besteht, der Bevölkerung einer Stadt Räumlichkeiten für ihre gesellschaftlichen Anlässe zur Verfügung zu stellen, könnte doch wohl nur unter jenen weitesten, hier also nicht in Betracht kommenden Begriff der Gemeinnützigkeit einbezogen werden. Während die Förderung künstlerischer Vorführungen unter dem Gesichtspunkt der Kulturpflege zu steuerlichen Vergünstigungen Anlass geben kann, wäre es sachlich nicht zu rechtfertigen, eine Vergnügsstätte von einer Abgabe auszunehmen, die der Staat zur Deckung seines Notbedarfes zu erheben gezwungen ist. Darum war es richtig, der Rekurrentin insoweit die Steuerbefreiung nicht zu gewähren, als ihr Vermögen dem Betrieb eines Gesellschaftshauses dient.

Ist die Beschwerde schon unter dem Gesichtspunkt mangelnder Gemeinnützigkeit des Zweckes der Rekurrentin abzuweisen, so kann dahingestellt bleiben, ob sich ein Hindernis für die Steuerbefreiung aus den Vergünstigungen ergeben würde, die die Statuten den Mitgliedern der Casino-Gesellschaft einräumen und die von der Rekurrentin als durch die Entwicklung überholt, obsolet bezeichnet worden sind. Ebenso braucht nicht erörtert zu werden, wie es sich in dieser Beziehung mit den Rechten verhält, die den Gesellschaftern im Falle einer Liquidation zustehen würden.

II. REGISTERSACHEN

REGISTRES

62. Urteil der I. Zivilabteilung vom 6. Oktober 1937 i. S. Arquint gegen Eidgenössisches Amt für geistiges Eigentum.

Patentregister.

Teilverzicht auf ein Patent durch Zusammenlegung von Ansprüchen. Wahrung der Einheit der Erfindung. Art. 19 PatG, Art. 23 der Vollziehungsverordnung.

A. — Dem Beschwerdeführer Arquint ist, mit Wirkung ab 3. Oktober 1930, unter Nr. 151,544 in der Schweiz ein Patent erteilt worden, das ein Traggerippe für Fahrzeug-Aufbauten, insbesondere für Kraftfahrzeuge betrifft. Der Haupt- und die fünf Unteransprüche lauten (ohne die entsprechenden Hinweise auf die Zeichnungen, die hier keine Rolle spielen) :

Hauptanspruch :

« Traggerippe für Fahrzeug-Aufbauten, insbesondere von Kraftfahrzeugen, welches Gerippe Querspannten aufweist, dadurch gekennzeichnet, dass die Querspannten aus verschiedenen gewalzten oder gezogenen Profilstäben bestehen, und zwar je aus einem Bodenquerträger, zwei Seitenwandsäulen und einem Dachquerträger ».

Unteransprüche :

« 1. Traggerippe für Fahrzeug-Aufbauten nach Patentanspruch, gekennzeichnet durch Anordnung von Zug- und Druckorganen zwischen den Seitenwandsäulen, welche mit Zug- und Druckorganen, die zwischen den Bodenquerträgern angeordnet sind, zusammenhängen.

2. Traggerippe für Fahrzeug-Aufbauten nach Patentanspruch, gekennzeichnet durch Seitenwandsäulen mit T-profilförmigem Querschnitt, bei welchem je zwei rechtwinklig zur Kastenwand angeordnete Mittelschenkel und ein an beiden Enden umgebogener Quersteg vorhanden sind, wobei die Fensterschienen zwischen einem Mittelschenkel und einem umgebogenen Querstegende geführt sind.

3. Traggerippe für Fahrzeug-Aufbauten nach Patentanspruch, gekennzeichnet durch M- oder U-förmige Überwurfstücke, welche die Fensterschienen festklemmen.

4. Traggerippe für Fahrzeug-Aufbauten nach Patentanspruch, gekennzeichnet durch Dachquerträger, zusammengesetzt aus leichten Walz- oder Ziehprofilstäben und Holzeinlagen, die unter Spannung zusammengesetzt sind, wobei die Holzeinlagen zur Befestigung der

Dachlängsträger und der innern und äussern Durchschalung dienen.

5. Traggerippe für Fahrzeug-Aufbauten nach Patentanspruch, gekennzeichnet durch Bodenquerträger aus Federstahl. »

Dieses Patent bildete Gegenstand eines von der Firma Gebrüder Tüscher & C^{ie}, Zürich, eingeleiteten Patentnichtigkeitsprozesses. In diesem Prozess hat sich Arquint dem Begehren um Nichtigerklärung des Hauptanspruchs unterzogen. Durch Urteil des Bundesgerichtes vom 20. Februar 1935 ist die Patentfähigkeit des Unteranspruchs 5 festgestellt worden. Die Unteransprüche 1-4 bildeten nicht Gegenstand des Prozesses.

Mit Rücksicht auf diesen Prozessausgang reichte Arquint am 23./27. Mai 1936 beim Eidgenössischen Amt für geistiges Eigentum folgende Erklärung ein: « Der Patentinhaber verzichtet teilweise auf sein Patent in dem Sinne, dass der bisherige Patentanspruch und der bisherige Unteranspruch 5 vollinhaltlich zusammen den neuen Patentanspruch bilden sollen, und dass die bisherigen Unteransprüche 1-4 als dem neuen Patentanspruch zugeordnete Unteransprüche beibehalten werden sollen. Insoweit als Teile der Beschreibung einschliesslich Zeichnung mit der Neuordnung der Patent- und Unteransprüche nicht vereinbar sind, sollen sie als nicht vorhanden gelten. »

Am 9. Juni 1936 beanstandete das Amt diese Erklärung mit der Begründung, die Beibehaltung des Unteransprüche 1-4 sei unzulässig. Im bisherigen Patentanspruch seien die sämtlichen Unteransprüche direkt auf den Hauptanspruch bezogen. Zufolge ihrer nunmehrigen Beziehung auf den neuen Patentanspruch würde der Schutz für Ausführungen des Traggerippes beansprucht, für welche bisher kein Schutz beansprucht worden sei.

Am 29. November 1936 teilte Arquint dem Amt mit, dass er an seiner Erklärung festhalte, worauf das Amt am 11. Januar 1937 die eingereichte Erklärung definitiv zurückwies.

B. — Gegen diese Verfügung reichte Arquint am 6./10. Februar 1937 Beschwerde ein mit dem Rechtsbegehren: Es sei das Amt für geistiges Eigentum anzuweisen, die Erklärung des teilweisen Verzichtes in der am 27. Mai 1936 beim Amt eingegangenen Fassung zu bewilligen und zu publizieren.

Das Amt beantragt Abweisung des Beschwerdeantrages. In der Beschwerdeantwort hat es die Zurückweisung auch damit begründet, dass die Beibehaltung der Unteransprüche 1-4 die Einheit der Erfindung nicht wahre. Zu dieser neuen Begründung hat der Beschwerdeführer replicando im Sinne der Bestreitung Stellung genommen.

Das Bundesgericht zieht in Erwägung:

Die Umwandlung des bisherigen Unteranspruches 5 zum Hauptanspruch stützt sich auf ein rechtskräftiges Urteil und bildet nicht Gegenstand dieser Beschwerde. Streitig ist hier einzig die Zulässigkeit der Unterstellung der bisherigen Unteransprüche 1-4 unter den neu gebildeten Hauptanspruch.

Die im Streite liegende Erklärung des Beschwerdeführers hat eine Änderung der Patentansprüche durch teilweisen Verzicht zum Zwecke. Inwieweit eine solche zulässig ist, bestimmt Art. 19 PatG in Verbindung mit Art. 23 der Vollziehungsverordnung. Danach ist bei Patenten mit Haupt- und Unteransprüchen ein Teilverzicht in der Form zulässig, dass der Patentinhaber auf einen oder mehrere Unteransprüche verzichtet oder mehrere Ansprüche zusammenlegt. Immer aber muss bei einer solchen Gestaltung die Einheit der Erfindung gewahrt werden. Deshalb sind gemäss Art. 23 lit. a der Vollziehungsverordnung Unteransprüche, welche mit dem neuen Hauptanspruch nicht vereinbar sind, zu streichen.

Die Prüfung der Verzichtserklärung auf ihre gesetzlichen Voraussetzungen liegt in der Kompetenz des Amtes. Ist das Amt der Auffassung, dass die Erklärung unzulässig sei, so hat es gemäss Art. 25 der Vollziehungsverordnung

das Beanstandungsverfahren durchzuführen, wie es vorliegend geschehen ist.

Es mag dahingestellt bleiben, wie es sich mit der ersten Beanstandung verhält, welche auf formelle Unvereinbarkeit gestützt wurde. Auch wenn nach dem Wortlaut die Ansprüche vereinbar wären, so müssten sie noch auf ihre materielle Vereinbarkeit, d. h. auf die Einheit der Erfindung hin untersucht werden.

Was unter Einheit der Erfindung zu verstehen ist, sagt das Gesetz nicht. In Art. 6 ist aus dem Erfordernis der Einheitlichkeit die Folgerung gezogen, dass ein Patent nicht mehrere Erfindungen umfassen darf. Diese Bestimmung ist auch dem deutschen Patentrecht bekannt. Nach einer im Blatt für Patent-, Muster- und Zeichenrecht, 1913 S. 296, abgedruckten Entscheidung des deutschen Patentamtes liegt Einheitlichkeit dann vor, wenn das der Erfindung zugrunde liegende Problem einheitlich ist und alle ihre Teile zur Problemlösung nötig sind, oder sich wenigstens eignen, dieselbe zu fördern. Es kann BLUM und WEIDLICH, Kommentar S 180, zugestimmt werden, dass diese Umschreibung auch für das schweizerische Patentgesetz zutreffend ist. Das Bundesgericht geht in seinem Urteil BGE 58 II 270 von demselben Begriff aus: « Ob eine einzige Erfindung vorliegt oder ob es sich um deren mehrere handelt, beurteilt sich 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 zugrunde liegt. »

Die Einheitlichkeit muss auch hinsichtlich der Unteransprüche gegeben sein. Die Unteransprüche dienen nach Art. 5 PatG zur Ergänzung der im Patentanspruch enthaltenen Definition. Ihre Merkmale müssen im Oberbegriff des Hauptanspruches Platz haben. Ihre Aufgabe liegt in der Definierung und Ausführung der im Patentanspruch verwendeten allgemeinen Gattungsbegriffe (vgl. WEIDLICH und BLUM S. 174 f.). In der Regel enthalten

die Unteransprüche spezielle Arten der Ausführung der im Hauptanspruch definierten Erfindung.

In den bisherigen Patentansprüchen war die Einheit der Erfindung ohne Zweifel gewahrt. Die Unteransprüche spezialisierten irgendwie die im Hauptanspruch charakterisierte Erfindung und standen damit alle in einem sachlichen Zusammenhang mit der im Hauptanspruch gekennzeichneten Erfindung.

Der neue, durch Zusammenlegung des Unteranspruches 5 mit dem Hauptanspruch gebildete Patentanspruch unterscheidet sich aber vom alten wesentlich dadurch, dass das Kennzeichen der Erfindung nur mehr in der Wahl von Federstahl für einen Einzelteil des Traggerippes liegt, nämlich für die Bodenquerträger. Das Traggerippe als solches, dessen Darstellung aus dem alten Patentanspruch herübergenommen werden soll, entbehrt des Schutzes. Dabei weisen die Unteransprüche 1-4, die besondere Gestaltung dieses Traggerippes, dagegen nicht speziell der Bodenquerträger bilden, nichts auf, was ihren sachlichen Zusammenhang mit dem Erfindungsgedanken, der Konstruktion der Bodenquerträger aus Federstahl, dartun würde. Nicht einmal die Beschreibung gibt einen schlüssigen Anhaltspunkt dafür, und ebensowenig wird in der vorliegenden Beschwerdereplik auf einen solchen hinzuweisen versucht.

Da somit, wie das Amt zutreffend ausführt, die Unteransprüche 1-4 weder eine Spezialisierung der neu formulierten Problemlösung, noch eine sonstige, im sachlichen Zusammenhang damit stehende Ausbildung des Traggerippes enthalten, erweist sich die Zurückweisung der eingereichten Verzichtserklärung wegen fehlender Einheit der Erfindung als begründet. Die Beschwerde ist demgemäss abzuweisen.

Demnach erkennt das Bundesgericht :

Die Beschwerde wird abgewiesen.