

II. — Le dit arrêt est annulé, l'exception de nullité du brevet suisse n° 23 582 tirée de l'art. 10 chiffre 2° de la loi fédérale du 29 juin 1888 sur les brevets d'invention étant écartée.

III. — La cause est renvoyée à la Cour de Justice civile de Genève pour statuer à nouveau comme il est dit dans les considérants.

IV. — Toutes autres et plus amples conclusions, tant du recours principal que du recours par voie de jonction, sont écartées.

92. **Urteil vom 7. November 1908** in Sachen
Landis, Bekl. u. Ber.-Kl., gegen **Solkscherer**, Kl. u. Ber.-Bekl.

Nichtigkeit eines Patentes wegen mangelnder Neuheit. Art. 10 Ziff. 1 PatG.

A. Durch Urteil vom 19. Juni 1908 hat das Handelsgericht des Kantons Zürich über das Rechtsbegehren der Klage:

1. daß das Gericht das dem Beklagten erteilte Patent Nr. 34,642 ganz und eventuell wenigstens soweit dasselbe die Verwendung von ungehördelten Hülfsen und von Deckscheiben vorsehe, für nichtig erkläre;

2. daß der Beklagte verpflichtet werde, ihn „wegen Verletzung des Patentes Nr. 33,373 zu entschädigen, unter Vorbehalt der Feststellung der Höhe seiner Schadensersatzansprüche“;

3. es möchte dem Kläger gestattet werden, das Urteil in mehreren Blättern publizieren zu dürfen;
erkannt:

1. Das dem Beklagten zustehende Patent Nr. 34,642 wird für nichtig erklärt.

Auf das zweite Begehren der Klage wird nicht eingetreten.

(2. und 3. Kosten.)

4. Das Begehren um Publikation des Urteils wird abgewiesen.

B. Gegen dieses Urteil hat der Beklagte rechtzeitig und form-

richtig die Berufung an das Bundesgericht ergriffen mit dem Antrag auf Abweisung der Klage in vollem Umfange.

C. In der heutigen Verhandlung hat der Vertreter des Beklagten diesen Antrag wiederholt und eventuell Rückweisung der Akten an die Vorinstanz behufs Anordnung einer Expertise über die Neuheit der Erfindung beantragt.

Namens des Klägers hat dessen Rechtsvorgänger August Haas Abweisung der Berufung und Bestätigung des angefochtenen Urteils beantragt.

Das Bundesgericht zieht in Erwägung:

1. Unterm 12. Januar 1905 wurde dem Rechtsvorgänger des Klägers, August Haas, ein provisorisches, und unterm 22. Februar 1906 ein definitives Patent für folgende Patentansprüche erteilt:

1) Handgriffbefestigung an Traggerätschaften, dadurch gekennzeichnet, daß durch eine im Traggerät steckende, am einen Ende mit Krempe versehene Überwurfhülse ein Griffende hindurchgeführt und an jener Krempe mittelst einer Klemmscheibe festgehalten ist;

2) Handgriffbefestigung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Überwurfhülse an dem der Krempe gegenüberliegenden Ende einen Bord besitzt, zum Zweck der Verhinderung einer Verschiebung der Überwurfhülse im Traggerät;

3) Handgriffbefestigung nach Ansprüchen 1 und 2, dadurch gekennzeichnet, daß über die Überwurfhülse eine Deckscheibe gestülpt ist, welche durch deren Bord festgehalten ist.

Am 22. August 1906 ging dieses Patent auf den Kläger über. Schon ein Jahr vorher (im August 1905) hatte Haas den Beklagten für seine Erfindung zu interessieren gesucht. Im Oktober 1905 hatte er ihm dieselbe zu diesem Zwecke vorgeführt; eine Einigung war jedoch nicht zustande gekommen.

Unterm 9. Februar 1906 wurde dem Beklagten für folgende Patentansprüche ein (definitives) Patent erteilt:

1) Befestigungseinrichtung an Handgriffen für Traggerätschaften, mit über die Enden des Handgriffes geschobenen Hülfsen, dadurch gekennzeichnet, daß diese Hülfsen mindestens mit je einem in den Handgriff hineindringenden und ihn am Ausreißen hindernden Vorsprung versehen sind;

2) Befestigungseinrichtung an Handgriffen für Traggerätschaften

nach Anspruch 1, bei welcher die Hülßen mehrere Vorsprünge besitzen und diese aus den Hülßen nach innen vorspringende Zacken sind;

3) Befestigungseinrichtung an Handgriffen für Traggerätschaften nach Anspruch 1, bei welcher die Hülßen mehrere Vorsprünge besitzen und diese aus den Hülßen nach innen vorspringende Kreiswulste sind;

4) Befestigungseinrichtung an Handgriffen für Traggerätschaften nach Anspruch 1, bei welcher der Vorsprung der Hülßen eine mit Draht versehene Einschnürung ist.

Aus der den Patentansprüchen vorausgeschickten Beschreibung der Vorrichtung des Beklagten, sowie den beigelegten Zeichnungen ist ersichtlich, daß auch der Beklagte eine an beiden Enden umgebördelte Hülße (vgl. Patentanspruch Nr. 2 des Klägers) verwendet und (wie der Kläger in seinem Patentanspruch Nr. 3) zwischen der äußeren Umbördelung der Hülße und der Außenwand des Traggerätes (Koffers oder Handkoffers) einen flachen Ring („Scheibe“) anbringt, durch welchen das Ausgleiten der Hülßen nach innen verhindert wird. Außerdem bringt der Beklagte einen solchen Ring auch an der Innenseite des Traggerätes an, um das Ausgleiten der Hülße nach außen zu verhindern.

Über die im Oktober 1905 erfolgte Vorführung der Haas'schen Erfindung im Bureau des Beklagten hat ein Angestellter des letztern, Leon Ador, als Zeuge u. a. folgendes ausgesagt: „Vor dem Besuch des Haas hat man solche Griffe im bekl. Geschäft meist durch „Annageln, Annähen oder Anleimen befestigt. Vor 18 Jahren haben wir es schon einmal mit ceillots probiert; es hatte dies aber mehr den Zweck der Garnitur.“

Die Vorinstanz hat in der Fabrik des Beklagten einen Augenschein vorgenommen und dabei konstatiert, daß sich der Beklagte der in seiner Patentschrift beschriebenen Vorrichtung zur Befestigung von Handgriffen an Handkoffern tatsächlich bedient.

Eine Expertise wurde von der Vorinstanz nicht angeordnet.

2. Da nur der Beklagte die Berufung an das Bundesgericht ergriffen hat, so fragt es sich einzig, ob das Patent des Beklagten mit Recht wegen mangelnder Neuheit (vgl. Art. 10 Ziff. 1 des Bundesgesetzes betr. die Erfindungspatente, vom 29. Juni 1888)

nichtig erklärt worden sei, während die (von der Vorinstanz verneinte) Frage, ob die Erfindung des Beklagten eine „Nachahmung“ der klägerischen darstelle (vgl. Art. 10 Ziff. 2 und Art. 24 des zitierten Bundesgesetzes), als solche nicht mehr zu untersuchen ist. Diese Prozeßlage hindert jedoch das Bundesgericht nicht, der vom Beklagten in Anspruch genommenen Erfindung gegebenen Falles auch in bezug auf solche Punkte die Eigenschaft der Neuheit abzusprechen, in bezug auf welche sich entgegen der Auffassung der Vorinstanz herausstellen sollte, daß die Vorrichtung des Beklagten eine Nachahmung der klägerischen ist. Denn insoweit sich eine Vorrichtung als Nachahmung einer andern, bereits patentierten, also in Fachkreisen allgemein bekannten Vorrichtung erweist, kann sie jedenfalls nicht als neu bezeichnet werden.

3. Dem Eventualantrag des Beklagten auf Rückweisung der Sache an die Vorinstanz behufs Anordnung einer von ihm schon in der Klagebeantwortung beantragten Expertise wäre nur dann Folge zu geben, wenn auf Grund der vorliegenden Akten ein Entscheid über die in Erwägung 2 hievor präzipierte Streitfrage nicht gefällt werden könnte. Wie aber aus den nachfolgenden Ausführungen ersichtlich ist, gestatten die vorliegenden Akten, insbesondere die in den Patentschriften enthaltenen Beschreibungen und Zeichnungen, in Verbindung mit den eigenen Erklärungen des Beklagten und der Zeugenaussage seines Angestellten Ador (vgl. oben sub 1), festzustellen, welche Elemente der Vorrichtung des Beklagten schon früher bekannt waren.

4. Werden nämlich die von beiden Parteien zur Befestigung der Handgriffe verwendeten, aus den Patentschriften ersichtlichen Vorrichtungen in ihre Bestandteile zerlegt, so erweist sich zunächst die Hülße mit umgebördelten Rändern als beiden Vorrichtungen gemeinsam, woraus folgt, daß dieselbe jedenfalls vom Beklagten nicht als neu in Anspruch genommen werden kann. Was sodann die Anbringung eines (vom Kläger „Deckscheibe“, vom Beklagten einfach „Scheibe“ genannten) flachen Ringes zwischen dem äußeren umgebördelten Rande der Hülße und der Außenwand des Koffers (oder der Tragleiste des Handkoffers) zur Verhinderung eines Ausgleitens der Hülße nach innen betrifft, so war dieses Mittel ebenfalls schon im Patente des Klägers bzw. seines Rechts-

vorgängers Haas (vgl. dessen Patentanspruch Nr. 2) vorgesehen. Die Anbringung eines solchen Ringes auch an der Innenwand des Koffers (zwischen dieser und dem inneren umgebördelten Rand der Hülse), behufs Verhinderung eines Ausgleitens der Hülse nach außen, ist allerdings auf den Beklagten zurückzuführen, stellt sich indessen als notwendige Folge des Umstandes dar, daß der Beklagte behufs Befestigung des Hanfseiles an der Hülse die Klemmscheibe des Klägers nicht benutzt, diese Klemmscheibe aber die Nebenfunktion versah, das Ausgleiten der Hülse nach außen zu verhindern. Der Beklagte hat also behufs Erreichung des angegebenen Zweckes (Verhindern des Ausgleitens der Hülse nach außen) einfach das vom Kläger bzw. Haas angewendete Mittel (Klemmscheibe) durch ein anderes, behufs Erreichung eines analogen Zweckes (Verhinderung des Ausgleitens der Hülse nach innen) ebenfalls schon vom Kläger bzw. Haas angewendetes Mittel (Deckscheibe) ersetzt, weshalb auch hier von Neuheit nicht gesprochen werden kann, ganz abgesehen davon, daß jene flachen Ringe („Deckscheibe“, „Scheiben“) in den Patentansprüchen des Beklagten nicht erwähnt sind, also genau genommen keinen Bestandteil der von ihm patentierten Vorrichtung bilden.

Nicht der klägerischen Vorrichtung entnommen ist freilich das vom Beklagten behufs Befestigung des Hanfseiles an der Hülse angewendete Mittel, nämlich das Einpressen des Seiles in die nach innen mit Vorsprüngen versehene Hülse. Nun steht aber fest (was übrigens der Beklagte zugegeben hat), daß schon früher, an verschiedenen Gegenständen, solche nach innen mit Vorsprüngen versehene Hülsen behufs Einpressung von Seilenden allgemein verwendet zu werden pflegten. Es entbehrt also auch dieses, vom Beklagten als der wichtigste Teil seiner Erfindung beanspruchte Element des Charakters der Neuheit.

5. Stellen sich nach dem gesagten sämtliche Bestandteile der Vorrichtung des Beklagten entweder als schon vorher allgemein bekannt oder aber als speziell der klägerischen Vorrichtung entlehnte Elemente dar, so könnte von einer Neuheit der Vorrichtung des Beklagten nur dann die Rede sein, wenn zu sagen wäre, daß die Kombination jener bereits bekannten Elemente auf einem originellen Gedanken beruhe und einen wesentlichen technischen Fortschritt dar-

stelle. Dies ist aber schon deshalb nicht der Fall, weil aus den Akten (insbesondere der oben sub 1 wiedergegebenen Zeugenaussage des beklaglichen Angestellten Ador) resultiert, daß der Beklagte überhaupt erst insolge Vorführung der vom Kläger patentierten Erfindung durch den Rechtsvorgänger des Klägers, Haas, auf den Gedanken gekommen ist, das Annähen, Annageln oder Ankleben der Handgriffe an Koffern durch die Befestigung des Griffes (d. h. des mit Leder überzogenen Hanfseiles) an einer Hülse und durch Befestigung dieser Hülse am Koffer (mittels Umbördeln ihrer Ränder und Verwendung von Scheiben oder Ringen) zu ersetzen. Originell und einen wesentlichen technischen Fortschritt bedingend war aber gerade diese Idee des Haas, das Hanfseil nicht direkt am Koffer, sondern zunächst an einer Hülse und dann diese am Koffer zu befestigen, während die Art und Weise der Befestigung des Hanfseiles an der Hülse durch verschiedene Mittel erreicht werden konnte und übrigens von Haas durch ein neues (Klemmscheibe), vom Beklagten dagegen durch ein altes Mittel (Einpressen) erreicht worden ist.

Es ist somit das Patent des Beklagten von der Vorinstanz mit Recht wegen mangelnder Neuheit der von ihm in Anspruch genommenen Erfindung nichtig erklärt worden.

Demnach hat das Bundesgericht
erkannt:

Die Berufung wird abgewiesen und das Urteil des Handelsgerichts des Kantons Zürich vom 19. Juni 1908 bestätigt.