

## VI. ERFINDUNGSSCHUTZ

### BREVETS D'INVENTION

#### 32. Auszug aus dem Urteil der I. Zivilabteilung vom 31. Mai 1927 i. S. Swiss Jewel Co. S. A. gegen Konkursmasse der Gebr. Moosmann.

**Erfindungspatent:** Nichtigkeitsgründe der Ziff. 7 und 8 von Art. 16 PG. Verhältnis zueinander. Gesonderte Formulierung der Ansprüche für eine einheitliche Erfindung. Auslegung.

A. — Die Klägerin, Swiss Jewel Co. S. A., ist Inhaberin des von F. Liardet und A. Pollens in Vaulion erwirkten schweizerischen Patentes Nr. 85,899 vom 16. Juli 1920. Die Patentansprüche lauten:

« I. Procédé pour arrondir les pierres fines, caractérisé en ce qu'on soumet les pierres à l'action simultanée de deux organes dont l'un au moins présente une surface abrasive, les surfaces des deux organes formant un angle entre elles dans lequel on introduit les pierres tout en exerçant une pression sur elles pour les y retenir.

II. Machine pour la mise en œuvre du procédé selon la revendication I, caractérisée par le fait que les surfaces des organes mentionnés, plus haut se meuvent au point de contact des pierres à des vitesses différentes et agissent toutes les deux sur les pierres de façon à les faire tourner sur elles-mêmes. »

Diesen Hauptansprüchen sind 4 Unteransprüche beigefügt.

Die Gebrüder Moosmann waren Inhaber eines am 2. Juni 1924 veröffentlichten schweizerischen Patentes Nr. 105,281 betreffend eine « Rundschleifbank für Uhrsteine mit Vorrichtung zur Erneuerung des Schleifmittels auf der Schleifscheibe. »

B. — Die Klägerin erblickte in dieser Rundschleif-

bank eine Nachahmung der durch ihr Patent Nr. 85,899 geschützten Maschine und reichte am 16. Oktober 1924 beim Handelsgericht des Kantons Bern Klage ein, mit der sie u. a. die Nichtigerklärung des Moosmann'schen Patentes Nr. 105,281 verlangte. Dieses Begehren wurde in der Folge wegen Löschung des angefochtenen Patentes gegenstandslos.

Die Beklagten stellten widerklageweise das Begehren um Nichtigerklärung des klägerischen Patentes Nr. 85,899, indem sie geltend machten, dass eine schutzfähige Erfindung der Klägerin überhaupt nicht vorliege, jedenfalls aber fehle ihr die Neuheit. Im weitern stützten sie sich auch auf die Nichtigkeitsgründe von Art. 16, Ziff. 7 und 8 PG.

C. — Mit Urteil vom 19. November 1926 hat das Handelsgericht des Kantons Bern den Patentanspruch I des klägerischen Patentes als nichtig erklärt und im übrigen die Widerklage abgewiesen.

D. — Diesen Entscheid hat das Bundesgericht auf Berufung der Klägerin hin dahin abgeändert, dass es die Widerklage gänzlich abwies, aus folgenden

#### Erwägungen:

Hinsichtlich des mit der Widerklage angefochtenen Patentes Nr. 85,899 der Klägerin ist davon auszugehen, dass es eine neue Erfindung zum Gegenstand hat. Streitig ist in der Berufungsinstanz einzig noch, ob dem Hauptanspruch I der Nichtigkeitsgrund von Art. 16, Ziff. 8 PG entgegenstehe. Die Vorinstanz bejaht dies in Anlehnung an den Befund des Experten Weber im Hauptgutachten, dass der Anspruch I « eine unvollständige Definition der Erfindung » enthalte. Allein hierauf kann der Entscheid nicht gestützt werden. Das Handelsgericht übersieht, dass der Experte — der übrigens von einer Unvollständigkeit und nicht Unklarheit der Fassung spricht — im Ergänzungsgutachten die Anwendbarkeit der Ziff. 8 ausdrücklich ausschliesst.

Entgegen der Auffassung der Klägerin kann freilich nicht angenommen werden, dass, wenn die Erfindung, wie hier, durch die Beschreibung dergestalt dargelegt ist, dass ihre Ausführung durch Fachleute möglich ist, ohne weiteres auch den Anforderungen, die das Gesetz an die Formulierung der Patentansprüche stellt, Genüge geleistet sei. Die Bestimmung der Ziff. 7 von Art. 16 PG verfolgt den Zweck, zu verhindern, dass sich der Patentinhaber das Monopol an der Erfindung für die Zeit nach Ablauf der Patentdauer dadurch sichere, dass er sich auf die Namhaftmachung derjenigen Elemente seiner Erfindung beschränkt, die wohl genügend wären, um sie zu charakterisieren, nicht aber, um sie zur Ausführung zu bringen. Nach Erlöschen des Rechts aus dem Patente fällt die Erfindung dem Gemeingebrauche anheim und es soll daher deren gewerbsmässige Benützung jedem Sachverständigen möglich sein (vgl. GUYER, Komm. N. 12 zu Art. 16 PG). Mit dem Erfordernis der genauen Bestimmung des Gegenstandes der Erfindung im Wege der Aufstellung eines sie nach ihren wesentlichen Merkmalen klar kennzeichnenden Patentanspruches dagegen bezweckt Ziff. 8, als Anwendung des in Art. 5 PG niedergelegten Grundsatzes, die Abgrenzung des Schutzzumfangs des Patentbesitzes, um so jedem Interessenten die Untersuchung zu ermöglichen, ob ein Patent seine Rechte verletze oder nicht. Denn nach konstanter Rechtsprechung des Bundesgerichts bezieht sich der Patentschutz nur auf das, was nach der Fassung der Ansprüche als Inhalt der Erfindung ausgedrückt ist, wobei allerdings die Patentbeschreibung und die zum Verständnis erforderlichen Zeichnungen zur Auslegung, nicht aber zur Ergänzung der Ansprüche herangezogen werden dürfen (vgl. BGE 50 II 72).

Für die Beurteilung der Frage nun, ob hier die Formulierung des Patentanspruches I — der das Verfahren zum Rundschleifen von Edelsteinen zum Gegenstand hat, während sich der Anspruch II auf die Maschine zur An-

wendung desselben bezieht — eine klare Definition der Erfindung enthalte, ist die Tatsache von entscheidender Bedeutung, dass die in den beiden Ansprüchen umschriebene Erfindung gemäss dem Wortlaut von Anspruch II ein einheitliches Ganzes bildet und deshalb der Schutz des Verfahrens mit der Patentierung der dazu gehörigen Einrichtung untrennbar verknüpft ist. Auch die Vorinstanz anerkennt das implizite, wenn sie gestützt auf die Expertise argumentiert, die Vernichtung des Anspruches I könne umso eher erfolgen, weil die sämtlichen Erfindungsmerkmale im Anspruch II enthalten seien. Beziehen sich aber die gesonderten Ansprüche dergestalt auf eine einheitliche Erfindung, so müssen sie auch diesem Zusammenhang entsprechend im Sinne einer gegenseitigen Ergänzung der angeführten Merkmale ausgelegt werden. Und so betrachtet kann nicht zweifelhaft sein, dass die Fassung von Patentanspruch I den gesetzlichen Erfordernissen genügt.

