2. — Im vorliegenden Falle ist nun die Vorinstanz auf Grund einer eingehenden medizinischen Expertise, welche über alle maßgebenden Faktoren Aufschluß gibt, zu dem Resultate gelangt, daß einerseits die Operation für den Kläger dank seinem Alter (30 Jahre), seiner ausgezeichneten Konstitution und nicht zum mindesten dank der besonders günstigen Beschaffenheit seiner Bauchdeckenmuskulatur und der sog. Leistenpforten durchaus ungefährlich ist, ferner einen vollen, dauernden Erfolg verspricht und auch (mittels Lokalanästhesie) ohne jegliche Schmerzen vorgenommen werden kann, während anderseits der bleibende Nachteil im Falle der Nichtvornahme der Operation gerade beim Kläger relativ groß ist, weil dieser wegen der besondern Beschaffenheit der „Bruchpforte", bezw. des „Ringes", einer beständigen Einklemmungsgefahr ausgesetzt ist, die sogar seinen Tod herbeiführen kann.

An diese, in keiner Weise aktenwidrigen tatsächlichen Feststellungen des kantonalen Richters ist das Bundesgericht gebunden. Darnach aber sind die Verhältnisse im vorliegenden Falle (im Gegensatz zu dem Fall, der dem zitierten Urteil des Bundesgerichts vom 20. März 1912 zu Grunde lag) derart, daß dem Kläger die Duldung der Operation wohl zugemutet werden kann. Die Vorinstanz hat ihm daher mit Recht nur für die Kosten der Operation und die sonstigen, mit dieser verbundenen Vermögensnachteile eine Entschädigung zugesprochen.

Demnach hat das Bundesgericht

erkannt:

Die Berufung wird abgewiesen und das Urteil des Appellationsgerichts des Kantons Basel-Stadt vom 11. November 1913 in allen Teilen bestätigt.

5. Erfindungspatente. — Brevets d'invention.

134. Urteil der I. Zivilabteilung vom 29. November 1913 in Sachen Gabler Webstühle A.-G., Bekl. u. Ber.-Kl., gegen Zwicky, Kl. u. Ber.-Bekl.

Der **Vertrag**, *wonach ein Erfinder einem Dritten das* **Recht zur Ausbeutung der Erfindung** *erteilt und sich* **verpflichtet, sie in bestimmten Ländern « in vollem Umfange zu patentieren »**, *ist kein eigentlicher Lizenzvertrag. — Verhältnis der gesetzlichen und der vertraglichen Bestimmungen in Hinsicht auf die* **Garantiepflicht**. — *Frage, ob jene Verpflichtung zur Patentierung « in vollem Umfange » erfüllt sei, trotzdem ein* **einzelnes Element der Erfindung, weil im Gemeingebrauch stehend, nicht patentierbar ist**. *Bei der Beantwortung kann nicht lediglich darauf abgestellt werden, dass die Erfindung rechtlich eine Einheit bildet, sondern entscheidend ist die* **Bedeutung der Nichtpatentierbarkeit dieses einzelnen Elementes für den technischen und wirtschaftlichen Wert der ganzen Erfindung**. *Rückweisung zur* **Aktenvervollständigung** *in diesem Punkte durch Expertenbeweis. Ablehnung eines beantragten Zeugenbeweises.*

1. — Bei den Webstühlen müssen die leer gewordenen Fadenspulen ständig durch neue gefüllte ersetzt werden, und es sind daher besondere Vorrichtungen zur selbsttätigen Auswechslung der leeren Spule geschaffen worden, also zu deren Herausnahme aus dem Schützen (Webschiffchen) und zu der Einführung einer gefüllten Spule in diesen sowie deren Einfädelung. Bei der praktischen Verwendung dieser Auswechslungsvorrichtungen haben sich aber oft Störungen im Arbeitsprozesse gezeigt, indem die Einfädelung der neuen Spule sich nicht vollzog, weil das Fadenende der Spule entweder zerriß oder nicht in das Gebiet der Einfädelungsorgane gelangte. Diesen Übelständen hat der Kläger, der in Schindellegi eine Baumwollweberei betreibt, durch eine besonders konstruierte Maschine abzuhelfen versucht. Zur Verwertung seiner Erfindung trat er im Mai 1910 durch Vermittlung der Firma Henry Baer & Cie., Fabrik für technische Apparate und Präzisionsinstrumente in Zürich, mit der Beklagten, der Firma Gabler Webstühle A.-G. in Zürich in Unterhandlung. Am 7. Juni 1910

stellte er der Firma Baer & Cie. einen Vertragsentwurf zu und teilte ihr ferner mit, daß er in einer Eingabe vom 2. März 1910 an das deutsche Patentamt folgende Patentansprüche aufgestellt habe: „1. Verfahren zur Erhöhung der Betriebssicherheit bei Web„stühlen mit selbsttätiger Spulenauswechslung, dadurch gekennzeichnet, „daß das äußere Fadenende der Spulen auf dem vorderen Hülsen„ende zu einem Knäuelchen aufgewickelt wird, das bei dem Ein„legen der Spulen vom Magazin in den Spulraum des Schützens „von der Hülse abgestreift, nach unten aus dem Schützen hinaus„geschleudert, und beim Vorwärtsgang des Schützens zwecks „Streckung des herabhängenden Fadenstückes aufgefangen wird." 2. Vorrichtung zur Ausübung des Verfahrens nach Anspruch 1, gekennzeichnet durch einen am Spuleinleger angeordneten Abstreifer, der beim Auswechseln — in näher bezeichneter Weise — das Knäuelchen von der Hülse abstreift. 3. Vorrichtung gekennzeichnet durch ein umlaufendes Kardenband, in dem sich das herabhängende Fadenende verfängt, wobei durch eine Gegenkarde das Kardenband von den an ihm hängen bleibenden abgeschnittenen Fadenresten befreit wird. 4. Vorrichtung gekennzeichnet durch eine Platte am Boden des Schützenkanals mit einem nach rückwärts auslaufenden Schlitz, in welchem sich beim Vorwärtsgang des Schützens das herabhängende Fadenende verfängt.

Am 10. Juni 1910 erließ der Vorprüfer der Anmeldeabteilung des deutschen Patentamtes einen Bescheid dahin, daß bereits durch zwei britische Patentschriften eine Arbeitsweise bei Auswechselwebstühlen bekannt sei, wonach das Fadenende durch einen auf die Spulenspindel aufgestellten Haltekörper aufgenommen werde, der dann beim Auswechseln in geeigneter Weise von der Spindel abgezogen werde. Ein neues Verfahren liege daher nicht vor. Nicht ausgeschlossen sei dagegen die Patentierung der vom Anmelder verwendeten Spule mit Auswechslungsvorrichtung.

Am 2. Juli 1910 kam zwischen den Parteien ein Vertrag zu Stande, nach dessen § 1 der Kläger der Beklagten das Recht erteilte, „seine Erfindung „„Verfahren zur Erhöhung der Betriebssicherheit an Webstühlen mit automatischem Schuß-Spulen-Ersatz"" auszubeuten...." Laut § 2 hatte hiefür die Beklagte dem Kläger eine einmalige Entschädigung von 15,000 Fr., und zwar 8000 Fr.

bei der Unterzeichnung des Vertrages und 7000 Fr. am 31. Dezember 1910 zu bezahlen. Die §§ 2 und 3 sehen vor, daß die Beklagte für jeden mit der klägerischen Erfindung ausgerüsteten Stuhl eine Stücklizenz von 10 Fr. zu entrichten habe, und daß sie diese Lizenz in den ersten zwei Jahren, endend mit Juni 1912, für insgesamt 800 Stühle bezahlen müsse. Nach § 7 verpflichtete sich der Kläger „die Erfindung in der Schweiz, Deutschland, Frankreich und Oesterreich in vollem Umfange zu patentieren". Der § 11 endlich legt die Kosten bis zur Erteilung der Patente dem Kläger und die Patentjahrestaxen zu gleichen Teilen den beiden Parteien auf, verpflichtet den Kläger, unter allen Umständen die Patente aufrecht zu erhalten und die Folgen einer Nichterteilung solcher auf sich zu nehmen, in welch letzterem Falle die zweite Anzahlung und bereits bezahlten Lizenzen zurückzuerstatten seien, während die erste Anzahlung als bei der Unterzeichnung des Vertrages verfallen gelte.

Bald nach Abschluß des Vertrages wurde die Beklagte auf das französische Patent Nr. 411,404 aufmerksam, das eine Firma Diederichs für eine ähnliche Erfindung, die namentlich auch die Idee der Anbringung einer Fadenreserve (Knäuel) an der Spulenhülse verwertet, erwirkt hatte. Sie ließ sich darauf vom Patentanwalt Blum in Zürich über die Frage der Ähnlichkeit beider Erfindungen ein Gutachten erstatten. Der Experte kam zum Schlusse, daß das System des Klägers keine Nachahmung jenes französischen Patentes darstelle. In der Folge erhielt der Kläger für seine Erfindung in allen den fünf vertraglich vorgesehenen Staaten ein Patent, wobei aber seine Bemühungen, auch für die Fadenreserve den Patentschutz zu erlangen, nur in Italien Erfolg hatten. Mit Brief vom 4. November 1911 verlangte der Kläger die Auszahlung der am 31. Dezember 1910 verfallenen 7000 Fr., worauf die Beklagte erwiderte, sie schulde mangels richtiger Vertragserfüllung durch den Kläger keine weiteren Leistungen über die beim Vertragsabschluß gemachte Anzahlung von 8000 Fr. hinaus. Am 30. Juni 1912 lief der Vertrag aus, da die Beklagte von der ihr (durch § 5) eingeräumten Befugnis, sich für eine Fortsetzung des Vertragsverhältnisses zu erklären, keinen Gebrauch machte.

Mit seiner nunmehrigen, vorinstanzlich gutgeheißenen Klage

fordert der Kläger von der Beklagten die Entrichtung jener Quote von 7000 Fr. mit Zins zu 5 % seit dem 31. Dezember 1910, die Bezahlung von 8000 Fr. für Lizenzgebühren nach den §§ 2 und 3 des Vertrages mit Zins zu 5 % seit dem 1. Juli 1912 und die Bezahlung von 325 Fr. 55 Cts. als von der Beklagten zu ersetzende Hälfte der bis Ende Juni 1912 erlaufenen Patenttaxen samt Zins zu 5 % seit 19. Juli 1912. Der Kläger macht geltend, er habe diese Gegenleistungen von der Beklagten zu beanspruchen, nachdem er seinerseits den Vertrag in allen Beziehungen erfüllt habe.

Die Beklagte bestreitet letzteres und damit ihre Zahlungspflicht, indem sie ausführt: Die behauptete Erfindung des Klägers bestehe zur Hauptsache in einem Verfahren, nämlich dem Aufwickeln des Fadenendes an einem Knäuel am Spulenende, daneben in der das Abstreifen besorgenden mechanischen Vorrichtung. Für die Beklagte sei die Fadenreserve der einzige Gegenstand ihres Interesses gewesen und nur im Hinblick auf ihre Patentierbarkeit habe sie den Vertrag eingegangen, wie auch der Kläger selbst auf sie das Hauptgewicht gelegt habe. Nun sei ihm aber die Patentierung der Reserve nicht gelungen, weil bereits mehrere Patente darauf bestanden hätten, nämlich das französische Patent Diederichs, die erwähnten britischen und zwei amerikanische, Nr. 834,107 und 921,909. Der Kläger habe also den Vertrag nicht erfüllt: Einmal habe er entgegen dessen § 1 der Beklagten das Recht zur Ausbeutung nicht verschafft und sodann entgegen dem § 7 die Erfindung nicht „in vollem Umfange" patentieren lassen können. Eventuell ergebe sich das Recht zur Verweigerung der geforderten Leistungen aus § 11 und auch abgesehen von den vertraglichen Bestimmungen folge es aus der Natur des Vertrages als eines Lizenzvertrages.

2. — Der Vertrag vom 2. Juli 1910 ist kein eigentlicher Lizenzvertrag, wie die Beklagte zum Nachweise einer gesetzlichen Garantiepflicht des Klägers behauptet; denn er überträgt der Beklagten das Recht zur Ausbeutung nicht einer bereits patentierten, sondern einer erst noch zu patentierenden Erfindung. Insofern aber der Kläger vertraglich verpflichtet war, die der Beklagten zur Benutzung überlassene Erfindung zu patentieren, kommt der Vertrag in seinen Wirkungen einem ordentlichen Patentlizenzvertrage gleich

und sind auch die für diesen geltenden Bestimmungen auf ihn anwendbar. Nun stellt aber das Patentgesetz vom 21. Juni 1907 keine besondern Regeln über die dem Lizenzgeber obliegende Garantie auf. Ob und wieweit eine solche bestehe, kann daher nur nach allgemeinen Rechtsgrundsätzen oder nach den für ähnliche Vertragsverhältnisse geltenden Bestimmungen entschieden werden, wobei zu bemerken ist, daß über den rechtlichen Charakter des Lizenzvertrages und darüber, welchem Vertragstypus (Pacht, Einräumung eines quasidinglichen Rechtes usw.) er bei- oder unterzuordnen sei, die Meinungen auseinandergehen (vergl. Seligsohn, Kommentar zum deutschen Patentgesetz, III. Auflage, S. 151 Note 9, Kohler, Handbuch, S. 508 § 203, Pouillet, Traité des brevets d'invention, Nr. 286). Auf alle diese Fragen braucht indessen nicht eingetreten zu werden, denn den gesetzlichen Vorschriften über die Garantie vorgängig greifen die vertraglichen Vereinbarungen über eine solche Platz. Im vorliegenden Falle aber gibt der Vertrag in erschöpfender Weise darüber Aufschluß, für welche Leistungen der Kläger der Beklagten einzustehen habe.

3. — Von den in Betracht kommenden zwei Vorschriften der §§ 1 und 7 des Vertrages ist für die Entscheidung der Sache vor allem die letztere bedeutsam, da sie die Verpflichtung des Klägers zur Patentierung der übertragenen Erfindung regelt und da die von der Beklagten erhobene Einwendung des nicht erfüllten Vertrages sich vor allem darauf stützt, daß der Kläger jener Verpflichtung nicht Genüge getan habe und daher seinerseits die Vertragserfüllung nicht verlangen könne.

In tatsächlicher Beziehung ergibt sich hiebei aus den Akten, daß der Kläger zwar in sämtlichen fünf der in § 7 genannten Staaten Patente erwirkt hat, daß es ihm dagegen in keinem, außer Italien, namentlich also nicht in den beiden Staaten mit Vorprüfungssystem, Deutschland und Oesterreich, gelungen ist, im besonderen auch für die Fadenreserve (die Aufwicklung des Fadenendes zu einem Knäuelchen auf dem vorderen Hülsenende) Patentschutz zu erlangen. Bei den Vertragsunterhandlungen hatte er aber diese Fadenreserve als Bestandteil seiner Erfindung bezeichnet und seiner Absicht, sie als solche schützen zu lassen, Ausdruck gegeben. Diese Absicht konnte er hernach nicht verwirklichen, weil sich

bei seinen Bemühungen um Erlangung der Patente herausstellte, daß die Anbringung einer solchen Reserve nicht neu, sondern schon Gemeingut ist, und der Kläger hat nun auch ihre Nichtpatentierbarkeit im Prozesse ausdrücklich zugegeben. Die Behauptung der Beklagten dagegen, daß die Fadenreserve durch andere Patente, namentlich die erwähnten britischen und amerikanischen, als besonderer Erfindungsgegenstand geschützt sei, und daß daher die vom Kläger beanspruchte Erfindung in diese Patente eingreife, widerspricht der vorinstanzlichen Tatbestandswürdigung hierüber, die bundesrechtlich nicht anfechtbar ist.

4. — Auf Grund dieser Sachlage fragt es sich nun, ob wegen des mangelnden Schutzes der Fadenreserve als eines im Gemeingebrauche stehenden Elementes der Erfindung der § 7 des Vertrages als nicht erfüllt und nicht erfüllbar gelten müsse und somit anzunehmen sei, der Kläger habe seine Erfindung nicht „in vollem Umfange patentiert".

Die Vorinstanz verneint dies im wesentlichen mit folgender Begründung: Die Erfindung des Klägers möge sich technisch in einzelne Elemente zerlegen lassen, sei aber rechtlich durchaus eine Einheit. Wenn daher auch der eine oder andere Einzelteil sich als Gemeingut und daher als schutzunfähig erweise, so zerstöre das dieses Ganze nicht, vorausgesetzt, daß der Endzweck nur auf dem vom Erfinder bezeichneten Wege erreichbar sei und dieser Weg von niemandem sonst begangen werden dürfe. Die Nichtpatentierbarkeit der Reserve beeinträchtige nun aber den vom Kläger zu leistenden Vertragsgegenstand nicht, weil die übrigen Teile, ohne welche auch die Fadenreserve keinen technischen Wert hätte, geschützt seien und somit nur der Kläger in der rechtlichen Lage sei, die Erfindung auszubeuten. Hienach könne sich die Beklagte ihren Verpflichtungen nicht entziehen. Es stehe ihr auch nicht etwa ein Minderungsanspruch zu, da der Wert der Erfindung sich gleich bleibe, ob sie nur in einem oder in mehreren Punkten neu sei. Übrigens wäre es unmöglich, abzuschätzen, was die Erfindung durch die mangelnde Schutzfähigkeit der Reserve verliere.

Diese Argumentation entbehrt aber, wenigstens soweit man den Fall auf Grund der gegenwärtigen Aktenlage würdigt, der Schlüssigkeit. Von einer unteilbaren Einheit der Erfindung in dem

Sinne, daß ihre Einzelbestandteile als rechtlich bedeutungslos zurücktreten müßten, ließe sich dann sprechen, wenn alle diese Bestandteile Gemeingut wären und der erfinderische Gehalt lediglich in ihrer originellen Kombination zu einem einheitlichen Ganzen läge. Mit einer solchen reinen Kombinationserfindung hat man es aber nicht zu tun. Denn der Erfindungsschutz ist nicht sowohl oder mindestens nicht ausschließlich für das Ganze, sondern für die einzelnen Elemente beansprucht und für sie, mit Ausnahme der Fadenreserve, auch erteilt worden. Die technische Bedeutung und der wirtschaftliche Wert der vorliegenden Erfindung braucht daher nicht notwendig einzig nur in der Verbindung der Elemente zu einer Einheit und in der Schutzfähigkeit dieser zu bestehen, sondern es kann auch wesentlich auf die Ausgestaltung der Elemente als solcher und ihre Schutzfähigkeit ankommen. Und wenn sich daher eines davon als nicht patentierbar erweist, so kann das unter Umständen technisch und wirtschaftlich einen erheblichen Nachteil darstellen, und zwar ohne daß deswegen der Erfindungscharakter des Ganzen schlechthin zerstört zu werden brauche. Die Vorinstanz stellt denn auch für ihre Auffassung, daß der mangelnde Schutz der Fadenreserve unerheblich sei, selbst nicht ausschließlich nur auf die von ihr angenommene Einheit der Erfindung ab, sondern daneben noch darauf, daß die Reserve ohne die andern geschützten Teile der Erfindung (die konstruktiven Anordnungen zum Abstreifen des Knäuelchens, zu dessen Hinausschleudern aus dem Schützen und dessen Verfangen im Kardenband usw.) technisch keinen Wert hätte und daß wegen des Schutzes dieser Teile der Kläger allein in der rechtlichen Lage zur Ausbeutung der Erfindung sei. Nun mag in der Tat die Unpatentierbarkeit eines als schutzfähig vorausgesetzten Elementes unter Umständen so gering ins Gewicht fallen, daß trotz ihrer die Erfindung in ihren technischen und wirtschaftlichen Vorzügen im wesentlichen die gleiche bleibt, und in diesem Falle hätte hier der Kläger seiner Vertragspflicht zur Patentierung „in vollem Umfange" genügt, obwohl er für die Fadenreserve keinen Patentanspruch erhalten konnte. Allein, daß hier die Fadenreserve wirklich nur eine solche nebensächliche, den Wert der Erfindung unberührt lassende Bedeutung besitze, ist weder aus dem Vorentscheid selbst noch aus dem ihm zu Grunde liegenden Aktenmaterial bestimmt

ersichtlich. Die Vorinstanz begnügt sich mit der bloßen Angabe, daß dem so sei, ohne diese Angabe durch irgendwelche Beweisgründe, besonders solche technischer Natur zu belegen. Man kann auch nicht, mangels einer besondern Erklärung hierüber, ohne weiteres annehmen, daß ihre Ansichtsäußerung auf eine Belehrung von Mitgliedern des Gerichts sich stütze, die in den einschlägigen technischen Fragen Fachkunde besitzen; und übrigens wäre auch in diesem Falle eine Begründung der aufgestellten Sätze in tatsächlich-technischer Beziehung angezeigt. Im besondern läßt sich die Annahme der Vorinstanz, der vom Kläger beschrittene Weg könne von niemandem anders begangen werden und niemand außer ihm sei in der rechtlichen Lage zur Ausbeutung der Erfindung, nicht als zum vornherein einleuchtend ansehen. Es ist hier darauf zu verweisen, daß andere Erfinder, aus den eingelegten Patenturkunden zu schließen, den gleichen Weg wenigstens soweit eingeschlagen haben, als es sich um die Verwendung der Fadenreserve handelt und daß sie im übrigen mit ihrer Erfindung den gleichen Zweck, den einer Erhöhung der Betriebssicherheit beim automatischen Spulenersatz, verfolgen. Damit besteht aber die Möglichkeit, daß sie diesen Zweck dann weniger gut erreichen könnten und daher die Erfindung des Klägers dann konkurrenzfähiger und wirtschaftlich wertvoller wäre, wenn der Kläger an der Fadenreserve ein Erfinderrecht besäße. Der Kläger hat denn auch im Prozesse nicht etwa schlechthin darauf abgestellt, daß es auf die Schutzfähigkeit der Reserve überhaupt nicht ankomme, sondern — gegenüber den gegenteiligen Behauptungen der Beklagten — geltend gemacht und zum Beweis angeboten, daß die Möglichkeit der Patentierung der Reserve objektiv von keinem oder sehr geringem Einfluß auf den Wert der Erfindung sei, und daß die Reserve für sich allein noch keineswegs die Lösung des vorliegenden Problems enthalte.

5. — Laut diesen Ausführungen bedarf der festgestellte Tatbestand der Vervollständigung, und es ist die Sache zu diesem Behufe und zu neuer Entscheidung an die Vorinstanz zurückzuweisen (Art. 82 OG). Erst wenn im Sinne der obigen Ausführungen genauer ermittelt ist, ob und welche nachteiligen Folgen die Schutzunfähigkeit der Fadenreserve für die Erfindung des Klägers nach sich zieht, läßt sich entscheiden, ob der

Kläger nach der Vorschrift des § 7 die Erfindung „in vollem Umfange patentiert" habe und dann erst kann auch zuverlässig beurteilt werden, ob die Beklagte in der Lage sei, die Erfindung so „auszubeuten" wie es der § 1 im Auge hat. Auf welche Weise die Vorinstanz zu den noch erforderlichen tatsächlich-technischen Feststellungen gelangen solle, hängt von ihrem Ermessen ab, wenn auch anzunehmen sein dürfte, daß das Mittel der Expertise unter diesen Umständen das gegebene sei.

Vor der Vorinstanz hat die Beklagte noch die Abhörung von Zeugen darüber verlangt, daß sie bei den Vertragsunterhandlungen großes Gewicht auf die Fadenreserve und die Möglichkeit ihrer Patentierung gelegt habe. Gegen die vorinstanzliche Verweigerung dieser Beweisabnahme läßt sich bundesrechtlich nichts einwenden, da sich die Vorinstanz hiebei innert den Schranken des kantonalen Beweisverfahrens hält. Mit Fug konnte sie annehmen, daß diese Beweiserhebung zu keinem nennenswerten Ergebnis führen würde und daß die angerufenen Zeugen, besonders die Teilhaber der Firma Baer & Cie., in der Sache nicht völlig unbefangen seien. Namentlich aber kommt es für die Entscheidung im wesentlichen nicht darauf an, was vor dem Vertragsabschlusse die Beklagte hinsichtlich der Fadenreserve für eine Meinung gehabt habe, sondern darauf, welche Bedeutung diese Reserve tatsächlich als Bestandteil der Erfindung besitzt und hierüber kann nicht der Zeuge, sondern nur der Fachkundige Auskunft geben.

Demnach hat das Bundesgericht

erkannt:

Die Berufung wird dahin gutgeheißen, daß das angefochtene Urteil des zürcherischen Handelsgerichts vom 11. Juli 1913 aufgehoben und die Sache zu neuer Behandlung im Sinne der Motive an die Vorinstanz zurückgewiesen wird.