

## V. ERFINDUNGSSCHUTZ

## BREVETS D'INVENTION

## 45. Urteil der I. Zivilabteilung vom 1. Juni 1932

i. S. Brügger &amp; Cie gegen Hürlimann.

Patentverletzungsklage. Spulmaschine und Spule, Einheit der Erfindung. Für die Definition der Erfindung genügt es, wenn aus dem Patentanspruch ersichtlich ist, dass ihre einzelnen Teile im Hinblick auf ihr Zusammenwirken zur Erzielung des Nutzeffektes und nicht zufällig besonders ausgestaltet worden sind. Pat.-Ges. Art. 5 Abs. 1, 2 und 3, 6 Abs. 1 und 16 Ziff. 8. (Erw. 1).

Bejahung der Erfindungshöhe einer Spulmaschine mit loser Antriebsverbindung. Erteilung des deutschen Reichspatentes. Pat. Ges. Art. 16 Ziff. 1 (Erw. 2).

Neuheitszerstörung bei einer Kombinationserfindung: Es kommt auf die Neuheit der Kombination an. Pat. Ges. Art. 4, 16 Ziff. 4 (Erw. 3).

Eine Patentverletzung liegt nicht im Vertrieb von besonders ausgestalteten (mit Rillen versehenen) Spulen, wenn diese Ausgestaltung nicht nur den Zweck erfüllt, der ihr innerhalb der Kombination der Klägerin zukommt. Pat. Ges. Art. 38 (Erw. 4).

A. — Die Klägerin, Firma Brügger & Cie in Horgen reichte am 15. Dezember 1921 beim eidgenössischen Amt für geistiges Eigentum ein Patentgesuch für die Erfindung einer Spulmaschine ein, für das die Patentschrift am 1. Juni 1923 unter Nr. 99,497 mit folgendem Hauptanspruch veröffentlicht wurde:

Hauptanspruch: « Spulmaschine zum Bewickeln von Spulen, dadurch gekennzeichnet, dass eine Spulentriebwelle in ihren beiden Enden mit Friktionskonusscheiben versehen ist, die an entsprechenden Gegenkonussen der in der ideellen Triebwellenachse angeordneten Spulen angreifen, welche an ihren andern Enden mittelst Konussen von unter Federdruck stehenden mit Gegenkonussen versehenen Lagerzapfen gehalten sind, derart, dass je

durch eine auf den federnden Lagerzapfen wirkende Abstellvorrichtung, die durch den vom Materialabgeber zur zugehörigen Spule führenden Faden bei Störungen in der Fadenabgabe betätigt wird, die Kuppelung zwischen Triebwelle und Spule gelöst und letztere zum Stillstand gebracht werden kann ».

Am 18. März 1925 bis 16. April 1926 erlangte die Klägerin ein Zusatzpatent zu diesem Patent unter Nr. 114,215, mit folgendem Patentanspruch:

« Spulmaschine nach dem Patentanspruch des Hauptpatentes, dadurch gekennzeichnet, dass in die Enden der Triebwelle in Richtung der Längsachse federnde Stifte eingesetzt sind, die bei ausgerückten Spulen diesen als Lagerung dienen können, zum Zwecke, ein leichtes Abziehen des Fadens zum Beispiel beim Knüpfen zweier Fadenenden zu ermöglichen ».

Für dieselbe Erfindung ist der Klägerin das deutsche Patent Nr. 399,809 erteilt worden.

Die von der Klägerin nach dem Patent fabrizierte Spulmaschine hat eine eigenartige Verbindung der Spulen mit den Antriebswellen: Ein Konus und ein Gegenkonus greifen ineinander, d. h. die Antriebswelle ist an ihrem Ende mit einem kegelförmigen Angriffskranz versehen, die Spule an ihrem entsprechenden Ende mit einer kegelförmigen Aufnahmerille (Brüggerrille), und die Drehung der Spulen wird durch die Anpassung der beiden Enden und die Reibung bewerkstelligt, sodass dann bei der Drehung der vom Materialabgeber abgewickelte Faden auf die Spulen gerollt wird. Man nennt diese Antriebsverbindung lose, im Gegensatz zum starren System, bei dem die Antriebswelle und die Spule derart untrennbar verbunden sind, dass sie während des Ganges nichts von einander entfernt werden können und dass infolgedessen auch nicht die Spule zu laufen aufhören kann, während die Antriebswelle weiter läuft.

Wenn bei der Maschine der Klägerin die Abstellvorrichtung einsetzt, tritt eben diese Wirkung ein; die Spule

wird ausser Betrieb gebracht, während sich die Antriebswelle weiter dreht. Das ist die weitere Besonderheit dieses Patentes Nr. 99,497; bei einer Störung in der Fadenabgabe, wenn der Faden reisst oder zu stark gespannt wird, wirkt die Abstellvorrichtung auf einen federnden Lagerzapfen und die bei den Konussen vorhandene Kuppelung von Antriebswelle und Spule wird gelöst, was eben erlaubt, die Spule sofort zum Stillstand zu bringen.

Im Jahre 1927 vernahm die Klägerin, dass die Waldeck'sche Holzspulenfabrik Heinrich Meier in Twiste (Deutschland) Spulen vertrieb, welche an ihren Enden die für die klägerische Maschine geeignete Rille aufwiesen. Vorstellungen der Klägerin, die Fabrik möge diese Herstellung unterlassen, blieben erfolglos. Ein Jahr später nahm die Klägerin wahr, dass die Waldeck'sche Holzspulenfabrik Heinrich Meier in Twiste ihr Erzeugnis durch den schweizerischen Vertreter, den Beklagten Fritz Hürlimann in Männedorf, auch in der Schweiz verkaufte. Eine Strafuntersuchung gegen Hürlimann wegen Verletzung der Patentrechte der Klägerin wurde durch Verfügung der Bezirksanwaltschaft Meilen vom 14. Juni 1929, auf dem Rekursweg durch die Staatsanwaltschaft des Kantons Zürich bestätigt, wieder eingestellt.

B. — Am 5. Mai 1930 hat die Firma Brügger & C<sup>ie</sup> gegen Fritz Hürlimann folgende Klage erhoben:

« 1. Ist der Beklagte verpflichtet, der Klägerin 1000 Fr. nebst 5 % Zins seit 7. Januar 1930 als Schadenersatz wegen Patentverletzung zu bezahlen ?

2. Ist festzustellen, dass die Herstellung und der Vertrieb von Spulen, die mit der sogenannten Brüggerrille versehen sind, und wie sie die Beklagte vertrieben hat, gegen die schweizerischen Patente Nr. 99,497 und Nr. 114,215 der Klägerin verstossen ?

3. Ist dem Beklagten zu untersagen, weiterhin Spulen mit der sogenannten Brüggerrille zu vertreiben ? »

C. — Nach Einholung eines Expertenberichtes von Ingenieur Egli in Baden hat das Handelsgericht des Kan-

tons Zürich die Klage durch Urteil vom 15. Dezember 1931 abgewiesen.

D. — Gegen diesen Entscheid hat die Klägerin den Berufungsweg beschritten.

E. — ....

F. — ....

*Das Bundesgericht zieht in Erwägung :*

1. — Der Beklagte hat geltend gemacht, nach dem Patentanspruch sei Gegenstand des Patentes der Klägerin eine Spulmaschine, deren besondere Konstruktion der möglichst vollkommenen Abstimmung der Spulenrotation bei Störungen in der Fadenabgabe diene und deren Mittel zu diesem Zweck, wiederum nach dem Patentanspruch, die besondere Ausführung der Antriebswelle und der Lagerzapfen mit Friktionskonusscheiben und Konussen sei; eine Ausbildung der Konusse dergestalt, dass eine konzentrische Kerbung der Spulenden im Sinne der « Brüggerrille » notwendig sei, sei in den Ansprüchen des Haupt- und des Zusatzpatentes nicht erwähnt. Eventuell werde die Herstellung von Spulen mit entsprechenden Rillen selbst dann nicht vom Patente der Klägerin betroffen, wenn man annehme, die besondere Ausgestaltung der Konusse werde in den Patenten hinreichend zum Ausdruck gebracht, denn auch in diesem Falle sei Gegenstand der Erfindung eine Spulmaschine und nicht auch die Spule; wenn die Klägerin die Rille in der Spule auch hätte schützen lassen wollen, hätte sie, behauptet der Beklagte, dafür einen besonderen Patentanspruch aufstellen müssen.

Allein der Beklagte kann sich nicht auf Art. 6 des Patentgesetzes berufen, wonach ein Patent nicht mehrere Erfindungen umfassen darf, denn im vorliegenden Fall kann keine Rede davon sein, dass die Rille in der Spule allenfalls eine weitere Erfindung darstellen würde. Man darf sich zum Vorneherein nicht dadurch beirren lassen, dass die Spulen ausgewechselt werden und nicht Bestand-

teile der Maschine gemäss Art. 642 ZGB sind. Ob eine einzige Erfindung vorliegt oder ob es sich um deren mehrere handelt, beurteilt sich nämlich nicht nach sachenrechtlichen Kriterien, sondern nach patentrechtlichen. Eine einzige Erfindung kann auch vorhanden sein, wenn ihre Ausführung in einer Mehrheit von Sachen besteht, sofern nur ein einheitlicher Erfindungsgedanke zu Grunde liegt. Wenn der Beklagte mit seiner Behauptung, im Patentanspruch der Klägerin werde nur von der Spulmaschine gesprochen, nicht auch von den Spulen, sagen wollte, der Ausdruck Spulmaschine umfasse nicht auch die sachenrechtlich selbständigen Spulen, so ist die Behauptung also unerheblich, und es wäre auch durchaus überflüssig gewesen, wenn die Klägerin z. B. eine « Spulmaschine mit Spulen » zum Patent angemeldet hätte. Darüber kann kein Zweifel bestehen, sobald man sich vergegenwärtigt, dass hier unter einer Spulmaschine eben keine Sache, sondern eine Erfindung, eine Lösung eines technischen Problems zu verstehen ist. Dass nun der Erfindungsgedanke aber ein einheitlicher im Sinne des Art. 6 des Patentgesetzes ist, liegt auf der Hand; die Spule ist nur wegen der Einwirkung von Seiten der Maschine besonders ausgestaltet, und diese Ausgestaltung erfüllt selbst keinen besondern Zweck; umgekehrt ist die Erfindung ohne die Spule mit der konusförmigen Rille kein abgeschlossenes Ganzes, sondern ein Torso.

Ist der Standpunkt des Beklagten, es handle sich allenfalls um zwei verschiedene Erfindungen, abzulehnen, so fragt es sich nun immerhin, ob durch den Patentanspruch bei richtiger Auslegung auch die besondere Ausgestaltung der Konusse, die eine besondere konzentrische Kerbung der Spulenenden erfordert, mitgedeckt sei. Diese Frage ist mit dem Handelsgericht zu bejahen. Auch nach dem schweizerischen Recht genügt es, wenn aus dem Patentanspruch ersichtlich ist, dass die Einzelteile im Hinblick auf das Zusammenwirken zur Erzielung des Nutzeffektes der Erfindung, und nicht zufällig oder aus Spielerei, be-

sonders ausgestaltet worden sind (vgl. ISAY, Patentgesetz, 4. Aufl. S. 202 ff.). Hier ergibt sich aus dem Anspruch, dass die Antriebswelle an ihren beiden Enden mit Friktionskonusscheiben versehen ist, welche die Spulen an deren entsprechenden Gegenkonussen angreifen; es zeigt sich also in eindeutiger Weise, dass damit die lose Friktionsantriebsverbindung geschaffen werden sollte und dass die besondere Konstruktion der Spulenenden den gleichen Zweck erfüllt, wie die konische Ausgestaltung der Friktionsscheiben der Triebwelle; beide, Friktionsscheibe und Spulenende unterstehen dem Schutze des Patentes. Der Hinweis des Beklagten auf die Entscheidung des Bundesgerichtes vom 10.-25. Februar 1931 in Sachen Hasler A.-G. gegen Jaquet A.-G. (BGE 57 II S. 222 ff.) tut nichts zur Sache, weil bei jener Kombinationserfindung einzelne Elemente des Zusammenwirkens im Patentanspruch nicht einmal erwähnt worden waren.

Es steht demnach fest, dass das Patent der Klägerin nicht nur nicht nichtig ist (PatG Art. 16 Ziff. 8), indem der Patentanspruch eine durchaus klare Definition gibt, sondern dass auch die Ausgestaltung der Spulen unter seinen Schutz fällt. Eine Unklarheit der Definition im Sinne des Art. 16 Ziff. 8 des Gesetzes hat übrigens, im Gegensatz zum Beklagten, auch keiner der Experten auszusetzen gehabt.

2. — Der Beklagte hat auch die Erfindungshöhe der Spulmaschine der Klägerin in Abrede gestellt. Nach dieser Richtung ist jedoch ebenfalls den Erwägungen des Handelsgerichtes beizupflichten, das den Erfindungscharakter bejaht und die Einrede auf Grund von Art. 16 Ziff. 1 des Patentgesetzes abgewiesen hat. Die Lösung des Problems der Antriebsverbindung durch Einführung, bzw. Übertragung des losen Systems und die besondere Ausgestaltung der Enden von Triebwelle und Spule beruhte zweifellos auf einer originellen, schöpferischen Idee und erschöpfte sich nicht in einer naheliegenden handwerksmässigen Verbesserung. Das Bundesgericht ist schon

dazu gelangt, auch den Erfindungscharakter kleiner, praktisch brauchbarer Mechaniken zu bejahen, auch wenn keine grosse Erfindungsidee dazu notwendig war (BGE 58 II S. 57 ff.); im vorliegenden Fall muss nun der Klägerin eingeräumt werden, dass es sich sogar um einen bedeutenden Gedanken von grosser Tragweite für das betreffende Gebiet handelt. In Übereinstimmung mit der bisherigen Praxis des Bundesgerichtes muss sodann eine Bestätigung der Erfindungshöhe darin gesehen werden, dass das deutsche Reichspatentamt, das bekanntlich ein sorgfältiges Prüfungsverfahren kennt, das Patent ebenfalls erteilt hat (BGE 58 II S. 80). Mit Fug hat die Vorinstanz die Ausführungen des Reichspatentamtes in der Erteilungsakte zur Unterstützung ihrer Erwägungen herbeigezogen. Das Patentamt hat zu diesem Streitpunkt bemerkt: « Die Neuerung der angemeldeten Spulmaschine gemäss dem Hauptanspruch besteht im wesentlichen in einer besonderen Lagerung der zu bewickelnden Spulen. Danach werden die Spulen beiderseits mit ihren kegelförmigen Enden in Konussen gehalten, deren einer den Reibungsantrieb und deren anderer die federnde Anpressung vermittelt. Diese Lagerung ermöglicht ein leichtes, zentrisches Einlegen der Spulen ohne sonstige Hilfsmittel, z. B. Stahlfederspindeln.... Sie ermöglicht ferner ein Spulen besonders schwacher Garne, weil die Reibung zwischen den glatten Konussen leicht nachgebend ist. » Das Reichspatentamt hatte die Ansprüche freilich nicht zugelassen, so wie sie eingereicht worden waren. Die Klägerin hatte im Ganzen vier Ansprüche angemeldet, wovon jedoch der zweite und der vierte in diesem Zusammenhang ohne Belang sind; Anspruch 1 umfasste die Erfindung als Ganzes, ähnlich dem Hauptanspruch des schweizerischen Patent, und Anspruch 3 lautete: « Spulmaschine nach Patentanspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Stirnflächen der Spulen konisch ausgebildet sind und in den entsprechenden Gegenkonus ihrer Lager passen ». Dieser dritte Anspruch wurde durch

das Reichspatentamt zurückgewiesen, und die Klägerin fügte sich schliesslich, nachdem sie anfänglich darauf hatte beharren wollen. Allein der Beklagte leitet aus diesen Vorgängen zu Unrecht ab, das deutsche Patent habe gerade die Ausgestaltung der Spulenenden als nicht erfinderisch bezeichnet und die Klägerin habe sich unterworfen. Diese Behauptung ist deshalb unrichtig, weil das Motiv der Abweisung dieses Anspruches durch das Patentamt ein anderes war: Das Patentamt hatte ausdrücklich geantwortet: « Der ursprüngliche Anspruch 3 ist nicht gewährbar, da er gegenüber dem Anspruch 1 kein erfinderisches Mehr enthält, bezw. nur eine selbstverständliche Massnahme bringt, die eine patentwürdige Erfindung nicht darstellt ». Anspruch 3 war also lediglich zurückgewiesen worden, weil er neben Anspruch 1 überflüssig war. Die Antwort des Patentamtes bestätigt übrigens die Richtigkeit des oben in Erw. 1 Ausgeführten; dass nämlich auch die Gestaltung des Spulenendes « selbstverständlich » dem Schutze unterstellt ist.

Schliesslich mag darauf hingewiesen werden, dass auch der Gerichtsexperte Egli implicite die Frage des Erfindungscharakters bejaht hat, als er die Frage der Neuheit untersucht hat.

3. — . . . Einer nähern Untersuchung bedarf dagegen die Frage der Zerstörung der Neuheit durch das Schweizer Patent Nr. 5083 vom 22. April 1892. Es hat ein « Embrayage magnétique perfectionné » zum Gegenstand, und sein Patentanspruch lautet, soweit er hier in Betracht fällt, folgendermassen: « Un embrayage magnétique caractérisé par un disque 3 en matière magnétique calé sur l'extrémité de l'un des arbres à accoupler et muni d'une cavité circulaire concentrique 4, dans laquelle est logé un solénoïde 5 destiné à produire l'aimantation du disque 3 et par un autre disque 13 rendu solidaire de l'extrémité de l'autre arbre à accoupler mais pouvant se déplacer longitudinalement sur celui-ci, disque dont la périphérie est taillée en forme de double biseau, de manière à pouvoir

pénétrer dans un longement de même forme en section transversale ménagé dans le disque-moteur 3. »

Dazu hat der Gerichtsexperte Egli ausgeführt: « Das Schweizer Patent 5083 schützt eine elektromagnetische Kuppelung, die durch Unterbrechung oder Schliessung des magnetischen Feldes gelöst oder gekuppelt wird. Diese Kuppelung findet überall da Anwendung, wo eine Kraftübertragung von Antriebsmaschinen oder Transmissionen auf Arbeitsmaschinen in Frage kommt und bildet somit ein unabhängiges, allgemeines Maschinenelement. Bei der Tatsache, wonach die durch das Schweizer Patent 5083 vom Jahre 1892 bekannt gewordene Kuppelung mit konzentrischer Rille einerseits und ein Solénoïd andererseits durch Verfall des obigen Patentes Allgemeingut geworden ist, kann bei neutraler Beurteilung die Anwendung von Friktionskonusscheiben mit entsprechenden Gegenkonussen laut Schweizer Patent 99,497 vom Jahre 1921 nicht mehr als Neuheit im Sinne des Patentgesetzes bezeichnet werden. »

Das Handelsgericht hat sich diesen Ausführungen angeschlossen. Wesentlich sei die Übereinstimmung der Kuppelungseinrichtung, unwesentlich der Unterschied der Federkraft von der elektromagnetischen. Die Besonderheit der Kraft, welche die Friktion bewirke, erfordere keinen Unterschied in der Konstruktion der Kuppelungsvorrichtung hinsichtlich der Ausgestaltung und Kombination der Einzelteile, deren Neuheit hier in Frage stehe. Die Neuheit müsse deshalb als zerstört betrachtet werden.

Diesen Erwägungen kann jedoch nicht zugestimmt werden, denn sie widersprechen der bundesgerichtlichen Rechtsprechung über die Neuheit von Kombinationserfindungen und werden dem Wesen derselben nicht gerecht. Eine Kombination liegt vor, wenn mehrere Arbeitsmittel oder Verfahren gemeinschaftlich zu einem einheitlichen Zweck miteinander wirken sollen (BGE 57 II S. 228; 58 II S. 61). Dass man es im vorliegenden Fall mit einer solchen Kombinationserfindung zu tun hat,

steht ausser Zweifel. Kombinationselemente sind die Abstellvorrichtung und die laut Expertenbericht schon bekannte lose Kuppelung mit Konus und Gegenkonus, und der einheitliche Zweck des Zusammenwirkens dieser Elemente besteht in dem Anhalten der Spule bei Störungen in der Fadenabgabe, auch bei schwachen Garnen, trotz Fortsetzung der Rotation durch die Triebwellen. Der Schutz eines solchen Kombinationspatentes erstreckt sich auf alle Elemente, gleichgültig ob alle, einzelne oder keine schon bekannt gewesen seien, vorausgesetzt nur, dass der Kombination Erfindungscharakter zukommt. Der Experte Egli setzt sich in einen Widerspruch mit sich selber, wenn er einerseits das Patent als ein Kombinationspatent bezeichnet, andererseits aber schon wegen der Wiederholung eines Elementes aus Patent 5083 die Neuheit als zerstört ansieht. Der gleiche Widerspruch ist dem Handelsgericht unterlaufen. Das Bundesgericht hat schon in Sachen Fr. Sauter A.-G. gegen Bretscher & C<sup>ie</sup> (BGE 58 II S. 59 ff.) in eingehenden Erwägungen, auf die hier hingewiesen werden soll, erkannt, dass es bei einer Kombinationserfindung nicht nur auf die Neuheit der Elemente und den Erfindungscharakter der Vereinigung ankommt, sondern auch auf die Neuheit der Kombination, und dass diese Neuheit auch dann zu bejahen ist, wenn die Elemente bei verschiedenen Patenten zerstreut schon vorgekommen sind. Wenn der Experte Egli ausführt, das Kuppelungssystem sei ein allgemeines, unabhängiges Maschinenelement, das überall da Anwendung finde, wo es sich darum handle, Kraft von Antriebsmaschinen oder Transmissionen auf Arbeitsmaschinen zu übertragen, ist damit die Neuheit der Kombination noch nicht widerlegt. Die Gegenbemerkungen von Blum & C<sup>o</sup> zur gerichtlichen Expertise weisen mit Recht darauf hin, dass das Patent der Klägerin eine ganz besondere Antriebsverbindung schützt, nämlich einer Spule mit der Triebwelle einer spindellosen Spulmaschine, wobei die immer wieder auszuwechselnden Spulen einen Teil der Antriebsverbindung bilden; ein

Gedanke dem Egli selbst in seiner nachträglichen Erläuterung seines Gutachtens gerecht zu werden versucht, wenn er ausführt, dass die Patentfähigkeit durch eine neue Anwendungsart der an sich bekannten Kupplungsart nicht ausgeschlossen werde. Vor allen Dingen aber haben Blum & C<sup>o</sup> mit Fug bemerkt, dass die Kuppelungseinrichtung eben im Zusammenhang mit der Arretiervorrichtung verwendet wird, um die Spule selbsttätig anzuhalten, ein Gedanke, der sonst auch dem Experten Egli durchaus nicht entgangen ist, wenn er ausführt: « Als Neuheit ... kommt lediglich die Kombination von Ursache und Auswirkung in der Betätigung der Kuppelung mit Friktionskonusscheibe in Betracht, in der Weise, dass die Friktionskonusscheiben der Spulmaschine durch die im Patent beschriebene Vorrichtung bei zu grossem Fadenzug infolge Hängenbleibens des Fadens auf dem Haspel gelöst werden und die Spule automatisch zum Stillstand kommt.

Die Frage der Neuheit der ganzen Kombination ist eigentlich nicht streitig, wie aus den eben zitierten Äusserungen des Gerichtsexperten hervorgeht. Aber auch der Erfindungscharakter des Ganzen kann nicht zweifelhaft sein, wie schon angedeutet wurde. Schliesslich ist auch an dieser Stelle darauf zu verweisen, dass das deutsche Reichspatentamt das Patent nicht erteilt hätte, wenn es die Kombination als solche nicht als neu angesehen hätte.

4. — Es erhebt sich nun ferner die Frage, ob der Vertrieb von Spulen mit konischer Rille, wie sie beim System der Klägerin verwendet werden, eine Verletzung ihres Patent 99,497 bedeutet. Der gerichtliche Experte Egli hat darüber ausgeführt: « In Anbetracht der erteilten zwei Patente (Schweizer Patent 99,497 und deutsches Patent 399,809), die beide die Friktionsscheiben der Spulenantriebswelle und die entsprechenden an den Spulen angeordneten Gegenkonusse ohne die Ausführungsform der letztern zu präzisieren, in den Patentansprüchen enthalten, so ist es unzweifelhaft ein Verstoß gegen die zwei Patente, wenn ausser dem Patentinhaber Spulen hergestellt

oder vertrieben werden, die in die Friktionsscheiben der Spulenantriebswelle an den Brügger-Windmaschinen eingesetzt werden können. Grundsätzlich ist es jedoch keine Patentverletzung, Windspulen mit konzentrischer Rille auszuführen, oder in den Handel zu bringen, sofern diese in der Ausführungsform und Dimensionierung nicht mit den Gegenkonussen der Brügger-Antriebsspindel übereinstimmen, bzw. nicht in der Brügger-Windmaschine eingesetzt werden können. » Die Vorinstanz ist jedoch in diesem Punkt von der Ansicht des Experten abgewichen: die Klägerin beanspruche Patentschutz nicht für eine bestimmte Tiefe oder Breite der Kerbung oder einen bestimmten Durchmesser der Rille, geschützt sei nur die Gegenform der Antriebsachsenenden, die kreisförmige Rille, für diese bestehe aber eben kein Patentschutz, da die Verwendung althergebracht sei.

Der Beklagte kann sich nun aber nicht darauf berufen, dass er keine Spulmaschine herstelle oder vertreibe, sondern nur einen Teil einer solchen, und zwar den Teil, der längst bekannt ist, die Spule mit konischer Rille. Was nämlich längst bekannt ist, ist nicht die Spule mit der Rille, sondern, allgemein gesprochen, die Verwendung von Kuppelungsscheiben mit konzentrischer Rille. Da nun die Spule einen notwendigen und wesentlichen Teil der geschützten Kombination von Kuppelung und Abstellvorrichtung bildet, versteht es sich, dass auch sie geschützt ist und ohne Verletzung des klägerischen Patent 99,497 nicht fabriziert oder vertrieben werden kann. Auch Blum & C<sup>o</sup> haben in ihren Bemerkungen zur gerichtlichen Expertise darauf hingewiesen, dass beim Patent der Klägerin die immer wieder auswechselbare Spule einen Teil der Antriebsverbindung bildet.

Allein in der Herstellung und im Vertrieb von Spulen mit konzentrischen Rillen könnte nur dann schlechthin eine Verletzung des klägerischen Patent 99,497 erblickt werden, wenn diese Form des Spulenendes keinen andern Zweck erfüllen würde, als den, den sie in der Maschine der Klägerin

hat. Das trifft jedoch nicht zu. Schon das mehrfach erwähnte Patent 5083 zeigt, dass die Rille auch ganz einfach der Reibung zum Zwecke der Drehung der Arbeitsmaschine dient, eine Rolle, die ihr auch beim Patent der Klägerin zukommt. Sodann hat der im Strafverfahren herbeigezogene Experte Zweifel eine weitere technische Aufgabe der Rille in der Herstellung eines gleichgewichtsausgleiches gesehen. Soweit nun die Rille solchen ausserhalb des geschützten Patentes liegenden Zwecken dient, kann man die Fabrikation und den Verkauf der Spulen nicht verbieten, da insofern von einer Verletzung nicht die Rede sein kann. Allein eine Unterscheidung zwischen dem geschützten und dem nicht geschützten Zwecke der Rille lässt sich nun in der Praxis nicht machen, sondern nur in der Theorie; eine solche Unterscheidung ist auch dem gerichtlichen Experten nicht gelungen, sodass die Klage schliesslich doch abgewiesen werden muss und dem Beklagten die Herstellung der Spulen nicht untersagt werden kann. Insbesondere geht es nicht an, für die Fälle eine besondere Kerbung (nach Breite und Tiefe) oder einen besondern Durchmesser positiv oder negativ vorzuschreiben, da die nähere Form der Kerbung nicht zum Patent gehört.

Unter diesen Umständen bleibt die Klägerin darauf angewiesen, gegen allfällige Nachmacher oder Nachahmer der ganzen Maschine vorzugehen; die Klage gegen denjenigen, der nur Spulen vertreibt, muss im Sinne der Motive abgewiesen werden, da sich die Spule mit konzentrischer Rille auch unabhängig von der Kombination mit der Abstellvorrichtung zweckmässig verwenden lässt.

*Demnach erkennt das Bundesgericht:*

Die Berufung wird abgewiesen und das Urteil des Handelsgerichtes des Kantons Zürich vom 15. Dezember 1931 wird im Sinne der Erwägungen bestätigt.

**46. Auszug aus dem Urteil der I. Zivilabteilung vom 29. Juni 1932 i. S. « Orion » Automobilwerkstätten gegen Huber.**

**Patentverletzungsklage.** Die Einreichung von Privatgutachten im Berufungsverfahren ist unzulässig (Änderung der Rechtsprechung). OG Art. 80 und 81. (Erw. 2.) Zerstörung der Neuheit der Erfindung eines Automobilkühlers durch Einfuhr und Verkehr von wenigen Autos mit gleicher Kühlerkonstruktion, wenn keine Wahrscheinlichkeit besteht, dass diese Konstruktion von Fachleuten überhaupt bemerkt worden ist. PatGes. Art. 4, 16 Ziff. 4. (Erw. 5.)

Kleine Erfindungen haben keinen Anspruch auf Schutz der Äquivalente. (Erw. 6.)

A. — Der klägerischen Genossenschaft, « Orion » Automobilwerkstätten, wurde am 18. August 1919/16. April 1920 das schweizerische Patent Nr. 84,842 für die Erfindung eines aus gewellten Lamellen gebildeten Kühlers, insbesondere für Automobile, erteilt.

Der Hauptanspruch lautet:

« Aus gewellten Lamellen gebildeter Kühler, insbesondere für Automobile, dessen Lamellen an den Stirnseiten des Kühlers zu Bildung Wasser führender Kanäle zusammengefügt sind, die zwischen sich Kanäle zum Durchstreichen der Kühlluft belassen, dadurch gekennzeichnet, dass an den Stirnseiten des Kühlers, wo die Lamellen zusammengefügt sind, Distanzstreifen angebracht sind, die die zusammengefügten Lamellenteile zweier benachbarter Wasserkanäle miteinander verbinden und einen Zwischenraum zwischen zwei benachbarten Wasserkanälen für den Luftdurchgang aufrechterhalten. »

Die beiden Unteransprüche des Patentbesitzes lauten:

« 1. Aus gewellten Lamellen gebildeter Kühler nach dem Patentanspruche, dadurch gekennzeichnet, dass jeder Distanzstreifen der gewellten Form der Wasserkanäle, die die Distanzstreifen zu verbinden haben, angepasst sind.