

liche Vorzüge auf, indem es durch die Unterdrückung der mit der Bindemasse ausgefüllten Fugen die Gefahr der Spalten- und Rissbildung beseitigte, ohne dass deswegen auf die Verwendung der die grösste Raumbeständigkeit gewährleistenden Kleinholzstücke verzichtet werden muss. Schon dieser Umstand allein, der die Herstellung eines Parketts von besonders hochstehender Qualität ermöglicht, stellte einen klar erkennbaren technischen Fortschritt dar, der auf dem Gebiete der Parkettkonstruktion von bedeutender Tragweite war und darum den Anforderungen genügt, die bezüglich des technischen Fortschrittes für die Patentwürdigkeit gestellt werden müssen.

Einen technischen Fortschritt bedeutet die Konstruktion nach dem Hoferpatent aber auch aus dem weiteren Grunde, dass nach den Feststellungen der Vorinstanz die Arbeit des Verlegens erheblich einfacher ist als beim Noëlpatent, darum rascher vor sich geht und infolgedessen billiger zu stehen kommt.

Endlich lässt die Tatsache, dass nach den Feststellungen des Experten Weideli Böden nach dem Hoferparkett in grosser Zahl hergestellt werden, das Vorliegen eines technischen Fortschrittes als unzweifelhaft gegeben erscheinen; denn die Durchsetzung einer Erfindung in der Praxis ist sozusagen immer ein schlüssiger Beweis dafür, dass sie einen technischen Fortschritt in sich schliesst.

31. Auszug aus dem Urteil der I. Zivilabteilung vom 20. April 1943 i. S. Ráz und Dr. Egli gegen Bigler, Spichiger u. Co., A.-G.

1. Die neuartige Verwendung eines bekannten Stoffes stellt in casu eine Erfindung dar.
2. Der Richter kann ein Patent nur dann beschränken (Art. 16 Abs. 2 PatG), wenn eine Partei dies beantragt (Änderung der Rechtsprechung).
1. L'utilisation nouvelle d'une matière connue constitue dans le cas particulier une invention.
2. Le juge ne peut limiter un brevet (art. 16 al. 2 LB) que si une partie le demande (changement de jurisprudence).

1. Il nuovo impiego d'una materia conosciuta costituisce nel caso particolare un'invenzione.
2. Il giudice può limitare il brevetto (art. 16 cp. 2 della legge federale sui brevetti d'invenzione) soltanto se una parte ha formulato una conclusione in tale senso (cambiamento della giurisprudenza).

A. — Die Beklagten Hermann Ráz und Dr. Paul Egli in Thun sind gemeinsam Inhaber des schweizerischen Hauptpatentes Nr. 190,289 und des Zusatzpatentes Nr. 192,072, die beide auf einen « Gleitschutzkörper, insbesondere für Hufbeschläge » lauten. Ein nach diesen Patenten angefertigter Hufeisenstollen wurde unter der Marke « Mordax » in den Handel gebracht.

Der Anspruch des am 9. April 1936 angemeldeten Hauptpatentes Nr. 190,289 lautet :

« Gleitschutzkörper, insbesondere für Hufbeschläge, dadurch gekennzeichnet, dass ein aus verschleissfestem Werkstoff bestehender Dorn mit nach dem Versenkende hin konisch verjüngtem Schaft in eine konische Vertiefung seines aus Stahl bestehenden Trägers so eingesetzt ist, dass er am Versenkende nicht fest aufliegt, sondern nur an seiner Mantelfläche gehalten ist. »

Dazu kommt folgender Unteranspruch :

« Gleitschutzkörper nach Patentanspruch, dadurch gekennzeichnet, dass der Dorn in die konische Vertiefung seines Trägers kalt eingepresst ist. »

Das Zusatzpatent Nr. 192,072 wurde am 19. Dezember 1936, noch vor Veröffentlichung des Hauptpatentes, angemeldet. Sein Anspruch lautet :

« Gleitschutzkörper, insbesondere für Hufbeschläge, nach dem Patentanspruch des Hauptpatentes, bei welchem ein aus verschleissfestem Werkstoff bestehender Dorn in einen Träger eingesetzt ist, welcher auf der Seite des Dornes an einem Zapfen einen Kopf aufweist, dadurch gekennzeichnet, dass die Höhe des Trägerkopfes dem Halbmesser des Trägerzapfens wenigstens annähernd entspricht, und dass der Dorn, dessen kopfseitige Stirnfläche in der Mitte erhöht ist, nur um Scheitelhöhe dieser Stirnfläche aus dem Träger hervorragt. »

Dazu kommen folgende Unteransprüche :

« 1. Gleitschutzkörper nach Patentanspruch, dadurch gekennzeichnet, dass der Trägerkopf eine kugelflächenförmig gewölbte Stirnfläche aufweist.

2. Gleitschutzkörper nach Unteranspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass der Dorn mit seinem untern Ende um mehr als die

Grösse seines Durchmessers unter die Basisfläche des Trägerkopfes in den Zapfen des Trägers hineinragt.»

B. — Die Firma Bigler, Spichiger & Co., A.-G., in Biglen, reichte beim Handelsgericht des Kantons Bern Klage ein mit dem Begehren, die Patente Nr. 190,289 und Nr. 192,072 seien nichtig zu erklären. Die Klage stützt sich auf Art. 16 Ziff. 1, 4, 7 und 8 PatG. Die Beklagten beantragten Abweisung der Klage.

Das Handelsgericht hat Zeugen einvernommen und ein Gutachten von Ing. Gisi, Adjunkt am Amt für geistiges Eigentum, eingeholt. Die Parteien legten ausserdem Privatgutachten vor, die Klägerin ein solches von Dr. Stäger, Privat-Dozent an der E.T.H. Zürich, die Beklagten ein solches von Dr. Eisner, Leiter der «Stellram»-Hartmetallfabrik Nyon.

Mit Urteil vom 15. Juni 1942 hiess das Handelsgericht das Hauptbegehren der Klage gut und erklärte die beiden Patente als nichtig. Das Gericht stützte sich beim Hauptpatent auf Art. 16 Ziff. 1 PatG. Es nahm durch Auslegung des Patentanspruches an, dass eine Kombinationserfindung vorliege; die drei Elemente der Kombination seien an sich nicht neu; die Kombination selbst stelle keine Erfindung dar, weil ihr die schöpferische Idee fehle. Das Zusatzpatent verletze den Grundsatz der Nichtidentität (Art. 16 Ziff. 5 PatG).

C. — Mit der vorliegenden Berufung beantragen die Beklagten:

1. Die Sache sei gemäss Art. 64 OG zu neuer Beurteilung an die Vorinstanz zurückzuweisen.

2. In Abänderung des angefochtenen Urteils sei die Klage im vollen Umfang abzuweisen.

Die Klägerin schliesst auf Abweisung der Berufung.

Aus den Erwägungen:

1. — (Aktivlegitimation.)

2. — Für die Beurteilung der ersten Streitfrage, ob beim Hauptpatent eine Erfindung vorhanden sei (Art. 16

Ziff. 1 PatG), ist vorab zu prüfen, ob und wodurch sich der Patentgegenstand vom bisher Bekannten unterscheidet, worin also der Erfindungsgedanke bestehen soll.

Der durch die Streitpatente geschützte Gleitschutzkörper, der insbesondere als Hufeisenstollen Verwendung findet, setzt sich zusammen aus dem eigentlichen Stollenkörper, dem Träger, und einem in den Träger eingelassenen Dorn. Nach dem Patentanspruch weist er folgende Merkmale auf:

a) Befestigung des Dornes im Träger:

aa) Der Dorn hat einen nach dem Versenkende hin konisch verjüngten Schaft; die Vertiefung des Trägers, in die der Dorn eingesetzt wird, weist eine entsprechende konische Form auf.

bb) Der Dorn ist so eingesetzt, dass er am Versenkende nicht fest aufliegt, sondern nur an seiner Mantelfläche gehalten wird. Nach dem Unteranspruch kann diese Befestigung durch kaltes Einpressen erreicht werden.

b) Stoff des Stollens:

aa) Der Träger besteht aus Stahl.

bb) Der Dorn besteht aus «verschleissfestem Werkstoff». Als verschleissfest bezeichnet die Patentbeschreibung einen mindestens den Härtegrad 9 aufweisenden Werkstoff, beispielsweise Wolframkarbid.

Die Vorinstanz nahm auf Grund des Patentanspruches zum vorneherein an, die Erfindung bestehe im Zusammenwirken der selbständigen Elemente des Erfindungsgegenstandes, es liege somit ein Kombinationspatent vor. Sie setzte damit etwas voraus, was sich erst als Antwort auf die Frage nach dem Erfindungsgedanken hätte ergeben können. Die Annahme einer Kombinationserfindung war daher verfrüht und — wie sich aus den nachfolgenden Erwägungen ohne weiteres ergibt — unrichtig. Da sie auf keiner tatbeständlichen Feststellung beruht, ist sie für das Bundesgericht nicht verbindlich, sodass die von den Beklagten dagegen erhobene Aktenwidrigkeitsrüge gegenstandslos ist.

Ohne Zweifel haben nicht alle im Haupt- und Unteranspruch aufgezählten Merkmale Erfindungscharakter. Die Beklagten geben selbst zu, dass schon früher Hufeisenstollen aus einem Träger und einem darin eingesetzten härteren Dorn bekannt waren und dass die Herstellung des Trägers aus Stahl und die von ihnen gewählte Art der Befestigung des Dornes im Träger an sich nicht als Erfindungen angesprochen werden können. Wie sie in der Klageantwort ausführen, soll der Erfindungsgedanke im zuletzt erwähnten Merkmal liegen, nämlich darin, dass der in der beschriebenen Weise geformte und in den stählernen Träger eingesetzte Dorn aus verschleissfestem Werkstoff von mindestens Härtegrad 9 besteht.

Dieser Gedanke war zur Zeit der Patentanmeldung in der Tat neu. Wie die Vorinstanz feststellte, waren zwar Werkstoffe von dieser Härte etliche Jahre vor dem April 1936 in der Schweiz bekannt. Es bedeutete auch nichts Neues, daraus Stifte oder Dornen herzustellen. Dagegen wurden solche Stoffe bis dahin weder für Dornen in Gleitschutzkörpern, noch überhaupt für Gleitschutzzwecke verwendet.

3. — Besteht somit der Erfindungsgedanke in der neuartigen Verwendung bestimmter Stoffe, so ist weiter zu prüfen, ob darin eine Erfindung im Sinne des PatG liege. Zum vorneherein ausgeschlossen ist dies nicht. Eine Erfindung kann auch in der erstmaligen Auswahl eines an sich bekannten Stoffes für eine an sich bekannte Vorrichtung bestehen, wenn nur die für jede Erfindung erforderlichen Merkmale des technischen Fortschrittes und der schöpferischen Idee gegeben sind (BGE 26 II 234; Urteil vom 20. Februar 1935 i. S. Arquin gegen Gebr. Tüscher & Co., unveröffentlichte Erwägung 2).

Ob ein erheblicher *technischer Fortschritt* vorliegt, ist zum Teil Tat-, zum Teil Rechtsfrage. Die Vorinstanz sprach sich darüber nicht aus. Doch lassen sich die notwendigen tatsächlichen Feststellungen unschwer aus den Akten gewinnen (Art. 82 Abs. 1 OG), da die Vorinstanz über die

Frage des Fortschrittes ein umfangreiches Beweisverfahren durchführte und insbesondere eine Reihe der berufensten Sachverständigen als Zeugen einvernahm. Die übereinstimmenden Aussagen dieser Zeugen geben ein klares Bild über den Stand der Hufbeschlagtechnik in der Schweiz vor und nach der streitigen Erfindung.

Mit dem Aufkommen der Hartstrassenbeläge aus Asphalt und Zement war der Gleitschutz für Pferde immer notwendiger geworden. Die vor dem « Mordax »-Stollen in den Handel gebrachten Hufeisenstollen boten keinen ausreichenden Gleitschutz, nützten sich rasch ab und schädigten zum Teil den Strassenbelag. Sie waren ausserdem zu hoch, was eine unnatürliche Stellung des Hufes und häufige Krontrittverletzungen zur Folge hatte. Diese Nachteile bestanden nach dem Urteil des gerichtlichen Sachverständigen auch bei jenen — in der Schweiz allerdings kaum gebrauchten — Stollen, in die ein Dorn aus härterem Stahl eingesetzt war; solche Dorne griffen den Boden ebenfalls nicht genügend an; sie waren zudem innert kurzem so abgenützt, dass sie nicht mehr über den Träger vorstanden und deshalb das Ausgleiten nicht mehr verhinderten.

Der ausserordentlich harte Werkstoff des beim Streitpatent verwendeten Dornes ist härter als jeder Strassenbelag und muss, wie der gerichtliche Sachverständige ausführt, einen ausnehmend hohen Reibungskoeffizienten mit den bei Strassendecken verwendeten Werkstoffen haben. Der Dorn greift daher überall an und bietet einen sichern Gleitschutz. Durch den Gebrauch wird er noch schärfer und tritt immer mehr hervor, da sich der Träger rascher abnützt. Allerdings bricht deshalb der vorstehende Dorn teil hin und wieder ab; doch wirkt der Rest des Dornes weiterhin als Gleitschutz.

Nach den Erfahrungen der Zeugen ist der « Mordax »-Stollen auf Hartbelagstrassen « absolut gleitsicher », auch auf nassen, steilen und leicht vereisten Strassen. Er ermöglicht das Reiten und Fahren auf Strassenstrecken,

die früher nach Möglichkeit gemieden wurden. Er schon den Strassenbelag. Er nützt sich nur langsam ab; durch den Gebrauch erhöht sich seine Griffigkeit. Der « Mordax »-Stollen kann um ein Vielfaches länger verwendet werden als andere Stollen. Er ist sehr niedrig, was als wichtiger veterinär-medizinischer Vorteil bezeichnet wird; nach Auffassung fast aller Zeugen sind deswegen beim « Mordax »-Stollen auch Krontrittverletzungen seltener. Der Vorteil der Niedrigkeit beruht allerdings auf der nicht im Haupt- sondern im Zusatzpatent beschriebenen Konstruktion; diese ist aber nur auf Grund des Erfindungsgedankens des Hauptpatentes möglich.

Veterinäroberst Heusser, Professor der Tierheilkunde an der Universität Zürich, sagte als Zeuge aus: « Der « Mordax »-Stollen war derjenige Stollen, auf den man seit langem wartete ». Der Zeuge Oberst Collaud, Oberpferdearzt der Armee, bezeichnete den « Mordax »-Stollen als « umwälzende Neuerung ». In der Armee wurde der « Mordax »-Stollen nach eingehender Erprobung für alle Offiziers- und Unteroffiziersreitpferde und für die gesamte Kavallerie eingeführt; einzig wegen der Kosten wurde er nicht auch für die Zugpferde vorgeschrieben.

Bei dieser Sachlage liegt ohne Zweifel ein erheblicher, klar erkennbarer Fortschritt im Sinne des Patentrechtes vor.

4. — Ob in der Verwendung eines verschleissfesten Werkstoffes vom Härtegrad 9 eine *schöpferische Idee* liegt, hat die Vorinstanz nicht eingehend erwogen. Sie prüfte auch die Erfindungshöhe vom Gesichtspunkt der Kombinationserfindung aus und kam zum Ergebnis, das Streitpatent stelle einfach eine handwerksmässige Weiterbildung des auf Grund des amerikanischen Patentes 779,753 vom Jahre 1905 angefertigten und auch in der Schweiz vorbekannten « Amerikastollens » dar. Dieser weist ebenfalls einen Träger und einen darin eingesetzten härteren Dorn auf, der aus hartem Stahl vom Härtegrad 7 besteht.

Da der Erfindungsgedanke beim Streitpatent gar nicht

in einer « Kombination » von hartem Träger und noch härterem Dorn besteht, ist die Gleichheit dieser Kombination beim Amerikastollen und beim Streitpatent für die Frage der Erfindungshöhe unerheblich. Entscheidend ist einzig, ob es im Zeitpunkt der Patentanmeldung wegen des Amerikastollens oder wegen anderer technischer Gegebenheiten nahelag, für den Gleitschutzdorn einen verschleissfesten Werkstoff vom Härtegrad 9 zu verwenden. Über diese Frage enthält das angefochtene Urteil nur die Erwägung, dass die Beklagten einfach « die gerichtsnotorische Zunahme der Hartstrassen in den letzten Jahren in Rechnung zogen » und sich andererseits « die Fortschritte der Technik auf dem Gebiete der Hartmetalle seit 1905 zu Nutzen machten ».

Dieser Erwägung ist zunächst entgegenzuhalten, dass jedenfalls die Erfahrungen mit dem Amerikastollen keinen Anreiz zur Weiterbildung gaben. Dieser Stollen bewährte sich nicht (wird näher ausgeführt).

Richtig ist dagegen, dass sich die Beklagten die Fortschritte der Technik auf dem Gebiete der Hartmetalle zu Nutzen machten. Das spricht aber noch nicht gegen die Erfindungshöhe. Es fragt sich vielmehr, ob es nach dem Stand der Hartmetalltechnik zur Zeit der Patentanmeldung eine schöpferische Idee war, ein verschleissfestes Hartmetall von der Härte 9 als Dorn für einen Gleitschutzkörper zu verwenden. Zu dieser ausschlaggebenden Frage, die vorab tatsächlicher Natur ist, aber auch eine rechtliche Würdigung des Tatbestandes erfordert, nahm die Vorinstanz nicht Stellung. Die von ihr durchgeführte Beweisaufnahme gestattet es jedoch dem Bundesgericht, die notwendigen tatsächlichen Feststellungen selbst vorzunehmen (Art. 82 Abs. 1 OG). Denn der gerichtliche Sachverständige Gisi kam in bezug auf diese Frage zu einem eindeutigen Ergebnis. Die Vorinstanz stellte nur deshalb nicht auf sein Gutachten ab, weil sie — zu Unrecht und unabhängig vom Sachverständigen — vom Gedanken der Kombinationserfindung ausging, und der Sachverständige die Erfindungs-

höhe, insbesondere auch die metallurgische Seite dieser Frage, gar nicht von diesem Gesichtspunkt aus hatte prüfen müssen. Die Sachkenntnis und Objektivität des Sachverständigen wird aber von der Vorinstanz nicht in Zweifel gezogen. Seine Ausführungen behalten daher ihr volles Gewicht.

Wie dem Gutachten zu entnehmen ist, entwickelte die Technik erst in den letzten Jahrzehnten brauchbare Werkstoffe von hoher Härte. Sie beruhen auf der Verwendung hochschmelzbarer Metalle und ihrer Karbide. Im Jahre 1907 kamen zuerst Kobaltlegierungen unter der Bezeichnung « Stellite » in den Handel. Sie wurden später von den Karbidlegierungen verdrängt. So kam im Jahre 1923 das Wolframkarbid als Werkstoff auf. Sein Hauptnachteil, die grosse Sprödigkeit, konnte in der Folge durch ein neues Herstellungsverfahren — Sintern statt Schmelzen — und durch Zusatz von Kobalt vermindert werden. Das gebräuchlichste Hartmetall war zur Zeit der Patentanmeldung das « Widia » der Firma Krupp in Essen (gesintertes Wolframkarbid mit Kobaltzusatz), das im Jahre 1927 im Handel erschien. Über die Verwendungsarten dieses Hartmetalls gibt das anfangs 1936 herausgegebene Widia-Handbuch der Firma Krupp Aufschluss.

Der Sachverständige lehnt die Behauptung der Klägerin ab, dass im Jahre 1936 für den Fachmann nichts näher lag, als das von der Stahlindustrie empfohlene Hartmetall als Dorneinsatz in einem Gleitschutzkörper zu verwenden. Weder das Widia-Handbuch noch die übrige von der Klägerin angeführte Literatur legten den Gedanken nahe, Hartmetalle für diesen Zweck zu gebrauchen. Im Widia-Handbuch werden die Hartmetalle allgemein und insbesondere das Widia als Mittel zur Verbesserung von Werkzeugen, insbesondere von Schneid- und Bohrwerkzeugen, besprochen. Das Handbuch bezeichnet daher die Hartmetalle auch als « Werkzeuglegierungen » und « Schneidlegierungen » und hebt als Haupteigenschaft des Widia die hohe Schneidleistung hervor. Das Widia wurde

denn auch in Plättchen geliefert, die auf Werkzeugschneiden befestigt wurden. Es diente somit einem wesentlich andern Zweck als dem Gleitschutz und wurde von diesem andern Gesichtspunkt aus von den Fachleuten empfohlen und weiterentwickelt. Allerdings finden sich in der Literatur auch Hinweise allgemeiner Art über die Verwendungsmöglichkeit der Hartmetalle, so beispielsweise, es seien viele Anwendungsgebiete möglich. Solche Hinweise sind jedoch viel zu wenig bestimmt und konnten den Beklagten für die Stoffwahl nicht dienen.

Die neue Verwendungsmöglichkeit, welche die Beklagten dem Hartmetall erschlossen, lag aber nicht nur dem bisherigen Anwendungsgebiet dieser Stoffe ferne, sondern war nach dem damaligen Stand der Technik überhaupt nicht zu erwarten. Wie der Sachverständige ausführt, ist Widia immer noch sehr spröde, wenn auch nicht mehr so spröde wie die früher hergestellten Hartmetalle. Auch im Widia-Handbuch wird dies nach Feststellung des Sachverständigen zugegeben. Die Literatur aus der Zeit der Patentanmeldung bestätigt die Sprödigkeit der Hartmetalle. So wird u. a. in der Zeitschrift des Vereins deutscher Ingenieure vom Jahre 1935 S. 348 ausgeführt, dass Hartmetall so spröde sei wie Glas. Wegen dieser Eigenschaft mussten die Hartmetalle gerade für Gleitschutzdorne in Hufeisenstollen ungeeignet erscheinen. Denn ein solcher Dorn ist einer ausserordentlich starken schlagenden Beanspruchung ausgesetzt. Beim Galopp auf harter Strasse hat jeder einzelne Stollen während der Zeit, da er am Boden ist, einen Druck von etwa 100 kg zu übertragen. Aus diesem Grunde musste es nach Ansicht des Sachverständigen zum vorneherein als aussichtslos erscheinen, einen Hartmetalldorn in einen Stollen einzubauen, da der Dorn aller Erwartung nach innert kürzester Zeit zerstört werden musste. « Man begreift daher nicht », führt der Sachverständige aus, « wie die Erfinder zu diesem Werkstoff greifen konnten. Sie haben... ein Vorurteil beseitigt, das wohlbegründet schien und voraussichtlich auf lange Zeit hinaus den Fort-

schritt, den ihr Stollen gebracht hat, verhindert hätte, und das ist nach unserer Ansicht das Kennzeichen einer schöpferischen Idee ». Den gleichen Standpunkt vertritt Dr. Eisner, der technische Leiter der grössten Schweizer Hartmetallfabrik, dessen Privatgutachten ohne Bedenken herangezogen werden darf, soweit es die Auffassung des gerichtlichen Sachverständigen bestätigt. Nach Dr. Eisner war die Überraschung auch in den engsten Fachkreisen ausserordentlich gross, als der neue Verwendungszweck für Hartmetall bekannt wurde. « Es wurde eine unbekanntere Eigenschaft (nämlich ein besonders gearteter Verschleisswiderstand) an sich bekannter Werkstoffe entdeckt. »

Die Klägerin bringt demgegenüber vor, aus der Literatur, namentlich dem Widia-Handbuch, ergebe sich, dass Hartmetall nicht nur ausserordentlich hart, sondern auch sehr zähe und verschleissfest sei und somit einen grossen Abnutzungswiderstand aufweise. Es werde sogar darauf hingewiesen, dass Hartmetalllegierungen auch benützt würden für Gegenstände, bei denen es auf Widerstandsfähigkeit gegen schlagende Beanspruchung ankomme, so für schlagende Bohrer.

Nach dem Urteil des Sachverständigen bezogen sich aber alle Angaben über die Verschleissfestigkeit des Widia auf die Verwendung von Werkzeugen und waren deshalb für die Erfinder wertlos. Weitere Angaben würden ihnen nicht viel genützt haben. Denn die Verschleissfestigkeit eines Werkstoffes bei einem bestimmten Gebrauchsgegenstand kann nicht auf Grund von Festigkeitsdaten, sondern nur durch den Versuch ermittelt werden. Das Gleiche gilt nach dem Sachverständigen auch für die schlagende Beanspruchung.

Nach dem Stand der Technik zur Zeit der Patentanmeldung waren die Erfinder somit auf Versuche angewiesen, um die Eignung der Hartmetalle für den Gleitschutz kennen zu lernen, und zwar auf Versuche, die man in Fachkreisen nach dem Urteil von Dr. Eisner nicht der Mühe wert hielt. Wie der Sachverständige ausführt, konn-

ten die Beklagten namentlich nicht wissen, ob sich der Hartmetallhorn nicht etwa gleich dem Stahldorn ebenso rasch wie der Dornträger abnützen werde und aus diesem Grund für den Gleitschutz nicht geeignet sei. Aus den Akten ergibt sich, dass die Beklagten umfangreiche Versuche unternahmen, die erst nach längerer Zeit zum Ziele führten. Im Wagnis solcher Versuche liegt das Originelle. Selbst wenn die neue Verwendungsmöglichkeit der Hartmetalle theoretisch geahnt werden konnte, so erforderte ihre Verwirklichung doch eine gewisse Kühnheit, Ausdauer und Tatkraft, die den Erfinder kennzeichnet.

Für das Vorliegen der erforderlichen Erfindungshöhe spricht dann vor allem auch die Tatsache, dass es etwa acht Jahre ging, bis das Hartmetall für den Gleitschutz gebraucht wurde. Das Widia wird in der schweizerischen Industrie seit 1928 verwendet. Trotzdem kamen weder die Hartmetall- noch die Hufbeschlag-Fachleute auf den Gedanken, Gleitschutzkörper mit Hartmetallhörnern anzufertigen. Diese Verwendungsart lag offenbar für die Fachleute nicht nahe, trotz allen praktischen Erfahrungen mit dem Hartmetall und trotz der allgemeinen Hinweise in der Literatur über die Verschleissfestigkeit und die Verwendungsmöglichkeiten des Widia. Das ist umso bemerkenswerter, als der Stand der Hufbeschlagtechnik in dieser Zeit nicht genügte. Oberst Collaud sagte als Zeuge aus: « Jedermann, der sich für Stollen interessierte, suchte nach einer neuen Idee ». Auch der von der Vorinstanz erwähnte Umstand, die Beklagten seien durch die Zunahme der Hartbelagstrassen veranlasst worden, einen den neuen Anforderungen gewachsenen Gleitschutz zu schaffen, spricht nicht gegen, sondern für die Erfindungshöhe. Trotzdem das Problem dringlich war, fand es vor den Beklagten keine befriedigende Lösung. Schliesslich weist auch die Grösse des erzielten Fortschrittes auf die erfinderische Originalität hin. Die Beklagten haben gleichzeitig etwas Unerwartetes und etwas Hervorragendes geschaffen. Durch Überwindung eines technischen Vorurteils erreichten sie

mit einem Schlag eine wesentliche Verbesserung der Hufbeschlagtechnik. Einer solchen originellen Leistung von erheblicher technischer Tragweite muss der Erfindungscharakter zuerkannt werden, auch wenn man die Anforderungen an die Erfindungshöhe im Sinne der neuen Rechtsprechung des Bundesgerichts (BGE 63 II 271 ff.) höher stellt als früher. Man kann sich allerdings fragen, ob streng genommen das dort in den Vordergrund gestellte Erfordernis der Lösung, die nicht schon dem geschickten oder gut ausgebildeten Fachmann möglich gewesen wäre, verwirklicht sei. Das braucht indessen nicht entschieden zu werden. Denn in Fällen wie dem vorliegenden, in denen ein technisch hervorragender Fortschritt gegen alle Voraussicht auf Grund systematischer und umfassender Versuche herausgefunden worden ist, liegt ein Erfindungsstatbestand vor, der jenem andern Erfordernis gleichwertig ist.

5. — (Die Frage, ob der Patentanspruch die Erfindung klar definiere und ob ihre Ausführung durch Fachleute auf Grund der Beschreibung möglich sei (Art. 16 Ziff. 7 und 8 PatG), ist in tatsächlicher Hinsicht unabgeklärt. Die Sache ist daher an die Vorinstanz zurückzuweisen.)

6. — Aus den Erwägungen über den Erfindungscharakter und dem Zugeständnis der Beklagten in der Klageantwort ergibt sich, dass der Patentanspruch zu weit gefasst ist, indem er schutzunfähige Merkmale als selbständige Kennzeichen der Erfindung anführt. Die Erfindung besteht einzig in der Verwendung von verschleissfestem Werkstoff für den Dorn des Gleitschutzkörpers.

Für den Fall, dass die Vorinstanz in ihrem neuen Urteil die Nichtigkeit nach Art. 16 Ziff. 7 und 8 PatG verneint, stellt sich somit für sie die Frage, ob sie die Beschränkung des Patentbesitzes wegen Teilnichtigkeit im Sinne von Art. 16 Abs. 2 PatG, die nach dem Gesagten sachlich begründet wäre, von Amtes wegen vorzunehmen hat. Dies ist zu verneinen. Die gegenteilige Auffassung, die das Bundesgericht in BGE 65 II 272 ff. vertrat, kann nicht aufrechterhalten

werden. So wenig Art. 16 Abs. 1 den Richter verpflichtet, ein Patent von Amtes wegen nichtig zu erklären, so wenig will ihm dies Abs. 2 für die Teilnichtigkeit vorschreiben. In beiden Fällen setzt das Urteil des Richters einen Parteiantrag voraus. Der Bundesgesetzgeber wollte diesen aus dem kantonalen Zivilprozessrecht sich ergebenden allgemeinen Grundsatz für das Patentrecht nicht aufheben; er hat ihn im Gegenteil durch Art. 16 Abs. 3 PatG bestätigt. Allerdings ist zu vermuten, dass im Antrag auf Nichtigklärung auch der Antrag auf Teilnichtigklärung als weniger weit gehendes Begehren enthalten ist. Doch kann einem Nichtigkeitskläger sehr wohl der Wille oder die Aktivlegitimation fehlen, um auch die Teilnichtigkeit anzubegehren. In einem derartigen Falle muss die Nichtigkeitsklage auch dann ganz abgewiesen werden, wenn zwar nicht die Nichtigkeit, wohl aber die Beschränkung des Patentbesitzes sachlich begründet ist. Ein solches Ergebnis steht mit dem schweizerischen Patentrecht im Einklang, das auch gänzlich nichtige Patente bestehen lässt, solange sie nicht angefochten werden.

Sollte die Nichtigkeitsklage im vorliegenden Fall unbegründet sein, so hat die Vorinstanz demnach auf Grund des kantonalen Prozessrechtes zunächst zu entscheiden, ob im Klagebegehren das Begehren auf Teilnichtigklärung enthalten ist, und gegebenenfalls hat sie unter Berücksichtigung der Erwägungen des gegenwärtigen Urteils dazu Stellung zu nehmen.

7. — Mit Recht sprach die Vorinstanz dem *Zusatzpatent* den Erfindungscharakter ab. Der Hauptanspruch und die beiden Unteransprüche dieses Patentbesitzes unterscheiden sich vom Hauptpatent nur dadurch, dass sie die Form von Träger und Dorn des Gleitschutzkörpers und die Art der Befestigung des Dornes im Träger noch näher umschreiben. Darin liegt aber nach dem Urteil des gerichtlichen Sachverständigen keine Erfindung. Wohl ist der nach dem Zusatzpatent hergestellte Gleitschutzkörper sehr niedrig und verkörpert wegen dieser Eigenschaft einen

erheblichen Fortschritt; denn vorher war es nie gelungen, der Forderung der Wissenschaft nach einem möglichst niedrigen Stollen zu entsprechen. Allein nachdem einmal Gleitschutzdorne aus Hartmetall verwendet wurden, war es nur noch Sache des handwerklichen Könnens, einen möglichst niedrigen Stollen herzustellen, wie überhaupt die für die Wirkweise dieses Dornes günstigste Konstruktion herauszufinden. Eine schöpferische Idee, die es vom Hauptpatent unterscheidet, enthält das Zusatzpatent nicht.

Demgemäss erkennt das Bundesgericht:

1. Die Berufung wird abgewiesen, soweit sie sich gegen die Nichtigerklärung des Zusatzpatentes Nr. 192,072 richtet.

2. Im übrigen wird die Berufung gutgeheissen, das Urteil des Handelsgerichtes des Kantons Bern vom 15. Juni 1942 aufgehoben und die Sache zu neuer Entscheidung im Sinne der Erwägungen an die Vorinstanz zurückgewiesen.

VII. MARKENSCHUTZ

PROTECTION DES MARQUES DE FABRIQUE

32. Urteil der I. Zivilabteilung vom 2. März 1943

i. S. Fofag Forsanosefabrik H. Schuberth gegen Merz & Co.

Nichtigkeit einer Marke wegen Verstosses gegen die guten Sitten, Art. 3, Abs. 4 MSchG.

Eine Marke, die zu Täuschungen des Durchschnittskäufers Anlass geben kann, verstösst gegen die guten Sitten.

Bei der Beurteilung der Täuschungsgefahr ist ausschliesslich auf die Marke selbst abzustellen.

Die Frage der Täuschungsgefahr ist vom Bundesgericht frei zu überprüfen, da sie auf Grund eines Erfahrungssatzes zu entscheiden ist, der einem Rechtssatz gleichsteht.

Nichtigkeit der Marke « Patentex » für einen nicht patentierten Artikel.

Nullité d'une marque contraire aux bonnes mœurs, art. 3 al. 4 LM.
La marque qui risque d'induire en erreur l'acheteur moyen est contraire aux bonnes mœurs.

Le risque d'erreur doit s'apprécier exclusivement au regard de la marque.

Le Tribunal fédéral revoit librement cette question dont la solution résulte d'un critère d'expérience équivalent à un critère de droit. Nullité de la marque « Patentex » prise pour un produit non breveté.

Nullità d'una marca contraria ai buoni costumi, art. 3 cp. 4 della LM.
La marca, che può indurre in errore il compratore medio, è contraria ai buoni costumi.

Nel valutare il pericolo di errore si deve tenere esclusivamente conto della marca stessa.

Il Tribunale federale deve sindacare liberamente la questione del pericolo di errore, poichè la soluzione di essa dipende da un criterio di esperienza che equivale ad un criterio di diritto. Nullità della marca « Patentex » adoperata per un prodotto non brevettato.

3. — Nach Art. 3 Abs. 4 MSchG dürfen Zeichen, die gegen die guten Sitten verstossen, nicht in eine Marke aufgenommen werden. Darunter fallen nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts namentlich auch Zeichen, die geeignet sind, das kaufende Publikum zu täuschen (BGE 68 I 203, 66 I 191, 194 und dort erwähnte Entscheidung). Die von der Beklagten für ihr Empfängnisverhütungsmittel verwendete Marke « Patentex » ist daher unzulässig, wenn sie gemäss der Behauptung der Klägerin den Eindruck erweckt, die damit versehene Ware sei durch ein Patent geschützt, da ein solches nicht besteht. Dabei genügt die blossе Möglichkeit einer Täuschung. Des Nachweises, dass tatsächlich schon Käufer der behaupteten Täuschungsgefahr zum Opfer gefallen sind, bedarf es dagegen nicht, sowenig wie dies in Bezug auf die Frage der Verwechselbarkeit zweier Marken notwendig ist (BGE 63 II 287). Noch weniger braucht eine Schädigung nachgewiesen zu sein, wie sich zwangsläufig daraus ergibt, dass schon die blossе Täuschungsgefahr ausreicht. Aber auch der Nachweis einer Schädigungsgefahr, also der Wahrscheinlichkeit einer Schädigung, ist nicht erforderlich. Dies deshalb, weil der Verstoss gegen die guten Sitten in der Irreführung des Verkehrs an sich zu erblicken ist, die mit dem Gebot des Handelns nach Treu und Glauben im Widerspruch steht und daher keinen Anspruch auf rechtlichen Schutz erheben kann (BGE 56 I 49).

4. — Bei der Beurteilung der Frage der Täuschungsgefahr ist sodann, wie auch die Vorinstanz zutreffend