

der hingehalten und um Geduld gebeten und ihr noch im Mai 1921 geschrieben, sie sei verpflichtet zuzuwarten und gegebenenfalls die Wagen *in natura* zurückzunehmen. Auch nach dem Briefe vom 14. Mai 1920 lagen daher die Verhältnisse derart, dass die Klägerin annehmen durfte, die Beklagte sei mit einem weiteren Zuwarten einverstanden.

7. — Was das Quantitativ anbelangt, so hat die Beklagte dadurch auf die Anwendung des policenmässigen Schätzungsverfahrens verzichtet, dass sie even. Rückweisung zur Feststellung des Schadens durch Expertise beantragt. Eine Rückweisung ist jedoch nicht erforderlich, da die Vorinstanz den Wert der Wagen für das Bundesgericht verbindlich festgestellt hat.

*Demnach erkennt das Bundesgericht :*

Die Berufung wird abgewiesen und das Urteil des Handelsgerichts des Kantons Zürich vom 22. Dezember 1921 bestätigt.

## VII. ERFINDUNGSSCHUTZ

### BREVETS D'INVENTION

#### 20. Urteil der I. Zivilabteilung vom 26. Februar 1923

i. S. Hess & C<sup>ie</sup> gegen Hugenschmidt.

Kombinationspatent: Begriffsmerkmale. Umschreibung des Patentgegenstandes.

A. — Mit der vorliegenden Klage verlangt die Klägerin Hess & C<sup>ie</sup> Nichtigerklärung und Löschung eines vom Beklagten am 1. April 1921 erwirkten schweiz. Patents

Nr. 88,903 für einen Sohlenstift «dadurch gekennzeichnet dass derselbe einen runden Schaft und eine Spitze mit zweieckförmigem Querschnitt besitzt und blau angelassen ist», mit Unteranspruch: «Sohlenstift nach Patentanspruch, dadurch gekennzeichnet, dass dessen Kopf die Form eines Kegelstumpfes aufweist.» In der Begründung wird geltend gemacht, es liege weder eine neue, noch überhaupt eine Erfindung vor, da alle Elemente derselben längst bekannt seien und deren Kombination lediglich ein Erzeugnis technischer Geschicklichkeit darstelle.

Der Beklagte beantragt Abweisung der Klage, indem er sich im wesentlichen auf den Standpunkt stellt, dass seine Kombination auf einer originellen Idee beruhe und einen technischen Fortschritt bedeute.

B. — Mit Urteil vom 7. Dezember 1922 hat das Amtsgericht Luzern-Stadt die Klage abgewiesen.

C. — Hiegegen richtet sich die Berufung der Klägerin mit dem Antrag auf Gutheissung der Klagebegehren.

D. — In der mündlichen Verhandlung hat der Vertreter der Klägerin diesen Antrag erneuert.

Der Vertreter des Beklagten hat auf Abweisung der Berufung und Bestätigung des angefochtenen Urteils angetragen.

*Das Bundesgericht zieht in Erwägung :*

1. — Nach den aktengemässen Feststellungen der Vorinstanz kann keinem Zweifel unterliegen und es wird dies übrigens vom Beklagten auch nicht mehr bestritten, dass keines der im Patenanspruch als charakteristisch hervorgehobenen Merkmale des Sohlenstiftes (Rundheit des Schaftes, zweieckförmige Spitze, Kegelstumpfform des Kopfes und Blauglühung) als solches neu ist, sodass es sich nur fragen kann, ob in dieser Kombination bekannter Elemente nach der Art ihrer Verbindung und ihres Zusammenwirkens eine Erfindung liege. Nach der ständigen Rechtsprechung

des Bundesgerichts und allgemein anerkannter Anschauung ist hiefür erforderlich, dass durch eine solche Kombination bekannter Mittel ein neues technisches Ergebnis, eine vom bisher Bekannten abweichende technische Wirkung geschaffen wird, die sich als Verwirklichung eines schöpferischen Gedankens darstellt. Dieses Erfordernis ist auch dann erfüllt, wenn ein an sich bereits bekannter Nutzeffekt auf neuem Wege erreicht wird, dessen Auffindung nicht bloss eine handwerksmässige Verbesserung des bereits Gegebenen bildet, sondern seiner Natur nach selbst wiederum einen durch eine originelle Idee bedingten technischen Fortschritt bedeutet. Ob dabei das Mass geistiger Tätigkeit ein grösseres oder geringeres und die Neuerung selbst von weittragender Bedeutung sei oder nicht, ist unerheblich; denn wie das Bundesgericht wiederholt ausgesprochen hat, geht es umsoweniger an, an die erfinderische Neugestaltung hohe Anforderungen zu stellen, als in der Schweiz ein Gebrauchsmusterschutz nicht besteht.

Die Vorinstanz hat zur Abklärung der in Betracht kommenden technischen Verhältnisse eine Expertise erhoben und mit deren Durchführung Ing. E. Wiki und Schuhhändler J. Spieler, beide in Luzern, betraut. Während der letztere Experte die Frage, ob eine patentierbare Erfindung vorliege, mangels genügender Sachkenntnis offen lässt, gelangt Ing. Wiki auf Grund einlässlicher, von richtigen rechtlichen Gesichtspunkten ausgehenden Ausführungen zu einer bestimmten Verneinung derselben, indem er das Vorhandensein eines schöpferischen Gedankens in Abrede stellt, weil die Herstellung des im Patentanspruch gekennzeichneten Sohlenstiftes jedem Fachmann möglich sei. Stifte dieser Form seien im Handel längst bekannt, sodass es nur noch des Blauglühens, eines an sich auch längst bekannten Verfahrens bedürfe. Das Amtsgericht ist diesem Experten insoweit gefolgt, als es mit ihm der Kom-

bination des Beklagten einen an sich bisher nicht bekannten Nutzeffekt abspricht; dies insbesondere auch inbezug auf die durch das Blauanlassen erzielten Vorteile des Rostschutzes und der Härtung des Stiftes. Dagegen erblickt es eine patentfähige Erfindung in der Anpassung dieses bei andern Sohlenstiften schon angewendeten Blauanlassens an die speziellen Bedürfnisse des den Gegenstand des Patents bildenden Stiftes, da sie sich einerseits nur durch Studien und Proben habe bewerkstelligen lassen und andererseits der Nutzeffekt durch die mit dieser Kombination bewirkte Vereinigung verschiedener, einander bisher ausschliessender Vorteile vermehrt worden sei.

Was zunächst diese letztere Schlussfolgerung betrifft, beruht sie insofern auf einer unrichtigen tatsächlichen Voraussetzung, als nach den Feststellungen des Experten Wiki die Verbindung der verschiedenen Elemente bisher nicht ausgeschlossen war. Je nach Bedürfnis wurden derartige Stifte auch bisher verstärkt durch Anstrich, Messinghülse oder Blauanlassen. Nach der Natur der Sache liegt es denn auch nahe, dass verschiedene Hilfsmittel zu demselben Zweck — möglichst gutes Zusammenhalten der zu befestigenden Teile — angewendet werden. Weit entfernt, einander auszuschliessen, unterstützt dabei naturgemäss ein Nutzeffekt den andern und von der beabsichtigten Verwendungsart des Stiftes wird es abhängen, inwieweit im Endresultat eine Verstärkung der aus der Zusammenfassung aller Einzelwirkungen sich ergebenden Gesamtwirkung eintreten soll. Eine solche Anpassung der Mittel an seine Bedürfnisse hat nun der Beklagte dadurch vorgenommen, und darin erschöpft sich seine Tätigkeit, dass er den Grad der Glühung von der Dicke und Festigkeit (Durchlässigkeit) der Schuhsohlen abhängig machte, um so den zum Vernieten geeigneten Härtegrad zu erhalten. Durch diesen Vorgang ist zweifelsohne eine graduelle Steigerung des Gesamtnutzeffekts und damit ein prak-

tisch besseres Resultat erzielt worden, nicht aber, worauf es entscheidend ankommt, ein von der Summe aller Einzelwirkungen qualitativ verschiedenes, eigenartiges Ergebnis. Denn der in der ältern Praxis vom Bundesgericht vertretene Standpunkt, dass schon dann, wenn etwas Neues, mit Nutzen zu Gebrauchendes vorliege, das bisher von niemandem ausfindig gemacht wurde, in der Regel der Schluss auf eine erfinderische Tätigkeit gerechtfertigt sei, ist in der neuern Rechtsprechung längst verlassen worden, da bei einer solchen Betrachtungsweise das dem Erfindungsbegriff wesentliche Moment des schöpferischen Gedankens ausgeschaltet würde. Dass die vom Beklagten geschaffene Änderung nicht auf einer Tätigkeit beruht, durch die eine bisher nicht gelöste technische Schwierigkeit überwunden werden musste, ist nach den in ihren Schlussfolgerungen überzeugenden Ausführungen des Experten Wiki unbedenklich anzunehmen. Das mit der getroffenen Kombination erreichte Resultat bedeutet lediglich eine nach dem Stand der technischen Kenntnisse und Erfahrungen sich von selbst ergebende, keiner Problemstellung mehr bedürftige Weiterbildung des Vorhandenen, da die Möglichkeit und Zweckmässigkeit einer solchen reinen Summierung bekannter Elemente jedem gelernten Handwerker ohne weiteres klar werden musste. Die Annahme der Vorinstanz, dass dabei « Studien und Proben » erforderlich waren, mag zutreffen ; diese gehen aber über eine mehr oder weniger sorgfältige Ausnutzung bekannter Hilfsmittel nicht hinaus, wie sie jedem Fachmann zur Verfügung stehen, sodass daher in dieser Kombination lediglich eine handwerksmässige Verbesserung erblickt werden kann.

Abgesehen hievon müsste der Erfindungsschutz dem Patent auch deshalb versagt werden, weil die vom Beklagten im Prozesse hervorgehobenen technischen und wirtschaftlichen Vorteile, auf die auch die Vorinstanz abgestellt hat, in dem für die Neuheit und den

sachlichen Geltungsbereich allein massgebenden Patentanspruch nicht enthalten sind. Der Umstand, dass sie in der Patentbeschreibung erwähnt werden, ist unerheblich, da diese nach ständiger Praxis des Bundesgerichts bloss zur Auslegung der Ansprüche, nicht aber zu ihrer Ergänzung herangezogen werden darf, sodass der Patentanspruch des Beklagten auch aus diesem formellen Grunde als nicht schutzfähig zu erklären wäre.

*Demnach erkennt das Bundesgericht :*

1. Die Berufung wird begründet erklärt, das Urteil des Amtsgerichts Luzern-Stadt vom 7. Dezember 1922 aufgehoben und die Klage gutgeheissen.

2. Demgemäss wird das vom Beklagten am 1. April 1921 unter Nr. 88,903 erwirkte Schweiz. Patent für einen Sohlenstift als nichtig erklärt und das eidgenössische Amt für geistiges Eigentum angewiesen, dasselbe zu löschen.

**21. Arrêt de la I<sup>re</sup> Section civile du 5 mars 1923**  
dans la cause **Usine de l'Avanchet S. A.**  
contre **Syndicat de la Boucherie de Genève.**

Loi fédérale sur les brevets d'invention du 21 juin 1907 : Pour qu'il y ait invention au sens de cette loi (art. 16 ch. 1), il faut, d'une part, qu'il y ait idée ou pensée créatrices et, d'autre part, que cette idée ou cette pensée représente un progrès technique réel. Ne saurait donc donner lieu à brevet la simple découverte d'une propriété nouvelle d'un appareil connu, lorsque le mode d'utilisation de l'appareil est resté essentiellement le même et que le résultat obtenu est également connu.

Le 29 juin 1917, l'Usine de l'Avanchet S. A. à Vernier près Genève, a fait une demande de brevet principal