

auf Grund des Art. 17 OR. Wenn auch der Kläger sich nicht vom Gegenkontrahenten des Beklagten selbst — Studer und Lenz — eine Provision hat versprochen lassen (die gegenteilige Feststellung der Vorinstanz dürfte aktenwidrig sein), so liegt doch in seinem Übereinkommen mit Rüed über die Teilung der Provision aus dem Tauschgeschäft des Beklagten mit Studer und Lenz ein unsittliches Rechtsgeschäft, weil er dadurch an der dem Rüed von Studer und Lenz bezahlten Provision beteiligt wurde, wie er denn von Rüed in der Tat 500 Fr. erhalten hat. Eine derartige Beteiligung an der Provision des Gegenkontrahenten seines Kommitenten war mit seiner Stellung schlechterdings unvereinbar, und es liegt in seinem Verhalten eine Unsittlichkeit, die den Verlust der vom Beklagten versprochenen Provision zur Folge hat. (Vergl. BGE 26 II S. 448; 30 II S. 417 f. Erw. 4 f.)

Demnach hat das Bundesgericht

erkannt:

Die Berufung wird abgewiesen und das Urteil des Obergerichts des Kantons Appenzell A.-Rh. vom 30. Dezember 1907 in allen Teilen bestätigt.

IV. Erfindungspatente. — Brevets d'invention.

9. Urteil vom 15. Februar 1908 in Sachen **Gubler & Cie.**, Kl. u. Ver.-Kl., gegen **Kastler**, Defl. u. Ver.-Defl.

Patentnichtigkeitsklage. Vorhandensein einer Erfindung, und Neuheit derselben. (Mast für Fernleitungen.) Teilnichtigkeit eines Patentes.

A. Durch Urteil vom 28. September 1907 hat das Bezirksgericht Horgen über die Streitfrage:

„Ist das dem Beklagten zustehende schweiz. Patent Nr. 33,274 vom 1. April 1905, definitiv seit dem 9. April 1906, einen Mast für Fernleitungen betreffend, ganz oder teilweise nichtig zu erklären und daher am Patentregister zu löschen resp. der Eintrag zu modifizieren?“

erkannt:

Die Klage wird abgewiesen.

B. Gegen dieses Urteil hat die Klägerin rechtzeitig und formrichtig die Berufung an das Bundesgericht eingelegt mit dem Antrage:

Es sei in Aufhebung des erstinstanzlichen Urteils die Klage gutzuheissen und damit das Patent von Kastler nichtig zu erklären.

C. In der heutigen Verhandlung hat der Vertreter der Klägerin den Antrag auf Aufhebung des angefochtenen Urteils gestellt.

Der Vertreter des Beklagten hat auf Bestätigung des angefochtenen Urteils angetragen.

Das Bundesgericht zieht in Erwägung:

1. Der Beklagte erwirkte am 1. April 1905 das provisorische eidgenössische Patent Nr. 33,274 für einen „Mast für Fernleitungen“. Nach der Patentbeschreibung ist Gegenstand der Erfindung „ein Mast für Fernleitungen mit einem Oberteil aus Holz und einem Unterteil aus künstlicher Steinmasse. Bei diesem Mast“ (fährt die Beschreibung fort) „bildet der Unterteil einen Fortsatz des Holzteiles, da er dieselbe Dicke wie dieser besitzt. Beide Teile sind durch eine Metallarmatur, welche am Umfang des Mastes in der Längsrichtung desselben laufende Glieder aufweist, miteinander lösbar verbunden, zwecks leichtem Auswechseln des Holzteiles, wodurch ein Mast mit einer Stange aus Holz und mit Fuß aus nicht verfaulter Masse gebildet wird.“ Im Hinblick auf die gegebene Zeichnung heisst es in der Patentschrift weiter: „Der über dem Boden a befindliche Oberteil des Mastes ist von einer Stange b aus Rundholz gebildet und der in dem Boden liegende Unterteil des Mastes bildet ein Fundationsstück c, welches aus künstlichem Stein, z. B. Beton, also aus nicht faulendem Material, besteht und mit der Holzstange b durch eine Eisenarmatur in Verbindung steht, sowie die gerade Fortsetzung der Stange b bildet. Die Armatur ist von vier in der Längsrichtung des Mastes laufenden, aus Flachisen bestehenden Gliedern d, welche gleichmäßig verteilt außen um die Stange b und das Fundationsstück angeordnet sind, sowie von quer zu dem Mast gerichteten Schraubenbolzen e gebildet

„welche je zwei einander gegenüberliegende Flacheisen miteinander verbinden und von welchen die einen durch die Stange b, die andern durch das Fundationsstück c quer hindurchgeführt sind, behufs Verbindung der Flacheisen mit der Stange, bezw. dem Fundationsstück. Zwischen dem Fundationsstück c und dem diesem zugrundeliegenden Ende der Stange b ist ein Zwischenraum f belassen, damit zwischen dem genannten Ende und dem Fundationsstück eine Luftzirkulation stattfinden kann; dieser Zwischenraum kann dabei mit einer porösen, luftdurchlässigen Zwischenlage ausgefüllt sein. Die außenliegenden Flacheisen d können mit einer inneren Armierung der Steinmasse, z. B. Eisenstangen, direkt verbunden sein, so daß die auf die Flacheisen wirkenden Zugspannungen durch diese Armierung direkt übertragen werden. Hierbei können die in dem künstlichen Steinfuß eingebetteten Schraubenbolzen, welche zur Befestigung der Flachschielen an dem Fuße dienen, durch sie umgreifende und an ihnen befestigte, im Innern der Steinmasse liegende Armierungsstangen miteinander versteift sein und so die Zugspannungen der Schraubenbolzen durch diese Armierung in diese Steinmasse verbreitet werden.“ Die Patentansprüche endlich sind folgendermaßen formuliert: „1. Mast für Fernleitungen mit Oberteil aus Holz und Unterteil aus künstlicher Steinmasse, dadurch gekennzeichnet, daß der Unterteil einen Fortsatz des Holzteiles in gleicher Dicke bildet und mit letzterem durch eine Metallarmatur, welche am Umfang des Mastes in der Längsrichtung desselben laufende Glieder aufweist, lösbar verbunden ist, zwecks leichtem Auswechseln des Holzteiles, wodurch ein Mast mit einer Stange aus Holz und mit Fuß aus nicht verfaulbarer Masse gebildet wird; 2. Mast für Fernleitungen nach Anspruch 1, bei welchem die am Umfang des Mastes angebrachten, in der Längsrichtung des Mastes laufenden Glieder Flacheisen bilden, welche durch quer zu denselben gerichtete Schrauben mit der Holzstange und dem Unterteil in Verbindung stehen.“ Dieses Patent ist am 9. April 1906 definitiv geworden. Der Beklagte hat seine Erfindung am 4. August 1905 auch in Deutschland angemeldet und dabei die Patentansprüche dahin formuliert: „1. Mast für Fernleitungen, bei welchem der Oberteil aus Holz mit einem Unterteil aus künstlicher

„Steinmasse durch außen liegende, seitlich abnehmbare Armatur verbunden ist, dadurch gekennzeichnet, daß die über die Holzstange nach unten hervorragenden, aber nicht bis zum Ende des Unterteiles reichenden Eisenstangen mit einer inneren Armierung der Steinmasse so verbunden sind, daß diese innere Armierung die in den äußeren Schienen während des Betriebes wirkenden Spannungen ins Innere der Steinmasse beliebig verteilt und fortpflanzt. 2. Mast nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die seitlich wegnehmbaren Eisenstangen . . . mit den inneren Armaturstangen lösbar verbunden sind.“ In der der Anmeldung beigegebenen Zeichnung sind auch diese inneren Armaturstangen eingezeichnet, was beim schweizerischen Patent des Beklagten nicht der Fall ist. Der von der Klägerin gegen die Patenterteilung beim deutschen kaiserlichen Patentamt erhobene Einspruch ist von diesem unter dem 18. April 1907 abgewiesen und es ist dem Beklagten demgemäß das Patent, laufend vom 5. August 1905 an, erteilt worden. Der unbeschränkt hastende Teilhaber der klägerischen Firma, E. Gubler, seinerseits ließ sich, unter Nr. 34,301, am 24. November 1905 ebenfalls einen „Mastensockel zur Aufnahme von Holzmasten für oberirdische Stromleitungen“ patentieren. Gegenstand dieser Erfindung ist ein zur Aufnahme von Holzmasten für oberirdische Stromleitungen bestimmter Mastensockel mit Unterteil aus künstlicher Steinmasse, der in den Boden versenkt wird und an dem sich mit ihm verankerte, über ihn nach oben vorstehende Armaturglieder befinden; diese Armaturglieder sind aus L-Eisen gebildet, „an dem über den Sockelunterteil herausragenden Teil mit einer einstellbaren Klemmvorrichtung für den Mast versehen und am untern Teil teilweise in den Sockelunterteil eingebohrt“, das ganze — nach Patentanspruch 1 — „derart, daß ein mit etwas Spiel zwischen die L-Eisen eingesetzter Mast seitlich in allen Richtungen eingestellt werden kann, An- oder Durchbohrungen des Mastes ausgeschlossen sind und eine Auswechslung des Mastes ohne irgendwelche Änderungsvornahme am Sockelunterteil er-möglichst ist.“ Patentanspruch 2 beansprucht die Klemmvorrichtung des beschriebenen Mastensockels nach Anspruch 1, in der Weise, daß sie „in zum teilweisen Umfassen des Mastes eingerich-

„teten Briden und in die Schenkel der L-Eisen durchziehenden Spannschrauben mit Muttern besteht.“

2. Mit der vorliegenden (im Mai 1906 eingereichten) Patentnichtigkeitsklage macht nun die Klägerin geltend, das Patent des Beklagten enthalte keine Erfindung, eventuell sei die Erfindung nicht neu. Der Standpunkt der Klägerin ist vor allem der, für die Frage, ob die „Erfindung“ des Beklagten patentfähig sei, sei einzig auf die Patentansprüche abzustellen. Nun sei nach den Patentansprüchen patentiert ein Mast mit unverfaulbarem Unterteil und leicht auswechselbarem Oberteil. Dieses Problem sei aber schon gelöst worden durch die seit 1898 existierenden Leitungsmaste des Sahlwerkes. Der einzige Unterschied im Patente des Beklagten: daß der Unterteil von gleicher Dicke sei wie der Holzteil, vermöge das Wesen einer Erfindung nicht zu erfüllen. Die Verwendung von Flacheisen sodann (im Patentanspruch 2 des Beklagten) sei ebenfalls keine Erfindung, sondern etwas allgemein bekanntes; auch in der Verwendung von Querbolzen liege kein Fortschritt. Zum Klagegrund der Nichtneuheit (Offenkundigkeit) verweist die Klägerin sowohl auf den Sahlwerkmast, als auch auf ein amerikanisches Patent, Nr. 658,631, eines Forsythe, vom Jahre 1900, das in der Official Gazette of the U. St. Patent Office publiziert sei, welches letztere in der Bibliothek des eidgenössischen Polytechnikums auflicge. Der Beklagte hatte ursprünglich Widerklage erhoben mit dem Begehren, das von der Klägerin erwirkte Patent Nr. 34,301 sei zu löschen, sie dann aber (in der Duplik) fallen gelassen, da jenes Patent nicht von der Klägerin, sondern von E. Gubler persönlich ausgewirkt war. Im übrigen sind die Rechtsgründe der Parteien, sowie die Gründe des die Klage abweisenden vorinstanzlichen Urteils, soweit notwendig, aus den nachfolgenden Erwägungen ersichtlich.

3. Die von der Klägerin geltend gemachten Nichtigkeitsgründe: Nichtvorhandensein einer Erfindung und Mangel der Neuheit, fallen hier insofern zusammen, als die Frage des Vorhandenseins einer Erfindung — der Erzielung eines neuen technischen Nutzeffektes — nur unter Heranziehung des schon bekannten und vor der Anmeldung des Patentes des Beklagten vorhandenen gelöst werden kann. Es ist danach zunächst festzustellen, was als schon

vorhanden zu gelten hat, und sodann zu untersuchen, inwiefern sich die patentierte Erfindung des Beklagten von dem so gefundenen schon vorhandenen unterscheidet: bei dieser letzteren Prüfung wird mit die Frage zu beantworten sein, ob den so gefundenen Abweichungen Erfindungscharakter zukommt. Erst nach dieser Prüfung ist zu untersuchen, ob und inwiefern die allfällige Erfindung des Beklagten in der Patentschrift zum Ausdruck gekommen ist.

4. Wird nun der Mast des Beklagten vorerst mit dem Sahlwerkmast verglichen, so ergibt sich folgendes: Auch der Sahlwerkmast besteht, gleich dem Mast des Beklagten, in einem Oberteil aus Holz und einem Unterteil in unverfaulbarem Material. Auch bei ihm soll das der „Erfindung“ des Beklagten zu Grunde liegende Problem: Schaffung eines unverfaulbaren Unterteils und Möglichkeit der Auswechslung des Oberteils, gelöst werden und wird es auch gelöst. Der Experte hat die ihm vorgelegte Frage, ob sich der Mast des Beklagten vom Sahlwerkmast unterscheidet, nach diesen beiden Richtungen verneint; er hat dargetan, daß beim Sahlwerkmast folgende Merkmale des Mastes des Beklagten sich vorfinden: Unterteil aus künstlicher Steinmasse und Stange aus Holz; in der Längsrichtung verlaufende Armaturglieder, die zur Aufnahme der Holzstange und zur Übertragung der Zugspannung auf die künstliche Steinmasse bestimmt sind; lösbare Verbindung des Oberteils mit dem Unterteil, Möglichkeit der Auswechslung der Holzstange. Hinsichtlich des letzten Punktes hat er in seiner mündlichen Aussage in der Schlußverhandlung ausgeführt, er verstehe die Auswechselbarkeit beim Sahlwerk so, daß das Holz vom Fuß nach oben entfernt werden könne. Die Möglichkeit der Auswechslung ist also bei beiden Ausführungsarten gegeben, dagegen ist die Art der Lösung dieses Problems bei beiden eine verschiedene. Beim Mast des Sahlwerks muß der Holzmast aus dem ihn umspannenden Eisensachwerk herausgehoben werden; beim Mast des Beklagten werden die verbindenden Flacheisen gelöst und der Mast wird seitlich herausgenommen. Allein diese Abweichung kann nicht das Wesen einer Erfindung ausmachen. Eine schöpferische Idee liegt ebensowenig darin, zwei beliebige Körperteile durch zwei angelegte Flacheisen und Bolzen mit Schrauben zu

verbinden, als darin, die Löschbarkeit dieser Verbindung durch das Losschrauben dieser verbindenden Flacheisen zu ermöglichen; das gehört ganz offenbar zu den jedem Handwerker bekannten und täglich verwendeten Handgriffen. Die einzige wesentliche Abweichung des Mastes des Beklagten vom Sahlwerkmast besteht in der Dimension des Unterteils (Fußes oder Sockels). Der Sahlwerkmast hat einen schweren Sockel, der nur an Ort und Stelle gebaut, nicht leicht ausgegraben, transportiert und an einem andern Ort wieder verwendet werden kann. Demgegenüber hat der Mast des Beklagten „den Vorteil, daß er in seinem Volumen „und Gewicht derart herabgemindert ist, daß er fabrikmäßig, „zu einem entsprechenden Preise hergestellt und in fertigem Zustande, in gleicher Weise wie die Holzmasten selbst, einzeln oder „mit Leitern verbunden, transportiert werden kann“. Nun kann aber in der verschiedenen Dimensionierung allein noch keine Erfindung gefunden werden. Zwar liegt ein technischer Fortschritt nach den angeführten Bemerkungen der Expertise zweifellos vor; allein bei der bloßen Änderung der Dimensionierung würde es sich deshalb nicht um eine Erfindung handeln, weil gar keine technische Schwierigkeit zu überwinden wäre, also eine schöpferische Idee mangeln würde. Allein die Expertise führt nun weiter aus: Die dem Mast des Beklagten durch Verringerung des Volumens, vornehmlich des Querschnittes, abgehende Bruchfestigkeit werde ihm „durch seitlich angebrachte Armaturglieder, welche mit einer „im Innern der künstlichen Steinmasse entsprechend angeordneten „Armierung in Verbindung gebracht sind, wieder ersetzt“. Und weiter haben diese äußern Armaturglieder „in ihrer Verbindung „mit der Innenarmierung“ den Zweck, „die Zugspannungen des „Holzastes auf den hiefür eingerichteten Mastunterteil zu übertragen“. In diesen beiden Richtungen aber liegt die Lösung eines neuen Problems — Verringerung der Dimension ohne Verringerung der Bruchfestigkeit, und Übertragung der Zugspannung auf den Mastunterteil —, und diese Lösung muß nun als mehr denn bloß handwerksmäßiger Kunstgriff bezeichnet werden: sie beruht auf der Überwindung technischer Schwierigkeiten.

5. Hinsichtlich des Forsythe-Mastes hatte der Experte in seinem ersten Gutachten lediglich bemerkt: der Mast des Beklagten

unterscheide sich von ihm seinem Wesen nach nicht. „Beide Systeme gelangen mit unwesentlichen Abweichungen, welche aber „nur als handwerksmäßige Änderungen angesehen werden können, „zu demselben Ziel.“ Die Vergleichung der Zeichnungen zeigt, daß der Fuß des Forsythe-Mastes von ähnlich geringem Volumen ist wie beim Mast des Beklagten, und daß die Verbindung mit dem Mast auch dort durch anliegende Flacheisen und Schraubenbolzen erfolgt. Der einzige Unterschied besteht darin, daß beim Forsythe-Mast die Flacheisen unter dem Fuße durchgreifen, indem zwei gegenüberliegende Flacheisen aus einem Stück bestehen und der Verbindung wie dem Fuß durch dieses Umgreifen Halt gewähren. Das bringt gegenüber dem Mast des Beklagten den Nachteil mit sich, daß beim Auswechseln der Holzstange ein solches Flacheisen zurückgebogen werden muß, damit die Stange herausgenommen werden kann; in der mündlichen Verhandlung hat denn auch der Experte zugegeben, daß das Auswechseln beim Forsythe-Mast etwas weniger leicht ist als beim Mast des Beklagten. Auch hier könnte eine wesentlich als selbständige Erfindung in Betracht fallende Abweichung vom Forsythe-Mast beim Mast des Beklagten nicht gefunden werden, wenn sie nur darin bestünde, daß der Beklagte seine Flacheisen nicht unter dem Fuß durchführt; auch diese Variation in der Verbindung zweier Körper mit Bandeisen gehört gewiß zu den gewöhnlichsten handwerksmäßigen Kunstgriffen. Ganz anders liegt die Sache aber auch hier, wenn angenommen wird, dem Beklagten sei die Verbindung der äußern mit der innern Armatur patentiert. Der Forsythe-Mast kennt diese nicht; er spricht überhaupt nicht von einer innern Armatur und hat sie offenbar nicht nötig, weil das Umgreifen der äußern genügend Halt und Festigkeit für den Fuß bietet. Wird dagegen die Verbindung der innern mit der äußern Armatur zur Anwendung gebracht, so wird nicht nur dieses Umgreifen der Verbindungseisen entbehrlich, sondern es kann dann noch der weitere Fortschritt verwirklicht werden, daß die Verbindungseisen nicht tief am Fuß hinabzureichen brauchen, was natürlich die Auswechslung der Stange sehr erleichtert, indem zur Loslösung der Flacheisen nicht tief in den Boden gegraben zu werden braucht. Eine Erfindung kann in der Art der Erzielung dieses

Erfolges nur liegen, wenn durch die neue und schöpferische Verbindung der innern und der äußern Armatur die Möglichkeit geschaffen wird, die Armatur nicht tief hinabzuführen und dem Fuß so viel Halt und Festigkeit zu bieten, daß ohne Gefahr das eine Flacheisen entfernt und so die Stange seitlich weggenommen werden kann. Zu diesem Resultate führt auch die Prüfung der verschiedenen Gutachten des Experten. Während er im ersten (Eingangs dieser Erwägung angeführten) jeden Wesensunterschied zwischen den beiden Masten verneint, führt er dies im zweiten (vom 26. September 1907, Akt. 71) näher aus und bemerkt dabei gegen den Schluß hin: „Kasler sucht laut Patentbeschreibung die Zugspannungen der Holzstange durch Anbringung einer „aus Eisen bestehenden Innen-Armierung auf die künstliche Steinmasse zu übertragen. Beim Forsythe-Mast dagegen werden die „Zugspannungen des Holzastes von den korbartig angeordneten „Armaturgliedern von außen auf die künstliche Steinmasse übertragen.“ Im Anschluß hieran sagt der Experte nun freilich, am Ende seines Nachtragsgutachtens: „Die wahrnehmbare Verschiedenheit unter ihnen (d. h. den beiden Masten) beruht lediglich „auf der Anwendung anderer handwerksmäßiger Mittel, die aber „beide Erfinder doch zum ganz gleichen Ziel geführt haben“, und es könnte hieraus geschlossen werden, diese Bemerkung beziehe sich gerade auf die Verbindung der innern mit der äußern Armatur. Allein in den Erläuterungen und der Schlußverhandlung hat der Experte weiter ausgeführt: Wenn der Beklagte die innere Armatur beanspruchen könne, so sei dabei allerdings die Lösbarkeit eine höhere, indem die Ausgrabung zum größern Teil vermieden werden könne. Durch die innere Armierung sei die leichte Auswechselbarkeit begünstigt. Der Experte sieht danach diese Verbindung allerdings als Erfindung an, und er hat nur darüber Zweifel, ob der Beklagte sie beanspruchen könne, obschon sie in den Patentansprüchen nicht genügend zum Ausdruck gekommen sei. Daß das die Meinung des Experten ist, geht denn auch aus dem Hauptgutachten hervor, in dem er folgende berichtigte Formulierung eines Patentanspruchs für das, was das Wesen des neuen technischen Nutzeffektes bilde, aufstellt: „1. Mast für Fernleitungen mit Oberteil aus Holz und Unterteil aus künstlicher

„Steinmasse, bei welchem der Oberteil aus Holz mit dem unverfaulbaren Unterteil durch längs des Mastes laufende Glieder „derart verbunden ist, daß der eine oder andere erneuert werden „kann, dadurch gekennzeichnet: daß seitlich des Mastes in der „Längsrichtung desselben angeordnete Armaturglieder mit einer „im Innern der künstlichen Steinmasse gelagerten Armierung „zweckentsprechend in Verbindung gebracht sind, um die Zugspannungen des Holzastes auf den Unterteil zu übertragen, welcher „letzterer ferner durch die Innen- und Außenarmierung derart „verstärkt wird, daß er bei gleichem Querschnitt oder, pro Einheit, mindestens die gleiche Bruchfestigkeit besitzt, wie ein Holzmast und gleich einem solchen in fertigem Zustande leicht „transportfähig wird. 2. Einrichtung nach Anspruch 1, dadurch „gekennzeichnet: daß die seitlich wegnehmbaren Armaturglieder „einerseits mit den innern Armaturgliedern, anderseits mit dem „Holzmast durch Schrauben verbunden sind.“ Auch bezeichnet der Experte es ausdrücklich als Rechtsfrage, ob eine bereits patentierte Erfindung, die ihrem Wesen nach patentfähig sei, als Erfindung zu gelten habe, wenn die die Erfindung als patentfähig dokumentierenden Merkmale nicht ausdrücklich im Patentanspruch vermerkt seien. Dafür, daß in dieser Verbindung von innerer und äußerer Armierung eine Erfindung zu erblicken ist, spricht auch der Entschcheid des deutschen Patentamtes. Die Verbindung der innern und der äußern Armatur stellt sich daher in der Tat an sich als Erfindung und als Abweichung vom Patent Forsythe dar, und es kann bei dieser Sachlage dahingestellt bleiben, ob der Forsythe-Mast in der Schweiz derart bekannt war, daß seine Ausführung durch Sachverständige möglich war.

6. Die Entscheidung des Rechtsstreites hängt nun davon ab, ob das, was nach dem Gesagten einzig als Erfindung im Patent des Beklagten angesehen werden kann, in der Patentschrift derart genügend zum Ausdruck gebracht ist, daß es als patentiert gelten kann. Werden zur Entscheidung dieser Rechtsfrage nur die Patentansprüche herangezogen — wie dies die Klägerin will —, so ist allerdings zu sagen, daß diese von der innern Armierung überhaupt nicht sprechen, also auch nicht von der Verbindung der äußern mit der innern. Allein das Bundesgericht hat schon im

Jahre 1904 (AS 30 II S. 115 f. Erw. 5) ausgesprochen, daß bei der Prüfung dessen, was als Patent beansprucht werde, nicht allein auf die Formulierung des Patentanspruches abzustellen sei, sondern ebensosehr auf die Patentbeschreibung, und von dieser Praxis (an der seither stets festgehalten wurde, so noch im Urteil vom 20. Dezember 1907 in Sachen Bally Söhne gegen Walder-Appenzeller*) abzugehen, liegt, zumal nimmehr das neue Patentgesetz in Kraft getreten ist, kein Grund vor. Nach dem letztern kommt allerdings die Wechselbeziehung zwischen dem Patentanspruch und der Neuheit, sowie der Geltungsbereich der Erfindung klar zum Ausdruck (Art. 3), und der Bundesrat hat das in seiner Botschaft (Bundesblatt 1906 VI S. 246 und 248) als bewußten Unterschied vom alten Gesetz bezeichnet. Das schließt nicht aus, daß dem Patentanspruch auch nach dem (hier zur Anwendung kommenden) alten Gesetz eine erhöhte Bedeutung zukommt: er soll die mehr oder weniger wesentlichen Merkmale der Erfindung zusammenfassen. Die Beschreibung enthält oft altbekannte Merkmale oder rein konstruktive Ausführungsarten und muß sie oft enthalten, wenn erst aus der Kombination von bekanntem eine neue Erfindung entsteht; werden solche Merkmale im Anspruche weggelassen, so kann unter Umständen daraus geschlossen werden, daß sie vom Erfinder als unwesentlich erachtet werden. Dagegen kann umgekehrt aus den Umständen hervorgehen, daß ein im Anspruche weggelassenes Merkmal doch für die Erfindung wesentlich ist; es kann sein, daß in der Beschreibung die Neuheit und Wirksamkeit eines Merkmals betont und dann doch im Anspruche, aus Versehen oder infolge ungeschickter Formulierung, weggelassen wird. Namentlich kann ein Merkmal einer Erfindung, das im Patentanspruch weggelassen ist, dann nicht wegen dieser Weglassung als unwesentlich außer Betracht fallen, wenn die Zusammenfassung im Anspruche eine durch die Beschreibung zu ergänzende Lücke aufweist, wenn die Erfindung, wie sie im Anspruche zusammengefaßt ist, erst verständlich wird durch die Einzelheiten der Beschreibung. Das liegt nun aber hier vor. Die Vorinstanz stellt nämlich fest, daß ein Fuß vom Querschnitt, wie ihn der Patentanspruch aufführt, ohne die innere und äußere

* AS 33 II S. 634 f. Erw. 4.

(Anm. d. Red. f. Publ.)

Armatur die nötige Festigkeit nicht hätte, und sie folgert daraus mit Recht, daß somit der Beklagte „in dem Umstand der gleichen „Dicke indirekt auf die Armierung verwiesen“ habe. Das stimmt mit der Ansicht des Experten in seinem Hauptgutachten (vergl. oben Erw. 5 S. 58 ff.) überein. In seiner mündlichen Auskunft hat dann der Experte weiter gesagt, jeder Sachverständige sage, wenn die Flacheisen nicht so weit hinunter gehen (wie in der Zeichnung der Patentschrift), so habe der untere Fuß nicht genügend Festigkeit, und daraus könnte der Schluß gezogen werden, daß aus der Beschreibung und Zeichnung mit der eingezeichneten Stellung der Flacheisen nicht auf die Notwendigkeit der Armierung hingewiesen werde. Allein der Experte hat weiter ganz allgemein gesagt, in der Praxis werde der Fachmann auf die innere Armierung hingewiesen werden, und wenn nun die Vorinstanz bei diesen verschiedenen Äußerungen des Experten die rein tatsächliche Feststellung getroffen hat, daß der im Anspruche angegebene Querschnitt für jeden Sachverständigen die Notwendigkeit der Armierung zeige, so kann diese jedenfalls nicht als attennwidrig bezeichnet werden. Erfah aber danach jeder Sachverständige, daß der Fuß in der Dicke des Mastes nur ausführbar sei unter Verwendung der in der Beschreibung angeführten Armierung, so ist klar, daß diese Armierung einen wesentlichen Bestandteil der Erfindung bildet, und der etwas verfäglich Ausdruck in der Beschreibung, die Flacheisen „können“ mit einer inneren Armierung direkt verbunden werden, nicht in dem Sinne einer bloßen Fakultät, der auch das Nichtkönnen gleichstünde, zu verstehen ist, sondern daß damit gesagt sein will: erst durch die Verwendung der geringern Dimension des Fußes ist es nötig, aber auch möglich geworden, eine innere Armierung anzubringen und die Flacheisen mit dieser direkt zu verbinden. Allerdings ist nun diese innere Armierung in der Zeichnung nicht dargestellt; allein der Experte betont, daß jeder Fachmann bei Kenntnis des Hennebique-Systems darauf komme, wie die Armierung zu machen sei, und daß jeder, der das genannte System kenne, auch die Sockel des Beklagten armieren könne. Aus dem Mangel der inneren Armierung in der Zeichnung kann daher weder auf die Unwesentlichkeit der Armierung geschlossen werden, noch begründet jener

Mangel den Nichtigkeitsgrund des Art. 10 Ziff. 4 PatGes.; wenn, was als festgestellt erachtet werden muß, die Beschreibung allein die Armierung genügend deutlich darstellt, so daß sie jedem Sachverständigen die Ausführung ermöglicht, so kann der Mangel der Zeichnung nicht schaden; ob aber die bloße Beschreibung jedem Sachverständigen die Ausführung ermöglicht, ist eine Tatsache, deren Überprüfung dem Bundesgericht nicht zusteht. Daß die Beschreibung mit dem Modell nicht übereinstimme, ist in den Prozeßschriften vor der Vorinstanz nicht behauptet worden, und der Beklagte hatte daher auch keine Veranlassung, dafür (Gegen-) Beweise anzutragen; die Führung des Beweises wäre Sache der Klägerin gewesen.

7. Nach diesen Ausführungen erscheint die Nichtigkeitsklage insoweit als begründet, als der Beklagte mehr zur Patentierung beansprucht als die erwähnte Verbindung von äußerer und innerer Armierung, während sie für dieses Merkmal abzuweisen ist. Das Patent des Beklagten ist danach, wie es die Klägerin auch noch vor Bundesgericht beantragt hat, teilweise nichtig zu erklären. Das Bundesgericht hat die Zulässigkeit einer Teilaberkennung (bei Teilbarkeit der Erfindung) schon wiederholt anerkannt. (Vergl. NS 23 S. 335 Erw. 4; 27 II S. 610 Erw. 2.) Daß der Beklagte mehr beansprucht als ihm nach dem gesagten zukommt, erhellt aus der weiten Fassung seines Patentes und übrigens auch aus seiner Widerklage. Die patentierte Erfindung ist demgemäß in Anspruch 1 zu beschränken auf eine Erfindung des Inhaltes, wie sie der Experte formuliert hat (oben S. 58 f.), oder in folgender sich an den Wortlaut der Patentbeschreibung anschließender Formulierung:

1. Anspruch: „Maß für Fernleitungen mit Oberteil aus Holz und Unterteil aus künstlicher Steinmasse, dadurch gekennzeichnet, daß die den Oberteil mit dem Unterteil verbindende äußere Metallarmatur, welche im Umfang des Maßes in dessen Längsrichtung laufende leicht abnehmbare Glieder aufweist, mit einer inneren Armierung der Steinmasse so verbunden ist, daß die auf diese Glieder wirkenden Zugspannungen durch diese Armierung auf die Steinmasse übertragen werden.“

2. Anspruch: Wie Patent.

Da die in dieser Formulierung als nichtig ausgeschiedenen Erfindungselemente sich von den aufrechterhaltenen ohne Schwierigkeit lösen lassen, kann eine solche Teilnichtigkeit ausgesprochen werden, auch wenn es behufs Ausschcheidung der nichtigen Elemente einer neuen Redaktion des Anspruchs bedarf. (Kent: Kommentar zum deutschen Patentgesetz, S. 780 Nr. 122 und 125.)

Demnach hat das Bundesgericht
erkannt:

In teilweiser Gutheißung der Berufung und in Abänderung des Urteils des Bezirksgerichts Horgen vom 28. September 1907 wird das Patent Nr. 33,274 vom 1. April 1905 insoweit als nichtig erklärt, als es über die in der Patentbeschreibung enthaltene Erfindung, bestehend in der Verbindung äußerer und innerer Armatur, hinausgeht; im übrigen wird die Nichtigkeitsklage abgewiesen.

V. Gewerbliche Muster und Modelle.

Dessins et modèles industriels.

10. Urteil vom 21. Februar 1908

in Sachen **Gebrüder Dreifuss**, Bekl. u. Hauptber.-Kl.,
gegen **Gebrüder Fischer**, Kl. u. Anshl.-Ber.-Kl.

Schadenersatz für Musternachahmung. — Rechtskraft und Tragweite des die Nachahmung und die Neuheit des nachgeahmten **Musters** feststellenden und die Schadenersatzpflicht des Nachahmers grundsätzlich feststellenden Urteils. — Tat- und Rechtsfrage bei Ermittlung des Schadens. (Art. 51 OR; Art. 81 OG.)

A. Durch Urteil vom 10. Oktober 1907 hat das Handelsgericht des Kantons Aargau in dem Schadenersatzprozesse der Parteien, aus Verletzung des Musterschutzes, über das Rechtsbegehren der Kläger: die Beklagten seien zur Bezahlung von 35,000 Fr. samt Zins zu 5% von der Klage an (16. Januar 1906) zu verurteilen, — erkannt: