

gegengehalten werden, dadurch, daß die Kreditanstalt nur im Auftrage der Klägerin gezahlt habe und ihr von dieser die Zahlung vergütet worden sei, sei eine Benachteiligung der Kreditanstalt und somit auch ein Bereicherungsanspruch ausgeschlossen, ein solcher könne daher auch nicht von der Klägerin ex jure cesso geltend gemacht werden, — so stünde dann doch die Legitimation der Klägerin ex jure proprio außer Zweifel. Von diesem Gesichtspunkte aus — der allerdings von der Klägerin vor kantonaler Instanz nicht scharf hervorgehoben worden ist — wäre zu sagen: Daß die Beklagte ohne Grund bereichert ist, folgt aus dem in Erw. 6 und 7 ausgeführten, da die Wechselschuld der Klägerin an die Beklagte zur Zeit der Zahlung nicht mehr bestand. Und daß die Bereicherung auf Kosten der Klägerin erfolgte, ergibt sich daraus, daß die Ehrenzahlerin aus ihren, der Klägerin, Mitteln für die Zahlung Deckung erhalten hat.

9. Muß sonach in der Hauptsache das angefochtene Urteil bestätigt und die Hauptberufung der Beklagten abgewiesen werden, so erweist sich dagegen die Anschlußberufung der Klägerin als begründet. Die Klägerin macht in dieser Hinsicht geltend, die Beklagte habe vor der kantonalen Instanz den Zinsbeginn nicht bestritten, sondern nur die Höhe des verlangten Zinses, den Zinsfuß. Nach den in Erw. 2 i. f. wiedergegebenen Erklärungen der Beklagten in der Hauptverhandlung vor Handelsgericht scheint sich diese Ausführung der Klägerin als zutreffend zu erweisen. Übrigens ist die Zinsforderung der Klägerin, was den Beginn des Zinsenlaufes betrifft, auch an sich begründet, da die Bereicherung in einer Geldsumme besteht und nun natürlich diese Geldsumme vom Momente der Bereicherung, des habere sine causa, an zu verzinsen ist. Als Zinsfuß ist der gesetzliche (Art. 83 OR) von 5 % anzunehmen.

Demnach hat das Bundesgericht
erkannt:

Die Beklagte ist schuldig, der Klägerin 26,015 Fr. 80 Cts. nebst Zins zu 5 % seit 3. September 1898 zu bezahlen.

VI. Erfindungspatente. — Brevets d'invention.

40. Urteil vom 14. Mai 1904 in Sachen
**Volliger & Cie. und Genosse, Belf., W.-Kl. u. Ber.-Kl., gegen
C. F. Bally, Söhne, Kl., W.-Belf. u. Ber.-Belf.**

Unstatthaftigkeit eines vor der Vorinstanz nicht gestellten Antrages auf Oberexpertise vor Bundesgericht, Art. 80 OG. — Neuheit einer Erfindung, Art. 2 und Art. 10 Ziff. 1 Pat.-Ges. — Erfindungsqualität. — Klage auf Unterlassung weiterer Nachahmung und des Verkaufes nachgeahmter Gegenstände, sowie auf Schadenersatz (Art. 24 Pat.-Ges.).

A. Die Kläger erwarben am 27. Oktober 1898 ein schweiz. Patent Nr. 16,884 für eine Neuerung an Schuhen, laut Patentanspruch „darin bestehend, daß das Vorderblatt des Schuhs mit dem Hinterblatt desselben außer durch Nähte noch durch Nieten verbunden ist“. Aus der Patentbeschreibung und der beigelegten Zeichnung ist ersichtlich, daß hiebei unter „Nietung“ eine oder zwei kontinuierliche Reihen von Nieten verstanden wurden.

In der Folge fabrizierten die Beklagten Volliger & Cie. ebenfalls Schuhe, bei denen das Vorderblatt mit dem Hinterblatt außer durch Nähte noch durch eine oder zwei kontinuierliche Reihen von Nieten verbunden ist. Der Beklagte Hirt verkaufte diese Schuhe.

B. Im März 1903 führten C. F. Bally, Söhne, gegen Volliger & Cie. und Rud. Hirt beim Handelsgericht des Kantons Aargau Klage mit den Anträgen:

1. Den Beklagten Volliger & Cie. sei zu untersagen, noch weitere Schuhe, bei denen das Vorderblatt mit dem Hinterteil außer durch Nähte noch durch eine kontinuierliche Nieten verbunden ist, wie beispielsweise der eingeklagte Schuh eine aufweist, herzustellen und zu verkaufen.

2. Dem Beklagten Rudolf Hirt sei zu verbieten, solche Schuhe von den Beklagten Volliger & Cie. noch weiter zu kaufen und schon gekaufte zu veräußern oder zu verwerten.

3. Die Beklagten Bolliger & Cie. seien zu einer Entschädigung an die Kläger von 900 Fr., eventuell nach richterlichem Ermessen, zu verfallen.

Das dritte Klagebegehren wurde damit begründet, daß von den Beklagten 1290 Paar Schuhe mit kontinuierlichen Nietereißen verkauft worden und infolge dessen den Klägern ein Gewinn von $1290 \times 70 \text{ Cts.} = 903 \text{ Fr.}$ entgangen sei. Im Laufe des Prozesses haben die Kläger zugegeben, daß ihr Gewinn nur 35 Cts. per Paar Schuhe würde betragen haben. Die Beklagten behaupteten die Kläger bei dieser Erklärung. Ihrerseits anerkannten sie, 1290 Paar Schuhe mit kontinuierlichen Nietereißen verkauft zu haben.

Die Beklagten beantragten Abweisung der Klage und stellten Widerklage auf Nichtigerklärung des klägerischen Patentes. Zur Begründung wurde angeführt, daß die Nietung bei Schuhen, speziell bei der Verbindungsstelle des Vorder- und Hinterblattes nicht neu sei und daß schon mehr als 30 Jahre solche Nietungen vorgenommen worden seien. Wichtig sei allerdings, daß man früher meistens nur eine oder zwei Nieten anbrachte. Es genüge aber zur Gutheißung der Widerklage, daß die Anwendung von Nieten an Schuhen nicht neu sei. Es werde die Ernennung von Experten verlangt. Falls diese zum Schluß gelangen sollten, daß die Nietung der Widerbeklagten eine Neuerung sei, dann sei freilich die Klage der Widerbeklagten grundsätzlich gerechtfertigt.

Die Kläger und Widerbeklagten beantragten die Abweisung der Widerklage.

Das Handelsgericht des Kantons Aargau ordnete eine Expertise an und ernannte zu Experten Patentanwalt E. Blum in Zürich und Prokurist Strobel von der Schuhfabrik Strub, Gluz & Cie. in Olten. Den Experten wurden folgende Behauptungen der Widerkläger zur Begutachtung unterbreitet:

„Die Nietung von Schuhen, speziell bei der Verbindungsstelle des Vorder- und Hinterblattes ist nicht neu; schon seit länger als 30 Jahren sind solche Nietungen vorgenommen worden. Wichtig ist allerdings, daß man früher meistens nur eine oder zwei Nieten anbrachte. Allein bei der Beurteilung der Frage über die Erfindung kommt es nicht darauf an, ob man zwei

„oder mehrere Nieten anbringt, sondern lediglich darauf, daß man sich zur Verstärkung der Verbindungsstellen an Schuhen schon längst der Nieten bedient hat. Im Nieten liegt das Neue und nicht darin, ob man eine oder mehrere Nieten anbringt, das kann man machen, wie man will und wie es das Bedürfnis gerade erheischt.“

Außerdem wurde den Experten noch von Amtes wegen u. a. folgende Frage vorgelegt:

„Wird durch den Gegenstand des Patentes ein neues technisches Ergebnis, eine von der bisher bekannten abweichende technische Wirkung geschaffen oder liegt bloß eine Steigerung bereits bekannter Wirkungen vor?“

Der Experte Blum gelangte in seinem Teilgutachten zum Resultat, daß der Gegenstand des klägerischen Patentes patentfähig sei. Der Experte Strobel gelangte zum entgegengesetzten Resultat und verneinte speziell obige von Amtes wegen gestellte Frage.

Die Kläger und Widerbeklagten erklärten hierauf, gegenüber dem Gutachten Strobel an ihren Ausführungen festzuhalten. Die Beklagten und Widerkläger gaben folgende Erklärungen ab: „Da die beiden Gutachten ganz auseinandergehen, hat es keinen Zweck, Erläuterungsfragen zu stellen. Das Handelsgericht wird nun urteilen müssen und erklären, welchem von beiden Gutachten es Glauben beimessen will, oder ob eine Oberexpertise stattzufinden habe. Ich gewärtige daher Ihre weitere Verfügung . . .“

Eine Oberexpertise wurde von keiner Seite förmlich beantragt.

C. Mit Urteil vom 14. Januar 1904 erkannte das Handelsgericht des Kantons Aargau:

1. Den Beklagten Bolliger & Cie. wird untersagt, noch weitere Schuhe, bei denen das Vorderblatt mit dem Hinterteil außer durch Nähte noch durch eine kontinuierliche Nietung verbunden ist, wie beispielsweise der eingeklagte Schuh eine aufweist, herzustellen und zu verkaufen (vide Patentanspruch Nr. 16,884).

2. Dem Beklagten Rudolf Hirt wird untersagt, solche Schuhe von den Beklagten Bolliger & Cie. noch weiter zu kaufen und schon gekaufte zu veräußern oder zu verwerten.

3. Die Beklagten Bolliger & Cie. haben an die Kläger eine Entschädigung von 451 Fr. 50 Cts. zu bezahlen.

4. Mit ihrer Widerklage werden die Beklagten abgewiesen.

Aus den Urteilsmotiven ist ersichtlich, daß die sub Dispositiv 3 festgesetzte Entschädigung von 451 Fr. 50 Cts. auf der Annahme eines Gewinnes von 35 Cts. per Paar Schuhe und einer Anzahl von 1290 Paar verkauften Schuhen beruht. Vergl. im übrigen Erwägung 3 hienach.

D. Gegen dieses Urteil haben die Beklagten und Widerkläger rechtzeitig und in richtiger Form die Berufung an das Bundesgericht erklärt mit den Anträgen:

1. In Aufhebung des angefochtenen Urteils des Handelsgerichts des Kantons Aargau vom 14. Januar 1904 sei in erster Linie die Widerklage gutzuheissen, d. h. das den Widerbeklagten E. F. Bally, Söhne, am 27. Oktober 1898 erteilte schweizerische Patent Nr. 16,884, erworben für eine behauptete Neuerung an Schuhen, sei als nichtig zu erklären.

2. Eventuell sei die Sache an das Handelsgericht des Kantons Aargau zurückzuweisen, mit dem Auftrag, eine Oberexperte in Sachen anzuordnen und durchzuführen und gestützt auf deren Ergebnis das Endurteil alsdann auszufällen.

3. Es sei die Klage der Kläger abzuweisen.

4. Eventuell sei der den Klägern zugesprochene Betrag von 451 Fr. 50 Cts. abzuweisen, in Folge mangelnden Beweisanspruches und Beweises.

E. In der heutigen Verhandlung vor Bundesgericht hat der Vertreter der Berufungskläger die Berufungsanträge wiederholt. Der Vertreter der Berufungsbeklagten hat Abweisung der Berufung und Bestätigung des angefochtenen Urteils beantragt.

Das Bundesgericht zieht in Erwägung:

1. Da die formellen und materiellen Voraussetzungen des Rechtsmittels der Berufung gegeben sind, so ist auf die Beurteilung von Klage und Widerklage einzutreten. Dagegen erscheint das eventuelle Rückweisungs- und Aktenwervollständigungsbegehren insofern als unstatthaft, als eine Oberexperte vor der kantonalen Instanz nicht beantragt worden, die Anbringung neuer Begehren in der Berufungsinstanz aber ausgeschlossen ist (vergl. Art. 80 D^G).

2. Sowohl für den Entscheid über die Hauptklage als für die

Beurteilung der Widerklage ist vor allem maßgebend, ob das klägerische Patent Nr. 16,884 eine schutzberechtigte Erfindung darstelle oder nicht.

Die Beklagten und Widerkläger machen geltend, es liege auf Seiten der Kläger und Widerbeklagten weder eine neue, noch überhaupt eine Erfindung vor. Sie behaupten jedoch selber nicht positiv, daß die Anbringung einer kontinuierlichen Reihe von Nieten längs der Nähte schon vor Anmeldung des klägerischen Patentes in der Schweiz bekannt gewesen sei, sondern sie geben zu, daß man früher „meistens“ nur eine oder zwei Nieten anbrachte. Jedenfalls aber ist der Beweis nicht erbracht, daß schon vor 1898 in der Schweiz Schuhe mit Nietennähten neben den gewöhnlichen Nähten fabriziert worden seien, oder daß eine derartige Verwendung der Nieten in der Schweiz bekannt gewesen sei. Vielmehr ist den Akten lediglich zu entnehmen, daß schon seit zwanzig oder dreißig Jahren Einzelnieten zur Befestigung von Schnallen oder zur Unterstüßung des besonders gefährdeten Endpunktes der senkrechten Seitennaht am sogenannten Lasheschuh verwendet worden waren. Da nun das klägerische Patent, wie sich aus dem im Zusammenhang mit der Patentbeschreibung und den beigefügten Zeichnungen zu interpretierenden Patentanspruch desselben ergibt, nicht etwa die Verwendung von Nieten in der Schuhfabrikation schlechtthin, sondern speziell die Verstärkung ganzer Nähte durch parallele Nietentreihen zum Gegenstand hat, so ist nicht zu bezweifeln, daß die klägerische Erfindung, sofern ihr überhaupt der Charakter einer Erfindung zukommt, auf das Prädikat der Neuheit Anspruch erheben kann.

3. Bezüglich der weiteren, von den Gerichten ebenfalls zu prüfenden, in casu besonders umstrittenen Frage, ob überhaupt eine Erfindung vorliege, ist der Vorinstanz darin beizupflichten, daß bei der Verwendung von Nietentreihen längs den Nähten ein ganz anderer technischer Zweck verfolgt und erreicht wird, als bei der Anbringung von Einzelnieten, sei es als Ecknieten am Lasheschuh, sei es behufs Befestigung von Schuhschnallen. Daraus folgt nun freilich das Vorhandensein einer Erfindung noch nicht, sondern es muß außerdem ein für die Erreichung des neuen technischen Nutzeffektes kausaler schöpferischer Gedanke zu

konstatieren seit. Denn, wie das Bundesgericht schon wiederholt und insbesondere durch Urteil vom 12. Juli 1890 in Sachen Müller gegen Soar (Bd. XVI, S. 596) entschieden hat, sind mehr oder weniger geschickte Abänderungen längst bekannter Gebrauchsgegenstände oder Einrichtungen keine Erfindungen. Andererseits ist aber daran festzuhalten, daß, wie ebenfalls in dem citierten Entscheide bemerkt wurde, das Gesetz bedeutsame und unbedeutende Erfindungen in gleicher Weise schützt und einer Erfindung der gesetzliche Schutz deshalb nicht versagt werden kann, weil das Maß geistiger Tätigkeit, welches zu ihrer Hervorbringung erforderlich war, ein geringes ist. Liegt nun wirklich etwas neues, mit Nutzen zu gebrauchendes vor, das aber gleichwohl bisher von niemand ausfindig gemacht worden war, so ist in der Regel der Schluß gerechtfertigt, daß es nur durch diejenige geistige Tätigkeit zu eruiieren war, welche eben als erfinderisch bezeichnet zu werden pflegt (vergl. Schanze, Patentfähigkeit, S. 40). Diese Erwägungen treffen auf den vorliegenden Fall zu. Denn wenn gleich zuzugeben ist, daß das Maß geistiger Tätigkeit, dessen es zur Hervorbringung des von den Klägern erzielten technischen Nutzeffektes bedurfte, kein besonders großes genannt zu werden verdient, so waren doch immerhin während 20 oder 30 Jahren Nieten an Schuhen angebracht worden, ohne daß irgend jemand auf den Gedanken kam, die Nieten zur Unterstützung ganzer Nähte zu verwenden.

4. Liegt somit auf Seiten der Kläger und Widerbeklagten in der Tat eine schutzberechtigte Erfindung vor, so ist die Widerklage abzuweisen, die Klage dagegen prinzipiell zu schützen. Denn die klägerische Behauptung, daß das Fabrikat der Beklagten unter den Patentanspruch der Kläger falle, ist nicht nur unwidersprochen geblieben, sondern steht sogar mit den Ausführungen der Widerklage (vergl. Fakt. B hievon), wie überhaupt mit dem Inhalt sämtlicher Akten, im Einklang.

Der beklagliche Hinweis auf Produkte der Schuhfabrik Kreuzlingen, welche mit denjenigen der Kläger identisch seien, erscheint schon aus dem Grunde als unrichtig, weil es sich dabei um Fabrikate handelt, die jünger sind, als das klägerische Patent Nr. 16,884.

Was schließlich die von den Klägern geltend gemachte Entschädigungsforderung betrifft, so ist dieselbe in dem vorinstanzlich zugesprochenen Betrage und aus denselben Gründen, auf welchen die Entscheidung der Vorinstanz beruht, gutzuheißen.

Dennach hat das Bundesgericht
erkannt:

Die Berufung wird abgewiesen und das Urteil des Handelsgerichts des Kantons Aargau vom 14. Januar 1904 in allen Teilen bestätigt.

41. **Urteil vom 27. Mai 1904** in Sachen
Stalder, Kl., W.-Bekl. u. Ber.-Kl.,
gegen **Mac Cormick Harvesting Machine Company,**
Bekl., W.-Kl. u. Ber.-Bekl.

Erfindungsqualität: *Erfindungsgedanke, Erfindungsproblem, oder Lösung des Erfindungsgedankens? Art. 1; 10 Ziff. 4 Pat.-Ges.*

A. Durch Urteil vom 20. November 1903 hat das Handelsgericht des Kantons Zürich über die Rechtsbegehren:

a) der Hauptklage:

1. Der Beklagten sei die Nachahmung der dem Kläger in Patent Nr. 13,856 geschützten Nähmaschine, die Feilbietung und der Verkauf der nachgeahmten Maschinen gerichtlich zu untersagen, unter Androhung der in Art. 25 des Pat.-Ges. vorgesehenen Straffolgen;

2. die Beklagte sei verpflichtet, dem Kläger 20,000 Fr. nebst Zins à 5 % seit dem Datum der Weisung (1. Juli 1902) zu bezahlen, eventuell eine nach richterlichem Ermessen, eventuell in Verbindung mit einem Beweisverfahren festzustellende Schadensersatzsumme;

3. es seien die auf Schweizergebiet lagernden Maschinen der Beklagten zu konfiszieren, ebenso die sämtlichen für die Feilhaltung und den Verkauf auf Schweizerboden berechneten Prospekte, Preis-courants u. s. w., überhaupt alle Reklamemittel;