

42. Urteil vom 6. Juni 1903 in Sachen Mees & Mees, Kl. u. Ver.-Kl., gegen Fiek & Leuthold, Bekl. u. Ver.=Bekl.

**Patentnachahmungsklage.** — Zulässigkeit von Begehren auf Unterlassung weiterer Störungen. — Neuheit einer Erfindung; massgebender Zeitpunkt. Schweiz.-deutsches Uebereinkommen über Patent-etc. Schutz v. 13. April 1892, Art. 3, 4, litt. b. — Aktenwidrigkeit. Art. 81 Org.-Ges. — Wesen der Erfindung gegenüber der handwerksmässigen Verbesserung.

A. Durch Urteil vom 7. Februar 1903 hat das Handelsgericht des Kantons Zürich die Klage abgewiesen.

B. Gegen dieses Urteil hat sowohl die Klägerin als auch deren Litisdenunziatin rechtzeitig und in richtiger Form die Berufung an das Bundesgericht erklärt. Beide beantragen, die Klage sei im vollen Umfange gutzuheissen; die Klägerin ferner, eventuell sei eine Ergänzung der Expertise Dick anzuordnen und ganz eventuell eine neue Expertise zu erheben.

C. In der heutigen Verhandlung vor Bundesgericht wiederholen die Vertreter der Klägerin bezw. ihrer Litisdenunziatin die gestellten Berufungsanträge; der Vertreter der Beklagten trägt an auf Abweisung der gegnerischen Berufungen und Bestätigung des angefochtenen Urteils, eventuell auf Rückweisung der Sache zur Anordnung einer Expertise über die Frage, ob die im Anspruch 1 des streitigen Patentes Nr. 16,725 bezeichnete Konstruktion sich als neue patentierbare Erfindung darstelle.

Das Bundesgericht zieht in Erwägung:

1. Die Klägerin, Firma Mees & Mees in Karlsruhe, ist Inhaberin des eidgenössischen Patentes Nr. 16,725 für „Armirtes Spiegelgewölbe“. Das Patent war vom Erfinder seines Gegenstandes, Regierungsbaumeister Mathias Könen in Berlin, am 28. März 1898 provisorisch erwirkt und durch Cession vom 1. März 1899 auf die Klägerin übertragen worden. Diese hat bezüglich der Ausbeutung der Erfindung einen Lizenzvertrag mit der Litisdenunziatin im heutigen Prozesse, der Firma J. Jäger & Cie. in Zürich, abgeschlossen. Das Patent ist am 23. Februar

1901 definitiv erteilt worden; es umfaßt folgende zwei „Patentansprüche“:

„1. Armirtes Spiegelgewölbe, gekennzeichnet durch metallene „Zugorgane, welche den ebenen Mittelteil, den sog. Spiegel des Gewölbes, in seinem untern Teil, die gekrümmten Gewölbeschenkel „dagegen in ihren oberen Teilen durchdringen und mit ihren „Enden an die über die Kämpfer hinauf geführten Widerlager „angeschlossen sind;

„2. Armirtes Spiegelgewölbe nach Anspruch 1, derart, daß „die Zugorgane innerhalb des Spiegels nach unten, innerhalb „der Gewölbeschenkel nach oben konvex gekrümmt sind, so daß „an der Übergangsstelle zwischen Spiegel- und Gewölbeschenkel „ein Krümmungswechsel der Zugorgane stattfindet.“

Schon vor der Patentanmeldung in der Schweiz, am 22. Januar 1897, hatte der Erfinder Könen beim deutschen Patentamt ein Patent nachgesucht für eine „Eingespante Boutenplatte“ und seinen Anspruch wie folgt formuliert: „Tragplatte für Decken, „Brücken u. dgl., gekennzeichnet durch die Verbindung einer in „bekannter Weise durch konkav-konvex verlaufende ununterbrochene „Zugeseinlagen verstärkten Massivplatte mit, den Anschluß der „Laternen an die Unterflanschen der Plattenträger bezw. an die „Widerlagsmauern vermittelnden, gleichfalls bekannten Bouten, zum „Zwecke, durch die hieraus entstehenden großen Einspannungs- „momente das Aufriffsmoment in der Plattenmitte herabzusetzen, „ohne in den Übergangsquerschnitten der Platte eine Verschwächung, „namentlich in Hinsicht auf ihren Abscheerungswiderstand herbeizuführen.“ Dieses Patent ist seither (im Jahre 1902) erteilt worden.

Im Sommer 1901 erstellte die beklagte Firma Fiek und Leuthold in Zürich in der Turnhalle des neuen Schulhauses in Zollikon eine Decke aus armiertem Beton, welche, wie die Vorinstanz an Hand des bei den Akten liegenden, heute unbestrittenen Planes feststellt, entsprechend der Könen'schen Erfindung gegen die Auflager ausgerundet und mit einer Eiseinlage versehen ist. Diese letztere besteht aus Stäben, welche oben an den Auflagern befestigt sind. Die einen derselben (a und b des Planes) verlaufen zunächst schräg abwärts geradlinig bis in den untern Teil der

Decke, hierauf, in stumpfem Winkel zur bisherigen Richtung, wiederum geradlinig der untern Deckenfläche entlang und bilden so eine Trapezform; andere Stäbe (c und d des Planes) ziehen sich ausschließlich an der Oberfläche der Decke hin, und zwar teils durchgehend von Auflager zu Auflager, teils schon in einiger Entfernung von ihrem Befestigungsaufleger endigend.

In dieser Anlage nun erblickte die Firma Mees & Mees eine Verletzung des ihr zustehenden schweizerischen Patentes Nr. 16,725 und erhob daher im April 1902, unter gleichzeitiger Streitverkündung an ihre Lizenzträgerin, die Firma J. Jäger & Cie., welche ihr in der Folge im Prozesse beitrug, gegen die Firma Fiez & Leuthold beim Handelsgericht des Kantons Zürich die vorliegende Klage mit folgenden Rechtsbegehren:

1) Der Beklagten sei die weitere Erstellung von Deckenkonstruktionen, entsprechend derjenigen in der Turnhalle in Zollikon, gerichtlich zu untersagen;

2) Die Beklagte sei zu verpflichten, der Klägerin mit Rücksicht auf die erfolgte Patentverletzung für sich und ihre Lizenzträgerin eine Entschädigung von 2000 Fr. zu bezahlen.

Die Begründung der Klage geht im wesentlichen dahin, nach Anspruch 1 des streitigen schweizerischen Patentes (Nr. 16,725) sei geschützt jedes Spiegelgewölbe mit Einlagen, die den Spiegel des Gewölbes im unteren Teil, die Gewölbefüßchen dagegen im oberen Teil durchziehen. Ein solches Spiegelgewölbe aber stelle auch die Decke der Turnhalle in Zollikon mit den eingelegten Stäben a und b dar. Der genaue Verlauf dieser Stäbe — daß dieselben eine Trapezform mit ausgesprochenen Winkeln bilden — sei für Anspruch 1 unerheblich, während allerdings Anspruch 2 des schweiz. Patentes, welcher mit dem deutschen Patent identisch sei, speziell voraussetze, daß die durch Anspruch 1 bezeichneten Einlagen in kontinuierlicher konkav-konvexer Krümmung verlaufen. Daher sei die Beklagte nicht berechtigt, in der Schweiz derartige Decken herzustellen und habe wegen der Anlage in Zollikon auf Schadenersatz. Der Schaden, bestehend in dem der Vitissbenunziatin durch Entzug dieser Anlage entgangenen Gewinn, belaufe sich auf rund 2000 Fr.

Die Beklagte beantragte Abweisung der Klage, eventuell erheb-

liche Reduktion der Schadenersatzforderung, indem sie wesentlich geltend machte: Die fragliche Decke in Zollikon unterscheide sich durchaus vom Gegenstand des Könen'schen Patentes; denn diesem sei wesentlich die Form der konkav-konvex verlaufenden Einlagen, welche hier nicht vorhanden sei. Übrigens bestehe das schweizerische Patent Könen gar nicht zu Recht, da die Könen'sche Erfindung zur Zeit der Patentanmeldung in der Schweiz nicht mehr neu gewesen sei. Jedenfalls aber sei die Schadenersatzforderung (wie näher begründet wird), zu verwerfen, eventuell herabzusetzen.

Das Handelsgericht hat zu sachverständiger Abklärung der Streitfache zwei Gutachten von den Ingenieuren Gustav Griot und W. Dick in Zürich eingeholt über die Fragen:

1) Ob die von der Beklagten erstellte Gewölbekonstruktion sich mit dem Könen'schen Boutenplattensystem decke;

2) Ob das Könen'sche Boutenplattensystem zur Zeit der Anmeldung des deutschen Patentanspruches (22. Januar 1897) in Deutschland und in der Schweiz neu gewesen sei.

2. Die vorliegende Klage bezweckt den Schutz des unbefristetermaßen der Klägerin zustehenden, definitiv erteilten schweizerischen Patentes Nr. 16,725 gegen unbefugte Nachahmung seines Gegenstandes durch die Beklagte. Sie ist gerichtet einerseits auf Unterfügung weiterer Störungen (Klagebegehren Nr. 1), anderseits auf Schadenersatz für die angeblich erfolgte Störung (Klagebegehren Nr. 2). Was nun jenes erste, für das nachfolgende präjudizielle Begehren betrifft, so ist allerdings ein Klageanspruch bezeichneter Art dem Patentinhaber nach schweizerischem Patentgesetz nicht ausdrücklich verliehen. Das Gesetz (Art. 24 ff. leg. cit.) spricht lediglich allgemein von einer Zivilklage und statuiert mit Bezug hierauf als Folge der Patentrechtsverletzungen die Pflicht zur Leistung von Schadenersatz (Art. 25 eodem). Allein es ist von jeher auch eine Klage bloß auf Unterlassung weiterer Störungen des Patentrechts, sowie ferner eine patentrechtliche Anerkennungsklage als zulässig erachtet worden, und zwar in dem Sinne, daß diese Klagen — im Gegensatz zu der gesetzlich normierten Schadenersatzklage — weder Arglist, noch Fahrlässigkeit des Beklagten erfordern (vgl. Meili, Prinzipien des schweiz. Patentgesetzes

S. 65 ff.). Dagegen setzen auch sie, wie der Anspruch auf Schadenersatz, ein definitives Patent voraus (Art. 16 leg. cit.); diese Voraussetzung aber trifft, wie schon erwähnt, hier zu.

3. Ist somit auf die Frage einzutreten, ob die von der Beklagten verwendete Deckenkonstruktion in das Patentrecht der Klägerin eingreife, so handelt es sich in erster Linie darum, den Bestand und Inhalt dieses Patentrechts festzustellen; denn die Beklagte verneint die Tatsache einer Verletzung desselben vorab aus dem Grunde, weil das erwähnte Patent gar nicht, eventuell insoweit nicht zu Recht bestehe, als die streitige Deckenkonstruktion allenfalls darunter subsumiert werden könnte. Nun versteht der Experte Griot unter dem Könen'schen Boutenplattensystem, auf das die Fragen des Handelsgerichts abstellen, lediglich die in der deutschen Patentschrift beschriebene Konstruktion, deren Eigenart dort ausdrücklich damit bezeichnet wird, daß in einer boutenförmigen Betonplatte Eisenstäbe kettenlinienartig, mit konkav-konvexer Krümmung eingelegt und an den die Platte stützenden Mauern oder Trägern befestigt werden. Dieser Experte findet demnach das Wesentliche der Könen'schen Erfindung in der wellenförmigen Krümmung einer einzigen von Auflager zu Auflager durchlaufenden Einlage und erklärt als neu die gleichzeitige Verwendung der Boute und einer derart geformten Einlage, somit lediglich die in Anspruch Nr. 2 des schweiz. Patentbes bezeichneten Konstruktion. Der Experte Dick dagegen faßt den Begriff des Könen'schen Bouteplattensystems weiter: Er erachtet die demselben eigenen Merkmale als gegeben, auch wenn die zur Verwendung gelangte Eiseneinlage anders verlaufe, z. B. wie bei der Decke der Beklagten trapezförmig, indem der charakteristische Nugeffekt der Könen'schen Erfindung hervorgebracht werde durch die Verbindung der beiden schon früher bekannten, aber bisher nur getrennt verwendeten Momente, bestehend im boutenförmigen Anschluß der Platte an die Träger einerseits, in den ununterbrochenen, geeignet geformten Zugseinlagen anderseits. Dick legt daher auch der in Anspruch Nr. 1 des schweiz. Patentbes angegebenen Konstruktion Erfindungscharakter und das Prädikat der Neuheit bei.

Allein diese technische Kontroverse ist für die hier zu entscheidende Frage ohne Belang. Mag nämlich das Wesen der Könen'schen

Erfindung so oder anders aufgefaßt werden, jedenfalls ist der Vorinstanz darin beizustimmen, daß das streitige schweizerische Patent nur so weit zu Recht besteht, als es sich inhaltlich mit dem auf Grund der Patentschrift Könen's vom 27. Januar 1897 erwirkten deutschen Patente deckt. Denn das Handelsgericht stellt ausdrücklich fest, daß die Könen'sche Erfindung zur Zeit der Anmeldung des schweizerischen Patentbes überhaupt nicht mehr neu war, und zwar infolge Könen'scher Publikationen, von denen es annimmt, daß sie vor jener Patentanmeldung auch in der Schweiz Verbreitung gefunden hätten. Dabei geht das Gericht durchaus zutreffend davon aus, daß für die Frage der Neuheit grundsätzlich der Zeitpunkt der Anmeldung des in Rede stehenden Patentbes beim eidg. Amt für geistiges Eigentum, also vorliegend der 28. März 1898, maßgebend ist. Eine Ausnahme besteht nur, soweit infolge Vereinbarung durch Staatsvertrag ausländische Patentanmeldungen zu berücksichtigen sind. In dieser Hinsicht fällt hier in Betracht das Übereinkommen zwischen der Schweiz und Deutschland betreffend den gegenseitigen Patent-, Muster- und Modellschutz vom 13. April 1892. Nach dessen Art. 3 soll, wenn eine Erfindung in einem Staate angemeldet ist, die Anmeldung derselben im andern, sofern sie innert 3 Monaten seit jener erfolgt, die gleiche Wirkung haben, wie wenn sie am Tage der ersten Anmeldung geschehen wäre, und zwar beginnt die dreimonatliche Frist gemäß Art. 4, litt. b eodem erst mit dem Zeitpunkt, in welchem auf die erste Anmeldung hin das Patent erteilt wird. Da nun das deutsche Patent auf die Anmeldung Könen's vom 27. Januar 1897 hin unbestrittenermaßen erst im Jahre 1902 erteilt worden ist, so trifft der genannte Artikel 3 hier zu, und ist somit hinsichtlich des schweizerischen Patentbes für die Frage der Neuheit jenes frühere Datum der deutschen Anmeldung maßgebend. Demnach aber ist mit der Vorinstanz zu sagen, daß die Einrede der mangelnden Neuheit der Erfindung dem schweizerischen Patent insoweit nicht entgegengehalten werden kann, als es mit dem deutschen Patent inhaltlich übereinstimmt. Soweit es sich dagegen mit diesem nicht deckt, muß geprüft werden, ob die streitige Erfindung zur Zeit der Anmeldung in der Schweiz neu gewesen sei. Diese Frage nun ist offenbar in Zustimmung zur Vorinstanz

zu verneinen, wenn von deren erwähnten Feststellung hinsichtlich der Verbreitung Könen'scher Publikationen in der Schweiz auszugehen ist. Denn: Nach Art. 2 des schweizerischen Patentgesetzes gelten Erfindungen nicht als neu, wenn sie zur Zeit der Anmeldung in der Schweiz schon derart bekannt geworden sind, daß ihre Ausführung durch Sachverständige möglich ist. Über diese Ausführungsöglichkeit nun spricht sich zwar die Vorinstanz nicht näher aus; es unterliegt jedoch keinem Zweifel, daß die Ausführung Könen'scher Boutenplatten in der Schweiz durch Sachverständige sofort möglich war, sobald die Könen'sche Erfindung, wie sie in der mehrerwähnten deutschen Patentschrift näher bezeichnet ist, in Fachkreisen bekannt geworden war. Die Annahme aber, daß diese Erfindung in schweizerischen Fachkreisen vor ihrer Anmeldung in der Schweiz wirklich bekannt geworden sei, ist rein tatsächlicher Natur und daher vom Bundesgericht gemäß Art. 81 Organisations-Gesetz auch seiner Entscheidung zu Grunde zu legen, es wäre denn, daß sie mit dem Inhalte der Akten im Widerspruch stände oder auf einer bundesgesetzliche Bestimmungen verletzenden Würdigung der Beweisergebnisse beruhte. Auf unrichtiger rechtlicher Würdigung nun beruht sie offenbar nicht; denn es ist zweifellos, daß die Vorinstanz sich darüber vollständig im klaren war, daß der Beklagten die Beweislast in dieser Beziehung oblag. In der heutigen Verhandlung hat der klägerische Anwalt mit besonderem Nachdruck darauf insistiert, daß die gedachte Annahme aktenwidrig sei, und es läßt sich allerdings nicht in Abrede stellen, daß ein strikter Beweis für dieselbe nicht geleistet worden ist. Allein darum rechtfertigt es sich noch nicht, jene Annahme als mit dem Inhalte der Akten im Widerspruch stehend zu bezeichnen. Davon könnte nur die Rede sein, wenn überhaupt keinerlei vernünftige Anhaltspunkte dafür vorhanden wären, um nach Lage der Akten die richterliche Überzeugung zu begründen und zu rechtfertigen, daß vor der Anmeldung des schweizerischen Patentes Könen'sche Publikationen über die fragliche Erfindung in schweizerischen Fachkreisen Verbreitung gefunden haben. Nun geht aber aus den Akten (Reklameschrift der Aktiengesellschaft für Beton- und Monierbau in Berlin, act. 28) hervor, daß diese Gesellschaft in der Ende 1897 erschienenen ersten Auflage ihrer Broschüre über die Könen'sche

Boutenplatte bereits mehr als 100,000 m<sup>2</sup> Ausführungen nachwies, und in der von den Klägern selbst eingelegten Broschüre (act. Nr. 12) wird hervorgehoben, wie von den bautechnischen Neuheiten der letzten Jahre die vom Direktor der Aktiengesellschaft für Beton- und Monierbau in Berlin, Regierungsbaumeister W. Könen, erfundene und nach ihm benannte Könen'sche Boutenplatte die besondere Aufmerksamkeit der Fachreise erregt und außerordentlich schnelle Verbreitung gefunden habe und es wird darin ferner bemerkt, daß in allen Fachblättern und Zeitschriften die durch ihre scheinbare Kühnheit allseitig das größte Aufsehen erregende Könen'sche Boutenplatte die denkbar günstigste Beurteilung erfahren und gefunden habe. Daß nun von diesen Fachkreisen gerade die schweizerischen sollten ausgenommen werden, ist doch wohl kaum denkbar und es darf nicht als Aktenwidrigkeit bezeichnet werden, wenn die Vorinstanz in diesem Punkte einfach das aller Wahrscheinlichkeit Entsprechende als wahr angenommen und ihrer Entscheidung zu Grunde gelegt hat.

4. Nach dem Gesagten muß es sich also fragen, ob im vorliegenden Falle eine Nachahmung der Könen'schen Erfindung so, wie diese in der deutschen Patentschrift gekennzeichnet ist, anzunehmen sei.

Was nun den Inhalt des deutschen Patentbes anbelangt, so kann damit offenbar nicht eine Erfindung so allgemeiner Art geschützt sein, wie sie der Experte Dick im Könen'schen Boutenplattensystem verwirklicht sieht. Aus der genannten Patentschrift geht mit aller Deutlichkeit hervor, daß in Deutschland nicht die Kombination einer boutenartigen Betonplatte mit Zugeiseneinlagen von beliebiger, wenn nur überhaupt geeigneter, sondern lediglich der (näher beschriebenen) konkav-konvexen Form patentiert werden wollte und den Patentschutz erlangt hat; denn gerade diese Form soll gegenüber der Konstruktion des zum Vergleich erwähnten amerikanischen Patentbes (mit trapezförmiger Einlage) einen technischen Fortschritt bedeuten und den bezweckten Nutzeffekt größtmöglicher Einspannungsmomente herbeiführen. Folglich aber ist das deutsche Patent, wie übrigens die Klägerin selbst ausdrücklich erklärt, beschränkt auf die im Anspruch Nr. 2 des schweizerischen Patentbes bezeichnete Konstruktion.

Bleibt demnach nur zu untersuchen, ob die von der Beklagten in Zollikon erstellte Decke eine Nachahmung jenes Patentanspruches Nr. 2 darstelle, so ist dies an Hand der tatsächlichen Feststellungen der Vorinstanz ohne weiteres zu verneinen; denn die Vorinstanz konstatiert, durchaus im Einklang mit den Akten, daß die beiden in Frage stehenden Konstruktionen nicht übereinstimmen, und zwar findet sie die wesentliche Abweichung darin, daß die sog. Haupteinlagen (a und b des Planes) der Decke in Zollikon, welche den Könen'schen Einlagen entsprechen, trapezförmig, statt wie diese letztern in Schlangenlinie (konkav-konvex) angeordnet sind. Nun nimmt ja allerdings der Experte Dick an, daß auch trapezförmige Einlagen in der Könen'schen Erfindung inbegriffen seien, allein vorliegend fällt einzig das mehrerwähnte deutsche Patent (bzw. der diesem entsprechende schweizerische Anspruch) in Betracht, für welche diese Annahme nach dem früher Gesagten keineswegs zutrifft. Daher erscheint das eventuelle Verfassungsbegehren um Ergänzung der Expertise Dick, bzw. Anordnung einer neuen Expertise, das sich auf jenen angeblichen Widerspruch zwischen Urteil und Gutachten beruft, als durchaus unbegründet.

5. Würden schon die bisherigen Erwägungen zur Abweisung der Klage genügen, so mag immerhin auch noch der weiteren Argumentation des Handelsgerichts beigeprüft werden, wonach der nach dem frühern wegen mangelnder Neuheit seines Gegenstandes nichtige Anspruch Nr. 1 des schweizerischen Patentess auch deswegen nicht zu Recht bestehen könnte, weil die Idee desselben, die Kombination der Boule mit einer armierten, d. h. mit metallenen Zugseinlagen schlechtthin versehenen Betonplatte, überhaupt keine Erfindung im Sinne des Patentrechtes, sondern bloß eine handwerksmäßige Verbesserung bereits bekannter Konstruktionen darstelle. Wie das Handelsgericht durchaus zutreffend bemerkt, ist vorab nicht anzunehmen, daß Könen selbst jene Idee als den schöpferischen Gedanken seiner Erfindung betrachtet habe; denn sonst wäre es völlig unverständlich, daß er dieselbe nicht für sich allein in Deutschland zur Patentierung angemeldet, sondern in seiner Patentschrift durch das weitere Kriterium genau bestimmter Führung der Zugseinlagen — welcher Umstand speziell, wie schon früher ausgeführt, den Nutzeffekt größtmöglicher Einspannungs-

momente erzielen soll — ergänzt und dadurch den Umfang des Patentanspruches wesentlich eingeschränkt hat. Eventuell muß der streitigen Idee mit der Vorinstanz der Charakter schöpferischer Eigenart abgesprochen werden; denn gewölbartige Betondecken gewöhnlicher Art waren unzweifelhaft längst bekannt, und es wird keineswegs behauptet, daß die Anwendung dieser Form speziell für armierten Beton, welche nach den Expertisen bei der Könen'schen Bouleplatte neu war, besondere Schwierigkeiten geboten hätte, deren Überwindung das Verdienst Könens wäre; bestanden aber solche Schwierigkeiten nicht, so war es entschieden naheliegend, die beiden bekannten Verstärkungsmittel der Betondecken Armierung bzw. Einspannung und Boule, zu verbinden. Als schöpferisch kann daher nicht schon diese Idee an sich gelten, sondern nur eine dieselbe in technisch hervorragender Weise verwirklichende Ausführungsform, wie sie Könen im deutschen und im Anspruch Nr. 2 des schweizerischen Patentess geschützt hat.

Demnach hat das Bundesgericht  
erkannt:

Die Berufungen der Klagepartei werden abgewiesen und es wird somit das Urteil des zürcherischen Handelsgerichts vom 7. Februar 1903 in allen Teilen bestätigt.