelegt. Auf den Inhalt dieser Berichte wird in den Erwägungen zurückzukommen sein. Weitere Privatgutachten sind vom Instruktionsrichter des Zivilgerichtes zurückgewiesen worden.

Während des Prozesses, am 23. April 1928, ist die Schutzfrist für das Patent der Klägerin abgelaufen.

F. — Mit Urteil vom 21. August 1930 hat das Zivilgericht des Kantons Basel-Stadt als einzige kantonale Instanz für Patentstreitigkeiten die Klage abgewiesen und die Widerklage als gegenstandslos erklärt.

G. — Gegen diesen Entscheid hat die Klägerin rechtzeitig und in der gesetzlich vorgeschriebenen Form die Berufung an das Bundesgericht erklärt und den Antrag gestellt, die Beklagte sei zur Zahlung von 131,934 Fr. 91 Cts. samt 5 % Zins seit 30. April 1926 zu verurteilen, auf welchen Betrag die Klage schon vor der kantonalen Instanz erhöht worden war, eventuell sei die Sache zur Festsetzung des Schadenersatzanspruches an das Zivilgericht zurückzuweisen.

H. — In der mündlichen Verhandlung vom 10. Februar 1931 hat der Vertreter der Klägerin diesen Antrag wiederholt, während die Beklagte Abweisung der Berufung und Bestätigung des angefochtenen Urteils hat beantragen lassen.

Vor Bundesgericht hat die Klägerin ein Rechtsgutachten von Prof. Dr. Ed. von Waldkirch in Bern und die Beklagte eines von Justizrat Dr. Arnold Seligsohn in Berlin eingereicht.

*Das Bundesgericht zieht in Erwägung :*

1. — ...
2. — Eine Kombination liegt nach der im Schrifttum herrschenden Auffassung vor, wenn mehrere Arbeitsmittel oder Verfahren gemeinschaftlich zu einem einheitlichen Zweck miteinander wirken sollen (vgl. PIETZCKER, Patentgesetz I. Teil Anm. 116 zu § 1). Für die Erteilung des Schutzes ist es gleichgültig, ob die einzelnen Elemente schon bekannt gewesen oder erst mit der Kombination erfunden worden sind (PIETZCKER, a. a. O. Anm. 62 zu § 4; OSTERRIETH, Lehrbuch des gewerblichen Rechtsschutzes S. 67). Dagegen versteht es sich von selbst, dass nicht

jede Kombination auch schon eine Erfindung ist, sondern dass der Patentschutz grundsätzlich an dieselben Voraussetzungen geknüpft ist, wie bei einer nicht kombinierten Erfindung. So hat das Bundesgericht unter dem geltenden Patentgesetz wiederholt erkannt, dass die Kombination bekannter Elemente auf einem originellen Gedanken beruhen und einen wesentlichen technischen Fortschritt darstellen müsse (BGE 34 II S. 762; 37 II S. 298; 38 II S. 282), und in seinem Entscheid i. S. Gindrat, Delachaux & C<sup>ie</sup> c. Couleru vom 17. Februar 1917 hat es näher ausgeführt: « Il est sans doute exact, que la combinaison d'éléments déjà connus peut constituer une invention, mais il ne suffit pas que cette combinaison se borne en quelque sorte à un addition des divers éléments; il faut que l'ensemble comme tel soit nouveau, c'est-à-dire que le groupement d'éléments connus, mais réunis en vue d'obtenir un nouvel effet déterminé, repose sur une idée créatrice et réalise un progrès technique notable » (BGE 42 II S. 112, ferner 49 II S. 138). Darnach müssen drei Gesichtspunkte auseinander gehalten werden, erstens, ob man es überhaupt mit einer Kombination zu tun hat, d. h. ob die Elemente zu einem einheitlichen Zweck zusammenwirken und so einen besondern Effekt hervorbringen sollen; zweitens, ob die Kombination eine Erfindung ist, d. h. ob sie auf einem originellen Gedanken beruht und gegenüber den einzelnen, bekannten Elementen einen wesentlichen technischen Fortschritt darstellt, und drittens, ob sie als Erfindung überhaupt neu ist. Im vorliegenden Fall müsste mit dem Gutachten Seligsohn zunächst die erste, mit Fug als Rechtsfrage bezeichnete Frage aufgeworfen werden, ob man es hier mit einer Kombination zu tun habe oder nicht vielmehr mit einer blossen Aggregation, einem Nebeneinander von unabhängigen, nicht zusammenwirkenden Einzelementen (PIETZCKER, a. a. O. S. 136), welche zwar allenfalls Vorteile beim klägerischen Produkt angehäuft haben, ohne jedoch den Anforderungen an eine Kombination im

Rechtssinne zu entsprechen. Diese Frage ist auch von den gerichtlichen Experten berührt und bejaht worden, und das Zivilgericht ist in seinem Urteil von ihrer Annahme ausgegangen. Allein sie hatten sich auf die kurze Bemerkung beschränkt, die Vereinigung der drei Elemente « sei in der Tat etwas Neues und Schutzzfähiges », ohne jedoch anzugeben, worin die eigentliche Kombination, das Zusammenwirken und der einheitliche Zweck und Effekt im Gegensatz zur blossen vorteilhaften Vereinigung unabhängiger Elemente liegen sollen, sodass sich weder aus der gerichtlichen Expertise, noch aus den Darlegungen der Klägerin in der Widerklageantwort und dem Gutachten von Waldkirch ohne weiteres ergibt, ob der Rechtsbegriff der Kombination auch richtig aufgefasst worden sei. Auf diese Frage, ob die drei Elemente technisch zusammenwirken, und auf die weitem, eventuellen Fragen, ob in der Vereinigung ein erheblicher, schöpferischer Fortschritt liege, und ob die Kombinationserfindung überhaupt neu gewesen sei, hat jedoch auch das Bundesgericht nicht einzutreten, bevor entschieden ist, ob die Klägerin für die von ihr als Kombination bezeichnete und als Erfindung dargestellte Vereinigung der drei Elemente überhaupt den Erfindungsschutz beansprucht hat. Die Vorinstanz hat nämlich den Patentschutz aus dem Grunde verweigert, weil die behauptete Kombination als eigentlicher Inhalt der Erfindung in der Patentschrift nicht gekennzeichnet sei.

3. — Nach Art. 5 Abs. 1 und 4 Pat.-Ges. ist für jede Erfindung, deren Patentierung nachgesucht wird, ein Patentanspruch aufzustellen, welcher die Erfindung durch diejenigen Begriffe definiert, die der Patentbewerber zur Bestimmung des Gegenstandes des Patentbesitzes als erforderlich und als ausreichend erachtet, und zur Ergänzung der im Patentanspruch gegebenen Definition dürfen Unteransprüche aufgestellt werden. Der Patentanspruch ist massgebend für die Neuheit der Erfindung und den sachlichen Geltungsbereich des Patentbesitzes. Was also alle

Anforderungen an eine schutzzfähige Erfindung erfüllt, aber bei der Anmeldung des Patentbesitzes im Patentanspruch und allfälligen Unteransprüchen nicht als Wesen der Erfindung umschrieben wird, ist des Schutzes nicht teilhaft und den Nachahmungen und Nachmachungen unterworfen; denn es ist Sache des Bewerbers, den Gegenstand seines Monopolanspruches zu Handen der Öffentlichkeit klar und genau abzugrenzen. Darnach ist der Patentanspruch mit seinen Unteransprüchen so zu fassen, dass er wiedergibt, was nach dem Willen und der Meinung des Bewerbers den Inhalt der Erfindung ausmachen und geschützt werden soll; wenn der Inhalt nicht sowohl in einzelnen, namhaft gemachten Elementen an sich, sondern erst in einer Kombination von solchen bestehen soll, so folgt hieraus, dass diese Meinung zum Ausdruck kommen, dass also das Zusammenwirken, und nicht bloss die einzelnen Elemente oder ihre Summe als Gegenstand des Patentbesitzes beansprucht werden muss, sei es, dass ausdrücklich von einer Kombination oder dergleichen gesprochen und die Art des Zusammenwirkens der aufzuzählenden Elemente beschrieben wird, sei es, dass das entscheidende Moment der Kombination auf dem Wege der Auslegung des Anspruches oder Ansprüche ermittelt werden kann (BGE 49 II S. 140 ff.).

Die Tatsache, dass sich die Klägerin noch nicht in ihrer Klageschrift, sondern erst in der Widerklageantwort darauf berufen hat, ihr Patent sei ein Kombinationspatent und als solches geschützt, kann ihr vor Bundesgericht freilich nicht als eigentliche Einrede entgegengehalten werden; denn die Substantiierung der Klage gehört dem Prozessrecht an und ist der Kognition des Bundesgerichtes entzogen, soweit geltend gemacht wird, die angeblich zum Klagefundament gehörenden Tatsachen seien nicht rechtzeitig und in der durch das kantonale Prozessrecht vorgeschriebenen Form vorgebracht worden (BGE 26 II S. 291 ff.; WEISS, Berufung S. 19). Überdies wäre noch zu erörtern gewesen, ob alle Tatsachen, von denen die

Gültigkeit des Patentbesitzes abhängt, zum Fundament einer Schadenersatzklage wegen Nachahmung gehören, oder ob es nicht Sache des Beklagten sei, zunächst die Ungültigkeit des Patentbesitzes zu behaupten.

Der Umstand, dass die Klägerin ihre Erfindung erst in der Widerklageantwort als Kombinationserfindung hingestellt hat, ist aber von der Vorinstanz immerhin mit guten Gründen als ein Indiz dafür aufgefasst worden, dass sie ursprünglich selbst nicht daran gedacht hatte, sich die Kombination als solche schützen zu lassen. Auch wenn sie prozessrechtlich nicht gehalten gewesen wäre, ihren Standpunkt dazu schon in der Klageschrift erschöpfend darzulegen, hätte es doch nahe gelegen, darin den ihr und ihrem Vertreter geläufigen juristischen Begriff des Kombinationspatentes um einer klaren Erläuterung willen zu verwenden, zumal die Klage sich über das Wesen des Patentbesitzes der Klägerin nicht etwa ausschweigt.

Entscheidend ist, dass es an der Kennzeichnung der Erfindung der Klägerin als Kombinationserfindung im Patentanspruch und den Unteransprüchen fehlt. Wohl ist nach dem gerichtlichen Gutachten klar, dass im Hasler'schen Zähler die drei Faktoren verwirklicht sind. Allein das Zivilgericht führt mit Recht aus, nichts deutet darauf hin, dass sich der Patentnehmer über die in den Unteransprüchen 3 und 4 beschriebene Konstruktion hinaus den Gedanken der Verbindung der drei Faktoren zu einem neuen technischen Zweck als sein geistiges Eigentum habe schützen lassen wollen und dass nach seiner Absicht jede Zählerkonstruktion, in der sich die drei Faktoren finden, als Nachahmung ausgeschlossen sein sollte.

Zunächst ist freilich mit der Klägerin davon auszugehen, dass nach Art. 5 Abs. 3 Pat.-Ges. die Beschreibung der Erfindung in der Patentschrift zur Auslegung des Patentanspruches herangezogen werden kann. Die Beschreibung soll nach Art. 26 Pat.-Ges. die Erfindung dergestalt dar-

legen, dass ihre Auslegung durch Fachleute möglich ist. Darüber jedoch, wie weit diese Auslegung an Hand der Beschreibung gehen dürfe, hat sich die bundesgerichtliche Rechtsprechung nicht immer auf der gleichen Linie bewegt. In BGE 43 II S. 524 ist ausgeführt worden: «Denn nach dem neuen Patentgesetz und ständiger Rechtsprechung des Bundesgerichtes ist der Gegenstand eines Patentbesitzes nicht allein aus dem Patentanspruch zu ermitteln, sondern es sind nötigenfalls auch die Patentbeschreibung und die zu ihrem Verständnis erforderliche und zu ihr gehörende Zeichnung heranzuziehen. Nun ist aus der der Patentschrift beigegebenen Zeichnung das charakteristische Merkmal... in durchaus klarer Weise ersichtlich. Die Definition der Erfindung im Unteranspruch ist damit hinreichend verdeutlicht, und es geht nicht an, dem Unteranspruch, wie es die Klägerin will, wegen des zu allgemein gefassten und darum etwas mangelhaften Wortlautes den gesetzlichen Schutz zu versagen.» In BGE 47 II S. 495 dagegen ist es als feststehende Praxis des Bundesgerichtes bezeichnet worden, dass Beschreibung und Zeichnung lediglich zur Auslegung der Ansprüche, nicht aber zu ihrer Ergänzung herangezogen werden dürfen (ebenso BGE 44 II S. 200; 48 II S. 294; 49 II S. 141; 50 II S. 72), und dass eine Bereicherung der Erfindung mit konstitutiven Elementen, die im Patentanspruch nicht wiedergegeben sind, im Wege der Patentbeschreibung ausgeschlossen sei, da sich der Patentschutz nur auf das beziehe, was nach der Fassung der Ansprüche als Inhalt der Erfindung ausgedrückt ist. Von besonderer Bedeutung für den vorliegenden Fall ist die Bemerkung im Urteil *Swiss Jewel C<sup>1e</sup> S. A. c. Konkursmasse Gebr. Moosmann* vom 31. Mai 1927 (BGE 53 II S. 186), wo ausgeführt wurde, dass eine Erfindung nicht ohne weiteres den Anforderungen genüge, wenn sie auch durch die Beschreibung dergestalt dargelegt sei, dass ihre Ausführung durch Fachleute möglich ist; denn der Zweck, den das Gesetz mit seiner Anforderung an eine

vollständige Patentbeschreibung verfolge, ist verschieden vom Zweck, den es bei seinen Anforderungen an die Patentansprüche im Sinne habe. Daraus wird man im vorliegenden Fall erkennen müssen, dass wenn der Wille des Bewerbers, sich eine Kombination schützen zu lassen, nicht aus den Ansprüchen hervorgeht, es als ausgeschlossen erscheint, dass sich der Schluss auf diesen Willen aus der Beschreibung ziehen lasse, denn diese soll ja nur die Ausführung durch Fachleute ermöglichen. Ob die Beschreibung zur gesetzlich erlaubten Auslegung überhaupt taugt, wird also zumeist davon abhängen, welche Frage auf dem Wege der Auslegung entschieden werden soll, und wenn, wie hier, nicht konstruktive Einzelheiten zu ermitteln, d. h. zu verdeutlichen sind, sondern der rechtsgeschäftliche Wille des Ansprechers, werden Beschreibung und Zeichnung keine Dienste leisten, wenn der Anspruch selbst versagt hat. Zusammenfassend ist vor allen Dingen zu betonen, dass die Grenze zwischen Auslegung und Ergänzung des Patentanspruches zwar in einzelnen Fällen streitig werden mag, dass es aber offenbar über den Wortlaut des Art. 5 Pat.-Ges. hinaus gehen würde, wenn man auch dort noch von einer Auslegung sprechen wollte, wo es an einem Gegenstande der Auslegung fehlt, wo also der Patentanspruch und seine Unteransprüche das behauptete Wesen der Erfindung überhaupt nicht zum Ausdruck bringen.

Bei der Prüfung dieser Voraussetzung (einer Auslegung) ist der Klägerin allerdings, wie schon angedeutet wurde, in Übereinstimmung mit den Gutachten von Waldkirch und Seligsohn und in Übereinstimmung auch mit dem angefochtenen Entscheid einzuräumen, dass der Charakter eines Patentbesitzes als Kombinationspatent im Anspruch nicht expressis verbis ausgedrückt sein muss und dass die besondere Hervorhebung auch nicht üblich ist. Allein bei der Untersuchung, ob der Inhalt der Erfindung als Kombination dem Anspruch wenigstens entnommen werden könne, musste die Vorinstanz zunächst mit Recht feststellen,

dass das Aufziehen des Triebwerkes vor jeder Messung in den Ansprüchen nicht einmal als einzelnes Element genannt wird. Der Bemerkung von Prof. von Waldkirch diese Feststellung sei angesichts der in den Unteransprüchen 3 und 4 enthaltenen Hinweise auf die Konstruktion mit der Feder rechtsirrtümlich und aktenwidrig, ist entgegenzuhalten, dass die zitierten Sätze der Unteransprüche die Konstruktion der Scheibe beschreiben, « die mit einem Segment zwangsläufig in Verbindung steht, das unmittelbar von einem Druckstift entgegen der Wirkung einer Feder betätigt werden kann », ohne dass auch nur mit einem Worte die Funktion angedeutet wäre, die als solche Element eines Zusammenwirkens mit andern sein soll; auch der technisch gebildete, unbefangene Leser der Unteransprüche wird hier nicht einen Kombinationsfaktor suchen, wenn er erfährt, dass durch Einwärtsdrücken des Stiftes die Feder gespannt wird. Dazu kommt, dass in den Unteransprüchen auch die beiden andern Faktoren nur einzeln in ihrer konstruktiven Ausgestaltung zum Ausdruck gelangen, dass aber auch nicht einmal in einer noch auslegungsbedürftigen Weise von einem Zusammenwirken zu einem bezeichneten neuen Effekt die Rede ist. Es handelt sich hier eben nicht um die zurückgestellte Frage, ob tatsächlich eine Kombinationserfindung vorliege, sondern es kommt vorläufig nur darauf an, ob für die von der Klägerin behauptete Kombination überhaupt der Erfindungsschutz im Hauptanspruch und seinen Unteransprüchen mit hinreichender Abgrenzung begehrt worden ist. Die Argumentation des Gutachtens von Waldkirch wäre nur dann schlüssig, wenn man sagen könnte, weil aus den mehrfach genannten Elementen eine Kombinationserfindung abgeleitet werden kann, so muss auch angenommen werden, das sei zum mindesten stillschweigend auch in der Patentanmeldung der Klägerin geschehen. Damit würde man der Vorschrift des Art. 5 Pat.-Ges. aber nicht gerecht werden; denn es liegt in der Hand des Bewerbers, den Geltungsbereich

des Patentbesitzes zu bestimmen, und er hat dabei mit grösster Sorgfalt eine klare Formulierung zu erstreben. Es ist dies auch im vorliegenden Fall keine unbillige Zumutung; denn wenn die Klägerin nicht nur die in den Ansprüchen angegebenen Konstruktionen für sich vindizieren wollte, sondern darüber hinaus die Idee der Verbindung, so wäre das eine durchaus einfache Sache gewesen. Da sodann die Ansprüche nichts enthalten, was als entscheidend noch zu interpretieren wäre, fällt der Inhalt der Patentbeschreibung zum Vorneherein ausser Betracht, ganz abgesehen davon, dass der Mangel jeder Andeutung einer Kombination auch der Beschreibung anhaftet, wie im Gutachten Seligsohn mit Recht bemerkt worden ist.

Weil also die Kombination, auf welche die Klägerin im Prozesse abgestellt hat, in der Patentschrift nicht als Erfindung beansprucht ist, muss die Hauptklage schon aus diesem Grunde abgewiesen werden, und die Fragen, ob die von den Experten festgestellte Erfindung wirklich eine Kombinationserfindung im Rechtssinne sei und ob sie eine Erfindung und neu sei, stellen sich nicht mehr; denn nach der Darlegung der Hasler A.-G. soll die der Beklagten vorgeworfene Patentverletzung gerade in der Nachahmung der — nicht zum Schutze angemeldeten und daher nicht geschützten — Kombination liegen.

*Demnach erkennt das Bundesgericht:*

Die Berufung wird abgewiesen und das Urteil des Zivilgerichtes des Kantons Basel-Stadt vom 21. August 1930 wird bestätigt.

**37. Auszug aus dem Urteil der I. Zivilabteilung vom 2. April 1931 i. S. Brenneisen gegen Kuhn.**

Die Prioritätswirkung eines früher angemeldeten Patentbesitzes gemäss Art. 16 Ziff. 5 PatG tritt auch dann ein, wenn die Anmeldung des späteren Patentbesitzes durch dieselbe Person stattgefunden hat, und sie besteht auch fort, wenn das ursprüngliche Patent nachträglich aus irgend einem Grunde erloschen ist.

*Aus dem Tatbestand:*

Der Beklagte meldete am 26. Oktober 1925 beim eidg. Amt für geistiges Eigentum ein Patent für ein Jätgerät an. Noch vor dessen Veröffentlichung brachte er verschiedene Verbesserungen an der fraglichen Erfindung an, worauf er für das abgeänderte Gerät am 10. September 1926 ein weiteres Patentgesuch einreichte, ohne jedoch das erste zurückzuziehen. Das erste Patent wurde daher am 3. Januar 1927 veröffentlicht, erlosch aber am 26. Oktober 1928 wieder, zufolge Nichtbezahlung der vierten Jahresgebühr. Am 1. November 1928 erfolgte dann die Veröffentlichung des zweiten Patentbesitzes.

Gegen letzteres wurde eine Patentnichtigkeitsklage angestrengt, wobei der Kläger unter anderm geltend machte, dass, sofern darin — nämlich in seinem Unteranspruch Nr. 12 — eine Erfindung zu erblicken wäre, diese schon im ersten Patent enthalten gewesen sei.

Das Bundesgericht hat die Nichtigkeit anerkannt.

*Aus den Erwägungen:*

Da nach der Ansicht des Experten dieses Merkmal (die teilweise Schneidewirkung der Seitenteile des Rahmens) auf einer schöpferischen Idee beruht, so liegt hier an sich eine patentfähige Erfindung vor. Die Vorinstanz erklärt nun aber, dass dieser Anspruch durch das dahingefallene erste Patent des Beklagten neuheitszerstörend getroffen werde. Dieser Ansicht kann nicht beigegeben werden.