

Gesetzgebung und für ihr Gebiet selbständig zu prüfen haben. Im übrigen mag zunächst darauf hingewiesen werden, daß nach den Akten der Beklagte für die dem schweizerischen Patent Nr. 33,947 entsprechende Ausführung in Deutschland freilich nicht den Patentschutz, wohl aber den Gebrauchsmusterschutz — durch die Eintragung der Muster Nr. 254,130, 264,639 und 266,400 — erlangt hat. Praktisch mochte damit seinem Zwecke in gewissem Maße ebenfalls gedient sein. Was sodann den den Erfindungsschutz verweigenden Bescheid der Anmeldeabteilung des deutschen Patentamtes vom 1. Juli 1907 betrifft, welchen Bescheid der Beklagte — vielleicht eben wegen der Erlangung des Gebrauchsmusterschutzes — nicht weitergezogen hat, so läßt er sich nicht ohne weiteres sachlich zur Beurteilung der Streitfrage, wie sie sich hier stellt, beziehen. Es ist zu beachten, daß dieser Bescheid bei der Prüfung der Schutzfähigkeit die Transport- und Mischfunktion des Tellers nicht berücksichtigt, wie es scheint, weil sie im Vorprüfungsverfahren formell ungenügend angemeldet worden war. Andererseits verweist er hinsichtlich der Ausgestaltung der Schließflächen zu Ungunsten des Anmelders auf ein früheres britisches Patent Onions (Nr. 18,910), über das die Akten des jetzigen Prozesses keinen Aufschluß geben, weshalb es für diesen Prozeß außer Betracht fällt. Hinsichtlich der Verletzung der Wahlbahn aber beruft sich das Patentamt für den mangelnden Erfindungscharakter lediglich auf die Konstruktion Raszkowski, was das Bundesgericht aus den oben entwickelten Gründen nicht als hinreichend hält.

Ebenso kann das Bundesgericht den Ausführungen des von den Klägern ferner angerufenen Urteils des Oberlandesgerichtes Karlsruhe vom 11. Oktober 1910 kein Gewicht beimessen, welches Urteil dem Beklagten — in Abänderung eines erstinstanzlichen Entscheides des Landgerichtes Konstanz vom 24. November 1909 — untersagt, ohne Einwilligung der Kläger die erwähnten Gebrauchsmuster gewerblich zu verwenden, weil die Rechte des Beklagten an diesen Mustern in das ältere Patent der Kläger eingreifen; und ebenso wenig dem Urteil des Reichsgerichtes vom 12. Januar 1910, in welchem auf Begehren der Kläger der Firma Händle & Söhne verboten wurde, ihre Erfindung, die zwischen den teilweise geschlitzten Wahlböden Regelmäntel als Transportmittel aufwies, ohne

Zustimmung der Kläger zu verwenden. Diese Urteile erklären die Gebrauchsmuster des Beklagten und jene Erfindung Händle nicht nützlich wegen mangelnder Neuheit und Mangel einer schöpferischen Tätigkeit, sondern sie sprechen sich nur aus über die Abhängigkeit dieser Änderungen von der Erfindung der Kläger.

Demnach hat das Bundesgericht
erkannt:

Die Berufung wird abgewiesen und das Urteil des Handelsgerichtes des Kantons Zürich vom 24. März 1911 in allen Teilen bestätigt.

**44. Urteil vom 15. Februar 1912 in Sachen
Chemische Fabrik Schweizerhall A.-G., Bekl., Widerkl. u. Ber.-Kl.,
gegen Chemische Fabrik A.-G., vorm. Morik Milch & Cie. und
Griesel, Kl., Widerbekl. u. Ber.-Bekl.**

Rechtsgültigkeit einer vorzeitig (vor Bekanntgabe des gemäss Art. 63 Ziff. 4 OG ausgefertigten Urteils) erfolgten Berufungserklärung. — Vornahme eines Augenscheins durch die Berufungsinstanz? — Selbständige Haftbarkeit des Begünstigers einer Patentverletzung gemäss Art. 38 Ziff. 4 PatG. — Klage wegen Patentnachahmung und Widerklage auf Patentnichtigkeit (Patent betr. Einrichtung zum mechanischen Entleeren der Aufschliesskammern zur Erzeugung des Superphosphats). Anwendbarkeit des a PatG für die Beurteilung des rechtlichen Bestandes eines vor dem Inkrafttreten des neuen Gesetzes erteilten Patentes. — Nichtzutreffen der Nichtigkeitsgründe des Art. 10 Ziff. 1 u. 4 a PatG. Verschiedene Lösungen desselben Erfindungsproblems; Erfindungscharakter eines allgemeinen Lösungsprinzips. Ausführbarkeit des Patentgegenstandes an Hand der Patentschrift. — Verhältnis von Patentnachahmung und Lizenzanspruch. — Bestimmung des Schadenersatzes für die Patentverletzung in der Höhe der Lizenzgebühr, die der Geschädigte hätte beanspruchen können. — Unzulässigkeit eines Entschädigungszuspruchs für zukünftige Patentrechtsverletzungen.

Das Bundesgericht hat
über folgendes Streitverhältnis:

A. — Die Kläger — die Chemische Fabrik Aktiengesellschaft, vorm. Moritz Milch & Cie., Zweigniederlassung Danzig, und Fritz Griesel, Chemiker, in Schnellmühl bei Danzig — haben gemeinsam in Deutschland und in der Schweiz den Patentschutz erwirkt für einen Apparat zum mechanischen Entleeren der sog. Aufschließkammern, in denen durch Mischung von Phosphaterde mit Schwefelsäure Superphosphat erzeugt wird, das in Pulverform als Düngmittel Verwendung findet. Zum Verständnis des Zweckes der patentierten Einrichtung ist voranzuschicken, daß das Superphosphat nach der chemischen Reaktion zu einer zusammenbackenden festen Masse erstarrt, die durch Losbrechen mit Schabenden oder kragenden Instrumenten zerkleinert und so aus dem Reaktionsbehälter herausgeschafft werden kann.

In Deutschland ist die Patentanmeldung der Kläger am 8. Juli 1906 erfolgt und hat zur Erteilung des Reichspatentes Nr. 193,916 geführt. Das den Klägern in der Schweiz erteilte Patent datiert, mit Nr. 40,883, vom 19. April 1907. Es lautet auf ein „Superphosphatreaktionsgefäß mit Einrichtung zum Entleeren desselben und enthält folgende „Patentansprüche“:

„1. Superphosphatreaktionsgefäß mit Einrichtung zum Entleeren desselben, gekennzeichnet durch eine als Reaktionsgefäß zu dienen bestimmte Trommel mit abnehmbaren Böden, von außen verschließbarem Entleerungsschütz an der Unterseite und Füllöffnung an der Oberseite, einem rotierenden außerhalb der Trommel liegenden Messerwerk und ferner Einrichtungen, um die Trommel und das Messerwerk einander nähern und von einander entfernen zu können;

„2. Einrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Trommel fahrbar und das Messerwerk nicht verschiebbar angeordnet ist;

„3. Einrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß das Messerwerk verschiebbar und die Trommel feststehend angeordnet ist.“

Ein „Ausführungsbeispiel“ der Einrichtung nach Anspruch 1 und 2 ist durch Zeichnungen dargestellt.

Mit Brief vom 12. September 1908 machte die Chemische Fabrik Aktiengesellschaft vorm. Moritz Milch & Cie. (im folgenden abgekürzt: Chem. Fabrik Danzig genannt) die beklagte Aktiengesellschaft Chemische Fabrik Schweizerhall in Basel auf ihr Schweizerpatent aufmerksam und offerierte ihr, unter Beilegung einer Plausitzze des patentierten Anspruchs nebst detaillierter Betriebsbeschreibung, eine Lizenz. Sie erhielt zunächst keine Antwort; erst auf ein weiteres Schreiben vom 17. Dezember 1908, worin sie die Beklagte speziell noch einlud, den Apparat bei ihr im Betriebe zu besichtigen, antwortete die Beklagte durch ihren Direktor Went am 21. Dezember 1908, sie selbst besaße sich schon seit einem Jahr mit einer mechanisch funktionierenden Entleerungsvorrichtung für Superphosphatkeller, habe sie aber wegen Zeitmangels noch ruhen lassen müssen; es würde sie jedoch interessieren, zu erfahren, wie hoch die ihr empfohlene Anlage für eine tägliche Leistung von 50,000 kg zu stehen komme. Hierauf machte die Chem. Fabrik Danzig der Beklagten eine Preisofferte für Apparate der gewünschten Größe, unter Vorbehalt der einmal zu bezahlenden Lizenzgebühr, und fügte wiederum eine Zeichnung und eine eingehende Beschreibung der Einrichtung und ihrer Betriebsweise bei. Die Beklagte antwortete am 28. Dezember, die ihr gegebenen Erläuterungen hätten ihr volles Interesse gefunden, und es werde vielleicht ihrem Direktor Went möglich sein, im Frühjahr, anlässlich einer Berlinerreise, die Fabrikationsanlage in Danzig zu besichtigen. Gleichzeitig ersuchte sie um Mitteilung des Lizenzpreises und einiger weiterer technischer Angaben. In der hierüber fortgesetzten Korrespondenz gab die Chem. Fabrik Danzig am 4. Januar 1909 die Lizenzgebühr unter Zugrundelegung einer Jahresproduktion der Beklagten von 10,000 t auf total 7000 Mk. an, in der Meinung, daß mit der einmaligen Zahlung dieses Betrages alles erledigt, d. h. eine weitere Lizenzgebühr auch bei späterer Steigerung der Produktion seitens der Beklagten nicht mehr zu zahlen wäre. Als sie auf diese Mitteilung ohne Antwort blieb, fragte sie die Beklagte am 25. Februar 1909 wiederum an, ob sie sich für ihren Entleerungsapparat noch interessiere. Daraufhin antwortete Direktor Went namens der Beklagten am 16. März 1909, ihre Verwaltung nehme bezüglich der Superphosphatkellerentleerung eine zuwartende Haltung

ein und wolle vorläufig auf die Sache nicht eintreten, da ihr besonders die Kosten viel zu hoch erscheinen und es ihr an Platz dafür mangle. Und als die Chem. Fabrik Danzig dann mit Brief vom 23. März 1909 der Beklagten den Besuch ihres Direktors zum Zwecke einer persönlichen Erörterung der Angelegenheit in Aussicht stellte, ließ ihr die Beklagte durch Direktor Went mit Schreiben vom 29. März 1909 die Mitteilung zugehen, sie habe sich inzwischen für ein anderes System von Aufschlieffkellerentleerung entschlossen und den mechanischen Teil dazu schon bestellt; der Besuch des Direktors von Danzig habe somit keinen Zweck. Auf diese Mitteilung sprach ihr die Chem. Fabrik Danzig mit Brief vom 1. April 1909 ihr Bedauern darüber aus, von ihrem Entschlusse nicht eher in Kenntnis gesetzt worden zu sein, da sie sonst in der Lage gewesen wäre, der Beklagten über die sonstigen zur Verwendung kommenden mechanischen Entleerungen noch näheres zu berichten; zugleich machte sie darauf aufmerksam, daß gemäß Entscheid des deutschen Patentamtes „jede Fahrbarmachung eines Superphosphatblocks“ als in ihr Patent eingreifend angesehen werde. Die Beklagte bestätigte jedoch als Antwort hierauf am 3. April 1909 lediglich das mit Schreiben vom 29. März Gesagte.

Inzwischen, unter dem 19. März 1909, hatte der Direktor der Beklagten, Emil Friedrich Went, in der Schweiz ein eigenes Patent, Nr. 44,530, ausgewirkt für eine „Einrichtung zur mechanischen Entleerung von Superphosphat-Aufschlieffkellern“ mit folgenden Ansprüchen:

„Patentanspruch:

„Einrichtung zur mechanischen Entleerung von Superphosphat-Aufschlieffkellern mittels Aufschlieffbehältern und einem rotierenden Schabmesser, dadurch gekennzeichnet, daß die das Superphosphat aufzunehmen bestimmten, behufs Beschickung und Entleerung mit abschließbaren Öffnungen versehenen Behälter in nebeneinander angeordneten Kammern festgemauert sind und im untern Teil ein aus zwei die Auslaßöffnung begrenzenden Längsschienen bestehendes Geleise besitzen, und daß zu ihrer schließenden Entleerung ein mittels Elektromotor angetriebenes Schabmesser dient, wobei ersterer auf einem durch ihn betätigbaren, auf dem genannten Geleise fahrbaren Wagen montiert ist, das Ganze derart, daß bei

„Drehbewegung des Motors ein Rotieren und gleichzeitiges selbsttätiges Vordringen des Schabmessers im Behälter erfolgen kann.

„Unteransprüche:

„1. Einrichtung nach dem Patentanspruch, bei welcher die zur Beschickung dienenden Behälter in Zementbeton mit säurefester Auskleidung bestehen.

„2. Einrichtung nach dem Patentanspruch, bei welcher das zur Entleerung dienende Schabmesser die Form eines Kreuzes besitzt.“

B. — Im Gegenstande dieses Went'schen Patentes erblicken nun die Kläger eine Nachahmung ihres eigenen Patentgegenstandes und haben deshalb gestützt auf die Tatsache, daß eine von Went konstruierte Maschine in der Fabrik der Beklagten in Schweizerhall installiert sei und benützt werde, gegen die Beklagte im März 1910 unter Berufung auf die Art. 38 ff. PatG vom 21. Juni 1907, sowie 50 ff. und 70 ff. DR folgende Begehren ans Recht gesetzt:

„1. Es sei der Beklagten der Gebrauch einer Vorrichtung zu untersagen, wonach Superphosphatreaktionsgefäße von dem erstarrten Superphosphat dadurch entleert werden, daß sich ein vom Reaktionsgefäß getrenntes, um eine außerhalb des Gefäßes befindliche, in dessen idealer Achsenverlängerung liegende Achse rotierendes Messerwerk nach Entfernung der Stirnwand des Reaktionsgefäßes in dessen erstarrten Inhalt einbohrt, sei es, indem sich das rotierende Messerwerk gegen den erstarrten Superphosphatblock bewegt, sei es, daß der Superphosphatblock gegen das Messerwerk bewegt wird.

„2. Es seien die der Beklagten gehörigen gemäß Rechtsbegehren 1 beschriebenen Vorrichtungen einzuziehen und zu verwerten oder zu zerstören gemäß Art. 44 BG betr. die Erfindungspatente vom 21. Juni 1907.

„3. Es sei die Beklagte zur Bezahlung von je Fr. 375 Schadenersatz pro Monat, seit dem 1. April 1909 bis zu demjenigen Zeitpunkte zu verurteilen, als sie die im Rechtsbegehren 1 genannten Vorrichtungen benützt, jedenfalls aber bis zur Rechtskraft des Urteils, samt 5 % Verzugszins vom Tage der Klageerhebung an.“

Die Beklagte hat die Klage bestritten und ihr eine Widerklage entgegengestellt. Ihre Begehren sind, soweit heute noch von Belang,

aus der in Fakt D unten wiedergegebenen Berufungserklärung des Advokaten Dr. B. ersichtlich.

C. — Durch Urteil vom 11. Juli 1911 hat das Zivilgericht des Kantons Basel-Stadt, nach Einholung einer gerichtlichen Expertise von Prof. A. Weber in Zürich, in teilweiser Gutheißung der Klage erlannt:

„1. Es wird der Beklagten verboten, Superphosphatreaktionsgefäße mit Einrichtungen zum Entleeren derselben zu gebrauchen, welche dadurch gekennzeichnet sind, daß sich ein Messerwerk, das außerhalb der als Reaktionsgefäß dienenden Trommel liegt und um eine in der idealen Achsenverlängerung der Trommel liegende Achse rotiert, in den erstarrten Inhalt der Trommel einbohrt, und ferner dadurch gekennzeichnet sind, daß Einrichtungen vorhanden sind, um Trommel und Messerwerk einander zu nähern, sei es, daß die Trommel fest und das Messerwerk beweglich, sei es, daß das Messerwerk fest und die Trommel beweglich ist.

„2. Die Beklagte wird zur Zahlung einer Entschädigung von Fr. 2000 (zweitausend Franken) an die Kläger verurteilt.

„3. Die Beklagte wird für den Fall, daß sie die sub 1 genannten Superphosphatreaktionsgefäße in Zukunft widerrechtlich benützt, zur Zahlung einer Entschädigung von je Fr. 100 (Franken hundert) für jeden Monat der Benützung an die Kläger verurteilt.

„4. Die weitergehenden Begehren der Klage sowie die Widerklage werden abgewiesen.“

D. — Gegen dieses kantonale-Instanzliche Urteil hat der bisherige Vertreter der Beklagten, Advokat Dr. B. in Basel, auf Grund der mündlichen Urteilsöffnung noch am gleichen Tage die Berufung an das Bundesgericht erklärt unter Aufrechterhaltung folgender Rechtsbegehren:

„I. Formaliter:

„Es sei die Klage mangels Passivlegitimation der eingeklagten Aktiengesellschaft „Chemische Fabrik Schweizerhall“ abzuweisen.

„II. Sachlich:

„a) Es seien alle Klagerrechtsbegehren als sachlich unbegründet abzuweisen.

„b) Es seien einredeweise und widerklagsweise das eidg. Patent Nr. 40,883 d. d. 19. April 1907 und das deutsche Patent

„Nr. 193,916 d. d. 8. Juli 1906 mangels Neuheit der Erfindung, resp. mangels genügender Beschreibung und mangels technischer Ausführbarkeit der Patentansprüche als nichtig zu erklären.

„III. Subeventuell seien die Kläger zu verurteilen, der Beklagten, resp. Herrn Direktor E. J. Wenk, eine Lizenz für die Verwertung des Wenk'schen Patentes nach Maßgabe des Art. 22 des schweiz. Patentgesetzes abzutreten.“

„IV. . . . (Kosten).“

Dazu hat der Vertreter der Beklagten am 17. Juli ergänzend bemerkt, daß seine Partei den Streitwert auf mindestens Fr. 50,000 einschätze.

Nachdem dann die Parteien am 20. Juli 1911 davon in Kenntnis gesetzt worden waren, daß die schriftliche Ausfertigung des Urteils auf der Zivilgerichtskanzlei zu ihrer Einsicht aufliege, hat die Beklagte direkt mit Eingabe vom 8. August 1911 noch folgende Ergänzung der Berufungsanträge ihres Anwaltes eingereicht:

„Ad II. Es seien eventuell die Entschädigungsbegehren für die Vergangenheit und Zukunft im Quantitativ zu reduzieren.

„V. 1. Es sei eine neue, aus 3 Experten bestehende Expertise anzuordnen und zwar durch das Bundesgericht oder eventuell, im Falle der Rückweisung der Sache an die Vorinstanz, durch das Zivilgericht.

„2. Es seien die den neuen Experten vorzulegenden Fragen der Beklagten und Widerklägerin zur Vernehmlassung mitzuteilen, eventuell seien die, von der Beklagten zur ersten Expertise beantragten, aber vom prozessleitenden Präsidenten zurückgewiesenen Ergänzungsfragen den neuen Experten zu unterbreiten.

„VI. Eventuell, falls keine neue Expertise angeordnet wird, seien:

„1. Dem Experten, Herrn Professor A. Weber, die von der Beklagten und Widerklägerin gestellten, aber vom Präsidenten zurückgewiesenen Ergänzungsfragen vorzulegen.

„2. Die vom Präsidenten mit Schreiben vom 10. März 1911 an den Experten gerichteten Fragen und die vom Experten darauf erteilte Antwort vom 17. März 1911 aus dem Recht zu weisen.“

E. — An der Verhandlung vor Bundesgericht vom 29. Dezember 1911 hat der nunmehrige Vertreter der Beklagten, Rechtsanwalt Dr. M. in Zürich, in Begleitung des Direktor Wenk die

schriftlich gestellten Berufungsanträge in folgendem Sinne mobilisiert:

1. Das Wichtigkeitsbegehren der Beklagten sei dahin gutzuheißen, daß der Anspruch 1 des schweiz. Patentes Nr. 40,883 der Kläger auf die Ausführung nach Anspruch 2 beschränkt und Anspruch 3 als nichtig erklärt werde.

Eventuell sei eine weitere Expertise darüber einzuholen:

a) daß die deutschen Patente Cuganet (Nr. 140,131 und 141,489) schon vor dem 8. Juli 1906 in der Schweiz bekannt gewesen seien;

b) daß nach dem Inhalte des schweizerischen Patentes Nr. 40,883 der Kläger der Patentanspruch 1 in der Ausführungsform des Anspruchs 3 auch von einem Fachmann nicht ausgeführt werden könne;

c) daß die Idee, das Messerwerk erst nach dem Erstarren des Superphosphats in das Reaktionsgefäß einzuführen, schon in den deutschen Patenten Cuganet zum Ausdruck gebracht sei, und die Umänderung der Kläger diesem Patente gegenüber bloß eine auf handwerksmäßiger Geschicklichkeit beruhende Verbesserung darstelle.

2. Die gegnerische Nachahmungsklage sei gänzlich abzuweisen, dies schon wegen mangelnder Passivlegitimation der Beklagten und ferner auch, weil überhaupt keine Patentverletzung vorliege, sei es wegen der Wichtigkeit des klägerischen Patentes, sei es aus den übrigen noch geltend gemachten Gründen.

3. Die Schadenersatzansprüche der Kläger seien gänzlich abzuweisen.

4. Jedenfalls sei Dispositiv 3 des angefochtenen Urteils gänzlich aufzuheben, eventuell sei dessen Zuspruch in quantitativer Hinsicht zu ermäßigen.

Ferner hat der Vertreter der Beklagten beantragt, das Bundesgericht wolle zunächst einen Augenschein vornehmen, um sich über das Funktionieren der Maschinen beider Parteien, derjenigen der Beklagten in Schweizerhall und derjenigen der Kläger in einer Fabrik in Freiburg, direkt zu orientieren.

Der Vertreter der Kläger hat beantragt, es sei die Berufung in allen Teilen abzuweisen und das kantonale Urteil zu bestätigen.

F. — Durch Beschluß vom 30. Januar 1912 hat das Bundesgericht den Antrag der Berufungsklägerin um Vornahme eines

Augenscheines abgelehnt und die Beurteilung der Streitsache im übrigen auf den heutigen Termin verschoben; —

in Erwägung:

1. — Innert der in Art. 65 Abs. 1 OG umschriebenen Berufungsfrist — d. h. binnen 20 Tagen nach erfolgter Bekanntgabe des gemäß Art. 63 Ziff. 4 OG ausgefertigten Urteils — ist eingegangen zwar nur die Ergänzungsbeigabe der Beklagten selbst zu der schon am Tage der mündlichen Urteilsöffnung eingereichten Berufungserklärung ihres damaligen Vertreters. Doch ist auch diese letztere, vorzeitige Erklärung nach der bestehenden Praxis als rechtsgültig zu betrachten (vergl. NS 25 II Nr. 43 Erw. 3 S. 366). Es würden demnach an sich die Anträge dieser beiden Eingaben in Betracht fallen. Nun sind aber jene Anträge vom gegenwärtigen Vertreter der Beklagten an der Parteiverhandlung vom 29. Dezember 1911 teilweise eingeschränkt worden. Folglich ist insoweit auf diese spätere, endgültige Formulierung der Berufung abzustellen. Dagegen war dem in der Verhandlung vom 29. Dezember außerdem noch gestellten Begehren der Beklagten um Vornahme eines Augenscheines durch das Bundesgericht keine Folge zu geben, weil das Gericht über die rechtlich relevanten Eigenschaften der fraglichen Maschinen durch die Akten und die mündlichen Erläuterungen der Parteivertreter genügend aufgeklärt worden ist. Es kann unter diesen Umständen dahingestellt bleiben, ob jenes Begehren auch deshalb abzulehnen gewesen wäre, weil es sich als Anrufung eines neuen Beweismittels darstelle, die nach Art. 80 OG vor Bundesgericht ausgeschlossen ist.

2. — Die Einrede ihrer mangelnden Passivlegitimation begründet die Beklagte mit dem Hinweise darauf, daß sie weder Inhaberin noch Lizenzträgerin des Patentes sei, dessen Gegenstand die Kläger als Nachahmung ihres eigenen Patentes beanstanden, daß jenes Patent vielmehr ausschließlich ihrem Direktor Wenk persönlich zustehe. Diese Argumentation muß mit der Vorinstanz als unerheblich bezeichnet werden. Es ist unbestritten, daß Direktor Wenk einen Superphosphat-Entleerungsapparat seiner patentierten Konstruktion in der Fabrik der Beklagten in Schweizerhall montiert und in Betrieb gesetzt hat. Die Duldung dieser Handlungen seitens der Beklagten aber erfüllt, sofern der Apparat eine Verletzung des Patent-

rechts der Kläger im Sinne von Art. 38 PatG darstellt, unzweifelhaft den Tatbestand der Ziffer 4 daselbst (Mitwirkung bei der Patentverletzung im Sinne einer Begünstigung oder Erleichterung derselben). Folglich sind die Kläger berechtigt, wegen der behaupteten Verletzung ihres Patentrechts auf Grund des Art. 38 PatG auch gegen die Beklagte vorzugehen. Und deren Einwand, daß sie als bloße Begünstigerin der angeblichen Patentverletzung nur gleichzeitig mit dem Haupttäter Went belangt werden könnte, wird durch die Fassung des Art. 38 PatG, dessen Ziffer 4 die Begünstigung der Patentverletzungen als selbständigen Verletzungstatbestand aufführt, ohne weiteres widerlegt, so daß die Zulässigkeit der vorliegenden Belangung bloß der Beklagten schon angesichts jener Spezialbestimmung des Patentgesetzes und abgesehen von der allgemeinen Vorschrift des Art. 60 OR, auf die der kantonale Richter außerdem noch abgestellt hat, zu bejahen ist.

3. — In der Sache selbst hält die Beklagte den Ansprüchen der Kläger, die diese aus der behaupteten Nachahmung ihres Patentgegenstandes durch den Gegenstand des Went'schen Patent ab-leiten, vor allem das Begehren um Nichtigerklärung des Patent der Kläger im Umfange seiner angeblichen Nachahmung, d. h. mit Bezug auf Patentanspruch 1 in der speziellen Ausführungsform nach Patentanspruch 3, entgegen. Dabei handelt es sich nach verbindlichem Entscheide der Vorinstanz, der übrigens auch nicht angefochten ist, um eine prozessualisch rechtmäßig erhobene Widerklage, zu deren Begründung die Beklagte in der Berufungsinanz noch wesentlich folgenden Standpunkt hat vertreten lassen: Es sei an Hand der Patentschrift des schweiz. Patent Nr. 40,883 der Kläger einem Fachmanne nicht möglich, die patentierte Maschine in der Variante des Anspruchs 3 zur Ausführung zu bringen; denn weder aus der Patentbeschreibung, noch aus den zugehörigen Zeichnungen sei ersichtlich, in welcher Weise die Vorschiebung des Messerwerks gegen die feststehende Trommel bewirkt werden solle, die beschreibende und zeichnerische Erläuterung des Patentgegenstandes habe vielmehr bloß auf eine Ausführungsform mit verschiebbarer Trommel bei unbeweglichem Messerwerk, im Sinne des Anspruchs 2, Bezug. Die Idee der Verwendung eines Messerwerks mit rotierender Vorbewegung zur Entleerung eines unbeweg-

lichen trommelförmigen Reaktionsgefäßes sei zudem im Zeitpunkt schon der deutschen Patentanmeldung der Kläger (vom 6. Juli 1906) nicht mehr neu gewesen, da bereits der Gegenstand des von Johannes Gyganel am 4. Dezember 1901 angemeldeten und mit Patentschriftausgabe vom 4. April 1903 erwirkten deutschen Patentes Nr. 140,131 für eine „Aufschließvorrichtung für künstliche Düngemittel“, nebst Zusatzpatent Nr. 141,489 vom 4. April 1902/30. Mai 1903, darauf beruhe. Diese Idee an sich bilde jedoch ein bloßes Problem, dessen technisch brauchbare Lösung, die Angabe einer bestimmten Art und Weise ihrer praktischen Durchführung, erst als Erfindung angesprochen werden könne. Eine solche Lösung aber habe Gyganel nicht gefunden, und das Patent der Kläger enthalte in dieser Hinsicht überhaupt keine besonderen Angaben, sondern bringe als originelles, wenn auch unzweckmäßiges, Entleerungsverfahren, wie bereits erwähnt, lediglich die Vorschiebung des Reaktionsgefäßes gegen ein unbewegliches Messerwerk zur Darstellung. Erst das Went'sche Patent habe eine brauchbare Verwendung des verschiebbaren Messerwerks zum Gegenstande.

Bei Beurteilung dieses Einwandes ist davon auszugehen, daß für die Frage der Nichtigkeit des Patent der Kläger nicht, wie der kantonale Richter in Übereinstimmung mit den Parteien angenommen hat, das gegenwärtig geltende PatG vom 21. Juni 1907, sondern noch das aPatG von 1888/1893 zur Anwendung kommt, da das streitige Patent im Zeitpunkt des Inkrafttretens des neuen Gesetzes (1. Dezember 1907) bereits erteilt war und daher in seinem rechtlichen Bestande in Ermangelung einer gegenteiligen besonderen Gesetzesvorschrift nach allgemeinem Rechtsgrundsatz (vergl. Art. 882 aOR und Art. 1 SchL, ZGB) noch von der frühern Rechtsordnung abhängt. Übrigens weichen die einschlägigen Bestimmungen der beiden Gesetze inhaltlich nicht voneinander ab, indem nach Art. 10 Ziff. 1 und 4 aPatG, gleich wie nach Art. 16 Ziff. 1, 4 und 7 PatG, die Wirksamkeit des Patentschutzes eine neue Erfindung voraussetzt, deren Ausführung nach dem Inhalte der Patentschrift jedem Sachverständigen möglich sein muß.

Materieil sodann kann den Ausführungen der Beklagten über

den Inhalt des Patentes der Kläger und dessen Verhältnis zu den angerufenen Cyganek'schen Patenten nicht beigezpflichtet werden. Das schon den Patenten Cyganek's zu Grunde liegende technische Problem besteht nur darin, das Superphosphat nach dem Erstarren auf mechanischem Wege, allerdings speziell unter Verwendung eines rotierenden Messerwerks als Schabevorrichtung, aus dem in Anpassung an diese Vorrichtung trommelförmig gestalteten Reaktionsgefäß zu entfernen. Dagegen fällt die Art und Weise der Anbringung des Messerwerks und der Vermittelung seines Kontaktes mit der Superphosphatmasse unter den Begriff der Lösung des Problems.

Nun hat Cyganek diese Lösung in der Weise versucht, daß er das Messerwerk in die Reaktionsstrommel eingebaut hat. Die das Messerwerk tragende Welle liegt in der Längsaxe der Trommel und wird zum Zwecke der fortschreitenden Einwirkung der Messer auf den abzuschabenden Superphosphatblock samt dem Messerwerk vermittelt einer (im Zusatzpatent näher charakterisierten) Gewindenvorrichtung mit der Rotation in der Axenrichtung verschoben. Der ganze Schabeapparat befindet sich somit im Innern des Reaktionsgefäßes schon bei dessen Füllung. Immerhin soll das eigentliche Messerwerk von der Berührung mit dem noch nicht erstarrten Superphosphatbrei dadurch fern gehalten werden, daß es vor Einleitung des Breis an das eine Längsende der Trommel gedreht und hier durch Einschaltung eines beweglichen Schiebers, der dann zum Beginn der Entleerungsarbeit wieder entfernt werden muß, vom übrigen Trommelraum getrennt wird.

Nach dem Patent der Kläger dagegen ist das rotierende Messerwerk vollständig — d. h. mit Einschluß der gesamten Welle — außerhalb der Reaktionsstrommel, in der Verlängerung der Längsaxe derselben, montiert und wird zur Inbetriebsetzung nach Erstarren des Superphosphatbreies zunächst mit der Trommel zusammengeführt, wobei sein Kontakt mit dem Superphosphatblock durch Entfernung des ihm zugekehrten abnehmbaren Trommelbodens ermöglicht wird. Die Mittel zur Zusammenführung von Messerwerk und Trommel und zur Erzeugung der Rotation des Messerwerks setzt die Patentschrift als bekannt voraus; denn deren Beschreibung des Patentgegenstandes erwähnt lediglich die auch in den

Patentansprüchen (Ziff. 2 und 3) zum Ausdruck gebrachte alternative Möglichkeit, entweder die Trommel mit dem Phosphatblock an das feststehende Messerwerk, oder aber umgekehrt das Messerwerk an die feststehende Trommel heran zu bewegen, und bemerkt dazu, diese Bewegung des einen der beiden Maschinenbestandteile gegen den andern, eventuell beider gegeneinander, könne „in verschiedener Weise geschehen, die Bewegung des Superphosphatblocks gegen das Messerwerk zu (die als „Ausführungsbeispiel“ in den Patentzeichnungen zur Darstellung gebracht ist) „z. B. mittelst die Trommel verschiebenden Schraubenspindeln“. Als wesentliches Merkmal ihres Patentgegenstandes erachten somit die Kläger hinsichtlich der Beziehung zwischen Messerwerk und Trommel nur die organisch vollständige Trennung dieser beiden Bestandteile und ihre Zusammenführung erst zum Beginn der Entleerungstätigkeit. Ihr Patent gibt m. a. W. die Lösung des oben bezeichneten Problems in der Form des in jener gegenseitigen Anordnung und Bewegung der beiden Bestandteile liegenden allgemeinen Lösungsprinzips und behandelt die Erzielung der erforderlichen Bewegungen als solcher — sowohl der Zusammenführung von Messerwerk und Trommel, als auch der Rotationsbewegung des Messerwerks — als eine technisch ohne weiteres gegebene, mit verschiedenen bekannten Mitteln erreichbare Funktion.

Es fragt sich daher in erster Linie, ob dieser Problemlösung der Kläger an sich und speziell gegenüber derjenigen Cyganek's der Charakter einer schutzfähigen Erfindung zukomme. Diese Frage ist mit der Vorinstanz schon auf Grund der heutigen Aktenlage zu bejahen. Nach den unbestrittenen Ausführungen der Kläger muß nämlich als erstelt gelten, daß die Schabevorrichtung der Cyganek'schen Patente sich deswegen als mangelhaft erwiesen hat, weil die im Superphosphatblock eingeschlossene Welle dem Antriebe des Messerwerks einen erheblichen Widerstand entgegensetzt und überdies, zufolge der Eigenschaft des erstarrten Superphosphates, bei Reibung unter starkem Druck, wie er auf die eingebettete Welle ausgeübt wird, sich in einen schmierigen Brei zu verwandeln, das richtige Funktionieren des Messerwerks teilweise vereitelt. Diese Mängel haben die Kläger mit der gänzlichen Entfernung der Welle aus dem Bereiche des Superphosphatbreies bei ihrem Patentgegen-

stande gehoben und dadurch unzweifelhaft einen neuen technischen Nutzeffekt erzielt. Zu prüfen bleibt somit hinsichtlich des Erfindungsbegriffs nur noch, ob es sich dabei um eine bloß handwerksmäßige Verbesserung des Gyganel'schen Patenten, oder aber um eine wirkliche erfinderische Neuschöpfung handle. Die im Wesentlichen technische Frage aber hat der vom kantonalen Richter zugezogene Experte im letzteren Sinne beantwortet, indem er in seinem Nachtragsbericht vom 17. März 1911 erklärt hat, die Anordnung der Kläger, wonach während der Reaktion keine Teile des Messerwerks mit der Superphosphatmasse in Berührung kommen, sei gegenüber demjenigen Gyganel's als patentfähige Änderung anzuerkennen. Auf diesen Befund des Experten ist mit der Vorinstanz abzustellen.

Neben der so erledigten Bestreitung, daß der Gegenstand des Patenten der Kläger in der Ausführungsform des Anspruchs 3 überhaupt eine schutzfähige Erfindung darstelle, wendet die Beklagte ferner ebenfalls zu Unrecht ein, jene Ausführungsform könne nach den Angaben der Patentschrift von einem Fachmann nicht erstellt werden. Die Patentbeschreibung gibt allerdings speziell für die Zusammenführung des Messerwerks mit der feststehenden Trommel keine Mittel an; allein es darf wohl unbedenklich angenommen werden, daß die darin ausdrücklich nur für den umgekehrten Fall der Vorschubung der Trommel gegen das unbewegliche Messerwerk als beispielsweise verwendbar bezeichneten „Schraubenspindeln“ in Wirklichkeit in gleicher Weise auch auf die Bewegung des wesentlich leichteren Messerwerks bezogen werden wollten. Sind doch solche Schraubenspindeln bei dem von den Klägern im Prozesse vorgelegten und speziell noch in der bundesgerichtlichen Verhandlung demonstrierten Modell ihres Patentgegenstandes in der Ausführungsform des Anspruchs 3 tatsächlich zur Verwendung gebracht. Übrigens scheint auch der gerichtliche Experte über die Ausführbarkeit des fraglichen Apparates an Hand der Patentschrift keine Zweifel gehabt zu haben, da er in dieser Hinsicht keinerlei Bedenken äußert, insbesondere die Bemerkung der Patentbeschreibung, daß die Bewegung von Messerwerk und Trommel gegen einander auf verschiebene Weise vermittelt werden könne, nicht beanstandet hat.

Nach dem Gesagten besteht keine Veranlassung zur Anordnung der von der Beklagten eventuell verlangten Aktenergänzung (An-

träge der litt. a—c unter Ziff. 1 in Fakt. E oben); vielmehr ist ihr Widerklagebegehren auf Nichtigerklärung des streitigen Patentanspruchs der Kläger in Bestätigung des Entscheides der Vorinstanz als unbegründet abzuweisen.

4. — Im weitem vertritt die Beklagte zur Bestreitung der Nachahmungsklage ihrer Prozeßgegner noch den Standpunkt, eine Nachahmung des Patenten der Kläger durch Went liege insofern nicht vor, als der Gegenstand des Went'schen Patenten jedenfalls eine originelle Anwendungsart des von den Klägern patentierten allgemeinen Lösungsprinzips und als solche gemäß dem bundesgerichtlichen Präjudiz i. S. Stalder gegen Mac Cormick Harvesting Maschine Co. (NS 30 II Nr. 41 Erw. 3 S. 344 ff.) ihrerseits ebenfalls des Patentschutzes fähig sei. Dieser Argumentation ist mit der Vorinstanz entgegenzuhalten, daß wenn auch die in den Went'schen Patentansprüchen charakterisierte besondere Erzeugungsart der an sich bekannten Bewegungen des Messerwerks, vermittelt des selbstbeweglichen Elektromotors, eine schöpferische Neuerung von patentrechtlich wesentlicher Bedeutung sein sollte (wie in der Tat sowohl der vorinstanzliche Experte, als auch die Anmeldeabteilung IV des deutschen Patentamtes, laut ihrem bei den Akten liegenden Beschlusse vom 11. November 1910 über die Zulassung des von Went nachgesuchten deutschen Patenten, angenommen haben), dies die in Rede stehende Verletzung des Patentrechts der Kläger nicht ohne weiteres ausschließen würde. Denn es geht aus dem Inhalte der Went'schen Patentansprüche klar hervor, daß der Went'sche Bewegungsapparat eben doch die nach dem früher Gesagten zum Patentgegenstande der Kläger gehörende allgemeine Problemlösung der organisch getrennten Anordnung von Messerwerk und Reaktionsstrommel benutzt. Und dazu hat die Vorinstanz aus der in Fakt. A oben erwähnten, zwischen den Parteien vor der Patentanmeldung Went's gewechselten Korrespondenz gewiß mit Recht geschlossen und für den Berufungsrichter verbindlich festgestellt, daß Went zur Zeit seiner eigenen Patentanmeldung das Patent der Kläger genau gekannt und höchst wahrscheinlich erst auf Grund dieser Kenntnis „die Idee zu seiner Maschine gefaßt habe“. Angesichts dieser Aktenlage erscheint die noch in der Berufungsverhandlung verfochtene Behauptung der Beklagten, das Went'sche

Patent beruhe nicht auf demjenigen der Kläger, sondern vielmehr auf den Hyganek'schen Patenten, als haltlos. Demnach aber stellt die Verwertung des Wenk'schen Patentes trotz seiner allfälligen, von der Beklagten geltend gemachten patentfähigen Neuerung einen rechtswidrigen Eingriff in das Patentrecht der Kläger dar, solange Wenk von diesen nicht gemäß Art. 22 aPatG eine Lizenz erwirkt. Dies ist jedoch noch nicht geschehen, und das von der Beklagten im vorliegenden Verfahren ursprünglich gestellte Lizenzbegehren ist von der Vorinstanz zutreffend als nicht nach Vorschrift des Abs. 3 jener Gesetzesbestimmung angebracht zurückgewiesen und denn auch in der Berufungsverhandlung nicht mehr aufgenommen worden.

5. — Nach den vorstehenden Erwägungen sind die beiden heute noch streitigen Rechtsbegehren der Kläger, die darauf abzielen, die Beklagte habe den weiteren Gebrauch des Wenk'schen Apparates zu unterlassen und wegen des bisherigen Gebrauchs Schadenersatz zu leisten, grundsätzlich gutzuheißen. Auch die Grundlage des Schadenersatzanspruches ist gegeben, indem die Vorinstanz nicht im Widerspruch mit den Akten und daher für das Bundesgericht verbindlich festgestellt hat, daß die Beklagte den von Wenk in ihrer Fabrik installierten Apparat tatsächlich in der Weise benutze, daß sie die zu seinem Betriebe erforderlichen Rohmaterialien liefere und das Produkt verkaufe. Wenn nun der kantonale Richter zur Ermittlung des den Klägern dadurch zugefügten Schadens zunächst auf die Lizenzgebühr abgestellt hat, gegen deren Entrichtung sich die Beklagte das Recht zur Benutzung des Patentes der Kläger hätte verschaffen können, so muß diese Art der Schadensbestimmung als den hier gegebenen Verhältnissen durchaus angemessen bezeichnet werden. Und daß die Vorinstanz dabei in quantitativer Hinsicht ohne weiteres mit dem von den Klägern in ihrem Schreiben an die Beklagte vom 4. Januar 1909 geforderten Gesamtlizenzbetrag von Fr. 7000 gerechnet und dessen auf die Zeit der widerrechtlichen Patentbenutzung entfallende Quote von Fr. 1200 als Schadensfaktor berücksichtigt hat, ist ebenfalls nicht zu beanstanden, in Anbetracht, daß die Beklagte selbst gegen die Höhe dieser Lizenzgebühr seinerzeit keine Einwendungen erhob, sondern in Kenntnis derselben die ihr zur Last gelegte Patentverletzung begangen hat. Dagegen sind die Kläger mit dem Zuspruch der ihnen rechtswidrig

vorenthaltenen Lizenzbeträge voll entschädigt, und es geht insbesondere nicht an, ihnen, wie die Vorinstanz es getan hat, eine weitere Entschädigung noch deswegen zuzuerkennen, weil die Beklagte mittels des Wenk'schen Apparates billiger als sonst, habe arbeiten können und so den Klägern gegenüber konkurrenzfähiger geworden sei; denn diesen Vorteil hätte die Beklagte ja durch Bezahlung der geforderten Lizenzgebühr rechtmäßig erlangen können.

Endlich erscheint auch die vorinstanzliche Festsetzung einer Entschädigung für die seitens der Beklagten nach Erlaß des Urteils allfällig noch fortgesetzte Verletzung des Patentrechtes der Kläger (Disp. 3) als gesetzlich unstatthaft. Der im Patentgesetz normierte Schadenersatzanspruch des Patentinhabers wegen Verletzung seines Patentrechtes (Art. 38 ff.) kann, in Ermangelung einer abweichenden besonderen Umschreibung, dem natürlichen Begriff des Schadenersatzes als eines Entgelts für bereits eingetretenen Schaden entsprechend, nur als Leistungsanspruch mit Bezug auf bereits erfolgte oder doch als sicher erfolgend voraussehbare Patentrechtsverletzungen verstanden werden. Dazu aber können die hier in Rede stehenden „zukünftigen“ Patentverletzungen offenbar nicht gerechnet werden; denn die Vermutung spricht doch gewiß dafür, daß die Beklagte sich dem Richterurtheile unterziehen und die ihr verbotene rechtswidrige Benutzung des Patentgegenstandes der Kläger in Zukunft unterlassen wird.

Demnach ist der Entschädigungszuspruch an die Kläger, abweichend von der Vorinstanz, auf den von dieser ermittelten Betrag der widerrechtlich vorenthaltenen Lizenzgebühren von Fr. 1200 zu beschränken; —

erkannt:

Die Berufung der Beklagten wird insoweit für begründet erklärt und das Urteil des Zivilgerichts des Kantons Basel-Stadt vom 11. Juli 1911 dahin abgeändert, daß der in Dispositiv 2 dieses Urteils den Klägern zugesprochene Entschädigungsbetrag auf Fr. 1200 herabgesetzt und Dispositiv 3 des kantonalen Urteils gestrichen wird. In allen übrigen Punkten wird die Berufung abgewiesen und das Urteil des Zivilgerichts bestätigt.