Zeitschrift: Zeitschrift für schweizerisches Recht = Revue de droit suisse = Rivista di diritto svizzero = Revista da dretg svizzer : Halbband II. Referate und Mitteilungen des SJV

Herausgeber: Schweizerischer Juristenverein

Band: 63 (1944)

Artikel: Aktuelle Fragen aus dem Gebeit des Patent- und des Patentprozessrechtes

Autor: Matter, Erwin

DOI: https://doi.org/10.5169/seals-896451

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 24.08.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

Aktuelle Fragen aus dem Gebiet des Patent- und des Patentprozessrechtes.

Referat von Dr. jur. Erwin Matter,
Fürsprecher in Bern.

INHALTSVERZEICHNIS

Seite

Einleitung 4a

Erster Teil.

Erfindungshöhe und technischer Fortschritt.

A. Entwicklung der schweizerischen Rechtsprechung.

I. Die Rechtsprechung bis zum Jahre 1937 . . . . . 7a
II. Die Rechtsprechung seit dem Jahre 1937 . . . . . 11a
III. Würdigung der Praxisänderung 15a

B. Spezielle Untersuchungen.

I. Erfindungshöhe.
1. Rechtfertigung des Erfordernisses der Erfindungshöhe 17a
2. Die Erfindung als Tat 20a
3. Erfindungshöhe als Werturteil 21a
4. Erfindungshöhe als Gegensatz zur fachmännischen Massnahme. 22a
5. Objektiver Massstab 25a
6. Beurteilung vom Zeitpunkte der Patentanmeldung aus 28a
7. Neuheit und Erfindungshöhe 29a
8. Anzeichen der Erfindungshöhe 30a
9. Entwicklung der Technik und Erfindungshöhe . 32a
10. Einzelfragen 34a

II. Technischer Fortschritt.
1. Fortschritt 40a
2. Erheblichkeit des Fortschritts 41a
3. Arten des Fortschritts. 44a
4. Nachteile der Erfindung 46a

Zweiter Teil.

Seite

Der sachliche Geltungsbereich der Erfindungspatente.

A. Das Problem.

B. Die Bestimmung des sachlichen Geltungsbereichs.

I. Allgemeines.
1. Schutz der gesamten erfinderischen Leistung . . 49a
2. Art. 5 und Art. 38 PG 50a
3. Rechtfertigung des Schutzes gegen Nachahmungen 54a
4. Nachmachung und Nachahmung 55a
5. Technologische Definition und technische Lehre . 57a

II. Die Patentnachmachung (Art. 5 PG).
1. Bedeutung und Auslegung des Patentanspruchs . 61a
2. Verhältnis von Patentanspruch und Beschreibung 70a

III. Das Gebiet der Nachahmung.
1. Grundsätze 78a
2. Beispiele 86a
3. Die Aequivalente 101a

C. Besondere Fragen.

I. Unteransprüche 106a
II. Der Schutz chemischer Erfindungen 107a

D. Ausblick auf das ausländische Recht.

Dritter Teil.

Art. 67 OG.

I. Bisheriger Rechtszustand 114a
II. Entstehungsgeschichte von Art. 67 OG 115a
III. Bemerkungen zu Art. 67 OG 119a
Thesen.

LITERATUR

Alexandroff, L.: Contrefaçon des brevets d'invention. Paris, 1937.

Besso: Grenzen des Erfindungsschutzes. Zürich, 1934.

Braun, D.: Die zivilprozessualen Bestimmungen in den Bundesgesetzen über den gewerblichen Rechtsschutz und das Urheberrecht. Diss. Basel, 1940.

Casalonga, A.: La notion de brevetabilité. Thèse. Paris, 1938.

Derichsweiler: Handbuch zum schweiz. Patentrecht. Zürich, 1934.

Egli, A. R.: Die rechtliche Behandlung der Kombinationsabhängigen und Pioniererfindung nach deutschem und schweiz. Recht. Diss. Lachen, 1937.

Frick, W.: Die Auslegung des Patentes nach Gesetz und Rechtsprechung. Zürich, 1926.

Guyer, E.: Kommentar zum schweiz. Bundesgesetz betr. die Erfindungspatente. Zürich, 1909.

Guyer, E.: Einführung in das schweiz. Erfindungsrecht. Zürich, 1916.

Herrmann, E.: Die Auslegung der schweiz. Erfindungspatente, NZZ. Nr. 1383 und 1540, August 1934.

Huard, G.: Traité de la propriété intellectuelle. 1903 und 1906.

Isay, H.: Patentgesetz, 5. Auflage, Berlin, 1931.

Isay, H.: Die Auslegung der schweiz. Erfindungspatente. Zürich, 1933.

Isay, H.: Starker oder schwacher Erfindungsschutz. Zürich, 1934.

Klauer-Möhring: Patentgesetz. Berlin, 1940.

Krausse, H.: Das Patentgesetz, 2. Auflage. Berlin, 1936.

Lutter, R.: Patentgesetz, 10. Auflage. Berlin und Leipzig, 1936.

Müller-Liebenau, R.: Das Wesen der Erfindung. Berlin, 1924.

Michaëlis, K.: Praktisches Handbuch des amerikanischen Patentrechts. Berlin, 1932.

Pietzcker, E.: Patentgesetz. Berlin und Leipzig, 1929.

Pietzcker, E.: Erfindungsgedanke und Aequivalente rechtsvergleichend, in Abhandlungen zum Arbeitsgebiet des Reichspatentamtes. Berlin, 1927.

Pinzger, W.: Der Lösungsgedanke als Grundlage wirksamen Patentschutzes, in Abhandlungen zum Arbeitsgebiet des Reichspatentamtes. Berlin, 1927.

Pouillet, E.: Traité théorique et pratique des brevets d'invention et des secrets de fabrique. 6e édition. Paris, 1915.

Schnyder, F.: Patentanspruch und Patentbeschreibung in ihrem rechtlichen Verhältnis. Diss. Bern, 1943.

Sommer, F.: Erfindung und Erfindungsschutz nach schweiz. Patentrecht. Bern, 1916.

Tetzner, H.: Kommentar zum Patentgesetz. Köln, 1941.

Von der Trenck, S.: Der einheitliche Schutzgegenstand des Patentes. Berlin und Leipzig, 1936.

Vollenweider, M.: Die Auslegung der Erfindungspatente nach deutschem und schweiz. Recht. Diss. Lachen, 1942.

Weidlich und Blum: Das schweiz. Patentrecht. Band 1, 1934, Band 2, 1936, Bern.

Weiss, Th.: Die Berufung an das Bundesgericht in Zivilsachen. Bern, 1908.

Wildhagen: Zur Frage der Patentauslegung, in Abhandlungen zum Arbeitsgebiet des Reichspatentamtes. Berlin, 1927.

Wüest, J.: Die Kombinationserfindung. Diss. Bern, 1938.

Einleitung.

Gegenwärtig wird eine Revision des BG über die Erfindungspatente vom 21. Juni 1907 vorbereitet. Angesichts der Traditionen des Schweiz. Juristenvereins erscheint es geradezu als selbstverständlich, dass sich ein Referat über aktuelle Patent- und patentprozessuale Fragen in erster Linie mit den gesetzgeberischen Problemen befasst. Wenn dies nicht geschieht, so sind die beiden Referenten den schweizerischen Juristen eine Rechtfertigung schuldig.

Die Erklärung liegt in der Eigenart der Revisionspunkte. Bei der Abänderung des PG stehen im Vordergrunde die Fragen, ob vom Anmelde- zum Vorprüfungsverfahren überzugehen sei, ob der sogenannte Textilparagraph (Art. 2, Ziff. 4 PG; Ausschluss der Textilveredlungsverfahren vom Patentschutz) aufgehoben werden soll, ob die Patentdauer zu verlängern sei, und in welcher Weise der Schutz der chemischen Erfindungen wirksamer gestaltet werden kann. Die drei ersten rufen weit weniger juristischen als gesetzespolitischen und wirtschaftlichen Auseinandersetzungen. Dass das Vorprüfungsverfahren an sich Vorteile bietet, wird von keiner Seite bestritten; indessen ist zu untersuchen, mit welchen Kosten bei seiner Einführung zu

rechnen ist, ob der Gewinn den Aufwand lohnt und ob die notwendigen wissenschaftlichen Unterlagen sowie das benötigte Personal beschafft werden können. Entsprechend verhält es sich mit der Aufhebung des Textilparagraphen. Die Auffassungen über die Wünschbarkeit einer Einführung des Patentschutzes auf diesem Gebiet gehen weit auseinander. Die Dauer des Patentschutzes schliesslich bietet zwar vielleicht Anlass zu rechtsvergleichenden Erörterungen, jedoch stellen sich hier kaum irgendwelche interessanten Rechtsfragen. Dies ist dagegen in hohem Masse der Fall bei den Bemühungen, den Schutz chemischer Erfindungen wirksamer zu gestalten. Indessen hängt hier die rechtliche Beurteilung in hohem Masse vom Verständnis der chemischen Vorgänge ab; das Problem steht daher der Gedankenwelt des nicht spezialisierten Juristen fern und eignet sich kaum zur Behandlung im Schosse des Schweiz. Juristenvereins. Bei Anlass der Revision wird wohl auch der übrige Text des PG überarbeitet werden. Allein auch diese Textbereinigungen dürften ausserhalb des engeren Fachkreises keine erhebliche Beachtung finden.

Diese Gedankengänge haben die Referenten veranlasst, sich auf die Behandlung aktueller Fragen des geltenden Rechtes zu einigen, und zwar von Fragen, die infolge ihrer allgemeinen Bedeutung für einen grösseren Kreis von Juristen von Interesse sind und die — wie zuversichtlich angenommen werden kann — von einer Gesetzesrevision kaum berührt werden. Als Themen wurden gewählt einerseits Fortschritt und Erfindungshöhe, womit an das Wesen der Erfindung gerührt wird, und anderseits der sachliche Geltungsbereich der Erfindungspatente, womit den Grenzen des Erfindungsschutzes nachgegangen werden soll. Beides sind die eigentlichen Zentralprobleme jedes Patentschutzes, die ewigen Fragen des Erfinderrechtes.

An der Aktualität des Gegenstandes der Erörterungen ist nicht zu zweifeln. Die Auseinandersetzung über Fortschritt und Erfindungshöhe ist in den letzten Jahren in der Schweiz stark in Fluss geraten, veranlasst durch eine grund-

legende Umkehr der bundesgerichtlichen Rechtsprechung seit dem Jahre 1937. Die schwierige Frage nach dem sachlichen Geltungsbereich, dem Schutzumfang des Patentes, stellt sich dem Praktiker stets wieder beunruhigend von neuem. Eine Arbeit von Isay hat vor einigen Jahren zu einem erregten Meinungsstreit unter den schweizerischen Juristen geführt. Trotz seiner Wichtigkeit gehört das Problem zu den ungeklärtesten des schweizerischen Patentrechts. Es rechtfertigt sich deshalb, es eingehend zu behandeln.

Was schliesslich den Patentprozess anbetrifft, so ist daran zu erinnern, dass am 1. Januar 1945 das neue BG über die Organisation der Bundesrechtspflege vom 16. Dezember 1943 in Kraft treten wird. Es enthält in Art. 67 eine Sonderbestimmung für Patentprozesse im Berufungsverfahren. Die grundsätzliche Bedeutung der Neuerung dürfte es rechtfertigen, sich mit der Vorschrift schon jetzt auseinanderzusetzen.

Erster Teil.

Erfindungshöhe und technischer Fortschritt.

A. Entwicklung der schweizerischen Rechtsprechung.

Weder im PG vom 29. Juni 1888 noch in demjenigen vom 21. Juni 1907 wurde der Begriff der Erfindung definiert. Beide Gesetze überliessen die Auslegung des Erfindungsbegriffs der Rechtsprechung, wie dies wohl auch in allen anderen Ländern geschehen ist. Unter den Merkmalen der Erfindung (gewerbliche Verwertbarkeit, Wiederholbarkeit, Ausführbarkeit usw.) traten jedoch von allem Anfang an in der schweizerischen Rechtsprechung die Erfordernisse der schöpferischen Idee und des technischen Fortschritts in den Vordergrund; ohne deren gleichzeitiges Vorhandensein ist keine Erfindung gegeben.

In der Entwicklung der Gerichtspraxis lassen sich deutlich zwei Zeitabschnitte unterscheiden, deren Grenzlinie durch das bundesgerichtliche Urteil vom 9. Juni 1937 i. S. Philips' N.V. Gloeilampenfabrieken gegen Betschard und Astron AG. (BGE 63 II 271) gebildet wird.

I. Die Rechtsprechung bis zum Jahre 1937.

Es ist erstaunlich, wie wenig sich die Rechtsprechung in den Fragen der Erfindungshöhe und des technischen Fortschrittes von 1890 bis zum Jahre 1937 gewandelt hat; dies gilt sogar dort, wo sie uneinheitlich und nicht völlig fassbar erscheint. Die schillernden Nuancen im Begriff des Fortschritts z. B., wie sie in BGE 63 II 271 für die Zeit von 1917 an dargelegt werden, finden sich genau gleich in den älteren Urteilen, die mit dem Jahre 1890 einsetzen.

1. Schöpferische Idee. Der „schöpferische Gedanke", acte créateur, wird von allem Anfang an als unerlässliches Merkmal der Erfindung bezeichnet (BGE 16, 596; 21, 299); dagegen wird in den Urteilen der Ausdruck Erfindungshöhe vermieden. Gelegentlich wird eine „eigenartige" (BGE 26 II 232; 34 II 448; 43 II 523; 58 II 78) oder „eigentümliche" (BGE 43 II 523), schöpferische Idee oder „Originalität" der Lösung gefordert (BGE 29 II 573; 30 II 116; 58 II 80 und 272).

In einigen Entscheidungen unternimmt es das Bg, den schöpferischen Gedanken näher zu umschreiben mit Wendungen wie „dem Erfindungsgeist entsprungene Kombination" (BGE 26 II 234), „Resultat produktiver Geistestätigkeit" (BGE 26 II 234), es werde ein „effort intellectuel" benötigt (BGE 29 II 174), ein gewisser Grad von Scharfsinn oder besonderem Geschick sei erforderlich (BGE 29 II 350), die Lösung sei „durch schöpferische Eingebung bedingt" (BGE 34 II 448), Erfinder sei, wer mit schöpferischer Geistestätigkeit ein Problem löse (BGE 61 II 44).

Recht zahlreich sind der Natur der Sache entsprechend die Versuche, das Wesen der schöpferischen Tätigkeit ne-

gativ, von ihrem Gegensatz aus, durch Abgrenzung nach unten, näher zu bestimmen. So heisst es schon in BGE 16, 596, keine Erfindung sei, was im gewöhnlichen Gewerbebetrieb vorgenommen werde. Nicht auf erfinderischer Tätigkeit beruht, was die Fabrikanten und Arbeiter „ont coutume d'introduire au cours de l'exploitation industrielle ordinaire" (BGE 21, 298). Ständig kehren in den Urteilen wieder die Begriffe der handwerksmässigen Neuerung (BGE 29 II 350), der blossen handwerksmässigen Weiterbildung (BGE 30 II 107), der handwerksmässigen Verbesserung (BGE 29 II 360; 33 II 635; 36 II 262 und 268; 48 II 138) oder des gewöhnlichen handwerksmässigen Kunstgriffes (BGE 34 II 57). Etwas einlässlicher bestimmt werden die Anforderungen in späteren Urteilen, indem als Erfindung abgelehnt wird eine sich von selbst ergebende, keiner Problemstellung mehr bedürftige Weiterbildung des Vorhandenen (BGE 37 II 286; 48 II 140), ein Erzeugnis technischer Geschicklichkeit, die mehr oder weniger sorgfältige Ausnützung bekannter Hilfsmittel, wie sie jedem Fachmann zur Verfügung stehen (BGE 48 II 140), oder wenn als schutzunwürdig bezeichnet wird, wozu jeder Fachmann im Verlaufe seiner gewöhnlichen Arbeit gelangen kann (BGE 56 II 150).

Nicht selten wird darauf abgestellt, ob technische Schwierigkeiten zu überwinden seien (BGE 25 II 996; 27 II 243; 29 II 350 und 732; 34 II 56; 58 II 69); ferner ob die Lösung naheliegend gewesen sei (BGE 29 II 360; 58 II 80; 61 II 53), nicht auf der Hand gelegen habe (BGE 34 II 448).

Schon die erwähnten Umschreibungen deuten darauf hin, dass an das Mass der schöpferischen Leistung bescheidene Anforderungen gestellt werden. Wenn der Gegensatz zur schöpferischen Leistung die gewöhnliche handwerksmässige Betätigung oder der handwerksmässige Kunstgriff darstellt, so ist der Begriff der Erfindung offensichtlich nicht hoch gespannt. Zum Überfluss wird an diesen Umstand immer und immer wieder ausdrücklich erinnert. Schon im Jahre 1890 wurde ausgeführt, das Mass der gei-

stigen Tätigkeit könne gering sein (BGE 16, 596); etwas später, die geistige Bedeutung sei kein Merkmal der Erfindung (BGE 20, 682). Daran wurde in spätern Entscheidungen festgehalten, mit dem Hinweis, ob das Mass der geistigen Tätigkeit grösser oder geringer sei, sei unerheblich (BGE 30 II 338; 48 II 138; 58 II 79 und 272), eine bedeutende Idee sei nicht erforderlich (BGE 30 II 107), ein relativ kleiner schöpferischer Gedanke genüge (BGE 33 II 636; 36 II 268), an die schöpferische Idee dürften keine hohen Anforderungen gestellt werden (BGE 43 II 524; 28 II 79).

Um die geringen Ansprüche an die erfinderische Gestaltungskraft zu begründen, wurde verschiedentlich die Überlegung herangezogen, in der Schweiz fehle ein Gebrauchsmusterrecht; daher rechtfertige sich ein weitherziger Schutz der Erfindungen, um die bestehende Lücke bis zu einem gewissen Grade auszufüllen (BGE 30 II 107; 43 II 524; 48 II 138; 49 II 138). Immerhin dürfte dieser Gedanke nicht, wie in BGE 63 II 272 ausgeführt wird, den Ausgangspunkt der Rechtsprechung gebildet haben, sondern ist nur deren nachträgliche Rechtfertigung. Dies ergibt sich daraus, dass das genannte Argument erst ziemlich spät in den Urteilsbegründungen erscheint. Gefühlsmässig scheint zunächst unter der Herrschaft des frühern PG vom 29. Juni 1888 eher die Beschränkung des Patentschutzes infolge des Erfordernisses der Modelldarstellbarkeit eine Rolle gespielt zu haben (vgl. BGE 30 II 107). Jedenfalls steht fest, dass nach der Seite der geistigen Leistung, d. h. des für die Erreichung eines neuen technischen Nutzeffektes kausalen (BGE 30 II 337) schöpferischen Gedankens nur Geringes von der Erfindung gefordert wurde.

2. Technischer Fortschritt. Weniger eindeutig ist die Behandlung des Fortschrittes, des „neuen technischen Nutzeffektes" (BGE 20, 681). Zunächst scheint der Begriff der Neuheit in die Bestimmung des Fortschrittes einbezogen worden zu sein, indem ein gewisses Mass von Neuheit, d. h. ein bestimmter Grad der Abweichung vom

Bekannten, für die Annahme eines Fortschrittes gefordert wurde. Demgemäss soll eine bloss graduelle Steigerung der Wirkung nicht genügen (BGE 16, 596). Das Resultat darf sich nicht nur quantitativ, sondern muss sich auch qualitativ vom Bekannten unterscheiden (BGE 20, 681; 27 II 243), eine blosse Verstärkung der Wirkung reicht daher nicht hin (BGE 33 II 366). Auf ähnlichen Gedankengängen beruhen die Urteile, in welchen hervorgehoben wird, nicht jede Abänderung eines bekannten Mechanismus (BGE 21, 298), die mehr oder weniger geschickte Abänderung längst bekannter Gebrauchsgegenstände und Einrichtungen sei eine Erfindung (BGE 30 II 338). Zum Teil gehört auch hieher die Argumentation, wonach die blosse Summierung bekannter Wirkungen (BGE 33 II 365 f.) oder Elemente (BGE 48 II 140) nicht als neuer technischer Nutzeffekt soll gelten können, wenn sich hier auch die Gesichtspunkte des Fortschrittes und der schöpferischen Idee überschneiden.

Bald erkannte indessen die Rechtsprechung, dass es bloss auf die neue technische Wirkung ankommt, wobei diese nicht nur mit neuen (BGE 29 II 731), sondern auch mit bereits bekannten Mitteln erreicht werden kann (BGE 29 II 173); ferner dass eine bekannte Wirkung auf neuem Wege (BGE 29 II 350; 35 II 639), namentlich mit vollkommeneren (BGE 29 II 731) oder einfacheren Mitteln (BGE 24 II 476) hinreicht.

Wenig folgerichtig war die Gerichtspraxis von Anfang an in der Frage, ob jede Bereicherung der Technik genügt, oder ob ein wesentlicher Fortschritt zu fordern sei. Neben Urteilen, in denen dies letztere zur Bedingung gemacht wird (BGE 21, 298; 26 II 232; 28 II 115 und 120; 29 II 731; 43 II 522; 48 II 294; 49 II 145; 58 II 78), finden sich zahlreiche andere, nach denen nur ein geringer Fortschritt nötig ist, ja in denen sogar ausdrücklich hervorgehoben wird, eine „bescheidene Verbesserung" reiche hin (BGE 20, 681; 43 II 524; 48 II 138; 49 II 137; 58 II 78), es dürfe keine grosse umwälzende Erfindung verlangt werden, auch eine unbedeutende Idee schliesse die Erfindung nicht aus

(BGE 30 II 107). Auch wo von einem wesentlichen Fortschritt die Rede ist, wird anscheinend mit diesem Erfordernis nicht ernst gemacht, etwa in dem Sinn, dass nicht schon jede praktisch interessierende Verbesserung, sondern nur Massnahmen, welche die Technik ganz besonders befruchten, als Erfindungen anerkannt würden.

3. Aus der geraden Linie heraus fällt ein interessanter Entscheid (BGE 30 II 338), in welchem das Bg aus dem Fortschritt einen Rückschluss auf die schöpferische Idee zog. Denn liegt „wirklich etwas Neues, mit Nutzen zu Gebrauchendes vor, das aber gleichwohl bisher von niemand ausfindig gemacht worden war, so ist in der Regel der Schluss gerechtfertigt, dass es nur durch diejenige geistige Tätigkeit zu eruieren war, welche eben als erfinderisch bezeichnet zu werden pflegt.“ Hervorzuheben ist, dass es in jenem Fall 20 bis 30 Jahre gegangen war, bevor jemand auf den Gedanken des Patentes verfallen war. Allein schon in BGE 33 II 636 wurde das Urteil als zu weitgehend bezeichnet, da der Gegensatz zwischen handwerksmässiger Verbesserung und erfinderischer Tätigkeit nicht berücksichtigt und das für den Begriff der Erfindung essentielle Erfordernis des schöpferischen Gedankens ausgeschaltet werde. Damit in einem solchen Fall von erfinderischer Tätigkeit gesprochen werden könne, sei erforderlich, dass ein überraschender oder doch erheblicher Fortschritt erzielt werde. In BGE 48 II 140 kam der Gerichtshof nochmals, ohne ihn ausdrücklich zu nennen, auf den Entscheid in BGE 30 II 338 zurück, mit der Bemerkung, der „Standpunkt der älteren Praxis“, wonach aus dem Fortschritt auf den schöpferischen Gedanken zu schliessen sei, sei „längst verlassen“.

II. Die Rechtsprechung seit dem Jahre 1937.

Das Urteil in BGE 63 II 271 stellt in der Frage des Fortschrittes und der Erfindungshöhe eine bewusste und grundlegende Abkehr von der bisherigen Rechtsprechung

dar, indem die Anforderungen an den Fortschritt und die Erfindungshöhe stark erhöht wurden. Danach ist von der Tätigkeit des Erfinders etwas qualitativ anderes zu verlangen als vom bloss geschickten Fachmann; Problem und Lösung dürfen nicht derart nahe liegen, dass ihre Auffindung nur noch eine technische Fortbildung darstellt, die schon dem gut ausgebildeten Fachmann möglich war. Ferner muss der Fortschritt ein klar erkennbarer und innerhalb des betreffenden Gebietes wesentlicher sein.

Zur Begründung der neuen, für den Erfinder strengeren Auffassung führte das Bg zunächst aus, der weitherzige Schutz von Patenten lasse sich nicht mit dem in der Schweiz fehlenden Gebrauchsmusterschutz rechtfertigen, etwa aus der Erwägung heraus, damit eine Lücke in der Gesetzgebung auszufüllen. Ferner sei eine gewisse Strenge am Platz, weil die Entwicklung einen unerwarteten Weg gegangen sei, indem die zu leichte Patentgewährung zum Missbrauch des Patentwesens geführt habe, der eine für die Industrie schwer tragbare Fessel geworden sei. Die Zahl der Patente habe sich ausserordentlich vermehrt und schränke die Bewegungsfreiheit auf industriellem Gebiet stark ein, wobei die Patente als Mittel des Konkurrenzkampfes verwendet würden. Ferner sei zu bedenken, dass die Technik selber und der Kreis der technisch gebildeten Personen eine sehr grosse Erweiterung erfahren hätten, so dass mit dem Niveau des allgemeinen Bildungsstandes und der Vertiefung der technischen Bildung die Anforderungen an die Patente höher gespannt werden müssten (BGE 63 II 275).

Auf der Grundlage dieses Urteils baut die gesamte Rechtsprechung des Bgs seit dem Jahre 1937 auf. In Bezug auf den schöpferischen Gedanken wird im Urteil vom 30. Juni 1937, Svibeisa AG. gegen Schinken AG., bestätigt, es sei „von nun an wieder ein strengerer Massstab anzulegen" (vgl GRUR 1937, Auslandsteil, S. 264). Immerhin wird hier die Erfindungshöhe bestätigt, da mit der Erfindung „ein Bann gebrochen" worden sei, in ihr „etwas

Unerwartetes" gelegen habe, fest gewurzelte Ansichten und starre Vorurteile überwunden worden seien; die Geistestätigkeit des Erfinders wird als originell und grundsätzlich verschieden von der blossen Konstruktion eines gut ausgebildeten Fachmanns bezeichnet (vgl. GRUR a. a. O., 265). Unter den späteren Urteilen ist von besonderem Interesse dasjenige vom 11. Mai 1938, T. Kaiser AG. gegen Tanner & Co., in welchem der wichtige Gedanke ausgesprochen wird, die schöpferische Idee sei nicht nach subjektiven Kriterien, etwa der aufgewendeten geistigen Tätigkeit, sondern nach objektiven Gesichtspunkten zu prüfen; deshalb sei in BGE 63 II 276 die Originalität des Erfindungsgedankens an die Spitze gestellt worden. Ferner wird neuerdings deutlich hervorgehoben, die neue Rechtsprechung sei gegenüber der früheren strenger: nicht bloss die handwerksmässige Verbesserung sei vom Patentschutz ausgeschlossen, vielmehr setze die Erfindung eine Leistung voraus, die dem gut ausgebildeten Fachmann nicht leicht zugänglich sei. In BGE 69 II 187 wird an den strengeren Voraussetzungen ebenfalls festgehalten. Hier wird die schöpferische Tätigkeit erblickt „im Wagemut, in dieser Weise einen eigenen Weg zu gehen und die praktische Durchführung einer Idee zu erproben, die auf Grund der herrschenden Ansichten als von vorneherein aussichtslos gelten musste" (vgl. auch BGE 69 II 199: „Kühnheit, Ausdauer und Tatkraft, die den Erfinder kennzeichnen").

Auch die Anforderungen an den technischen Fortschritt sind mit dem Entscheid in BGE 63 II 276 erhöht worden. Mit dieser Verschärfung machte das Bg schon ernst im Urteil vom 30. Juni 1937, Svibeisa AG. gegen Schinken AG., indem bemerkt wird, die Experten hätten nur von einem technischen Nutzeffekt gesprochen, nach der neuen Rechtsprechung seien aber dessen „Grösse und Erheblichkeit" für die Patentwürdigkeit bedeutsam, so dass das Gericht diesen Punkt prüfen müsse (vgl. GRUR, a.a.O., 264). In spätern Urteilen wird als klar erkennbarer und wesentlicher Fortschritt anerkannt, wenn an Stelle der Hand-

arbeit die maschinelle Herstellung ermöglicht und damit Einheitlichkeit des Arbeitsvorganges erzielt wird (Bg vom 11. Mai 1938, T. Kaiser AG. gegen Tanner & Co.); die Herstellung eines Parketts von besonders hochstehender Qualität, durch welche die Arbeit des Verlegens zudem erheblich vereinfacht wird (BGE 69 II 188); ein absolut gleitsicherer Hufeisenstollen von um ein vielfaches geringerer Abnützung und durch den Gebrauch erhöhter Griffigkeit (BGE 69 II 193 f.).

Mehrfach wurde unter der Herrschaft der neuen Rechtsprechung der Fortschritt in eine gewisse Beziehung zur Erfindungshöhe gebracht. Schon im Urteil Svibeisa AG. gegen Schinken AG., vom 30. Juni 1937, wird ausgeführt, die Frage der Erfindungshöhe entscheide „sich an Hand des technischen Fortschrittes" sowie nach der Originalität des Gedankens (GRUR, a.a.O., 264). Im Urteil vom 11. Mai 1938, T. Kaiser AG. gegen Tanner & Co., wird zwar betont, für die Frage der Erfindungshöhe komme es nicht im wesentlichen wieder auf den Fortschritt an; die schöpferische Idee sei ein selbständiges und für die Erfindungsqualität weiterhin notwendiges Requisit; richtig sei aber, dass Wechselbeziehungen zwischen Fortschritt und schöpferischer Idee bestünden, indem das Mass und der Grad des Fortschrittes oft einen Rückschluss auf die Ursprünglichkeit der Erfindungshöhe gestatten. Einen weiteren Schritt auf diesem Wege bildet BGE 69 II 200, wo dargelegt wird, dem Erfordernis, dass die Lösung nicht schon dem geschickten oder gut ausgebildeten Fachmann möglich gewesen wäre, sei das Herausfinden eines technisch hervorragenden Fortschrittes entgegen aller Voraussicht auf Grund systematischer und umfassender Versuche gleichwertig. Wenn auch hier noch nicht gewagt wird, auf das Erfordernis der Erfindungshöhe in Hinblick auf die ungewöhnliche Grösse des Fortschrittes überhaupt zu verzichten, bewegt sich der Entscheid doch deutlich nach dieser Richtung. Im Urteil vom 30. November 1943, Braun gegen Hess und Bohny, wird die Wechselbeziehung zwischen Fortschritt und Er-

findungshöhe nach einer anderen Richtung hin weiterentwickelt. Danach ist bei geringem Fortschritt mit besonderem Nachdruck am Erfordernis einer Erfindungshöhe von erheblicher Tragweite festzuhalten; ein kleiner Fortschritt muss durch besondere Erfindungshöhe aufgewogen werden (BGE 69 II 424).

III. Würdigung der Praxisänderung.

Die neue Rechtsprechung des Bgs ist zu begrüssen. Sie beseitigt eine Gerichtspraxis, die den heutigen Verhältnissen und der Entwicklung der Technik nicht mehr entsprach. Allerdings vermögen nicht alle in BGE 63 II 273 ff. geltend gemachten Argumente zu überzeugen. Zwar ist zweifellos die Auffassung richtig, wonach der Patentschutz nicht dazu dienen kann, den fehlenden Gebrauchsmusterschutz zu ersetzen. Immerhin ist gegenüber BGE 63 II 274 zu bemerken, dass das Gebrauchsmuster seinem Wesen nach sich nicht bloss „mit der Form von Gebrauchsgegenständen" befasst, sondern sich auf technische Schöpfungen bezieht, die ihrerseits eine gewisse Erfindungshöhe aufweisen müssen[1]). Die Gefahr der Einschränkung der industriellen Bewegungsfreiheit infolge der Vermehrung der Zahl der Patente, der sogenannten Patentinflation, erscheint kaum sehr erheblich, wenn man sich die im Verhältnis zu andern Ländern geringe Zahl gleichzeitig in Kraft stehender schweizerischer Patente vor Augen hält. Dass die Patente ein Mittel des Konkurrenzkampfes bilden und stets bilden werden, lässt sich nicht ableugnen. Indessen vermag der wirtschaftlich Starke neben seinem Patentbesitz noch zahlreiche weitere Vorteile ins Feld zu führen, die ihm ohnehin im Konkurrenzkampfe den Vorsprung sichern; ge-

[1]) Der allgemeine Schutz der blossen Form von Gebrauchsgegenständen, unabhängig von ihrer ästhetischen Gestaltung und ihrer Fortschrittlichkeit, liesse sich sachlich in keiner Weise rechtfertigen und würde auf eine Begünstigung kapitalkräftiger Kreise hinauslaufen, welche mit diesem Mittel unter Umständen ganze Gewerbegebiete sperren könnten.

rade der Bestand eines Patentes in der Hand kleinerer Betriebe bildet nicht selten ein wirksames Mittel gegen Übergriffe kapitalkräftiger Konkurrenten. Richtig ist dagegen, dass eine Verschärfung der Anforderungen an die Erfindung deshalb gerechtfertigt ist, weil der weitherzige Schutz Missbräuchen im Patentwesen Vorschub leistet. Namentlich aber ist eine gewisse Strenge am Platz, weil die Gewährung eines staatlichen Monopols während 15 Jahren eine objektiv betrachtet bedeutsame Leistung voraussetzt und nicht für jede geringfügige Massnahme gewährt werden darf, die jeder Berufsmann zustande bringen kann. Aus diesen Überlegungen war die Verschärfung der Rechtsprechung grundsätzlich durchaus am Platze.

Die Tragweite der neuen Rechtsprechung ist noch nicht völlig zu ermessen, um so weniger als eine Reihe von Entscheidungen des Bgs auf diesem Gebiet nicht veröffentlicht worden sind[2]) und die neue Rechtsprechung noch nicht die Möglichkeit hatte, sich zu allen in Betracht kommenden Teilfragen zu äussern. Ein abschliessendes Urteil lässt sich daher heute nicht bilden, besonders da die Entwicklung noch im Flusse zu sein scheint[3]). Immerhin ist die Richtung der neuen Rechtsprechung zu billigen, wenn auch einzelne Gesichtspunkte und Auffassungen noch zu überprüfen sein mögen.

---

[2]) Vgl. darüber Schönberg, Schweizer Archiv für angewandte Wissenschaft und Technik, 1941, 349 ff.

[3]) Keineswegs ist es gerechtfertigt, an Hand der bisher vorliegenden Entscheidungen ein derart abfälliges Urteil über die neue Rechtsprechung zu fällen, wie dies Schönberg, a. a. O., 358, tut. Er führt aus, von sechs Patenten seien drei wegen des Mangels der Erfindungshöhe trotz wesentlichen technischen Fortschrittes vernichtet worden, und zieht u. a. hieraus den Schluss, die neue Rechtsprechung führe „zu einer fast völligen Aufhebung des Patentschutzes". Zu einer solchen Behauptung liegt nicht der geringste Anlass vor. Aus der geringen Zahl von Fällen, die heute vorliegen, lassen sich bei einem Gerichtshof, der an die tatbeständlichen Feststellungen der Vorinstanzen gebunden ist, keinerlei Folgerungen über angebliche Patentfeindlichkeit ziehen, ganz abgesehen davon, dass eine derartige Arithmetik nicht schlüssig ist und die erwähnten Angaben bei genauer Prüfung sogar nicht einmal sachlich zutreffen.

B. Spezielle Untersuchungen

I. Erfindungshöhe.

1. Rechtfertigung des Erfordernisses der Erfindungshöhe.

Da weder der Fortschritt noch die Erfindungshöhe (schöpferischer Gedanke) im Patentgesetz als Erfordernisse der Erfindung ausdrücklich namhaft gemacht werden, stellt sich die Frage, ob nicht auf die Ausscheidung der erwähnten beiden Merkmale überhaupt verzichtet werden könnte; die Untersuchung hätte sich dann darauf zu beschränken, nach einem einheitlichen Gesichtspunkte das Vorhandensein einer Erfindung zu ermitteln. Dieser Gedanke liegt um so näher, als ohnehin die Erfindung irrationale, nur mit dem Gefühl erfassbare, von Schätzungen und Wertungen abhängige Elemente enthält, welche die Unterscheidung und Abgrenzung nach Fortschritt und Erfindungshöhe auf den ersten Blick als entbehrlich erscheinen lassen.

In der Tat wird die erwähnte Schlussfolgerung in der Doktrin immer wieder gezogen. So wurde ausgeführt, ob eine Erfindung gegeben sei, bemesse sich lediglich objektiv nach dem Erfolg. Dieser müsse in einem Fortschritt bestehen, der über die naturgemässe Fortentwicklung der Technik hinaus sprunghaft zu einer höheren Stufe des technischen oder wirtschaftlichen Lebens führe. Die Momente der Neuheit, Fortschrittlichkeit und Erfindungshöhe fielen in eines zusammen, wobei als Kriterium der neuen Erfindung nur der sprunghafte Fortschritt gegenüber dem Bekannten gelten könne, der, objektiv betrachtet, stets auf einer besondern Geistesleistung beruhe[4]). Ferner wurde die Auffassung vertreten, an Stelle der Prüfung unter den getrennten Gesichtspunkten des Fortschritts und der Erfindungshöhe sei nur abzuklären, ob der einheitliche Begriff des Erfindungswertes gegeben sei. Die technische Neuerung müsse einen gewissen Wert aufweisen, der in dieser

[4]) In diesem Sinn Lutter, Patentgesetz, 46 f.

oder jener Richtung, in der technischen oder gesellschaftlichen Kausalreihe, in der geistigen Leistung oder im Ergebnis liegen könne. Sofern der Erfolg den Erfindungswert trage, d. h. ein erheblicher Fortschritt gegeben sei, dürfe die Frage, ob auch die geistige Leistung als solche einen Erfindungswert besitze, nicht mehr gestellt werden[5]). In ähnlicher Richtung bewegen sich die Gedankengänge, die davon ausgehen, den Begriff der Erfindungshöhe schlechthin, oder wenigstens für die grosse Mehrzahl der Fälle als entbehrlich hinzustellen und durch denjenigen des wesentlichen Fortschritts zu ersetzen[6]). Die Überlegungen, welche für die Vermischung der beiden Begriffe sprechen, scheinen um so gewichtiger, als — wie noch zu zeigen sein wird — die Erfindungshöhe nicht von einem subjektiven oder psychologischen Gesichtspunkt aus zu bestimmen ist, sondern ein objektiver Massstab angelegt werden muss.

Indessen ist die Prüfung der Erfindung sowohl nach der Seite der schöpferischen Idee als auch nach der Seite des technischen Fortschritts hin unerlässlich. Die Notwendigkeit des Erfordernisses der Erfindungshöhe folgt aus der Tatsache, dass technische Verbesserungen an sich jedem Fachmanne möglich sind. In stufenweisem Anstieg wird die Technik ständig bereichert, ohne dass diese Entwicklung auf aussergewöhnliche Leistungen zurückzuführen ist, die das übliche Können des Durchschnittsfachmanns übersteigen. Was jeder gut ausgebildete Fachmann leisten kann, vermag nicht Anspruch auf Patentschutz zu erheben. Ein langjähriges staatliches Monopol darf nicht für eine Leistung gewährt werden, welche im Bedarfsfalle jeder Fachmann erbringen kann und die daher ohnehin im Zuge der Fortentwicklung der Technik in nächster Zeit zu erwarten war. Wollte man solche technische Hervorbringungen mit einem Patent belohnen, so würde der Schutz nicht auf dem Verdienste des Erfinders, sondern ausschliesslich auf dem Zufall der ersten Anmeldung beruhen. Aus diesen Gründen

[5]) Isay, 64 f.; vgl. auch Schuster, GRUR 1942, 237.

[6]) Vgl. dazu BGE 69 II 200; Bueren, GRUR 1933, 341 ff.

darf die blosse Erzielung einer technischen Verbesserung nicht als hinlänglich angesehen werden, indem jeder Fachmann in Anwendung seiner Berufskenntnisse Neues und Nützliches hervorbringen kann. Namentlich kann gelegentlich auch eine sehr erhebliche, wesentliche Bereicherung der Technik durch alltägliche, jedem Fachmann im Verfolge seiner gewöhnlichen Berufstätigkeit zugängliche Massnahmen erreicht werden.

Aus diesen Überlegungen hat sich die Rechtsprechung veranlasst gesehen, die Erfindung nicht nur von ihrem Ergebnis und Erfolg aus, sondern auch von ihrer Entstehung her zu prüfen[7]). Die Würdigung nach der Richtung des technischen Nutzeffektes wird ergänzt durch die Untersuchung, ob für den Erfolg ein schöpferischer Gedanke „kausal" war (vgl. BGE 30 II 337). Unter Erfindungshöhe ist dabei lediglich das negative Erfordernis zu verstehen, dass die Lehre des Patentes bei herkömmlicher Arbeitsweise durch das Können eines gut ausgebildeten Fachmanns nicht erreicht werden konnte.

Die Unterscheidung zwischen Fortschritt und Erfindungshöhe wird denn auch in allen Industrieländern vorgenommen[8]). Die englische und amerikanische Rechtsprechung grenzt von der Erfindung ab Massnahmen „obvious to persons skilled in the art" und hat den Begriff der „mechanical skill" eingeführt[9]). In Deutschland werden nunmehr nach anfänglicher Abweichung zwischen der Auffassung des Patentamtes und derjenigen der Gerichte stets die Gesichtspunkte des Fortschritts und der Erfindungshöhe auseinandergehalten. Frankreich kennt zwar den allgemeinen Begriff der Erfindungshöhe oder der schöpferischen Idee nicht, die Sache selber ist aber auch dort bekannt[10]), indem die Patentfähigkeit verneint wird bei

---

[7]) Wirth, Mitt. 1938, 169; Lindenmaier, GRUR 1939, 154.
[8]) Pietzcker, 54.
[9]) Vgl. Michaelis, 27; Pietzcker, 48.
[10]) Casalonga, 223.

„emploi nouveau“[11]), „juxtaposition“, „changement de forme ne produisant pas de résultat industriel“, „transport d'industrie“[12]), worunter Sonderfälle von handwerklicher Verbesserung zu verstehen sind.

In diesem Zusammenhang sei schliesslich noch darauf hingewiesen, dass die Versuche, den Begriff der Erfindungshöhe auszumerzen und z. B. durch das Erfordernis des sprunghaften, eigenartigen oder wesentlichen Fortschritts zu ersetzen, in der Regel vom Wunsch geleitet werden, an Stelle eines wert- oder gefühlsmässigen Kriteriums einen objektiven Massstab zu gewinnen, welcher die Prüfung technischer Schöpfungen auf ihre Erfindungseigenschaft erleichtern soll. Derartige Bestrebungen sind aber von vorneherein zum Scheitern verurteilt, da der irrationale Bestandteil, der im Begriff der Erfindung steckt, einfach an anderer Stelle wieder zum Vorschein kommt. Mit einer solchen Verlagerung wird daher nichts gewonnen, sondern höchstens ein Rückschritt erzielt, indem die Gefahr besteht, wesensverschiedene Gesichtspunkte miteinander zu vermengen[13]).

2. Die Erfindung als Tat.

Die Tätigkeit, welche die Fähigkeiten des Fachkundigen übersteigt und damit die Erfindungshöhe begründet, kann in verschiedenen Stadien der Erfindung liegen. Man pflegt in etwas allzu einseitiger Weise deren geistigen Charakter zu betonen. Richtiger ist es, sie als Tat zu verstehen[14]). Die hervorragende geistige Leistung ist nur einer der Fälle, welcher die Patentwürdigkeit zu begründen vermag. Das Können des gut ausgebildeten Fachmannes kann auch nach anderer Richtung hin überschritten sein. So kann die Erfindung auf einer ungewöhnlichen Fähigkeit des sinnlichen Beobachtens, auf einer besondern Fertigkeit oder

---

[11]) Casalonga, 161.
[12]) Casalonga, 167.
[13]) Wirth, Mitt. 1938, 169.
[14]) Vgl. Schuster, GRUR 1942, 239; Wirth, Mitt. 1942, 136.

Geschicklichkeit beruhen[15]). Ferner kann ein ausserordentlicher Einsatz seelischer Kräfte für die Erfindung erforderlich gewesen sein, zum Beispiel vor keinen Enttäuschungen zurückschreckende Hartnäckigkeit, Ausdauer, fanatische Verbissenheit sowie Kühnheit oder der Wagemut, technisch aussichtslos Scheinendes zu unternehmen[16]).

In der Regel wird allerdings die das fachmännische Können übersteigende Leistung in den vom Erfinder angewendeten geistigen Kräften liegen. Dabei kann sie an verschiedenen Stellen im Werdegang der Erfindung ansetzen. Sie kann darin liegen, dass der Erfinder zum ersten Male ein bestimmtes soziales Bedürfnis mit Schöpferkraft erkannt, eine technische Aufgabe klar erfasst (und gelöst) oder schliesslich, dass er eine neue Lösung einer bereits bekannten Aufgabe vermittelt hat.

3. Erfindungshöhe als Werturteil.

Die Erfindungshöhe würdigen, heisst ein Werturteil über die Entstehung einer technischen Schöpfung abgeben. Es ist festzustellen, ob in dieser leistungsmässig etwas Aussergewöhnliches liegt, oder ob der Durchschnittsfachmann im Verfolge seiner Arbeit das Ergebnis erzielen kann. Dies lässt sich nur durch Abschätzung und Bewertung der technischen Leistung bestimmen, wobei davon auszugehen ist, was einem Techniker des Gebietes zuzumuten ist.

Das Bg hat unter der Herrschaft der älteren Rechtsprechung schon durch die Wendungen, welche das Nichtvorhandensein einer Erfindung zum Ausdruck bringen, wie „handwerksmässige Verbesserung", „sich von selbst ergebende Weiterbildung des Vorhandenen", „Erzeugnis technischer Geschicklichkeit" usw., zu verstehen gegeben, dass es an den schöpferischen Gedanken keine hohen Anforde-

[15]) Wirth, a.a.O., 136.

[16]) Dagegen kann ein Wagemut, der sich in der Übernahme geschäftlicher Risiken erschöpft, nicht als erfindungsbegründend anerkannt werden. Der Spekulant ist kein Erfinder (vgl. Klauer-Möhring, 88; Tetzner, 58; a. M. anscheinend Isay, 69 f).

rungen stellt. Es ist deshalb erfreulich, wenn die neue Rechtsprechung von diesen Überlegungen abgerückt ist und die Anforderungen höher gespannt hat. Die heutige Gerichtspraxis hält sich mit Recht an den Gedanken, dass normalerweise nur eine ungewöhnliche Leistung den Patentschutz beanspruchen darf. Probleme und Lösungen, die so naheliegen, dass ihre Auffindung dem gut ausgebildeten Fachmann zuzumuten ist, verdienen keinen Patentschutz. Dem Regelfalle nach ist der Patentschutz nur da gerechtfertigt, wo menschlicher Schöpfergeist aus Eigenem schafft.

4. Erfindungshöhe als Gegensatz zur fachmännischen Massnahme.

Die Verwendung des Begriffs der Erfindungshöhe bezweckt, vom Patentschutz die alltäglichen Verbesserungen sowie diejenigen fortschrittlichen Erzeugnisse oder Verfahren auszuschliessen, welche dem Fachmann erreichbar sind. Es wird davon ausgegangen, dass gewöhnlich eine Massnahme, die das Können des Sachkundigen übersteigt, eine überdurchschnittliche Leistung darstellt, in welcher die schöpferischen Kräfte des Menschen zur Entfaltung gelangen. Praktisch bedeutsam ist die negative Bestimmung des „schöpferischen Gedankens" durch ihren Gegensatz: die dem Fachmann zugängliche Massnahme[17]). Die Feststellung, eine Lösung beruhe auf einem schöpferischen Gedanken oder weise Erfindungshöhe auf, ist nur eine andere Ausdrucksweise dafür, dass sie bei herkömmlicher Arbeitsweise durch das Können eines durchschnittlichen Sachverständigen nicht zu erzielen ist.

Alle Formulierungen, die den Begriff der Erfindungshöhe nach der Beschaffenheit der geistigen Leistung näher zu kennzeichnen suchen, bleiben im Äusserlichen stecken und vermitteln nicht viel mehr als ein Bild des wahren Sachverhaltes. Sie deuten zwar an, in welcher Richtung der Begriff der Erfindungshöhe zu suchen ist, führen aber in

[17]) Wirth, GRUR 1942, 407.

der praktischen Anwendung kaum weiter. Fruchtbarer ist es, den Begriff der Erfindungshöhe bloss negativ zu umschreiben als Gegensatz zur fachmännischen Massnahme. Diese Lösung ergibt sich daraus, dass der Begriff der Erfindungshöhe nur eingeführt wird, um vom Patentschutz die dem Sachkundigen erreichbaren fortschrittlichen Neuerungen auszuschliessen. Demnach ist alles, was nicht unter den Begriff der fachmännischen Massnahme fällt, als Erfindung anzusehen. Der Begriff der Erfindungshöhe erschöpft sich in seiner negativen Bedeutung, und es ist nicht erforderlich, positiv darzutun, worin jeweilen die schöpferische, überdurchschnittliche Tätigkeit des Erfinders liegt.

Die Richtigkeit dieser Auffassung wird aus der Tatsache erkennbar, dass als Erfindungen neue technische Vorschläge anerkannt werden, die nicht auf einer ungewöhnlichen persönlichen Leistung des Erfinders beruhen, sofern sie nur auf dem Wege herkömmlicher Arbeitsweise dem Fachmann nicht erreichbar sind. Dahin gehören alle sogenannten Zufallserfindungen, wie die Erfindung des Pulvers, Porzellans usw., sowie Lösungen, die mehr oder weniger einem gesunden Instinkt des Erfinders ihr Dasein verdanken, bei denen man von einem glücklichen Griff in das Vorhandene zu sprechen pflegt. Die Erfindungsqualität kann hier nicht im geringern oder grössern Fortschritt gefunden werden — der allerdings gerade in solchen Fällen nicht selten beträchtlich ist —, sondern einzig in der Tatsache, dass bei üblicher Arbeitsweise die technische Lehre der Erfindung nicht zugänglich war. Auch lässt sich nicht bestreiten, dass der Aufwand an Phantasie, Intuition oder was man sonst als erfinderische Gestaltungskraft bezeichnen kann, gerade in derartigen Fällen oft sehr gering ist und die Fähigkeit eines Sachkundigen nicht übersteigt, wenn auch nicht schlechthin jede subjektive Leistung oder „Gehirntätigkeit" des Erfinders überhaupt in Abrede gestellt werden darf[18]).

---

[18]) Vgl. über die Frage Meurer, GRUR 1935, 200 ff.

Zwar liegt die Begründung des Patentschutzes darin, ungewöhnliche und überdurchschnittliche Leistungen zu belohnen. Da es aber in vielen Fällen gar nicht möglich ist, die wirkliche Entstehung einer Erfindung darzutun oder gar nachzuweisen, welchen schöpferischen Kräften sie ihr Dasein verdankt, muss der Erfindungsschutz ausgedehnt werden auf alle Leistungen, die bei herkömmlicher Tätigkeit einem Sachkundigen nicht erreichbar sind. Die Erzielung eines technischen Erfolges mit hervorragenden Geisteskräften ist zwar der Regelfall, der den Schutz begründet, aber es müssen aus den erwähnten Gründen überhaupt alle technischen Ergebnisse patentiert werden, die dem durchschnittlichen Fachmann nicht zugänglich waren.

Die Definition der Erfindungshöhe als Gegensatz zur fachmännischen Massnahme ermöglicht es bis zu einem gewissen Grad, das Werturteil, das immer im Begriff der Erfindungshöhe steckt, nach sachlich nachprüfbaren Kriterien zu bestimmen. Ist eine Lösung selbstverständlich und mit gewöhnlichen Kenntnissen ohne Schwierigkeiten erreichbar, so kann der Werdegang einer solchen Konstruktion häufig — ausgehend vom Stand der Technik und dem geistigen Rüstzeug der Fachwelt — sogar dem Laien so klar dargelegt werden, dass der Mangel der Erfindungshöhe mit einer gewissen Schlüssigkeit vor Augen geführt werden kann. Der Sachverständige darf daher jeweilen eine technische Leistung nicht einfach mit der Angabe abtun, sie sei naheliegend, sondern hat — zwar nicht zu beweisen, was unbeweisbar ist, aber doch — die Gedankengänge zu entwickeln, welche den Fachmann vom Stande der Technik aus auf dem Wege üblicher Arbeitsweise zur Lehre des Patentes führen mussten[19]). Auf diesem Wege kann die Ablehnung der Erfindungsqualität in einer Weise begründet werden, die sich, soweit dies auf diesem Gebiete überhaupt möglich ist, objektiv nachprüfen lässt.

---

[19]) Straube, Erfindungshöhe, in Patentrechtliche Fragen, Vorträge, gehalten im Reichspatentamt, 1930, S. 57.

5. Objektiver Massstab.

a) Die grösste Schwierigkeit in der Erfassung der Erfindungshöhe liegt in der Tatsache begründet, dass es nicht auf den tatsächlichen Vorgang ankommt, der zur Erfindung geführt hat[20]). Eine technische Lösung kann mit einem Höchstmass an Intuition oder Phantasie geschaffen sein und ist doch keine Erfindung, wenn von dem dem Hersteller unbekannt gebliebenen Stand der Technik aus betrachtet die Lösung einfach war und dem Fachmann keinerlei Schwierigkeiten bot. Weiter ist auch in diesem Zusammenhang an die Zufallserfindungen zu erinnern, bei denen die geistige Leistung des Erfinders so gering sein kann, dass aus diesem Grunde allein ein Patentschutz nicht gerechtfertigt wäre. Die Entstehungsgeschichte der Erfindung ist schliesslich schon deshalb kein brauchbares Kriterium, weil zuverlässige Feststellungen darüber oft nicht getroffen werden können.

Der Beurteilung ist ein objektiver Massstab zugrunde zu legen (Bg vom 11. Mai 1938 i. S. T. Kaiser AG./Tanner & Co.). Es kommt nicht darauf an, ob der Erfinder im Einzelfalle wirklich schöpferische Geisteskräfte angewendet hat oder ob die Massnahme nach seinen persönlichen Verhältnissen eine ausserordentliche Leistung darstellt. Als objektive Messgrösse wird der Begriff des durchschnittlichen Sachverständigen, oder nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtes, des gut ausgebildeten Fachmannes, eingeführt. Auf die Kenntnisse und das Können des gut ausgebildeten Fachmannes kommt es also an. Was dessen Kenntnisse und Fähigkeiten übersteigt, ist schöpferisch, besitzt die erforderliche Erfindungshöhe.

Gegenüber dem tatsächlichen Werdegang der technischen Schöpfung ist die Anwendung des objektiven Massstabes eine bloss hypothetische Betrachtung. Die technische Neuerung kann, braucht aber nicht so entstanden zu sein, wie bei objektiver Beurteilung angenommen werden

---

[20]) Pietzcker, 48.

muss. An die Stelle der Person des Erfinders wird der gut ausgebildete Fachmann gesetzt. Statt von den wirklichen Kenntnissen des Erfinders ist vom Stand der Technik auszugehen, wie er sich für den gut ausgebildeten Fachmann darstellt. Von diesem Ausgangspunkte her ist zu untersuchen, ob der gut ausgebildete Fachmann bei üblicher Arbeitsweise zu der Lehre des Patentes gelangen konnte. Ist ihm die Aufzeigung des wirtschaftlichen Bedürfnisses zuzumuten? War er in der Lage, die technische Aufgabe richtig zu stellen? Fallen die Auffindung der Lösung und die dazu notwendigen Massnahmen in den Rahmen der Tätigkeit, die von einem gut ausgebildeten Fachmanne zu erwarten ist? Dabei ergeben sich naturgemäss zahlreiche Unterfragen. Führt diese hypothetische Kausalbetrachtung vom Ausgangspunkt bis zur fertigen Lösung, so liegt keine Erfindung vor. Stellt sich dagegen irgendwo im Verlaufe des Weges heraus, dass ein gewöhnlicher Berufsmann versagen würde und den betreffenden Schritt nicht vollziehen könnte, so liegt hier der erfinderische Punkt. Bei diesem Vorgehen kann zwar nicht positiv gezeigt werden, worin das schöpferische Verdienst liegt, aber doch negativ anschaulich gemacht werden, dass an einem bestimmten Punkte eine das Mass des Durchschnittskönnens überschreitende Leistung vorhanden ist.

An sich ist es somit nicht notwendig, Feststellungen darüber zu treffen, worin die schöpferische Tätigkeit des Erfinders liegt. Indessen darf die wirkliche Entstehung der Erfindung mit herangezogen werden, um die Erfindungshöhe verständlich zu machen, da sie nicht selten geeignet ist, die Qualität der Leistung in das rechte Licht zu rücken und damit die Bewertung der Erfindung zu erleichtern. Aus diesem Grunde ist es gerechtfertigt, wenn gelegentlich in Urteilen vom tatsächlichen Werdegang der Erfindung ausgegangen und näher ausgeführt wird, nach welcher Richtung das Können des Sachkundigen überschritten wird und wie sich die Tätigkeit des Erfinders dem Grade nach von derjenigen eines Berufsmannes unterscheidet.

b) Die Einführung eines objektiven Massstabes wie desjenigen des gutausgebildeten Fachmannes ist in der Rechtswissenschaft durchaus keine ungewöhnliche Erscheinung. Man denke an die Beurteilung von vertraglichen oder ausservertraglichen Sorgfaltspflichten nach objektiven Gesichtspunkten[21]), an den Begriff der adäquaten Verursachung und ähnliches. Indessen ist die Würdigung einer technischen Massnahme nach dem Gesichtspunkte, ob sie einem gut ausgebildeten Fachmanne möglich wäre, besonders schwierig und setzt ausserordentliche Erfahrung und grosses „technisches Taktgefühl" voraus, da es darum geht, abzugrenzen, was eine fiktive Messgrösse, der gut ausgebildete Fachmann zu leisten vermag, wenn er vor ein Problem gestellt wird, das es bisher noch nie zu bewältigen galt.

Die Feststellung der Erfindungshöhe ist besonders deshalb nicht leicht, weil die seelisch-geistigen Vorgänge bei der Tätigkeit des Erfindens durch die Psychologie noch keineswegs abgeklärt worden sind. Zwar wird gelegentlich ausgeführt, von der Tätigkeit des Erfinders sei qualitativ etwas anderes als von der des gut ausgebildeten Fachmannes zu verlangen (vgl. BGE 63 II 276). Indessen dürfte sich die gewöhnliche technische Konstrukteurarbeit grundsätzlich von den Bemühungen eines Erfinders kaum unterscheiden. In beiden Fällen werden ihrem Wesen nach die gleichen Kräfte angewendet; die Denkoperationen sind naturgemäss die nämlichen[22]) und über ein gewisses Mass von Phantasie und Kombinationsgabe verfügt jeder tüchtige Berufsmann. Der Unterschied dürfte daher bloss graduell sein und auf verschiedener Begabung sowie aussergewöhnlicher Intensität der aufgewendeten Willens- und Geisteskräfte beruhen[23]). Man kann daher zwar wohl sagen,

---

[21]) Vgl. Meurer, GRUR 1935, 204.

[22]) Vgl. Momber, GRUR 1931, 180 ff.

[23]) Immerhin soll durch diese Ausführungen dem beglückenden Wunder der menschlichen Schöpferkraft mit Worten nicht zu nahe getreten und nicht verkannt werden, wie sehr die echte erfinderische Leistung oft als unfassbare Offenbarung erscheint.

die Vorgänge, die zur Erfindung führen, wichen ab vom normalen Falle des geistigen Verhaltens eines gut ausgebildeten Fachmannes[24]), doch wird damit praktisch kaum etwas gewonnen. Der Erfindungshöhe ist mit der Psychologie des Erfindens nicht beizukommen. Auch aus diesem Grunde ist es nicht nur sachlich richtiger, sondern auch aussichtsreicher, die Erfindungshöhe lediglich als Gegensatz zu fachmännischen Massnahmen zu verstehen und sie auf diese Weise per exclusionem zu bestimmen.

6. Beurteilung vom Zeitpunkte der Patentanmeldung aus.

Die Würdigung der Erfindungshöhe wird noch weiter dadurch erschwert, dass für sie der Stand der Technik zur Zeit der Patentanmeldung massgebend ist, während sie oft erst viele Jahre später zu beurteilen ist, in einem Zeitpunkte, in welchem die technische Entwicklung über die Erfindung schon erheblich hinweggeschritten sein kann. Manches, was zur Zeit der Patentanmeldung verschwommen und unklar war, hat sich vielleicht inzwischen geläutert, so dass der Sachverständige sich nur mit grosser Mühe in die frühere Vorstellungswelt zurückversetzen und über die Bedeutung der Massnahme im entscheidenden Zeitpunkte ein zuverlässiges Bild gewinnen kann.

Eine weitere Fehlerquelle liegt darin, dass in Kenntnis der Erfindung geprüft werden muss. Es ist aber nicht leicht, sich in die Lage zurückzudenken, die vor der Erfindung bestand. Vieles, was nachträglich einfach anmutet, wenn es einmal bekannt ist, bot die grössten Schwierigkeiten; gerade bedeutende Erfindungen muten hinterher oft einfach an[25]). Die amerikanische Rechtsprechung hebt besonders eindringlich die Schwierigkeiten hervor, welche sich aus diesem ex post facto wisdom of the bystander erge-

---

[24]) Lindenmaier, GRUR 1939, 155 f.

[25]) Vgl. BGE 43 II 524; 57 II 622.

ben[26]). „Knowledge after the event is always easy and problems once solved present no diffuculties"[27]).

7. Neuheit und Erfindungshöhe.

Die Bezugsgrösse, an der die „Messlatte"[28]) für die Bestimmung der Erfindungshöhe angesetzt werden muss, ist der Stand der Technik zur Zeit der Patentanmeldung. Die Neuheit spielt somit in die Erfindungshöhe herein, „insoweit als es sich fragt, welcher Qualität und welchen Grades der Abstand der Erfindung zum Vorbekannten, wie gross der Schritt vom Bekannten nach vorwärts war" (Bg vom 11. Mai 1938, T. Kaiser AG. gegen Tanner & Co.)[29]).

Bei der Bestimmung des Standes der Technik ist auszugehen von der Vorschrift des Art. 4 PG. Vorveröffentlichungen, die im Sinne von Art. 4 PG die Neuheit nicht zu beeinträchtigen vermögen, haben auch bei der Würdigung der Erfindungshöhe auszuscheiden. Im Gegensatz zur Beurteilung der Neuheit ist indessen bei der Bestimmung der Erfindungshöhe nicht einfach zu berücksichtigen, was in Vorveröffentlichungen direkt enthalten ist und ihnen unmittelbar entnommen werden kann. Der Stand der Technik, wie er sich für die Würdigung der Erfindungshöhe darstellt, umfasst das Können der Fachwelt, also auch, was der Berufsmann mit Hilfe seines Fachwissens dem Vorbekannten im betreffenden Gebiet und dessen Nachbargebieten weiterschliessend und zusammenfügend entnimmt (vgl.

---

[26]) Michaelis, 25; vgl. Ohnesorge, MuW, 1939, 99.

[27]) Vgl. Zeller, Mitt. 1935, 265.

[28]) Ettenreich, Mitt. 1939, 5.

[29]) Das Bg hat die Neuheit nicht als Bestandteil des Erfindungsbegriffes, sondern als weiterhin erforderliche Voraussetzung des Patentschutzes bezeichnet (BGE 30 II 107 f.; 61 II 62; vgl. zu der Frage Kirchner, Mitt. 1942, 1 f.), wohl in Hinblick auf Art. 16, Abs. 1, Ziff. 1 und 4 PG. Indessen hält es schwer, bei der Bestimmung der Fortschrittlichkeit und der Erfindungshöhe von der Neuheit als Ausgangspunkt abzusehen. Praktisch ist die Frage vielleicht wenig bedeutsam; jedenfalls lässt sich mit einem die Neuheit ausser acht lassenden Erfindungsbegriff kaum viel gewinnen.

Reichsg vom 8. Februar 1938, GRUR, 1938, 503). Die Erfindungshöhe ist nicht nur zu verneinen, wenn die technische Schöpfung sich im Rahmen des derart ermittelten Erkenntnisschatzes hält, sondern auch, wenn von ihm aus der Schritt zur Erfindung einem gut ausgebildeten Fachmann offenlag.

Immerhin ist nicht die Gesamtheit aller Vorveröffentlichungen zu berücksichtigen, die von irgendwelchen entlegenen Fundstellen her im Laufe des Nichtigkeitsprozesses zusammengetragen werden. Bei der Würdigung der Erfindungshöhe ist von den Kenntnissen des gut ausgebildeten Fachmannes auszugehen. Zu beachten ist also nur, was dem Sachkundigen bekannt war oder bei Prüfung des Problems erkennbar werden musste. Hierbei wird man die übliche Fachliteratur und wohl auch das Ergebnis von Nachforschungen unter den Patentschriften der wichtigsten Industrieländer im allgemeinen miteinbeziehen müssen[30]). Dagegen haben völlig vergessene und erst für die Zwecke des Patentprozesses wieder ausgegrabene Vorveröffentlichungen, von denen aus gesehen die Erfindung nahe zu liegen scheint, auszuscheiden, da sie nicht zum Stande der Technik gehören und ihre Kenntnis beim gut ausgebildeten Fachmann nicht vorauszusetzen war. Wollte man anders entscheiden, so würde der Erfinder, trotzdem er eine Leistung erbracht hat, welche das Wissen und können eines gut ausgebildeten Technikers übersteigt, des Patentschutzes verlustig gehen.

8. Anzeichen der Erfindungshöhe.

An sich gibt es keine Indizien, welche die Erfindungshöhe „beweisen", da diese letzten Endes auf einem Werturteil beruht[31]); aber zur Würdigung der Erfindungshöhe können bestimmte mit der Erfindung im Zusammenhang stehende

[30]) Vgl. zu der Frage der mosaikartigen Zusammenstellung Wirth, Mitt. 1941, 67; Kirchner, Mitt. 1942, 4 f.; Lidde, Mitt. 1942, 163.

[31]) Vgl. darüber Lindenmaier, GRUR 1939, 160.

Vorgänge oder Tatsachen doch mit Nutzen herangezogen werden. Die Berücksichtigung solcher „Bewertungsindizien" ist besonders angebracht angesichts des fiktiven Massstabes der Beurteilung, der Vornahme der Prüfung in einem von der Patentanmeldung verschiedenen Zeitpunkt, sowie der Schwierigkeit, den Umfang der fachmännischen Massnahmen abzustecken und die Entscheidung nachträglich in Kenntnis der Erfindung zu fällen. Die genannten Gründe rechtfertigen es, im Zweifel Umständen Rechnung zu tragen, welche die Erfindungshöhe bejahen lassen.

a) Bei der heutigen Entwicklung der Technik ist damit zu rechnen, dass eine vorteilhafte, das Können des gut ausgebildeten Fachmannes nicht überschreitende Neuerung im Bedarfsfall in verhältnismässig kurzer Frist der Allgemeinheit zur Verfügung gestellt wird. Dies gilt wenigstens auf stark bearbeiteten technischen Gebieten sowie wo das Bedürfnis nach einer Verbesserung klar am Tage liegt und die technischen Mittel bereitliegen, welche das Verfahren auszuführen oder das Erzeugnis herzustellen gestatten. Je umfangreicher die technischen Bemühungen sind, die fortgesetzt auf dem betreffenden Fachgebiete entfaltet werden, um so eher darf damit gerechnet werden, dass sich die Anstrengungen auf die Lösung des Problems vereinigen.

Ist bei diesen Voraussetzungen eine wirklich brauchbare und vorteilhafte technische Neuerung während einer verhältnismässig langen Zeit nicht gefunden worden, so darf im Zweifel davon ausgegangen werden, die Massnahme übersteige das technische Können des gut ausgebildeten Fachmannes, selbst wenn sie hinterher einfach erscheint[32]).

b) Die fehlende Erfindungshöhe lässt sich nicht durch besonders erhebliche Bereicherung der Technik ersetzen; denn diese kann auf einer dem gut ausgebildeten Fachmann zugänglichen Massnahme beruhen. Auch ist nicht anzuerkennen, dass ein Mehr an Fortschritt ein Weniger an

---

[32]) BGE 30 II 338, 20—30 Jahre; 57 II 622, 15 Jahre; 69 II 187, 10 Jahre; 69 II 199, 8 Jahre.

Erfindungshöhe auszugleichen vermöge (oder umgekehrt)[33]), wie denn überhaupt der Gedanke abzulehnen ist[34]), die Summe beider Erfordernisse müsse eine gewisse Höhe erreichen[35]). Daher darf nicht ohne weiteres aus dem Ausmass des Fortschrittes auf die Erfindungshöhe geschlossen werden. Dagegen ist bei erheblichem Fortschritt die Erfindungshöhe besonders sorgfältig zu prüfen[36]). Lässt sich nicht klar dartun, dass die Massnahme bei herkömmlicher Arbeitsweise dem gut ausgebildeten Fachmanne erreichbar war, so ist die Erfindungshöhe zu bejahen, da heute in der Regel fachmännische Leistungen die Technik nur in kleinen Schritten vorwärts führen. Kann also die Frage nicht eindeutig beantwortet werden, so darf die Erheblichkeit des technischen Fortschrittes als Anzeichen für die Erfindungshöhe gewertet werden[37]). Kein Indiz ist dagegen im geschäftlichen Erfolg einer Neuerung zu erblicken, jedoch kann dieser Umstand für den technischen Fortschritt sprechen (BGE 69 II 188).

c) Als Indiz zugunsten der Erfindungshöhe darf ferner die Entstehungsgeschichte der Erfindung herangezogen werden, die manchmal deutlicher als alle Schlussfolgerungen des Sachverständigen darauf hinweist, dass das Können des gut ausgebildeten Fachmannes überschritten worden ist. Es wird auf die Ausführungen darüber unter 4 verwiesen.

9. Entwicklung der Technik und Erfindungshöhe.

Nach einer verbreiteten Auffassung ist im Patentwesen mit ständig abnehmender Erfindungshöhe zu rechnen[38]). Die Anforderungen an die schöpferische Idee sollen von Jahrzehnt zu Jahrzehnt geringer geworden sein. Dies wird mit dem „Ausgleich des Niveaus der technischen Bildung"

---

[33]) Pietzcker, 66 f.; Klauer-Möhring, 86.
[34]) Schönberg, Schweizer Archiv, 1941, 355.
[35]) Wie hier Lindenmaier, GRUR 1939, 158 f.
[36]) Kirchner, Mitt. 1942, 3.
[37]) Rg vom 1. 10. 40, Mitt. 1941, 7 ff.
[38]) Schuster, Mitt. 1936, 43.

erklärt, da es mit dem Erfinden wie mit andern Künsten und Fertigkeiten gehe, die sich, nachdem sie anfänglich der Vorzug einiger weiniger unabhängiger Geister waren, als auf Nachfolger und Schüler übertragbar erwiesen hätten[39]). Damit soll in Verbindung stehen, dass sich die Technik, wenigstens auf stark bearbeiteten Gebieten, nur in kleinen und kleinsten Schritten weiterbewegt.

Der dargelegten Auffassung kann nicht beigepflichtet werden. Zwar mag es zutreffen, dass auf entwickelten technischen Gebieten im allgemeinen die Technik sich nicht mehr in grossen Sprüngen weiterentwickelt. Auch ist richtig, dass die technische Bildung Gemeingut weiter Kreise geworden ist und das Wissen und Können der Fachleute heute weit über dem früheren Stande liegt. Daraus ist aber nicht zu schliessen, die Anforderungen an die schöpferische Idee seien tiefer zu halten. Das Gegenteil trifft zu. Mit der Hebung des Bildungsniveaus sind dem Berufsmann grössere Leistungen zuzumuten. Die ungewöhnliche Hervorbringung, die den Patentschutz rechtfertigt, ist weniger leicht anzunehmen. Die Anforderungen an die Erfindungshöhe sind somit höher zu spannen (vgl. BGE 63 II 275 f.). Dies ist auch die Auffassung der amerikanischen Praxis[40]).

Richtig ist jedoch, dass für jedes technische Gebiet besonders zu untersuchen ist, was im einzelnen zu leisten ist. Stets aber ist Erfindungshöhe im hier entwickelten Sinn zu fordern. Es kann nicht anerkannt werden, dass für bestimmte technische Gebiete wie die Uhrmacherei oder die Kleinmechanik (BGE 63 II 277) abweichende, gerin-

---

[39]) Vgl. darüber Tetzner, 56.

[40]) Michaelis, 27: „Dabei darf man nicht vergessen, dass es eine ewig gültige Grenze zwischen beiden (d. h. Erfindung und handwerksmässige Leistung) nicht gibt, dass die Entwicklung der Technik, die Ausbreitung technischer Bildung den Kreis des Originellen dauernd enger zieht. Vieles was früher als Erfindung galt, ist heute nur das Produkt handwerksmässiger Geschicklichkeit; der Masstab für eine Erfindung auf mechanischem Gebiet ist um so viel höher geschraubt, als Auge, Hand und Intelligenz des Arbeiters zu höherer Leistung erzogen wurden."

gere Anforderungen zu stellen seien (offen gelassen BGE 69 II 424).

In diesem Zusammenhang ist auf einen weitern mit der Entwicklung der Technik zusammenhängenden Umstand hinzuweisen, der beginnt, die Beurteilung der Erfindungen zu erschweren. Bis jetzt ist das Können des gut ausgebildeten Fachmannes zur Richtschnur für die Würdigung der Erfindungen gemacht worden. Die Errungenschaften der heutigen Technik sind aber zum grossen Teil nicht mehr auf Leistungen einzelner Personen zurückzuführen. Einen mindestens ebenso grossen Raum nehmen, wenigstens in manchen Industrien, die Gemeinschaftserfindungen ein. Hier ermöglicht die Zusammenwirkung zahlreicher Personen Neuerungen, welche das Können des einzelnen Fachmannes beträchtlich übersteigen, ohne dass einer der beteiligten Techniker eine überdurchschnittliche geistige Tätigkeit zu entfalten braucht. In diesem Sinne kann man behaupten, die Erfindungen seien heute „ganz normale Ergebnisse technischer Arbeit". Es bleibe dahingestellt, ob die erwähnte Entwicklung in ihrem weitern Verlauf eine Revision des Begriffes der Erfindungshöhe erzwingen wird. Heute lässt sich noch geltend machen, die Allgemeinheit habe an einer solchen Organisierung der Erfindertätigkeit ein ebenso grosses Interesse wie an den Erzeugnissen einzelner schöpferischer Geister, so dass der Patentschutz auch hier gerechtfertigt sei.

10. Einzelfragen.

a) Die Wendungen, welche die Erfindungshöhe positiv dartun sollen, umschreiben gewöhnlich nur in anderer Form die Tatsache, dass die Massnahme durch die gewöhnliche Tätigkeit eines gut ausgebildeten Fachmannes erreichbar ist. Dies gilt von Ausdrücken, wie die technische Lehre des Patentes sei „nicht naheliegend", sei eine „qualitativ andere Tätigkeit als die des Fachmannes", „beruhe auf einer schöpferischen Idee", „auf einem glücklichen Einfall" oder

„biete Schwierigkeiten". Nicht viel besser steht es, wenn darauf hingewiesen wird, die Lösung wirke für die Fachwelt „überraschend", oder die „Orginalität des Erfindungsgedankens" sei gegeben. Immerhin ist hier wenigstens das Bestreben zu erkennen, die Erfindungshöhe verständlich zu machen, durch den Eindruck, den die Lösung des Patentes auf einen unbefangenen Fachmann macht. Eine Leistung, die der Fachwelt besondere Anerkennung abnötigt, originell erscheint, überraschend, unerwartet oder eigenartig anmutet, kann in der Tat das Können eines Durchschnittsfachmannes übersteigen.

Von grösserem Interesse sind die Bemühungen, dem schöpferischen Gehalt in der Weise nachzugehen, dass die Erfindung ihrem Werdegang nach verfolgt wird, um abzuklären, wo die herkömmliche Tätigkeit des gut ausgebildeten Fachmannes versagt. Dabei kann die Untersuchung zeigen, aus welchem Grunde eine fachmännische Massnahme nicht hinreichte und welchen besonderen Kräften die schöpferische Bereicherung der Technik zuzuschreiben ist. An sich würde zwar der Nachweis genügen, dass der durchschnittliche Berufsmann das Ergebnis nicht zu erzielen vermochte. Die Erfindung kann jedoch weit besser erfasst werden, wenn es gelingt, verständlich zu machen, welchen ungewöhnlichen Fähigkeiten oder Massnahmen der Erfolg zu verdanken ist. Die Entstehungsgeschichte kann ergeben, dass die Neuerung auf erfinderischem Denken, einem hohen Masse schöpferischer Phantasie, auf konstruktiver Intuition, die trotz fehlender theoretischer Erkenntnis instinktiv das Richtige trifft, oder auf besonderem Scharfsinn (BGE 29 II 350) beruht, wobei es nicht darauf ankommt, ob synthetisches oder analytisches Denken erforderlich ist[41]). Weiter gestattet die Untersuchung vielleicht den Schluss, der Erfolg sei sonstigen seelischen Kräften des Erfinders, wie Ausdauer, besonderem Wagemut oder Kühnheit, zuzuschreiben. Daneben kann die Art, wie das Problem

[41]) Momber, GRUR 1931, 180 ff.; Pietzcker, 49; Bg vom 20. Februar 1935, H. Arquint gegen Gebr. Tüscher & Co.

angefasst und durchgeführt worden ist, das Können des Fachmannes übersteigen, z. B. die Anlage und geschickte Fortführung verwickelter Versuchsreihen, das genaue Durchdenken des Problems (BGE 30 II 117), der überlegene Plan, nach welchem in umfassender Kleinarbeit die Lösung gesucht worden ist, unter Umständen das geduldige Ausprobieren[42]). Sofern derart aus der Entstehungsgeschichte der Erfindung selber oder aus Schlussfolgerungen, die anknüpfen an die Unmöglichkeit, den Erfolg durch blosse fachmännische Berufsarbeit zu erzielen, gezeigt werden kann, worin die schöpferische Leistung liegt, ist die Beurteilung des Patentes erheblich erleichtert.

In diesem Zusammenhange sind die Erfindungen zu erwähnen, die auf der Überwindung eines technischen Vorurteiles beruhen. Dass hierin Erfindungshöhe liegen kann, ist ohne weiteres zu bejahen[43]), denn die Beseitigung eingebildeter Schwierigkeiten kann eine überdurchschnittliche geistige Tat sein. Ein Vorurteil darf allerdings noch nicht im Hang der beteiligten Kreise erblickt werden, an alten Gewohnheiten festzuhalten[44]). Auch genügt es für die Annahme eines solchen nicht, wenn beiläufig in einer einzigen Patentschrift auf eine in Wahrheit nicht bestehende Schwierigkeit hingewiesen wird. Es ist nachzuweisen, dass allgemein in den beteiligten Fachkreisen oder wenigstens bei besonders zuständigen Beurteilern ein Vorurteil vorhanden war[45]). Zwei Fälle sind denkbar: Der Erfinder überwindet das Vorurteil und gelangt, gestützt darauf, zu einer neuen technischen Anweisung oder er weist nach, dass ein bisher zwar bereits bekannter, aber nicht als gangbar angesehener Weg zum Erfolg führt oder der befürchtete Nachteil nicht

[42]) Vgl. BGE 69 II 200; 30 II 116; Bg vom 20. Februar 1935, H. Arquint gegen Gebr. Tüscher & Co.; anderseits BGE 56 II 152, wonach jeden Erfindungscharakter entbehrt, was durch praktisches Ausprobieren gefunden werden kann.

[43]) A. M. Schuster, Mitt. 36, 44.

[44]) Z. B. Ablehnung der Gummireifen für Fahrzeuge durch die Landbevölkerung, Mitt. 1933, 238.

[45]) Vgl. GRUR, 1935, 304.

gegeben ist[46]). In beiden Fällen kann Erfindungshöhe vorhanden sein. Das Bg hat die Überwindung eines technischen Vorurteils wiederholt als patentwürdig bezeichnet[47]).

b) Daneben sind die Bemühungen zu erwähnen, die Erfindungshöhe negativ zu bestimmen, indem der Rahmen der nicht schöpferischen, sogenannten fachmännischen Massnahme abgesteckt wird, um damit das Fehlen einer Erfindung darzutun. Insbesondere hat das amerikanische Recht zahlreiche Kategorien handwerklicher Tätigkeit entwickelt, die unter den Gesamtbegriff der mechanical skill fallen[48]). Eine abschliessende Aufzählung ist nicht möglich. Doch lassen sich auch im schweizerischen Recht typische Fälle aufzeigen, die immer wieder zu Erörterungen Anlass geben. Vor schematischer Benutzung solcher Regeln ist indessen zu warnen. Was im einen Fall ein sich von selbst verstehender handwerklicher Schritt ist, kann anderswo unter besonderen Voraussetzungen erfinderisch sein.

Unter den Begriff der fachmännischen Massnahmen gehören alle Handgriffe und Geschicklichkeiten, die zum gewöhnlichen Rüstzeug und den normalen Überlegungen des Konstrukteurs gehören (BGE 34 II 55), wie etwa die Verdoppelung von Teilen, die Zusammenfügung bisher getrennter Stücke, die Auswechselbarkeit von Elementen, der Ersatz der Handarbeit durch maschinelle Arbeit, die kinematische Umkehrung, d. h. die Vertauschung beweglicher und ruhender Teile (BGE 27 II 604).

Keine Erfindung ist in der Regel die Materialänderung, d. h. die Ersetzung eines Stoffes durch einen bessern. Indessen kann die Lösung schöpferisch sein, wenn der gewöhnliche Fachmann nicht auf den Gedanken der Stoffvertauschung kommen konnte, namentlich wenn das neue Material nicht nur zu einer von Anfang an zu erwartenden

---

[46]) Vgl. darüber Kahle, MuW, 1933, 387.

[47]) Bg vom 30. Juni 1937, Svibeisa gegen Schinken AG. (GRUR 1937, Ausl. Teil, 265); BGE 69 II 187 und 199.

[48]) Vgl. Michaelis, 27.

Steigerung der Wirkung, sondern zu einer neuen technischen Gesetzmässigkeit führt[49]).

Ähnliche Grundsätze gelten für die Abänderung der Dimensionierung, die in der Regel nicht schöpferisch ist[50]), ausgenommen, wo damit für den Fachmann nicht vorauszusehende Vorteile erreicht werden und die neuen Abmessungen daher in Wahrheit Ausdruck einer qualitativen Änderung, einer neuen technischen Lehre sind, welch letztere sich äusserlich bloss in der Änderung der Dimensionierung verkörpert[51]).

Keine erfinderische Lösung ist ferner in der Ersetzung eines Arbeitsmittels durch sein technisches Äquivalent zu erblicken, d. h. durch ein anderes Arbeitsmittel, das als gleichwirkend bekannt ist oder wenigstens ohne weiteres dem Fachmann zur Hand lag[52]).

Eine Erfindung liegt auch nicht in der Übertragung eines bekannten Arbeitsmittels oder Verfahrens auf ein benachbartes Gebiet[53]). Benachbart sind Zweige der Technik, mit denen der auf dem Gebiete des Patentes bewanderte Fachmann ebenfalls vertraut ist. Als nicht patentfähig wurde demgemäss bezeichnet, grössere Räume nach bekanntem System zu beheizen, wobei nur die Verwendung für grössere Räume neu war (BGE 37 II 266); die Lösung, bei Glasbehältern in Kittfugen elastische Streifen einzulegen, auf verbundene Glasscheiben anzuwenden (BGE 41 II 518); die Heizanlage für einen Gärkeller wie eine vorbekannte Zentralheizung auszuführen (BGE 42 II 72); benachbarte Gebiete sind die Malerei und die Lackiererei (Bg vom 19. Februar 1941, Grohmann gegen Berlac AG.).

---

[49]) Vgl. BGE 16, 595; 26 II 234; 56 II 150; 69 II 200; Bg vom 20. Februar 1935, H. Arquint gegen Gebr. Tüscher & Co.

[50]) BGE 16, 595; 34 II 56; 44 II 204.

[51]) Vgl. Ohnesorge, MuW 1931, 255.

[52]) Vgl. eingehend darüber Weidlich und Blum, 76; die Verwendung des Begriffes der patentrechtlichen Äquivalenz dürfte jedoch in diesem Zusammenhang nicht zweckmässig sein.

[53]) BGE 25 II 996; 26 II 232; 29 II 576; 42 II 72; 44 II 72 und 204; 49 II 141; 56 II 148.

Trotz der Nachbarschaft der Gewerbezweige kann indessen eine Übertragung patentfähig sein, wenn schon die Stellung der Aufgabe dem gut ausgebildeten Fachmann fern lag oder dessen technisches Können überschritt (BGE 56 II 148), ferner wenn technologische Verschiedenheiten in der Anwendung vorhanden sind, abweichende Betriebsverhältnisse vorliegen oder Vorurteile im Wege stehen; schliesslich, wenn auf dem neuen Gebiet ein nicht voraussehbarer erhöter Erfolg eintritt. Müssen bei der Übertragung das Verfahren oder die Arbeitsmittel abgeändert werden, so kann schon diese Massnahme erfinderisch sein (Bg vom 19. Februar 1941, Grohmann gegen Berlac AG.). Werden auf dem neuen Gebiet ganz andere Anforderungen gestellt oder übt das Arbeitsmittel oder der Stoff eine andere Funktion aus, so kann nicht mehr von einer Übertragung gesprochen werden.

In der Übertragung eines Arbeitsmittels oder Verfahrens auf ein abgelegenes Gebiet wird oft eine Erfindung zu erblicken sein. Dies trifft jedoch nicht zu, wenn zwar die Gebiete weit auseinander liegen, das fragliche Problem aber ein für die ganze Technik wesentliches Grundproblem ist, bei dem jeder Techniker darauf achtet, wie es anderswo gelöst wird[54]).

Besondere Schwierigkeiten bieten eine Unterart der Übertragungserfindungen, nämlich die chemischen Analogieverfahren. In den chemischen Vorgängen liegt oft nichts anderes, als was der Fachmann von Anfang erwarten konnte und musste. Die Neuheit ist lediglich in der Anwendung auf eine bestimmte Substanz zu erblicken, wobei sich unerwartet eine neue technische Wirkung, z. B. ein besonderer pharmazeutischer oder therapeutischer Effekt, zeigt. In solchen Fällen ist die Erfindungshöhe regelmässig zu bejahen[55]); zwar ist die geistige Leistung nicht erheblich, aber der intuitive Schritt in der erfolgbringenden Richtung übersteigt bei herkömmlicher Arbeitsweise das Können eines Durchschnittsfachmannes.

---

[54]) Tetzner, 66.

[55]) Weidlich und Blum, 80 f.

II. Technischer Fortschritt.

1. Fortschritt.

Der technische Fortschritt ist ein Erfordernis jeder patentfähigen Erfindung. Neuheit im Sinne von Art. 4 PG reicht nicht hin, es müssen überdies Vorteile oder Vorzüge erzielt werden, die über das bisher in der Technik Geschaffene hinausgehen. Indessen braucht gegenüber bekannten Verfahren oder Erzeugnissen nicht stets ein unmittelbarer praktischer Vorteil gegeben zu sein. Gerade bahnbrechende Erfindungen weisen neben unbestreitbaren Vorteilen manchmal Unvollkommenheiten und Mängel nach anderer Richtung hin auf, die ihre Brauchbarkeit zunächst stark einschränken. In solchen Fällen genügt die Aussicht, dass durch das Patent die Möglichkeit eines praktischen Vorteils eröffnet wird[56]).

Da eine Verbesserung erforderlich ist, ist kein Fortschritt vorhanden, wenn ein bereits bekanntes Ergebnis auf einem neuen, keinerlei Vorzüge bietenden Wege herbeigeführt wird (a. M. BGE 38 II 286). Die brauchbare Neuerung verdient keinen Schutz, wenn damit nicht in irgendeiner Hinsicht ein Fortschritt erreicht wird[57]). Eine Ausnahme ist jedoch anzuerkennen, wenn die Eröffnung eines neuen Weges schon an sich wünschbar ist und daher einen gewissen Nutzen bringt, also ein indirekter Vorteil geboten ist[58]).

Der Fortschritt lässt sich durch Vergleichung des Neuen mit dem Bekannten feststellen. Die Entscheidung über die Frage ist nicht in dem Sinne ein Werturteil, wie dies von der Erfindungshöhe ausgeführt worden ist[59]). Gewöhnlich bietet die Feststellung, ob ein Fortschritt gegeben sei, keinerlei Schwierigkeiten. In Fällen, in denen den Vorzügen Nachteile gegenüberstehen, ist allerdings bei der

---

[56]) Pietzcker, 65; Lindenmaier, GRUR 1939, 156.

[57]) Pietzcker, 64.

[58]) Pietzcker, 61; Weidlich und Blum, 86.

[59]) Lindenmaier, GRUR 1939, 156; a. M. Krausse, 37.

Beurteilung der Patentfähigkeit abzuschätzen, ob der Nutzen den Mangel übersteigt, doch lässt sich der Sachverhalt auf Grund tatbeständlicher Ermittlungen jeweilen einwandfrei abklären.

Der Fortschritt bildet in allen Ländern eine Voraussetzung der Patentfähigkeit, jedoch wird er nicht überall mit der gleichen Schärfe wie im schweizerischen und deutschen Patentrecht als selbständiges Merkmal der Erfindung herausgehoben. Das französische Recht anerkennt als Erfindung „le moyen nouveau", „le produit industriel nouveau" oder „l'application nouvelle de moyens connus", durch die ein „resultat industriel" erzielt wird. In den Begriffen der Neuheit und des „résultat industriel" ist, mehr oder weniger bewusst, das Merkmal des Fortschrittes eingeschlossen, wenn auch die Auffassung vertreten wird, es komme nur auf die Neuheit an und es sei gleichgültig, ob der erzielte technische Effekt besser oder schlechter sei[60]). Im amerikanischen und englischen Recht ist der Begriff des Fortschrittes miteingeschlossen im Erfordernis, die Erfindung müsse „useful" sein. Dieser Ausdruck umfasst neben dem Fortschritt die gewerbliche Verwertbarkeit sowie namentlich die Brauchbarkeit (Zweckdienlichkeit)[61]).

2. Erheblichkeit des Fortschrittes.

a) Gemäss BGE 63 II 276 ist der Schutz an die Voraussetzung zu knüpfen, dass der Fortschritt ein klar erkennbarer und innerhalb des betreffenden Gebietes wesentlicher ist, wenn auch nicht gefordert werden darf, jede Erfindung müsse von überragender Bedeutung sein. Aus der bisherigen Rechtsprechung lässt sich noch nicht mit aller Klarheit ersehen, was unter Wesentlichkeit des Fortschrittes zu verstehen ist. Vielleicht soll bloss hervorgehoben werden, die Vorzüge der Erfindung müssten so beträchtlich sein, dass sie direkt oder indirekt von praktischer Bedeutung sind

---

[60]) Casalonga, 227.
[61]) Michaelis, 21, 39.

und nicht nur einen Scheingewinn darstellen; ein nicht ins Gewicht fallender, kaum merklicher, mehr theoretischer Vorteil wäre demnach wegen seiner Geringfügigkeit nicht patentwürdig (vgl. BGE 27 II 248). Falls dagegen für den Patentschutz ein fühlbarer Fortschritt nicht genügen sollte, sondern jeweilen noch untersucht werden müsste, ob der Fortschritt erheblich oder wesentlich ist, müsste dieses Erfordernis abgelehnt werden[62]).

Gegen den Begriff des wesentlichen Fortschrittes kann allerdings nicht mit Erfolg geltend gemacht werden, die unmittelbare praktische Bedeutung einer Erfindung könne zunächst gering sein und es sei daher ungerechtfertigt, solche Fälle vom Patentschutz auszuschliessen[63]). Wie bereits hervorgehoben, braucht ein unmittelbarer praktischer Vorteil gar nicht vorhanden zu sein, sondern es genügt, wenn die Aussicht auf einen Weg zu praktisch vorteilhaftem Handeln eröffnet wird. Dieser mittelbare Nutzen kann schon von allem Anfang an als sehr wesentlich hervortreten.

Dagegen würde die Einführung des Begriffes des wesentlichen Fortschrittes im Sinne einer besondern Qualifikation der fachmännischen Bereicherung ein vermeidbares Element der Unsicherheit in das Patentwesen hineintragen. Wenn neben dem Nachweis der Erfindungshöhe und des Fortschrittes stets noch zusätzlich dargetan werden müsste, dass der letztere wesentlich ist, so liesse sich überhaupt nicht mehr vorausbestimmen, ob mit der Schutzfähigkeit zu rechnen ist. Unnötigerweise würde ein weiteres subjektives und gefühlsmässiges Werturteil in den Erfindungsbegriff einbezogen, für welches irgendwelche festen Kriterien nicht zu finden sind. Die Beurteilung bliebe daher dem freien Ermessen der Gerichte und der Sachverständigen anheimgestellt. Ohne sehr ernsthafte sachliche Gründe darf eine derartige Lösung nicht eingeführt werden.

---

[62]) Lindenmaier, GRUR 1939, 159; für das schweizerische Recht Schönberg, Schweizer Archiv für angewandte Wissenschaft und Technik, 1941, 354.

[63]) Schönberg, a.a.O., 354.

Sodann spricht gegen das Erfordernis der Wesentlichkeit des Fortschrittes, dass viele stark bearbeitete technische Gebiete heute bereits ausserordentlich entwickelt sind und der weitere Fortgang der Technik sich fast nur noch in kleinen und kleinsten Schritten vollzieht. Hier kann schon ein geringer Fortschritt von Interesse sein. Es ist aber nicht einzusehen, warum eine an sich nicht erhebliche Bereicherung der Technik nicht ebenfalls patentfähig sein sollte, wenn sie das Können des gut ausgebildeten Fachmannes übersteigt, erfinderischer Tätigkeit zu verdanken ist. Von jedem mit Erfindergeist geschaffenen Fortschritt hat die Allgemeinheit Nutzen; daher rechtfertigt es sich, dem Erfinder den Patentschutz nicht zu versagen.

Gegenüber dem Erfordernis des wesentlichen Fortschrittes kann schliesslich hingewiesen werden auf Art. 22 PG. Wenn danach bei Abhängigkeit die Zwangslizenz bloss in besonderen Fällen gewährt wird, nämlich nur falls die neue Erfindung gegenüber der ältern einen „namhaften" technischen Fortschritt aufweist, so wird damit die Möglichkeit abhängiger Patente (und damit von Erfindungen überhaupt) zugegeben, die keinen namhaften, sondern bloss einen kleinen technischen Fortschritt gegenüber ältern Patenten erreichen.

b) Der Fortschritt darf auch nicht in dem Sinne mit der Erfindungshöhe in Verbindung gebracht werden, dass bei geringer Erfindungshöhe ein besonderes Mass von Fortschrittlichkeit und umgekehrt bei grosser Erfindungshöhe nur ein kleiner Fortschritt gefordert wird. Der Begriff der geringen Erfindungshöhe hat keine Daseinsberechtigung. Entweder übersteigt die Massnahme das Können des gut ausgebildeten Fachmannes, dann ist die Erfindungshöhe gegeben, oder dies trifft nicht zu, dann fehlt es an der Erfindungshöhe. Liegt sie vor und ist überdies ein Fortschritt gegeben, so ist die Patentfähigkeit zu bejahen, gleichgültig ob der Fortschritt wesentlich ist oder nicht.

Es wäre ferner nicht begründet, vom Erfordernis des Fortschrittes abzusehen oder sich mit einem Scheinfort-

schritt zu begnügen mit Rücksicht auf besonders grosse Erfindungshöhe. Allerdings kann unter Umständen der Nachweis erbracht werden, dass der Erfinder ein ungewöhnliches Mass von Schöpferkraft aufzuwenden hatte. Allein man kann mit Bemühungen, die Genie verraten, etwas völlig Nutzloses zustande bringen. Die erhebliche subjektive Leistung rechtfertigt es daher nicht, vom Fortschritt abzusehen oder geringere Anforderungen an ihn zu stellen[64]).

3. Arten des Fortschrittes.

Der Fortschritt muss stets auf einem technischen Vorgang beruhen; Vorteile, die durch organisatorische oder wirtschaftliche Massnahmen erzielt werden, können nicht Patentschutz beanspruchen, auch wenn sie — was nicht selten vorkommt — an schöpferischer Eigenart mit jeder Erfindung wetteifern.

Gewöhnlich liegt der Fortschritt auf dem Gebiet der eigentlichen Technik: neues Erzeugnis oder neuer Stoff; neues und besseres Verfahren; Vervollkommnung oder Vereinfachung eines Erzeugnisses; Verbesserung oder gesteigerte Wirkung eines Verfahrens[65]). Alle Massnahmen reichen hin, die einen gegenüber dem Vorbekannten günstigeren technischen Nutzeffekt erzielen oder eine bekannte Wirkung auf vorteilhaftere Weise herbeiführen[66]). Jeder technische Vorteil läuft im Endergebnis auf einen wirtschaftlichen oder sozialen Nutzen heraus, d. h. auf die bessere Befriedigung eines — vielleicht sehr anfechtbaren — wirtschaftlichen oder sozialen Bedürfnisses; eine Förderung der Technik um ihrer selbst willen gibt es nicht[67]).

---

[64]) Ebenso Lindenmaier, GRUR 1939, 160; a. M. BGE 69 II 424, wonach ein kleiner Fortschritt durch besondere Erfindungshöhe aufgewogen werden muss.

[65]) Vgl. BGE 21, 298; 29 II 731; 24 II 476; 43 II 523; 58 II 79; 69 II 188.

[66]) BGE 35 II 639; 44 II 203; 48 II 138.

[67]) Krausse, 39.

Viele Massnahmen wirken sich unmittelbar im Sinne eines wirtschaftlichen Fortschrittes aus. Dies gilt namentlich in folgenden Fällen:

a) Verbilligung des Erzeugnisses[68]). Ob eine Verbilligung nur dann patentrechtlich wesentlich ist, wenn das Erzeugnis den Verbrauchern zu niedrigem Preise zur Verfügung steht und die Verbilligung nicht bloss dem Fabrikannten zugute kommt, erscheint fraglich[69]). Massgebend ist nicht die vom Patentinhaber eingeschlagene Preispolitik, sondern der tatsächliche Fortschritt. Allerdings wird eine Massnahme, deren fortschrittliche Wirkung sich in einer so geringfügigen Verbilligung erschöpft, dass die Herstellungskosten nicht fühlbar gesenkt werden können, mangels eines praktisch ins Gewicht fallenden Fortschrittes nicht patentfähig sein.

b) Verwendung von Rohstoffen des eigenen Landes oder von Abfallstoffen. Hierher gehören die Patente, welche, absolut gesprochen, zwar vielleicht nicht zu einem Fortschritt in der Technik führen, aber wenigstens vom nationalen Standpunkt aus einen Fortschritt dadurch ermöglichen, dass mit Hilfe der Erfindung im Inland vorhandene Rohstoffe verwendet werden können. In diesem Zusammenhang sind ferner Patente oder Verfahren zu erwähnen, die sich auf die Gewinnung oder die Nutzbarmachung von Ersatzstoffen beziehen, welche sich in Kriegszeiten als bedeutungsvoll erweisen.

Schliesslich kann der Fortschritt auf sozialem Gebiet liegen (Arbeiterschutz, Betriebshygiene, Unfallverhütung).

Wird durch erfinderische technische Massnahmen ein ästhetisch befriedigenderes Erzeugnis geschaffen, so ist auch hiefür Patentschutz zu gewähren, denn die Hervor-

---

[68]) BGE 43 II 523; 58 II 79; 69 II 188.

[69]) In diesem Sinne Bg vom 11. Mai 1938, T. Kaiser AG. gegen Tanner & Co., sowie Reichsg vom 13. Dezember 1938 (Mitt. 1939, 63), beide wohl im Anschluss an Pietzcker, 61.

bringung ästhetisch wertvollerer Produkte kann einen wirtschaftlichen Wert haben[70]).

Der praktische Erfolg kann ein Anzeichen für den technischen Fortschritt bilden (BGE 69 II 188). Indessen ist eine genaue Prüfung am Platze, da die gute Einführung des Erzeugnisses andern Gründen als der Anwendung der Erfindung zuzuschreiben sein kann.

4. Nachteile der Erfindung.

Stehen den Vorteilen Nachteile gegenüber, so sind Nutzen und Mangel miteinander abzuwägen[71]). Die Nachteile können derart überwiegen, dass die praktische Brauchbarkeit nicht mehr gegeben ist[72]). Bei bahnbrechenden, neue Gebiete erschliessenden Erfindungen, deren praktischer Anwendung noch Schwierigkeiten entgegenstehen, kann jedoch die durch die neue technische Lehre eröffnete Zukuntfsaussicht so bedeutsam sein, dass die der praktischen Ausführung noch entgegenstehenden Nachteile und Schwierigkeiten bei weitem überwogen werden.

Besonders häufig kommt es vor, dass der Verbilligung der Nachteil der Verschlechterung des Erzeugnisses oder Verfahrens oder aber dem technischen Vorteil eine Verteuerung gegenübersteht. In der Regel wird die Verteuerung die Patentfähigkeit bei besserer technischer Leistungsfähigkeit nicht ausschliessen. Wird die Verbilligung durch technische Nachteile erkauft, so kann, selbst wenn nicht gerade Unbrauchbarkeit anzunehmen ist, ein hinlänglicher Fortschritt fehlen[73]). Im allgemeinen ist der Fortschritt zu verneinen,

---

[70]) Pietzcker, 62; a. M. BGE 38 II 670 und Klauer-Möhring, 89; vgl. Bg vom 15. März 1938, Otto Billing gegen Erben von Paul Sigrist, wo der im Sinne von Art. 22 PG namhafte technische Fortschritt von Fensterrahmen trotz eines bestimmten Vorteiles u. a. um der unbefriedigenden ästhetischen Gestaltung willen verneint wurde, da diesem Umstand für Fenster entscheidende Bedeutung zukomme.

[71]) Weidlich und Blum, 87; Pietzcker, 52.

[72]) Pietzcker, 46 f.

[73]) Tetzner, 52; vgl. Pietzcker, 47.

wenn die technischen Nachteile erheblich sind und die Verbilligung nicht wesentlich ins Gewicht fällt[74]). Der Nachteil des geringeren technischen Erfolges spielt angesichts der Verbilligung keine Rolle, falls die schlechtere Leistung für die praktischen Bedürfnisse ausreicht[75]).

Zweiter Teil.

Der sachliche Geltungsbereich der Erfindungspatente.

A. Das Problem.

Im Patentrecht aller Länder wird anerkannt, dass der Schutz sich nicht auf die genaue Kopie, die Nachmachung, der im Patent dargestellten Erfindung beschränkt, sondern auch die Nachahmung, d. h. die Benützung der Erfindung in abgeänderter Form umfasst. Der blosse Schutz der sklavischen Nachbildung würde in vielen Fällen nicht genügen. Der Verletzer gibt sich in der Regel nicht damit zufrieden, das patentierte Erzeugnis oder Verfahren einfach nachzubauen oder anzuwenden, sondern bemüht sich, durch Abweichungen, Ergänzungen oder Weglassungen seine geistige Anleihe zu verbergen und den Anschein zu erwecken, er greife nicht in das Patent ein. Daraus ergibt sich das schwierige Problem, abzugrenzen, wie weit der sachliche Geltungsbereich des Patentes reicht, in welchem Umkreise abgeänderte Ausführungsformen noch als Patentverletzungen anzusehen sind. Man pflegt den gedanklichen Vorgang, der sich mit der Feststellung des Schutzumfanges befasst, als Auslegung des Patentes zu bezeichnen, doch ist dieser Ausdruck aus verschiedenen Gründen nicht glücklich gewählt.

---

[74]) Vgl. Reichsg vom 13. Dezember 1938, Mitt. 1939, 63.

[75]) Vgl. Reichsg vom 20. Januar 1939, Mitt. 1939, 38 f.

Besondere Schwierigkeiten bietet die Festlegung des Schutzkreises der Patente im schweizerischen Recht im Hinblick auf die Vorschrift von Art. 5 PG, die lautet:

„Für jede Erfindung, deren Patentierung nachgesucht wird, ist ein Patentanspruch aufzustellen, welcher die Erfindung durch diejenigen Begriffe definiert, die der Patentbewerber zur Bestimmung des Gegenstandes des Patentes als erforderlich und als ausreichend erachtet.

Dieser Patentanspruch ist massgebend für die Neuheit der Erfindung und den sachlichen Geltungsbereich des Patentes.

Zur Auslegung des Patentanspruches kann die Beschreibung der Erfindung (Art. 26) herangezogen werden.

Zur Ergänzung der im Patentanspruch gegebenen Definition der Erfindung dürfen Unteransprüche aufgestellt werden."

Angesichts der Bestimmung von Art. 5 PG mag es zunächst fraglich erscheinen, ob eine Ausdehnung des Geltungsbereichs über den Wortlaut des Patentanspruchs hinaus überhaupt in Frage kommen kann. Tatsächlich wird aus Art. 5 PG gefolgert, der Patentanspruch allein entscheide über den sachlichen Geltungsbereich. Ihm sei zu entnehmen, in welchem Umfange eine Erfindung geschützt sei. Eine Ausdehnung des Schutzes über den Patentanspruch hinaus sei von vornherein ausgeschlossen. Diese Auffassung ist in einer Reihe von Gerichtsurteilen zum Ausdruck gelangt. So wird in BGE 57 II 230 f. ausgeführt: „Was also alle Anforderungen an eine schutzfähige Erfindung erfüllt, aber bei der Anmeldung des Patentes im Patentanspruch und allfälligen Unteransprüchen nicht als Wesen der Erfindung umschrieben wird, ist des Schutzes nicht teilhaftig und den Nachmachungen und Nachahmungen unterworfen . . . Darnach ist der Patentanspruch mit seinen Unteransprüchen so zu fassen, dass er widergibt, was nach dem Willen und der Meinung des Bewerbers den Inhalt der Erfindung ausmacht und geschützt werden soll." Im gleichen Sinne BGE 58 II 279: „. . . geschützt ist, wie auch die Vorinstanz ausgeführt hat, nur das Mittel zur Erreichung eines Zweckes und auch dieses nur, soweit es im Patentanspruch zum Schutze angemeldet wurde." Weiter

BGE 58 II 282: „Da nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts zu Art. 5 des Patentgesetzes der Patentschutz sich nur auf das erstreckt, was nach der Fassung der Patentansprüche als Inhalt der Erfindung ausgedrückt ist . . ." Schliesslich BGE 61 II 51: „Das sagt der Patentanspruch, der das Wesen des Patentes umschreibt und damit den Schutzumfang des Patentes angibt"[76]).

Misst man indessen Art. 5 PG die erwähnte Bedeutung bei, so ist es um den Schutz gegen Nachahmungen geschehen. Dann ergibt sich ein klarer Widerspruch zu Art. 38 PG, wonach ausdrücklich neben der Nachmachung die Nachahmung untersagt ist. Entnimmt man dem Art. 5 PG den Satz, dass der Schutzumfang abschliessend durch den Patentanspruch bestimmt werde, so bleibt für Art. 38 PG, d. h. den Schutz gegen Nachahmungen, kein Raum mehr. Es geht also darum, Art. 5 und Art. 38 PG miteinander in Einklang zu bringen.

B. Die Bestimmung des sachlichen Geltungsbereichs.

I. Allgemeines.

1. Schutz der gesamten erfinderischen Leistung.

Um den zutreffenden Ausgangspunkt für die Beurteilung der Verletzungsfrage zu gewinnen, wird man sich zunächst darüber Rechenschaft zu geben haben, warum ein

---

[76]) Vgl. Weidlich und Blum, 265: „Unerschütterlicher Grundsatz des Schweizer Patentrechts ist, dass dem Erfinder das — und nur das — geschützt ist, was er im Anspruch als seine Erfindung definiert und beansprucht hat"; Winter, Mitt. 1942, S. 60: „So reicht beispielsweise der Schutz des Patents genau so weit, wie der Patentanspruch bei enger Auslegung seines Wortlautes angibt" (ebenso Winter in Mitt. der Schweizergruppe, Serie III, Heft 1, S. 15). Besso, Grenzen des Erfindungsschutzes, 7: „Entgegen der Auffassung Isays geht aber nach dem schweizerischen Patentgesetz die Verbotsbefugnis des Patentinhabers nicht über den — richtig verstandenen — Wortlaut des Patentanspruches hinaus."

Schutz gegen Nachahmungen überhaupt geboten wird. Die Antwort muss dahin lauten, dass dem Erfinder für seine Leistung und deren Offenbarung in der Patentschrift voller Schutz gewährt werden soll. Es soll vermieden werden, dass Dritte, sei es auch nur in verkümmerter Form oder nur teilweise, unerlaubt von der Schöpfung des Erfinders Gebrauch machen. Durch die Ausdehnung des Schutzes auf Nachahmungen soll also nicht schon die Drohung, in ein Patent einzubrechen, verhindert werden. Das Erfinderrecht wird durch die Erweiterung des Schutzkreises nicht gewissermassen mit Aussenwerken gesichert; es soll nicht eine freie Zone um die Erfindung herum gelegt werden, sondern die Ausdehnung des Geltungsbereiches rechtfertigt sich einzig und allein durch die Überlegung, Dritten zu verwehren, sich das anzueigen, was dem Erfinder zu verdanken ist. Das Verbietungsrecht ist also in diesem Zusammenhange, richtig verstanden, nur das Gegenstück zum positiven Gebrauchsrecht des Erfinders[77]). Der Schutz gegen Nachahmungen soll dem Erfinder nur in dem Umfange zukommen, als er ihn durch seine Leistung verdient hat, als diese selbst reicht.

2. Art. 5 und Art. 38 PG.

In Art. 5 PG wird nirgends zum Ausdruck gebracht, der Schutz erstrecke sich nur auf das, was im Patentanspruch steht. Es heisst dort bloss, der Patentanspruch sei „massgebend" für den sachlichen Geltungsbereich; er soll also den Ausgangspunkt für dessen Ermittlung bilden. In Wahrheit will Art. 5 PG den Schutzbereich des Patentes gar nicht endgültig umschreiben. Er enthält lediglich eine Vorschrift darüber, wie die Erfindung in der Patentschrift

[77]) Vgl. von der Trenck, Der einheitliche Schutzgegenstand des Patentes, 233; a. M. Müller-Liebenau, 229, wonach die „verbotenen Ersatzmittel" nicht mitgeschützt sind, sondern nur als „Nachahmungsmerkmale, Umgehungsmerkmale" dem Ausführungsverbot für Dritte unterliegen sollen; ebenso nun auch von der Trenck, MuW 1939, 287.

darzustellen ist, indem er fordert, die Definition der Erfindung müsse im Patentanspruch niedergelegt werden. Dies ist als Gegensatz zu einer Ermittlung der Erfindung aus der gesamten Patentschrift zu verstehen, z. B. gemäss dem früheren schweizerischen Patentgesetz, wo die Aufstellung eines Patentanspruches zwingend überhaupt nicht vorgeschrieben war (vgl. BGE 37 II 283). Es genügt nach Art. 5 PG nicht, wenn einzig aus der Patentbeschreibung hervorgeht, was erfunden ist, sondern dies muss der Patentanspruch zum Ausdruck bringen. In dieser Forderung erschöpft sich aber auch der Sinn der Vorschrift.

Damit ist nicht zugleich bestimmt, wie weit sachlich der Schutzumfang reicht. Dies ist ein anderes Problem als dasjenige der Abfassung der Patentschrift. Die Frage nach dem Geltungsbereich stellt sich in jedem Falle, gleichgültig wie die Erfindung in der Patentschrift zu beschreiben ist, ob sie im Anspruch stehen muss oder der gesamten Patentschrift entnommen werden darf. Art. 5 steht einer Ausdehnung des Schutzes gegen Nachahmungen nicht im Wege. Die Beobachtung der Vorschriften über die Darstellung der Erfindung in der Patentschrift ist zwar eine Voraussetzung für den Schutz; hat die Erfindung nicht in der vorgeschriebenen Weise ihren Niederschlag im Patentanspruch gefunden, so ist sie nicht patentiert. Aber was im Patentanspruch steht, geniesst auch Schutz gegen Nachahmungen, d. h. Nachbildungen der Erfindung in abgeänderter Form.

Bei der Schaffung des PG wurde grosser Wert auf die Klarstellung des Geltungsbereichs der Erfindung gelegt. Es hätte deshalb nahe gelegen, den Schutz auf das zu beschränken, was der Patentanspruch und die Unteransprüche unmittelbar enthalten. Wenn aber gemäss Art. 5, Abs. 2 PG der Patentanspruch nur als „massgebend" für den sachlichen Geltungsbereich bezeichnet wird und Art. 38 ausdrücklich den Schutz auch auf Nachahmungen ausdehnt, so kann dies nur so erklärt werden, dass der Patentanspruch die Erfindung nicht immer erschöpfend darlegt. Die

Anerkennung eines Schutzes nicht nur gegen Nachmachungen, sondern auch gegen Nachahmungen enthält das Zugeständnis, dass die Erfindung im Patentanspruch oft unvollkommen umschrieben ist. Der Gesetzgeber gibt damit zu, dass sie im Anspruch nicht in allen Fällen ihren adäquaten Ausdruck findet. Könnte damit gerechnet werden, dass die Erfindung im Anspruch stets so dargestellt wird, dass ihre Auswirkungen nach allen Richtungen hin feststehen, dass also alle Ausführungsformen als Nachmachungen gekennzeichnet werden können, so würde sich die Ausdehnung des sachlichen Geltungsbereiches auf die Nachahmung erübrigen. Die Erfahrung hat aber gezeigt, dass dies häufig nicht möglich ist. Daher kommt der Gesetzgeber mit der Gewährung des Schutzes gegen Nachahmungen zu Hilfe.

Wie sind aber Eingriffe möglich, die den Patentanspruch nicht genau erfüllen und doch unverkennbar das Schutzrecht verletzen? Wann kann gesagt werden, ein Dritter benütze die geistige Leistung des Erfinders, obwohl die Merkmale des Patentanspruches nicht sämtliche gegeben sind? Wo ist die Grenzlinie zu ziehen zwischen verbotener Nachahmung und freier, ausserhalb des Patentes liegender Gestaltung? Der Schutz gegen Nachahmungen soll, wie erwähnt, nicht eine über die Erfindung hinausgreifende Verbotszone abstecken, sondern nur sicherstellen, dass diese ihrem vollen Umfange nach, gemäss der Leistung ihres Schöpfers, geschützt wird. Als Nachahmung ist somit nur eine Ausführung anzusehen, welche die Erfindung benützt oder anwendet.

Definiert der Erfinder seine Schöpfung im Patentanspruch derart, dass ihr Geltungsbereich nach allen Richtungen hin abgegrenzt ist, so bleibt für den Schutz gegen Nachahmungen kein Raum. Nur da kann von Nachahmung gesprochen werden, wo auseinanderklafft, was der Erfinder im Patentanspruch unter Schutz gestellt hat und was der gut ausgebildete Fachmann ihm als geistige Leistung des Erfinders entnimmt. Der Kreis der Nachahmung bezieht sich auf Ausführungen, die zwar der Erfinder im Anspruch

nicht ausdrücklich genannt hat, die aber doch Gebrauch machen von dem, was das Patent an schöpferischem Gehalt offenbart hat[78]). Nicht nur auf das kommt es an, was der Erfinder in den Patentanspruch aufnimmt, sondern auch auf das, was objektiv der gut ausgebildete Fachmann aus dem Patent als Bereicherung der Technik herausliest[79]).

Die Bereicherung der Technik kann nach verschiedenen Richtungen hin weiter gehen als der Wortlaut des Patentanspruches. So vermag z. B. der Kenner des Fachgebietes unter Umständen ohne weiteres zu ersehen, dass mit einem im Patentanspruch genannten Arbeitsmittel ein anderes, gleichwertiges gesetzt ist oder ein im Anspruch erwähntes Teilverfahren nur ein Beispiel darstellt. Der Erfinder offenbart also mit der im Patentanspruch aufgezeigten Lösung weitere Ausführungen. Es kommt nicht selten vor, dass der Erfinder aus Ungeschick, ja sogar weil er befangen in seine Gedankenwelt die volle Tragweite der Erfindung selber nicht überblickt, die Lösung nicht allgemein genug im Anspruch gefasst hat. Vermag dies der gut ausgebildete Fachmann mit Hilfe seiner Fachkenntnisse ohne weiteres zu erkennen, so wäre es unbillig, den Erfinder die ungeschickte Abfassung des Anspruches entgelten und Dritte von einer schöpferischen Leistung Vorteil ziehen zu lassen, die in Wahrheit dem Erfinder zu verdanken ist. Eine andere Lösung würde Dritten gestatten, sich ohne eigene Mühe anzueignen, was der Erfinder geschaffen hat.

Der Schutz gegen Nachahmungen bedeutet, dass die im Patentanspruch umschriebene technische Neuerung sich nicht unbedingt mit der wirklichen Erfindung zu decken braucht. Diese kann weiter reichen, als der Patentanspruch zum Ausdruck bringt. Bei der Bestimmung des sachlichen Geltungsbereiches wird jeweilen eine Formulierung gesucht, welche der wahren Erfindung gerecht wird. Der Richter

---

[78]) Tetzner, § 6, N. 27; Lindenmaier, Prop. Ind. 1943, 178.

[79]) Über die Schwierigkeit, die sich aus dem Gesetze ergibt, weil die Beschreibung nur zur Auslegung herangezogen werden darf, vgl. III 1 c.

bemüht sich also, die „richtige" Fassung zu finden, welche die Erfindung ihrem vollen Gehalte nach kennzeichnet. So wird in der deutschen Praxis bei der Auslegung eines Patentes „nach dem Erfindungsgedanken" durch den Verletzungsrichter eine Art weiter gefasster Patentanspruch entwickelt, unter den auch Ausführungen fallen, die nach dem Wortlaut des Patentes nicht darunter gehören. Dies ist es auch, was in andern Ländern gemeint ist, wenn Schutz für die „caractères essentiels" oder für „pith and marrow" einer Erfindung gewährt wird. Überall geht die Bemühung darum, die Erfindung gewissermassen chemisch rein zur Darstellung zu bringen, losgelöst von den Schlacken einer unvollständigen oder ungenauen Fassung in der Patentschrift. Indessen darf der Richter natürlich nicht an Stelle der im Patentanspruch definierten Erfindung eine andere setzen. Der Patentanspruch bleibt Ausgangspunkt und Grundlage. Die Erfindung wird zwar durch das Wissen des Fachmanns erhellt und in ihren Umrissen besser erkennbar, aber nie darf der Geltungsbereich weiter gehen, als dem Fachmann klar offenbart ist.

3. Rechtfertigung des Schutzes gegen Nachahmungen.

Die Ausdehnung des Schutzes gegen Nachahmungen im Umfang der Bereicherung der Technik ist gerechtfertigt, weil dem Erfinder, der gewohnt ist, in konkreten Lösungen zu denken, die Herausschälung des eigentlichen Kerns der Erfindung sowie überhaupt die Formulierung des Patentes seiner ganzen Denkart nach nicht leicht fällt. Häufig sieht er selber die wahre Bedeutung seiner Erfindung nicht[80]). Namentlich sind Irrtümer darüber möglich, worin die Neuheit besteht. Der Stand der Technik, der im Verletzungsprozess entwickelt wird, ist im Grunde genommen nur eine im Hinblick auf die bereits vorliegende Erfindung nachträglich zusammengesuchte Auswahl aus dem allgemeinen

[80]) Vgl. dazu Isay, Auslegung, 43 f.

Erkenntnisschatz, während der Erfinder zwar weiss, dass sein Erzeugnis oder Verfahren neu ist, ohne aber stets mit Sicherheit bestimmen zu können, in welchen Elementen die Neuheit liegt. Für den Erfinder ist ferner die Abfassung des Patentes um so schwieriger, je kühner er in technisches Neuland vorgestossen ist und je weiter sich die Erfindung vom Bekannten entfernt; hier können sich schon sprachliche Schwierigkeiten ergeben. Je mehr sich der Erfinder in ein Gebiet versenkt, um so leichter ist es möglich, dass ihm allgemeine Prinzipien, die er zwar anwendet und verwirklicht, als solche nicht zum Bewusstsein kommen, wenn sie auch jeder Dritte, der die Patentschrift vor sich hat, ohne weiteres als Wesen der Erfindung dem Patente entnehmen wird. Schliesslich ist zu bedenken, dass das Bestreben des Erfinders dahin geht, seine Schöpfung im Patent niederzulegen, und ihm mit der Forderung nach umfassender Patentierung nicht zugemutet werden kann, gleichzeitig an alle möglichen Umgehungsfälle zu denken. Eine Abfassung des Patentanspruches, die alle künftigen Beeinträchtigungen mitberücksichtigen will, gerät im übrigen nur allzu leicht in farblose Verallgemeinerungen, die das Verständnis der Erfindung mehr verdunkeln, als klarstellen.

4. Nachmachung und Nachahmung.

Art. 38 PG unterscheidet zwischen der Nachmachung und der Nachahmung eines Patentes. Die Nachmachung ist die Zone der sklavischen Reproduktion, die Ausgestaltung, die sich mit der im Patentanspruch gegebenen Definition deckt; der Verletzer führt aus, was der Erfinder im Patentanspruch dargelegt hat. Die Nachahmung ist eine abgeänderte Nachbildung. Der Verletzer tut nicht genau das, was der Erfinder im Patentanspruch vorgeschlagen, aber er benützt, was dieser der Fachwelt gelehrt hat.

Der sachliche Geltungsbereich umfasst beides, die Bezirke der Nachmachung und der Nachahmung. Beide sind Verletzungsformen des Patentes. Insofern kommt der

Unterscheidung keine Bedeutung zu und kann von einem einheitlichen sachlichen Geltungsbereich des Patentes gesprochen werden. Die Merkmale, die den sachlichen Geltungsbereich umschreiben, schliessen die Nachmachungs- und die Nachahmungsfälle in sich.

Nicht immer geht der sachliche Geltungsbereich weiter als der Patentanspruch. Er kann sich mit der Zone der Nachmachung decken. Dies trifft dann zu, wenn das Patent nicht mehr lehrt, als der Patentanspruch unter Schutz stellt. Sofern es dem Patentinhaber gelungen ist, im Patentanspruch seine Erfindung ihrem ganzen Umfange nach zu umschreiben, braucht der Schutz nicht ausgedehnt zu werden. Die Definition der Erfindung im Patentanspruch und der sachliche Geltungsbereich sind eben an sich keine Gegensätze, sondern Kreise, die sich vollständig decken können[81]).

Für das Verständnis der Erfindung kommt der Unterscheidung zwischen Patentnachmachung und Nachahmung Bedeutung zu. Die Feststellung der engern Zone der Nachmachung, d. h. des Inhaltes des Patentanspruches und die Ermittlung der weitern Zone der Nachahmung, d. h. des Umfanges der Bereicherung der Technik, sind Erkenntnisstufen des sachlichen Geltungsbereiches. Bei dessen Bestimmung ist eine doppelte Aufgabe zu lösen. Zunächst ist an Hand des Patentanspruches abzuklären, was der Erfinder als Gegenstand seiner Erfindung betrachtet. Sodann ist zu untersuchen, was das Patent den Fachmann lehrt; hierin sind die beiden Fälle der Nachmachung und der Nachahmung als Teilerscheinungen des sachlichen Geltungsbereiches eingeschlossen[82]).

---

[81]) Demgemäss wird im deutschen Recht anerkannt, dass der „Gegenstand" und der „Schutzumfang" des Patentes keine konträren Begriffe sind und nicht im Gegensatz zueinander zu stehen brauchen (vgl. Krausse, 109).

[82]) Dies ist die Unterscheidung zwischen „Gegenstand" und „Schutzumfang" des Patentes, die in der deutschen Literatur gebräuchlich ist. Die Berechtigung der beiden Begriffe ist angezweifelt worden. Sie lassen sich aber nicht entbehren. Im Texte wird

Die Feststellung des Inhaltes des Patentanspruches und die Ermittlung des gesamten Geltungsbereichs beruhen auf einer verschiedenen gedanklichen Tätigkeit. Zunächst ist eine Auslegung des Patentanspruches vorzunehmen, wobei die Beschreibung herbeizuziehen ist. Sodann ist an Hand der Kenntnisse des Fachmannes zu prüfen, wie weit der Erfinder die Technik vorwärts gebracht und bereichert hat, was in gewissem Sinne eine Bewertung der Erfindung in sich schliesst[83]).

5. Technologische Definition und technische Lehre.

Der Patentanspruch fasst die wesentlichen Merkmale der Erfindung in technologischen Begriffen zusammen. Die Erfindung wird in Form einer logischen Definition dargelegt, d. h. unter Angabe der nächsthöhern Gattung und der die spezielle Erfindung unterscheidenden Merkmale[84]). An den „Oberbegriff" schliesst sich die „Kennzeichnung" an, zu der üblicherweise durch die Worte „dadurch gekennzeichnet" übergeleitet wird[85]). Die Aneinanderreihung von

---

die Gegenüberstellung der beiden Ausdrücke vermieden, weil sie in der deutschen Literatur vielfach an Voraussetzungen geknüpft werden und daraus Schlussfolgerungen gezogen worden sind, die für unser Recht nicht zutreffen.

[83]) In diesem Sinne Wirth, Zur Rechtsfindung in Patentsachen, 53: „Erfindung aber ist ein Sachverhaltsbegriff, Schutzumfang ein Rechtsfolgenbegriff." Dies meint wohl auch Isay, wenn er die Denkoperation, die sich mit der Auslegung des Patentanspruches befasst, als rein kognitives Denken, die Feststellung des Umfanges des Patentschutzes aber als abstrahierendes Denken, das nicht mehr rein kognitiv sei, sondern in erheblichem Masse emotionelle Elemente enthalte, sowie als axiologische Denken, d. h. Fällung eines (irrationalen) Werturteiles bezeichnet (Isay, Die Auslegung der schweizerischen Erfindungspatente, 34 f.).

[84]) Isay, 91.

[85]) Die Auffassung, was im Patentanspruch vor den Worten „dadurch gekennzeichnet" stehe, werde als schon bekannt und nicht zum Wesen der Erfindung gehörend zugegeben (BGE 59 II 330), kann nicht anerkannt werden. Auszugehen ist vom ganzen

„Merkmalen" im Patentanspruch gestaltet es oft nicht leicht, sich über das Wesen der patentierten Neuerung eindeutige Klarheit zu verschaffen, da sie regelmässig das verbindende geistige Band, den klaren Hinweis auf den Sinn der Massnahmen, die durch Verwendung der angegebenen Mittel oder Verfahrensmerkmale verwirklicht werden sollen, vermissen lässt.

Aus diesem Grunde erweist es sich für die praktische Handhabung und das genauere Verständnis als nützlich, ja sogar als notwendig, sich jeweilen über die Aufgabe und die Lösung des Patentes klar zu werden, die Merkmale des Patentanspruches also unter dem Gesichtspunkte der gestellten Aufgabe und der angestrebten technischen Zwecke zu prüfen. Mit andern Worten, sich die Frage zu stellen: Was wird verbessert? Welche Vorkehrungen werden getroffen?[86]). Um Irrtümer zu vermeiden, sei bemerkt, dass hier unter Bestimmung der Lösung nicht ohne weiteres die Abstrahierung eines allgemeinen Prinzips aus dem Patent, d. h. eine Auslegung nach dem Erfindungsgedanken im Sinne der deutschen Rechtsprechung verstanden wird. Es geht zunächst nur darum, sich durch die Gegenüberstellung von Aufgabe und Lösung den Inhalt des Patentanspruches in einer andern und besser verständlichen Form darzustellen. Eine sachliche oder inhaltliche Erweiterung soll damit nicht unmittelbar angestrebt werden.

Die Aufgabe lässt sich gewöhnlich nicht dem Patentanspruch entnehmen. Hierzu dürfen Angaben in der Beschreibung verwendet werden. Auch ist der Stand der Technik heranzuholen. Dabei darf das erfinderische Problem nicht allgemein gefasst werden, sondern hat sich eng

---

Patentanspruch, da die Gruppierung der Merkmale vor und hinter den Worten „dadurch gekennzeichnet" oft zufällig ist und die Erfindung nur aus dem gesamten Patentanspruch verständlich wird (vgl. ZbJV 73, 444; Weidlich und Blum, 157).

[86]) So Pietzcker, 302; oder Müller-Liebenau, VI: „Was machst du? Wie machst du es? Wozu machst du es?"

an die Lösung des Patentanspruchs anzuschliessen[87]). Unter Aufgabe ist nicht die Befriedigung eines sozialen oder wirtschaftlichen Bedürfnisses zu verstehen. Gemeint ist nur das unmittelbare technische Problem, das mit den Mitteln des Patentes gelöst wird. Die Aufgabe ist somit die vorweggenommene Vorstellung der Wirkung, welche mit den (als unbekannt gedachten) Mitteln des Patentanspruches erzielt wird[88]). Ihr steht die durch den Patentanspruch angegebene Lösung gegenüber. Sie liegt in den Mitteln, wobei diese unter dem Gesichtspunkte der erreichten technischen Wirkung betrachtet werden.

Aus dem nämlichen Bedürfnis heraus, der starren technologischen Umschreibung des Patentanspruches zu entrinnen, wurde statt der Gegenüberstellung von Aufgabe und Lösung vorgeschlagen, jeweilen die technische Lehre, die Anweisung zum technischen Handeln, aus dem Patent herauszuschälen[89]). Was erfunden ist, wird in die Form eines technischen Ratschlages gegossen: „Tue das, um jenes zu erreichen". Auch hier ist Ausgangspunkt der Patentanspruch. Es geht nicht darum, aus ihm einen allgemeinern Grundsatz herauszuziehen oder die technische Regel gar einfach der Beschreibung zu entnehmen. Durch die Einkleidung der Erfindung in eine technische Anweisung sollen nur die Mittel und ihre Wirkung deutlicher umschrieben werden.

Einem ähnlichen Ziel dient die Betrachtung der Erfindung unter dem Gesichtspunkte von Ursache und Wirkung[90]). Als Beispiel sei auf die Ausführungen von Müller-Liebenau hingewiesen. Er kennzeichnet die Erfindung als das Ergebnis von zwei miteinander in engem kausalem Zu-

---

[87]) Über die Schwierigkeiten, zu unterscheiden, was zur Aufgabe und was zur Lösung gehört vgl. BGE 38 II 75 und 300; 56 II 146 f.; 58 II 287 f.; 59 II 330.

[88]) Osterrieth, Patentrecht, 19.

[89]) Wildhagen, Zur Frage der Patentauslegung, Abh. zum Arbeitsgebiet des RPA, 35 ff.

[90]) Vgl. Kraut, 21.

sammenhang stehenden Vorgängen, einem Ursachenvorgang und dem sich daraus notwendigerweise ergebenden Wirkungsvorgang[91]). Ein vollständiger Kausalzusammenhang bildet nach ihm nicht eine einzelne Veränderung, sondern setzt sich aus zwei selbständigen Veränderungen zusammen. Die Erfindung besteht also darin, gewissermassen einen Ursachenzustand bereitzustellen, der ablaufend in seiner lebendigen Wirkung unausbleiblich einen Wirkungszustand nach sich zieht.[92]). Damit erübrigt sich für Müller-Liebenau die Unterscheidung zwischen Erzeugnis- und Verfahrenserfindung. Jede Erfindung umfasst die erwähnten beiden Kausalitätsabschnitte und kann deshalb als Verfahren angesehen werden; jedes Erzeugnis ist das Endglied eines lebendigen, im Fliessen begriffenen Kausalvorganges[93]). Stets ist zu fragen, ob ein „Merkmal" der Erfindung Ursache oder Wirkung, Anfangs- oder Endglied des zweiteiligen Kausalkomplexes ist.

Die Auflösung der Erfindung nach Aufgabe und Lösung, nach Zweck und Wirkung oder nach Ursache und Folge erlaubt nicht nur, eine handliche Grundlage für die Betrachtung zu gewinnen[94]), sondern ermöglicht überhaupt erst die richtige Erkenntnis. Die blosse Angabe der „Merkmale" oder Mittel gibt keinen deutlichen Einblick in das Wesen der Erfindung. Mittel lassen sich ohne Würdigung ihrer Aufgabe, ihres Zweckes und ihrer Wirkung nicht verstehen[95]). Ob man von Ursache und Folge, von Zweck und

---

[91]) Müller-Liebenau, 19.

[92]) Müller-Liebenau, 38.

[93]) Müller-Liebenau, 62.

[94]) Pietzcker, 88.

[95]) Emil Müller, Schutz der Mittel im Patentrecht, Mitt. 1935, S. 175. Damit soll nicht gesagt sein, dass in den Ansprüchen Verfahren oder einzelne Arbeitsmittel bloss funktionell, durch Angabe des zu erzielenden Erfolges bezeichnet werden sollen. Dies ist im Gegenteil zu vermeiden, doch lässt es sich nicht immer tun (vgl. BGE 49 II 507, Wolframkörper so lange andauernd zu hämmern, bis ein duktiler Draht entsteht). Funktionelle Angaben bestimmen die Erfindung hinlänglich, wenn der Fachmann kraft seines Fach-

Wirkung oder von Aufgabe und Lösung spricht, ist nur eine andere Betrachtungsweise des nämlichen Sachverhaltes. Erst die Klarheit in kausaler oder finaler Hinsicht gestattet die Beurteilung der Erfindung nach Neuheit und Schutzwürdigkeit, aber auch nach dem Sinn der Patentansprüche und dem Geltungsbereich. So beruht die ganze Äquivalentenlehre darauf, die Wirkungsweise der verwendeten Arbeitsmittel zu erfassen, diese als Träger einer bestimmten Funktion zu würdigen[96]). In gleicher Weise ist die Erkenntnis des gesamten Mechanismus der Erfindung nach Zweck und Wirkung Grundlage für die Bemessung des sachlichen Geltungsbereiches.

II. Die Patentnachmachung (Art. 5 PG).

1. Bedeutung und Auslegung des Patentanspruchs.

a) Bedeutung des Patentanspruchs.

Nach Art. 5 PG hat der Patentbewerber einen Patentanspruch aufzustellen, welcher die Erfindung durch diejenigen Merkmale definiert, die er zur Bestimmung des Gegenstandes der Erfindung als erforderlich und ausreichend erachtet. Der Patentanspruch ist massgebend für die Neuheit und den sachlichen Geltungsbereich des Patentes. Zur Auslegung kann die Beschreibung der Erfindung herangezogen werden.

Aus diesen Vorschriften ergibt sich die Wichtigkeit des Patentanspruchs, welcher Grundpfeiler und Angelpunkt des Schutzes ist. Die Erfindung darf nicht einer beliebigen Stelle der Patentschrift entnommen werden, sondern ist im Anspruch zu definieren. Ist die Erfindung nicht im Anspruch dargelegt, so ist sie nicht geschützt. Die Definition

---

wissens mit ihrer Hilfe in der Lage ist, ohne eigene erfinderische Bemühung die Aufgabe zu lösen.

[96]) E. Müller, a. a. O., 176.

der Erfindung im Patentanspruch ist eine gesetzliche Voraussetzung des Schutzes.

Der Patentanspruch ist massgebend für den sachlichen Geltungsbereich des Patentes. Dies bedeutet, dass er Ausgangspunkt zu dessen Bestimmung ist. Was als Nachahmung anzusehen ist, kann nur vom Patentanspruch aus festgelegt werden.

Nur diejenigen Merkmale sind anzugeben, die zur Bestimmung des Gegenstandes des Patentes erforderlich sind. Aus diesem Grunde ist bei der herkömmlichen Kennzeichnung der Erfindung durch technologische Merkmale die Angabe der Vorteile oder des Zwecks der Erfindung nicht erforderlich[97]). Allerdings gibt es Erfindungen, die ohne Angabe des Zwecks nicht bezeichnet werden können[98]). Ferner gehört die Hervorhebung, dass es sich um eine Kombinationserfindung handle, nicht in den Patentanspruch[99]).

Der Patentanspruch ist zwar der Kernpunkt der Patentschrift und bildet die Grundlage für die Erkenntnis der Erfindung, er ist aber nicht ausschliesslicher Träger des Patentschutzes. Aus seinem Wortlaut lässt sich das Gebiet der Patentnachmachung abstecken, aber er erschöpft nicht stets den gesamten sachlichen Geltungsbereich der Erfindung. Die Rechtsprechung ist allerdings andere Wege gegangen, indem angenommen wurde, der Patentanspruch bestimme abschliessend den Schutzumfang; der sachliche Geltungsbereich reiche nie weiter als der Patentanspruch, ausgelegt durch die Beschreibung, angebe.

b) Entstehungsgeschichte von Art. 5 PG; Entwicklung der Rechtssprechung.

Da zur Begründung der Gerichtspraxis immer wieder die Entstehungsgeschichte des Art. 5 PG, namentlich gewisse Ausführungen in der bundesrätlichen Botschaft heran-

[97]) Weidlich und Blum, 154; vgl. aber BGE 47 II 495, 41 II 140.

[98]) Pietzcker, 107.

[99]) Matter, GRUR 36, 223; vgl. dazu BGE 57 II 234; 58 II 270 f.; 69 II 185.

gezogen wurden, ist es von Interesse, den Werdegang des Art. 5 PG zu untersuchen.

Bereits im Vorentwurf des Eidgenössischen Amtes für geistiges Eigentum zum heute geltenden PG fand sich die Bestimmung, der Patentanspruch sei „massgebend für die Beurteilung der Neuheit der Erfindung und für den Geltungsbereich des Patentes." Die Beschreibung sollte „hierbei nur insoweit in Betracht kommen, als für die Verständlichkeit des Patentanspruches in ausschliesslich technischer Beziehung notwendig ist." In der Expertenkommission wurde beanstandet, dass die Beschreibung nur in so engem Umfange berücksichtigt werden dürfe, und statt dessen vorgeschlagen, sie solle „zur Auslegung herangezogen" werden können.

In der bundesrätlichen Botschaft wurde unter Hinweis auf die Nachteile des Patentwesens, das eine Fessel für die Konkurrenz bedeute, als wesentliches Erfordernis eines guten Patentgesetzes bezeichnet, durch Klarstellung des Geltungsbereichs der Erfindung diesen Nachteil auf ein Mindestmass zu reduzieren, ohne den Erfinder in seinen Rechten zu verkürzen. In diesem Sinne wurde ausgeführt: „Es ist vom Patentbewerber nicht zu viel verlangt, dass er klar und bestimmt heraussage, worin er den Kern der Erfindung erblickt, derart, dass er dabei behaftet werden kann; es liegt darin eine selbstverständliche Gegenleistung an die Gesellschaft, welche ihm durch die Patenterteilung ausschliessliche Rechte an seiner Erfindung gewährleistet." Indessen wird ausdrücklich anerkannt, es sei besonders bei komplizierten Erfindungen schwierig, einen ohne weitere Erläuterungen klaren Patentanspruch aufzustellen. Aus diesem Grunde soll die Beschreibung zur Erläuterung mitherangezogen werden dürfen. Aus der Botschaft ergibt sich also deutlich, dass auf die zusammenfassende Kennzeichnung der Erfindung im Anspruch erhebliches Gewicht gelegt wurde.

In der parlamentarischen Beratung wurde indessen die im Entwurf enthaltene neue Vorschrift als wenig

einschneidend angesehen. Der Berichterstatter im Ständerat betonte, zur Interpretation des Anspruches dürfe auch die Beschreibung herangezogen werden. Dies entspreche der Auffassung in Deutschland. Er zitierte in diesem Zusammenhang ein reichsgerichtliches Urteil vom Mai 1901 (vgl. J. W.01, 334), wonach eine Auslegung, welche nur den Anspruch berücksichtige und an dessen Wortlaut hafte, zu Unrecht einen formellen Charakter habe und mit den Grundprinzipien des Patentrechtes nicht in Einklang stehe, da sich die Erfindung nicht in einer einzelnen äussern Darstellung erschöpfe. Gleichzeitig verwies der Berichterstatter auf einen bundesgerichtlichen Entscheid aus dem Jahre 1904 (gemeint war BGE 30 II 115 ff.) und führte unter Berufung auf ihn aus, es sei „dem durch die Praxis festgelegten Grundsatz auch gesetzliche Form" zu geben. Im erwähnten Entscheid wird ausgeführt, es komme nicht allein auf die Formulierung des Patentanspruches an, „sondern ebensosehr auf die Patentbeschreibung." Ferner heisst es: „Eine allfällig ungeschickte Formulierung der Patentansprüche soll daher dem Inhaber nicht schaden, wenn sich aus dem Patentanspruch in Verbindung mit der Patentbeschreibung ergibt, dass mehr als Erfindung beansprucht wird, als was nach dem strikten Wortlaut des Anspruches darunter fällt."

Das Bundesgericht fasste zunächst den neuen Art. 5 keineswegs als Abkehr vom bisherigen Rechtszustand auf[100]). Erst in BGE 44 II 200 wurde die Auffassung vertreten, die Beschreibung dürfe nur zur Auslegung der Ansprüche, nicht aber zu ihrer Ergänzung herangezogen werden. In voller Schärfe kam dieser Gesichtspunkt schliesslich in BGE 47 II 495 zum Ausdruck, wo sich das Bundesgericht bereits auf eine feststehende Praxis berief und hervorhob:

---

[100]) Vgl. BGE 43 II 524, wo das Bundesgericht auf das neue Patentgesetz und seine ständige Rechtsprechung verwies, nach welcher der Gegenstand eines Patentes nicht allein aus dem Patentanspruch zu ermitteln sei.

„Die Zusammenfassung aller wesentlichen Merkmale bildet den Patentanspruch, der allein massgebend ist für die Neuheit und den sachlichen Geltungsbereich des Patentes. Der Erfinder hat somit eine genaue Bezeichnung des Gehaltes seiner Erfindung im Patentanspruch zu geben und trifft ihn daher das Risiko für eine unrichtige und unvollständige Definition. Nach der feststehenden Praxis des Bundesgerichts können die Beschreibung der Erfindung und die zum Verständnis erforderlichen Zeichnungen lediglich zur Auslegung der Ansprüche (Art. 5, Abs. 3 PG), nicht aber zu ihrer Ergänzung herangezogen werden (AS 44 II 200). Eine Bereicherung der Erfindung mit konstitutiven Elementen, die im Patentanspruch nicht wiedergegeben sind, im Wege der Patentbeschreibung ist daher ausgeschlossen und kann sich mithin der Fachmann nur auf das beziehen, was nach der Fassung der Ansprüche, mit Inbegriff der sogenannten Unteransprüche, als Inhalt der Erfindung ausgedrückt ist. Im Patentanspruch sind auch die Mittel zur Lösung der Aufgabe, die sich der Erfinder gestellt hat, und der Zweck seiner Erfindung anzugeben. Für die Frage, ob etwas als wesentliches Merkmal der Erfindung gemeint sei, ist von Bedeutung, ob der Patentbewerber es für nötig gefunden hat, dieses Element in den Patentanspruch aufzunehmen. Denn der Richter hat nicht festzustellen, was der Erfinder schützen lassen wollte, sondern nur, was er tatsächlich schützen liess und was die staatlichen Organe als beansprucht festgestellt haben."

An dieser Auffassung hat das Bundesgericht seither in ständiger Rechtsprechung festgehalten[101]). Was im Patentanspruch und den Unteransprüchen nicht als Erfindung gekennzeichnet wird, ist des Schutzes nicht teilhaftig (57 II 231). Der Patentanspruch umschreibt das Wesen des Patentes und gibt damit den Schutzumfang des Patentes wieder (BGE 61 II 51).

Aus diesen Tatsachen ergibt sich, dass die Entstehungsgeschichte von Art. 5 PG keineswegs eindeutig für die Beschränkung des Schutzes auf den Wortlaut des Patentanspruchs spricht. Wenn in der Botschaft gefordert wird, der Patentbewerber habe klar herauszusagen, worin er den Kern der Erfindung erblicke, so soll dies wohl nur die neue

---

[101]) BGE 48 II 293 f.; 49 II 136, 141 und 515; 50 II 72; 53 II 186; 57 II 231; 58 II 267; 61 II 51; 64 II 393; 69 II 185.

zwingende Vorschrift begründen, einen Patentanspruch aufzustellen. Nirgends wird aber in der Botschaft erklärt, der Schutz bleibe auf den Inhalt des Patentanspruchs beschränkt. Dies geht namentlich auch nicht aus der parlamentarischen Beratung hervor[102]). Danach sollte im Gegenteil eine ungeschickte Formulierung der Patentansprüche dem Patentinhaber nicht schaden. Es fällt auf, dass auch das Bundesgericht zunächst den Art. 5 PG nur als Bekräftigung der bisherigen Rechtsprechung ansah. Die spätere Praxisänderung ist vielleicht dem Einfluss des Kommentars Guyer zuzuschreiben. Scheinbar steht die gesamte Gerichtspraxis in der Folge auf dem Boden des BGE 47 II 495, doch finden sich — wie zu zeigen sein wird — eine Reihe von Entscheidungen, welche den Schutz über den Wortlaut des Patentanspruchs hinaus ausdehnen.

c) Konkrete oder abstrakte Formulierung des Patentanspruchs.

Aus dem Erfordernis, die Erfindung durch diejenigen Begriffe zu definieren, die der Patentbewerber als ausreichend erachtet, folgt, dass er sie wenn möglich ihrem vollen Umfang nach darzulegen hat. Er hat sich also darum zu bemühen, im Patentanspruch die Erfindung so zu umschreiben, dass ihr sachlicher Geltungsbereich erkennbar wird. Es ist nicht nötig, zur Rechtfertigung dieser Forderung auf Art. 5, Abs. 1 PG hinzuweisen. Eine klare und möglichst abschliessende Darstellung der Erfindung wäre auch dann ein selbstverständliches Desideratum, wenn diese nicht nur dem Patentanspruch, sondern der ganzen Patentschrift zu entnehmen wäre. Wer aus einem Patent ein staatliches Monopol ableitet, muss sich bestreben, dessen vollen Umfang von Anfang an so deutlich wie möglich zu bezeichnen. Die Bestimmung von Art. 5, Abs. 1 PG regelt indessen nicht den Schutzumfang. Glückt dem Erfinder die Defini-

[102]) Vgl. Schönberg, JZ 30, 222 f.; Vollenweider, 58.

tion der Erfindung im Patentanspruch nicht restlos, so hat dies nicht unbedingt die Beschränkung des Schutzes auf den genauen Wortlaut des Anspruchs zur Folge. Der Geltungsbereich erstreckt sich nach Art. 38 PG auch auf Nachahmungen, so dass der Erfinder nicht „am Worte gefasst wird"; der Gesetzgeber trägt mit Art. 38 PG der Schwierigkeit Rechnung, die „ideale" Formulierung des Anspruchs zu finden.

Mit der Verpflichtung, den Patentanspruch durch ausreichende Begriffe zu definieren, steht das Problem der abstrakten oder konkreten Abfassung der Patentansprüche im Zusammenhang. Es wurde versucht, aus der Wendung „Gegenstand des Patentes", die sich in Art. 5, Abs. 1 PG findet und an verschiedenen Stellen des PG, zum Teil gleichbedeutend mit dem Ausdruck „Gegenstand der Erfindung", wiederkehrt (Art. 38, Ziff. 1 und 2; Art. 26; Art. 34), den Satz abzuleiten, der Patentanspruch habe konkrete Angaben zu enthalten und abstrakte Umschreibungen zu vermeiden[103]). Diese Beweisführung ist indessen nicht unbedingt schlüssig. Im übrigen besteht zwischen abstrakter und konkreter Formulierung kein kontradiktorischer Gegensatz. Der Unterschied ist kein grundsätzlicher, sondern ein gradueller[104]). Jeder Patentanspruch arbeitet notwendigerweise mit Begriffen. Wie weit die Abstraktion getrieben werden soll, hängt vom sachlichen Inhalt der Erfindung ab. Je umfassender der zu schützende Gedanke ist, desto weniger Merkmale sind in den Anspruch aufzunehmen, desto „abstrakter" ist dieser zu halten. Die Bemühung des Patentanmelders kann sich also höchstens darauf richten, die uferlose und unnötige Abstraktion zu vermeiden.

In der schweizerischen Patentpraxis werden die Patentansprüche in der Regel möglichst „abstrakt", d. h. allgemein, weitmaschig und unbestimmt gehalten. Dies erklärt sich aus dem Bestreben, den Geltungsbereich des Patentes

[103]) Vgl. Schnyder, 42 ff.
[104]) Kraut, 25, 26.

völlig zu umfassen, wozu angesichts der Tendenz der Rechtsprechung, nur Schutz im Rahmen des Wortlautes des Patentanspruchs zu gewähren, aller Anlass vorhanden ist. Dabei wird nicht selten die Abstraktion so hoch hinaufgetrieben, dass nur noch eine blosse ungelöste Aufgabe übrigbleibt. Ferner werden die Arbeitsmittel manchmal derart verschwommen bezeichnet, dass aus der Lektüre des Anspruchs nicht mehr deutlich wird, was eigentlich erfunden ist[105]). Die Ansprüche enthalten hier zwar irgendwie die geschützte Erfindung, aber man wird nicht behaupten können, mit einer solchen Patentierungsweise werde der Forderung des Gesetzgebers nachgelebt, „klar herauszusagen", was erfunden ist. Es muss ein angemessenes Gleichgewicht zwischen allzu spezifizierter Definition und nebelhafter Begriffskünstelei gefunden werden, d. h. es ist von der wirklichen Erfindung und der Erkenntnis des Erfinders auszugehen. Ein gesunder Ausgleich wird sich am ehesten einstellen, wenn die Erfinder mit einer vernünftigen Auslegung der Patente durch die Gerichte rechnen können, die nicht „am Worte klebt, wo die Sache klar am Tage liegt."

Für das schweizerische Recht ist die Auffassung abzulehnen, der Erfinder könne sich ganz allgemein damit begnügen, im Patent eine „konkrete" Ausführung darzulegen, aus der im Verletzungsstreite ein abstrakter Erfindungsgedanken abzuleiten sei. Der Satz des deutschen Rechtes gilt nicht, wonach bei der Auslegung des Patentes im Verletzungsstreite stets nach einem allgemeineren Prinzip zu forschen, ein höherer Erfindungsgedanken herauszuschälen sei, wobei sogar vom Reichsgericht eine besondere Begründung dafür verlangt wird, wenn die Vorinstanz den Schutz nur für die im Patent beschriebene Ausführungs-

[105]) Vgl. die amüsanten Definitionen eines Stuhls, wie sie der „Patentschriftgelehrte" gibt, durch Müller-Liebenau, 235 f., der in stufenweiser Abstrahierung folgende Umschreibungen vorschlägt: „Möbel . . . zur Aufnahme und Unterstützung des menschlichen Körpers", „in waagrechter Ebene in einer gewissen Höhenlage zu unterstützende Platte", „zur Aufnahme beliebiger Gegenstände dienender Körper".

form, nicht aber für einen allgemeineren Lösungsgedanken gewährt hat[106]). Der Ausgangspunkt der deutschen Praxis, dass nämlich der Erfinder bei der Anmeldung bloss eine Ausführungsform des Patentes zu schützen braucht und es Sache des Verletzungsrichters ist, festzustellen, auf welchem geschützten Prinzip die Ausführungsform beruht, besitzt in der Schweiz keine allgemeine Geltung[107]). Grundsätzlich ist der Anmelder gemäss Art. 5, Abs. 1 PG gehalten, seine Erfindung so umfassend wie möglich im Patentanspruch zu definieren; misslingt ihm dies, so erhält er nur weitergehenden Schutz, wenn die Unvollkommenheit seiner Erfindungsdefinition dem gut ausgebildeten Fachmann ohne weiteres deutlich wird.

d) Auslegung des Patentanspruchs.

Der Patentanspruch — wie überhaupt die Patentschrift — ist für den Fachmann geschrieben. Er ist nicht so zu verstehen, wie ihn der Laie oder der Jurist liest, sondern wie er bei vernünftiger Würdigung vom Fachmann des betreffenden Gebiets aufgefasst wird. Massgebend ist der technische Sprachgebrauch zur Zeit der Patentanmeldung.

Das Bundesgericht legt die Auffassung des gut ausgebildeten Fachmannes zugrunde. Es kommt somit weder auf das Verständnis des unqualifizierten Berufsmannes noch auf dasjenige des überragenden Fachgelehrten an. Die Würdigung des gut ausgebildeten Fachmanns kann zu einer vom Wortsinn abweichenden Auffassung über den Inhalt des Patentanspruchs führen (BGE 65 II 95), doch ist in solchen Fällen eine schlüssige Begründung zu fordern und nachzuweisen, weshalb die Anwendung des Fachwissens ein besonderes Ergebnis zeitigt. Andernfalls müssten die Gerichte sich mit jedem Missverständnis eines Sachverständigen abfinden.

Im übrigen ist die Auslegung des Patentanspruchs nach den allgemein für die Interpretation von Rechtsnor-

[106]) Vgl. Klauer-Möhring, 163.
[107]) Vgl. Krausse, 108; Isay, 260.

men und Willenserklärungen geltenden Regeln vorzunehmen. Über die Heranziehung der Beschreibung für die Auslegung vgl. Ziff. 2.

Der Satz, im Zweifel sei anzunehmen, der Patentbewerber habe den Willen gehabt, Schutz für alles dasjenige zu beanspruchen, was an seiner Erfindung objektiv neu ist und eine Bereicherung der Technik darstellt (BGE 64 II 393), ist insoweit richtig, als auch Auswirkungen der Erfindung, an die der Anmelder nicht gedacht hat, geschützt sein können. Dagegen besteht keine Vermutung dafür, dass der Patentanspruch auf alles auszudehnen ist, was neu ist und eine Bereicherung der Technik darstellt. Schutz besteht nur insoweit, als die Erfindung offenbart worden ist. Es darf nicht auf Grund einer Vermutung Schutz für das gewährt werden, was nach dem Stand der Technik hätte patentiert werden können, aber nicht patentiert worden ist. Dem Erfinder darf nicht der technische Freiraum zugewiesen werden, den er allenfalls hätte in Anspruch nehmen können. „Deswegen, weil ein anderer etwas nicht gedacht hat, hat es noch nicht der Erfinder gedacht"[108]).

2. Verhältnis von Patentanspruch und Beschreibung.

a) Grundsätze.

Nach Art. 5, Abs. 3 PG kann die Beschreibung der Erfindung zur Auslegung des Patentanspruchs herangezogen werden. Das Bg hat in ständiger Rechtsprechung den Satz aufgestellt, die Patentbeschreibung dürfe nur zur Auslegung, nicht aber zur Ergänzung des Patentanspruches herangezogen werden und eine Bereicherung der Erfindung mit konstitutiven Elementen, die im Patentanspruch nicht wiedergegeben sind, im Wege der Patentbeschreibung sei ausgeschlossen. In dieser Form ist der Satz aber zum mindesten missverständlich. Würde man ihn nach seinem ge-

---

[108]) Von der Trenck, 257.

nauen Wortsinne verstehen, so wäre die Patentbeschreibung zu völliger Bedeutungslosigkeit verurteilt.

Schon die Annahme eines Widerspruches oder Gegensatzes zwischen Ergänzung und Auslegung ist überspitzt. Jede Auslegung ist in einem gewissen Sinne eine Ergänzung und fügt zum Vorhandenen etwas hinzu[109]). Mit der Aufstellung eines schroffen Unterschiedes zwischen einer zulässigen Auslegung und einer unzulässigen Ergänzung aus der Beschreibung wird daher nichts gewonnen. Auch aus dem Gesetzestext ergibt sich ein solcher Gegensatz nicht. Es heisst in Art. 5, Abs. 3, nirgends, eine Ergänzung des Anspruches durch die Beschreibung sei unzulässig, sondern nur, die Beschreibung dürfe zur Auslegung herangezogen werden.

Tatsächlich bedarf der Patentanspruch in ganz besonderem Masse der Verdeutlichung und Erläuterung durch die Beschreibung. Schon in der parlamentarischen Beratung[110]) wurde darauf hingewiesen, wie schwierig die Zusammenfassung einer Erfindung in technologische Begriffe oder Merkmale in einem Patentanspruch sei. Häufig ist ein Patentanspruch aus sich selber heraus überhaupt nicht verständlich. Erst durch das Studium der gesamten Patentschrift wird klar, welche Zwecke verfolgt werden und welche Wirkungen mit den angewendeten Mitteln angestrebt werden. In gewissen Fällen ist es unmöglich, im Patentanspruch die Erfindung so klarzulegen, dass sie in wenige Merkmale gefasst werden kann, z. B. bei elektrischen Schaltungen, kompliziertem Verlauf der Schuss- und Kettenfäden von

---

[109]) Burckhardt, Methode und System des Rechtes, 279: „Die Auslegung ist also auch eine Art Ergänzung des unvollständig gebliebenen Gesetzes . . . Zwischen Ausfüllung von Lücken und Auslegung besteht daher kein begrifflicher Unterschied"; Fehr, Die Dynamik des Gesetzes, ZSR, n. F., 59, 58: „Die Wirkung der Gesetzesauslegung ist ganz gewiss eine rechtsschöpferische"; Oftinger, ZSR, n. F., 58, 197: „Ergänzung ist nichts anderes als qualifizierte Auslegung"; vgl. auch Frick, 37 f.; Isay, Auslegung, 33; Schnyder, 13; BGE 57 II 222.

[110]) Sten. Bulletin 1906, 1491.

Webwaren, wo erst die Zeichnung zeigt, was gemeint ist[111]). Gerade wegen dieser Schwierigkeiten wird dem Patentanspruch eine Beschreibung beigegeben. Ihr kommt eine doppelte Bedeutung zu. Einerseits soll sie die Erfindung so darlegen, dass danach ihre Ausführung durch Fachleute möglich ist (Art. 26, Abs. 2; Art. 16, Ziff. 7 PG). Anderseits dient die Patentbeschreibung zur Auslegung des Patentanspruches[112]). Es wäre deshalb unverständlich, wenn der Patentanspruch nicht aus der Patentbeschreibung durch konstitutive Merkmale bereichert werden dürfte. In Wirklichkeit vermag der Patentanspruch der erläuternden und verdeutlichenden Ergänzung durch die Beschreibung überhaupt nicht zu entraten. Die ängstliche Scheu, etwas aus der Beschreibung in den Patentanspruch hinüberzunehmen, ist auch deshalb nicht begründet, weil schliesslich in die Beschreibung nichts aufgenommen werden soll, was nicht zur Klarstellung und zum richtigen Verständnis der Erfindung und ihrer Ausführung gehört.

Die Wendung in Art. 5, Abs. 3 PG, wonach die Beschreibung „zur Auslegung" des Patentanspruches herangezogen werden könne, ist vielleicht nicht sehr glücklich gewählt. Von Auslegung in dem Sinne, wie sonst das Wort in der Rechtssprache verwendet wird, kann nicht gesprochen werden. Bei einem Gesetz ist jeweilen in kritischer Besinnung auf die Grundgedanken des Erlasses und die gesetzgeberischen Zwecke durch Auslegung der Inhalt der einzelnen Vorschriften näher zu bestimmen. Bei Verträgen ist der mutmassliche Willen der Parteien zu erforschen. Bei der Heranziehung der Patentbeschreibung steht der Fachmann aber auf viel weniger schwankendem Grunde, da die Beschreibung neben dem Patentanspruch steht, gleich-

---

[111]) Vgl. Tetzner, 262.

[112]) Die Anschauung, die Beschreibung diene nur dazu, die Erfindung so darzulegen, dass danach ihre Ausführung durch Fachleute möglich sei, während die Definition ausschliesslich Sache der Ansprüche sei (BGE 53 II 186; 57 II 233), ist mit Art. 5, Abs. 3, und Art. 16, Ziff. 8 PG nicht vereinbar.

zeitig mit ihm erschienen ist und zu seinem Verständnis dienen soll. Anstatt von Auslegung würde besser von erläuternder Ergänzung oder von verdeutlichender Erklärung des Patentanspruches durch die Beschreibung gesprochen. Da der Zweck der Beschreibung mit dahin geht, den Anspruch zu erläutern, muss es auch möglich sein, ihn aus jener zu ergänzen und durch konstitutive Merkmale zu bereichern, soweit der Anspruch einer solchen Erläuterung oder verdeutlichenden Erklärung bedarf.

In Wirklichkeit hat die Rechtsprechung nie die Ergänzung oder Vervollständigung des Anspruches aus der Beschreibung ablehnen wollen. Es sollte lediglich verhindert werden, dass der Patentanspruch durch die Beschreibung ersetzt wird[113]). Wenn im Patentanspruch überhaupt nicht auf die Erfindung hingewiesen wird, so kann diese nicht der Beschreibung entnommen werden (BGE 38 II 687 f.). Was im Patentanspruch in keiner Weise angedeutet wird, kann nicht aus der Beschreibung hervorgeholt werden. Aus ihr darf nur beigezogen werden, was an Angaben im Patentanspruch angeknüpft, sie erläutert oder besser verständlich macht und was innerhalb des technischen Rahmens bleibt, den der Patentanspruch selber gibt[114]). Nicht auf das, was bloss nach der Beschreibung hätte geschützt wer-

---

[113]) Wenn darauf hingewiesen wird, auch in den USA. und in England werde dem Patentanspruch das Hauptgewicht beigemessen, so ist zu beachten, dass sich die anglo-amerikanischen Verhältnisse nicht ohne weiteres mit dem schweizerischen Recht vergleichen lassen. Im Patentanspruch wird dort keine zusammenfassende begriffliche Definition der Erfindung verlangt, sondern nur die Aufzählung der einzelnen Erfindungselemente. Damit kommt man häufig zu einer grossen Zahl von Patentansprüchen. Ferner ist die Bezugnahme auf die Beschreibung oder eine Patentzeichnung im Anspruch gestattet, womit die Beschreibung oft in hohem Masse für das Verständnis der Erfindung herbeigezogen wird (Pietzcker, 302). Dazu kommt im amerikanischen Recht die Möglichkeit der nachträglichen Verbesserung des Patentes durch „reissue" (vgl. Michaelis, 232 ff.) und durch „disclaimer" (vgl. Michaelis, 236 ff.).

[114]) Zu weitgehend Schnyder, 85.

den können, sondern darauf kommt es an, was der Patentanspruch enthält. Wird im Patentanspruch eine Erfindung nicht erwähnt, so fehlt es an einem Gegenstand der Auslegung durch die Beschreibung (BGE 57 II 234).

Es geht nicht an, die Patentschrift so zu behandeln, wie wenn sie nur aus dem Patentanspruch bestünde. Dieser soll zwar die Feststellung ermöglichen, was der Patentbewerber als seine Erfindung betrachtet. Dies heisst aber nicht, dass sich die Fachwelt damit begnügen darf, den Patentanspruch allein zu lesen. Stets ist die gesamte Patentschrift zu prüfen, um sich Klarheit über die Erfindung zu verschaffen. Der Patentanspruch hilft dem Verständnis nach, indem er sagt, wo die Erfindung zu suchen ist, doch kann bei der Schwierigkeit einer Umschreibung durch wenige Merkmale nicht verlangt werden, dass die Erfindung ausschliesslich aus dem Studium des Patentanspruches deutlich werde. Die verbreitete Auffassung, es komme sozusagen ausschliesslich auf den Patentanspruch an, findet nicht selten in Patentschriften dadurch ihren Ausdruck, dass die Beschreibung so farblos wie möglich gehalten wird und zu einem Anhängsel herabsinkt, aus dem über den Patentanspruch hinaus so gut wie nichts zu erfahren ist. Gesuchsteller, die ihre Erfindungen in dieser Weise umschreiben, schaden sich selber. Wenn sie es unterlassen, Angaben über den Stand der Technik, die Aufgabe der Erfindung sowie die verwirklichten Vorteile zu machen, und das Wesen der Erfindung daher im Dunkel bleibt, können sie nicht damit rechnen, dass ihnen auf Grund der unbestimmten Patentansprüche ein umfassender Schutz gewährt wird, etwa mit der Begründung, im Zweifel sei der Geltungsbereich möglichst weit zu ziehen. Denn die Rechtsprechung kommt nicht dem Patentbewerber zu Hilfe, der durch möglichst unbestimmte Wendungen im Trüben zu fischen versucht.

b) Beispiele der Auslegung an Hand der Beschreibung.

Die Beschreibung kann zur Auslegung des Patentanspruches in verschiedener Weise herangezogen werden. Es sei auf folgende Möglichkeiten hingewiesen:

aa) Was als technisch selbstverständlich vorbekannt ist, ferner was selbstverständliche Voraussetzung der Lösung bildet, ohne welche sie ohne allen Zusammenhang wäre, darf aus der Beschreibung, ja sogar aus dem Erkenntnisschatz des gut ausgebildeten Fachmannes ohne weiteres ergänzt werden[115]). Dies ergibt sich daraus, dass sich die Patentschrift an den Techniker wendet und die Kenntnisse eines gut ausgebildeten Fachmannes voraussetzt. Oft wird — zu Unrecht — dem Patentanspruch oder der Beschreibung vorgeworfen, sie seien unvollständig, da der Fachmann noch eine Reihe von Erwägungen anzustellen und Massnahmen zu treffen habe, die im Anspruch oder der Beschreibung nicht erwähnt seien. Hier wird verkannt, dass der Patentanspruch nur eine ausführbare Erfindung durch ihre neuen Merkmale zu umschreiben, nicht aber eine fertige Konstruktion zu liefern hat. Eine Patentschrift ist weder ein technisches Lehrbuch, noch hat sie Konstruktionszeichnungen oder Materiallisten zur Verfügung zu stellen. Es genügt, wenn der Fachmann auf Grund der technischen Anweisung des Patentes ohne eigene erfinderische Tätigkeit die Erfindung ausführen kann, selbst wenn er dabei im Patent nicht enthaltene Überlegungen anzustellen hat, die fachmännisches Können voraussetzen.

bb) Durch Heranziehung der Beschreibung dürfen unbestimmte und unklare Begriffe des Anspruches näher präzisiert und verdeutlicht werden. Wird im Patentanspruch „ein bei gewöhnlicher Temperatur duktiler Draht" erwähnt, so kann aus der Beschreibung ergänzt werden, dass unter duktil nicht nur ziehbar oder elastisch biegsam, sondern auch plastisch biegsam, dauernder Formveränderung fähig

---

[115]) Guyer, § 5, Anm. 8, 26.

zu verstehen ist (BGE 49 II 515). Ist im Anspruch von einer Wandverkleidung aus gepresstem Fibermaterial mit „evidements à surfaces rugueuses" die Rede, so kann der Beschreibung entnommen werden, dass es sich um Ausnehmungen handelt, die nach der Formung der Platte durch Ausschneiden und -sägen hergestellt worden sind (Urteil des Bundesgerichts vom 18. Mai 1938 i. S. Celotex Corporation gegen Pavag und Pavatex AG.). Wenn in einem Patentanspruch ein Gleitschutzkörper für Hufbeschläge mit einem Dorn aus verschleissfestem Werkstoff geschützt wird, so darf aus der Beschreibung ergänzt werden, dass es sich um einen mindestens den Härtegrad 9 aufweisenden Werkstoff, beispielsweise Wolframkarbid, handelt (BGE 69 II 195).

cc) Der Patentbeschreibung dürfen nähere Einzelheiten über das Zusammenwirken der im Patentanspruch genannten Elemente entnommen werden (BGE 39 II 350; 58 II 63). Oft ist es im Patentanspruch nicht möglich, die Zusammenwirkung der verschiedenen Elemente anders als in der allgemeinsten Form zu kennzeichnen.

dd) Auch konstruktive Einzelheiten können aus der Beschreibung ergänzt werden (vgl. BGE 57 II 234). Der Anspruch für ein Verfahren zur Herstellung von Wolframdraht, dadurch gekennzeichnet, dass Wolframkörper wiederholt andauernd mechanisch bearbeitet werden, bis ein bei gewöhnlicher Temperatur duktiler Draht entsteht, wurde als genügend klar angesehen, obschon erst die Beschreibung nähere Angaben darüber lieferte, dass ein Wolframpulver verwendet werden soll, welches vor der mechanischen Bearbeitung, die in einem Hammerverfahren bestand, einem besondern Glühverfahren unterworfen wurde (BGE 49 II 515). Bei einem Patent für eine Spulmaschine spielte die Ausgestaltung der Spulenenden mit einer konzentrischen Kerbung eine wesentliche Rolle. Aus dem Patentanspruch ging lediglich hervor, dass eine Spulenantriebwelle an ihren beiden Enden mit Friktionskonusscheiben versehen ist, die an entsprechenden Gegenkonussen der

Spule angreifen. Dadurch wird die besondere Ausgestaltung der Spulenenden mit konzentrischer Kerbung hinlänglich angedeutet, denn: „auch nach dem schweizerischen Recht genügt es, wenn aus dem Patentanspruch ersichtlich ist, dass die Einzelteile im Hinblick auf das Zusammenwirken zur Erzielung des Nutzeffektes der Erfindung und nicht zufällig oder aus Spielerei besonders ausgestaltet worden sind" (BGE 58 II 270). Bei einem Patent für ein Materialverdichtungsgerät wurde der Satzteil „ce bâti étant pourvu, à sa partie inférieure, d'une large plaquette" aus der Beschreibung dahin verstanden, dass die Platte leicht lösbar, also auswechselbar sei, „wenn auch eine klarere Fassung . . . wünschbar gewesen wäre" (Bg vom 1. Juni 1937, Robert Aebi & Cie. AG. gegen René May S. A.). Etwas weit geht BGE 43 II 524: Bei einem Patent für einen Glühstrumpfhalter mit einem Ring zum Aufhängen des Strumpfes wurde durch den Unteranspruch eine Ausführung geschützt, wonach der Ring „Ösen aufweist, die dazu dienen, die Enden eines zum Aufhängen des Strumpfes vorgesehenen Bügels aufzunehmen." Aus der Patentzeichnung entnahm das Gericht, dass die Ösen aus dem Ringkörper selber gebildet werden, d. h., dass der Ring selber durch Falten die Ösen bildet. Der Schutz des Patentes wurde auf dieses Merkmal beschränkt. Das Gericht hat damit den Satz, dass der Ring Ösen aufweise, in sehr weitherziger Weise aus der Zeichnung ergänzt. Indessen ist bei der Entnahme eines Merkmales aus einer Patentzeichnung grosse Zurückhaltung am Platze.

ee) Eine Ergänzung des Patentanspruches aus der Beschreibung kann sich ferner daraus ergeben, dass zum Verständnis des Patentanspruches die Zwecke und Vorteile der Erfindung berücksichtigt werden, die regelmässig nicht im Patentanspruch aufgeführt werden. Da die im Patentanspruch angegebenen Mittel manchmal verschiedenen technischen Zwecken dienen können, wird eine klare Erfassung und Abgrenzung der Merkmale des Hauptanspruches nicht selten erst durch Hinweis auf Aufgabe und Wirkung der Erfindung erzielt. In einem Patentanspruch

wurde Schutz verlangt für eine Entladungsröhre mit Gasfüllung, bestehend aus dem Gemisch eines Edelgases (worunter Neon fällt) und einer „geringen Menge eines zweiten Gases" (das z. B. Argon sein kann). Aus der Beschreibung ergab sich, dass angestrebt war, die Entladung der Röhre ohne weitere Hilfsmittel (Transformator) schon an der gewöhnlichen Netzspannung herbeizuführen. Das Gericht nahm an, angesichts dieser Zweckbestimmung der patentierten Massnahme könne unter einer „geringfügigen Menge eines zweiten Gases" nicht eine im Verhältnis zum Neon so grosse Menge Argon verstanden werden, dass die Entladung der Röhre an der gewöhnlichen Netzspannung ohne Hilfseinrichtung unmöglich ist (ZbJV 72, 247 ff.). Die Tragweite eines Ausdruckes im Patentanspruch darf also durch Berücksichtigung des der Beschreibung zu entnehmenden technischen Zweckes der Erfindung ermittelt werden.

Aus den dargelegten Beispielen geht hervor, dass bei der Auslegung der Patente nicht sklavisch am Wortlaut des Anspruches festgehalten wird, sondern die Gerichte in vernünftigem Rahmen die Beschreibung zur Vervollständigung des Wortlautes des Patentanspruches herbeiziehen. Dies entspricht der Ansicht, die Hoffmann als Berichterstatter im Ständerat bei der Beratung des Gesetzes vertreten hat, wonach eine Auslegung, welche nur den Anspruch berücksichtigt und an dessen Wortlaut haftet, diesem zu Unrecht einen formellen Charakter beilegt, der mit dem Grundprinzip des Patentrechtes nicht im Einklang steht. Auch die schweizerische Praxis verschliesst sich nicht der Erkenntnis, die Kohler in dem Satze zum Ausdruck gebracht hat: „Man darf den Erfinder nicht am Worte fassen, wenn seine Erfindung offen am Tage liegt."

III. Das Gebiet der Nachahmung.

1. Grundsätze.

a) Nachahmung und Offenbarung der Erfindung.

Die Ausdehnung des sachlichen Geltungsbereichs der Erfindung auf Nachahmungen beruht auf dem Gedanken,

dem Erfinder Schutz zu gewähren, soweit er die Technik bereichert hat, und zu vermeiden, dass Dritte seine Lösung in abgeänderter Form nachbilden (Art. 38 PG). Was das Patent zur Lösung eines bestimmten Problems offenbart, was der Fachmann ihm nach dieser Richtung entnimmt, gilt als geschützt. Aber was ist offenbart? Wie kann eine abgeänderte Ausführung durch das Patent offenbart sein, als daraus geschöpfte Bereicherung der Tachnik gelten?

Nach einer verbreiteten Auffassung ist die Bestimmung des Bereichs der Nachahmung nichts anderes als eine Auslegung. Der Patentschutz soll durch Auslegung auf andere Ausführungsformen ausgedehnt werden[116]). Allein auszulegen ist nur, was mehrdeutig, der Auslegung bedürftig ist. Diese soll den Sinn einer Willenserklärung klarstellen. Wie muss der Gesetzgeber vernünftigerweise einen bestimmten Erlass gemeint haben?[117]). Was haben die Parteien im Vertrag gewollt, d. h. was müssen sie als vernünftige und korrekte Leute unter den gegebenen Umständen gewollt haben?[118]). In diesem Sinn kann auch der Patentanspruch als Willenserklärung auslegungsbedürftig sein. Entscheidend ist jeweilen, wie ihn der gut ausgebildete Fachmann versteht, wobei die Beschreibung „zur Auslegung" herangezogen werden darf. Eine solche Klärung des Patentanspruchs folgt dem Grundsatze nach den allgemeinen Regeln über die Auslegung. Aber derart lässt sich zwar der Sinn des Patentanspruchs ermitteln, das Gebiet der Patentnachmachung abstecken, aber nicht die Zone der Patentnachahmung bestimmen. Das Patent ist nicht nur dann gegen Nachahmungen geschützt, wenn der Patentanspruch unklar, auslegungsbedürftig ist, in dem Sinn, in welchem hier von Auslegungsbedürftigkeit die Rede ist. Was offenbarte Bereicherung der Technik, d. h. was Nachahmung ist, kann nicht durch Auslegung des Patentanspruchs allein gewonnen werden.

---

[116]) Tetzner, zu § 6, Anm. 30 und 31; Krausse, 109.

[117]) Burckhardt, Methode und System des Rechts, 278.

[118]) Oftinger, ZSR, n. F., 58, 186 f.

Die Tatsache, dass das Patent eine Bereicherung der Technik eröffnet, die nicht durch Auslegung festgestellt werden kann, erklärt sich aus seiner Doppelnatur. Es kann einerseits als Verbotsnorm angesehen werden: alle Massnahmen, die im Anspruch umschrieben werden, sind dem Patentinhaber vorbehalten. Andererseits wurzelt aber das Patent kraft seines Inhaltes im Reiche der Wissenschaft und Technik und vermittelt auf diesen Gebieten Belehrungen. Der gut ausgebildete Fachmann, der das Patent zu verstehen trachtet, wird nicht nur eine formelle Prüfung zur Feststellung des Inhalts des Patentanspruchs vornehmen, sondern wird diesen mit seinem Fachwissen in Beziehung bringen und das Patent einer Betrachtung in kausaler und finaler Beziehung unterwerfen. Die Erkenntnisse, die das Patent bei dieser Würdigung liefert, brauchen sich mit dem Inhalt des Patentanspruchs nicht zu decken. Bei der Untersuchung der Frage, welche Aufgabe das Patent löst, welche Mittel angewendet und welche technischen Wirkungen erzielt werden, kann dem Sachverständigen bewusst werden, dass ein bestimmtes Arbeitsmittel nur als Träger einer besondern Funktion von Bedeutung ist oder dass es weniger auf die einzelnen Mittel als auf die Art ihrer Zusammenfügung ankommt, oder schliesslich, dass nur eines der verschiedenen Elemente den wesentlichen kausalen Erfolg bestimmt. Bei dieser wissenschaftlich-technischen Betrachtung wird die Struktur der Erfindung erkennbar, ähnlich wie die Konturen eines Transparentes vor dem dahinter stehenden Lichte hervortreten. Die Patentschrift vermehrt also das technische Wissen, erleuchtet den Fachmann, unabhängig von der Frage, welche technische Massnahme im Patentanspruch dargelegt ist.

Mit der vertieften Erkenntnis von Wirkungszusammenhängen und der Bereicherung des technischen Wissens sind aber an sich abgeänderte Ausführungsformen, wie sie Nachahmungen enthalten, noch nicht gegeben. Hier hat die eigene Tätigkeit des Fachmannes einzusetzen. Als durch das Patent offenbart können dabei nur Ausführungsformen

gelten, die sich für den Sachverständigen auf Grund der durch das Patent gelieferten Erkenntnis als selbstverständlich und derart naheliegend aufdrängen, dass die Erkenntnis, die das Patent vermittelt, das Entscheidende und die daraus geschöpfte (gegenüber dem Wortlaut des Patentanspruchs abgeänderte) Regel zum technischen Handeln nur die selbstverständliche Nutzanwendung daraus ist. In diesem Umfange rechtfertigt es sich, von einer Bereicherung der Technik durch das Patent zu sprechen und Nachbildungen, die nur von den Gedanken des Erfinders leben, als Nachahmungen in den sachlichen Geltungsbereich des Patentes einzubeziehen.

Aus den vorstehenden Darlegungen geht hervor, weshalb die Feststellung der Zone der Nachahmung praktisch so überaus schwierig ist. Es ist auszugehen vom fiktiven Begriff des gut ausgebildeten Fachmanns und dessen Durchschnittskenntnissen. Sodann ist zu ermitteln, wie dieser nur ein gedankliches Dasein führende Sachverständige den Patentanspruch versteht, welche wissenschaftliche Erkenntnis er als Bereicherung seines bloss vorgestellten Durchschnittswissens daraus entnimmt und schliesslich welche praktischen Folgerungen für das technische Handeln er unmittelbar aus den nunmehr vermehrten Kenntnissen ziehen wird.

Nur dann, wenn dem gut ausgebildeten Fachmann ein umfassender Erfindungsgedanke im Sinne der vorstehenden Ausführungen offenbart wird, rechtfertigt es sich, den sachlichen Geltungsbereich des Patentes darauf auszudehnen. Offenbart ist also nicht nur, was dem Sachverständigen ohne jedes eigene Zutun zu Gebote steht. Aber seine Überlegungen sind nicht weiter auszudehnen, als dies ein gut ausgebildeter Fachmann in der gleichen Lage tun würde. Entnimmt ein solcher aus der Patentschrift keinen allgemeineren Gedanken, so fehlt es an der erforderlichen Offenbarung.

Nicht auf die Denkkraft und die ausgebreiteten Kenntnisse eines überragenden Fachgelehrten kommt es an. Was

nur mit erfinderischer Schöpferkraft erkannt oder aus dem Patent weiterentwickelt werden kann[119]), ist nicht offenbart. Es darf auch nicht verlangt werden, dass sich der gut ausgebildete Fachmann um die Gewinnung eines allgemeineren Erfindungsgedankens besonders bemüht. Dieser muss sich ihm auf Grund seiner Fachkenntnisse bei Würdigung des Patentes nach Aufgabe und Lösung als selbstverständlich ergeben. Nur die durchschnittlichen Kenntnisse eines gut ausgebildeten Fachmannes sind zu berücksichtigen, wobei vom Grundsatz auszugehen ist, dass Patentschriften Dritter sorgfältig zu prüfen sind.

In Betracht kommt — und dies erschwert die Feststellungen —, was für den gut ausgebildeten Fachmann im Zeitpunkt der Patentanmeldung erkennbar war. Was sich erst durch die spätere Entwicklung der Technik zeigt, ist nicht zu berücksichtigen[120]).

b) Der Erfindungsgedanke.

Führt die Bereicherung der Technik weiter als der Patentanspruch, so stimmt die „wirkliche" Erfindung nicht mit der im Patentanspruch dargelegten überein, d. h. die Erfindung ist im Anspruch nicht vollkommen umschrieben worden. Jede Ermittlung des sachlichen Geltungsbereiches

---

[119]) Damit soll natürlich nicht die Möglichkeit abhängiger Patente geleugnet werden. Eine Erfindung kann sehr wohl einen in einem ältern Patent offenbarten Gedanken mitbenützen, gleichzeitig aber darauf schöpferisch weiterbauen.

[120]) Ob der Erfinder theoretisch seine Erfindung oder deren Wirkungsweise richtig versteht, ist ohne Belang. Es genügt, dass er eine praktisch brauchbare Regel gibt; auf die wissenschaftliche Deutung kommt es nicht an. Wenn das „Was" klar ist, vermag ein Irrtum über das „Warum" dem Erfinder nicht zu schaden. Allerdings kann sich später zeigen, dass die praktische Regel wegen mangelhaftem Verständnis der Kausalzusammenhänge ungenau war. Sich daraus ergebende abweichende Lösungen sind nicht dem Erfinder zugute zu halten, da er sie nicht offenbart hat, sondern sie dem allgemeinen Fortschritt der Wissenschaft zuzuschreiben sind.

geht daher fast instinktiv darauf aus, die „ideale" Formulierung der Erfindung nachzuholen. Die weitere Fassung, welche die Zone der Patentnachmachung und Nachahmung umschliesst, kann als der geschützte Erfindungsgedanke bezeichnet werden. Bei der Benützung dieser Benennung darf aber nicht übersehen werden, dass Abweichungen gegenüber dem Patentanspruch aus vielerlei Gründen und nach mehreren Richtungen hin in Betracht kommen. Es ist zweckmässig, sich darüber jeweilen klare Rechenschaft zu geben.

Das Bestreben den wahren Umfang der Erfindung in einem weiter gefassten, nachträglich aufgestellten Anspruch festzuhalten, hat gelegentlich die Gerichte zu der Überlegung geführt, den Patentanspruch mit Hilfe von Art. 16, Abs. 2 PG verbessern zu wollen. Erwies sich der Patentanspruch als überbestimmt, so wurden daraus Merkmale entfernt, um zur „richtigen" Umschreibung der Erfindung zu gelangen[121]). Angesichts der stark auf den Wortlaut des Patentanspruchs eingestellten Rechtsprechung ist diese Tendenz nur allzu verständlich. Allein für eine derartige Abänderung von Patenten durch den Richter besteht keine Rechtsgrundlage. Sie beruht auf der uneingestandenen Voraussetzung, ein Patent sei nur verletzt, wenn sämtliche Merkmale des Anspruchs in der Nachbildung enthalten sind. Sobald man anerkennt, dass der Schutzbereich über den genauen Inhalt des Anspruches hinausgehen kann, besteht zu einer Richtigstellung des Patentanspruches keine Ver-

---

[121]) Vgl. BGE 69 II 200, wo das eine von zwei Merkmalen als erfinderisch, das andere als vorbekannt festgestellt wird und das Gericht die Beschränkung des Patentes auf das schutzwürdige Element im Sinne von Art. 16, Abs. 2 PG als sachlich begründet bezeichnet. Dies obschon die Entfernung von Merkmalen aus dem Anspruch nicht zu einer Beschränkung des Patentes gemäss Art. 16, Abs. 2 PG, sondern zu einer erheblichen Erweiterung führen müsste und obwohl sich zu einer Beschränkung gar kein Anlass bot, da bei der Schutzwürdigkeit des einen Merkmales auch dessen Vereinigung mit einem schutzunfähigen zweiten Element eine Erfindung darstellt (Isay, 404).

anlassung. Die Neufassung des Anspruches durch den Richter würde im übrigen nur neuen Schwierigkeiten rufen, da sich auch für den neuen Anspruch wieder das Problem des Schutzes gegen Nachahmungen stellt.

Der Erfindungsgedanke umschreibt einen gegenüber dem Patentanspruch erweiterten Geltungsbereich. Indessen zeigt sich manchmal bei mangelnder Neuheit des Patentanspruches im Gegenteil das Bestreben, dem Patentanspruch zusätzliche Merkmale beizufügen, die aus der Beschreibung entnommen sind. Eine solche „Erweiterung" des Patentanspruchs durch Hinzufügung neuer Merkmale hat mit Ermittlung des Erfindungsgedankens nichts zu tun. Sie ist nur zulässig, soweit eine Ergänzung aus der Beschreibung auf Grund von Art. 5, Abs. 3 PG in Betracht kommen kann. Von dem derart festgelegten, logisch eingeschränkteren Patentanspruch aus ist alsdann der Frage näher zu treten, in welchem Umfange ein Schutz gegen Nachahmungen, für einen allgemeineren Erfindungsgedanken gewährt werden kann.

c) Grenzen des sachlichen Geltungsbereichs.

aa) Nach Art. 5, Abs. 3 PG ist der Patentanspruch massgebend für den sachlichen Geltungsbereich. Daher muss er den Ausgangspunkt für die Beurteilung jeder Verletzungsform bilden. Stets ist zunächst, nötigenfalls mit Hilfe der Beschreibung, der Sinn des Patentanspruchs festzulegen. Von hier aus ist zu ermitteln, wieweit der sachliche Geltungsbereich zu erstrecken ist.

Die ausdrückliche Vorschrift von Art. 5, Abs. 3 PG — und hierauf ist mit Nachdruck hinzuweisen — schaltet die naheliegende Möglichkeit aus, einen im Patentanspruch nicht enthaltenen Erfindungsgedanken einfach der Beschreibung zu entnehmen. Ist ein solcher in der Beschreibung ausdrücklich erwähnt, im Anspruch aber nicht hervorgehoben, so besteht kein Schutz. Hier ist in der Regel anzunehmen, der Patentbewerber verzichte auf den Schutz, da er ihn sonst beansprucht hätte. Diese Lösung bedeutet

eine Härte, da schliesslich auch hier der Patentbewerber die Technik bereichert, doch ergibt sie sich aus ausdrücklicher Gesetzesvorschrift.

Immerhin kommt es für die Beurteilung der Frage, in welchem Umfang das Patent die Technik bereichert, nicht nur auf das an, was im Patentanspruch, ausgelegt durch die Beschreibung, ersichtlich ist. Die Ausführungen der Beschreibung dürfen mitherangezogen werden, um Klarheit zu gewinnen über die Aufgabe der Erfindung und die technischen Wirkungen und Vorteile. Das Verständnis der Erfindung nach dieser Richtung, wie es der Fachmann stets anstreben wird, bildet erst die Grundlage für die Beurteilung der Frage, ob eine über den Patentanspruch hinausgehende Bereicherung der Technik durch das Patent offenbart ist.

bb) Bei der Bemessung des sachlichen Geltungsbereichs spielt der Stand der Technik insofern eine wesentliche Rolle, als er den Schutz gegenüber dem Vorbekannten abgrenzt. Nie kann der Geltungsbereich erstreckt werden auf Vorbekanntes. Auf dem Wege der Auslegung des Patentes kann nicht Schutz gewährt werden für Massnahmen, die vorbekannt sind.

cc) Weiter sei darauf hingewiesen, dass der Geltungsbereich des Patentes nicht so weit ausgedehnt werden darf, dass nur noch eine blosse Aufgabenstellung übrig bleibt. Der Schutz der Aufgabenstellung kommt höchstens bei Pioniererfindungen in Betracht. Im Bestreben nach möglichst umfassendem Schutz werden in schweizerischen Patenten gelegentlich die Patentansprüche so umfassend gehalten, dass sie nur noch ein Problem angeben. Ein durch Abstraktion des Lösungsgedankens so hoch hinauf getriebener Patentanspruch vermag dem Erfinder keinen Schutz zu gewähren (vgl. 56 II 146; 58 II 287; 59 II 330).

d) Erfindungswert und sachlicher Geltungsbereich.

Je kräftiger eine Erfindung in technisches Neuland vorstösst, je gewaltiger die geistige Tat und der erzielte

Fortschritt sind, um so eher rechtfertigt es sich, den sachlichen Geltungsbereich weit abzustecken. Der Bedeutung der Erfindung entspricht das Ausmass der Bereicherung der Technik. Ein kleines Licht vermag den Weg auf einer geringen Strecke zu erleuchten, eine grosse Flamme dagegen erhellt die Gegend bis in weite Fernen. Je grösser die Erfindung, desto weiter ist der Erfindungsgedanke, der sich daraus entnehmen lässt. Dies entspricht dem Satze, dass der sachliche Geltungsbereich von der Grösse der Erfindung abhängt. Er ist in allen Ländern anerkannt, auch in der Schweiz[122]), obwohl mit seiner Durchführung nicht überall in gleicher Weise ernst gemacht wird. Bescheidene Erfindungen können beschränkt bleiben auf den Bereich der Nachmachung; eine Erweiterung des sachlichen Geltungsbereichs ist vielleicht nach keiner Richtung hin angebracht (BGE 58 II 289). Umgekehrt kann bei Pioniererfindungen, die ein neues technisches Gebiet erschliessen, der Schutz auf alle Lösungen ausgedehnt werden, wenn bereits die Stellung der Aufgabe erfinderisch ist[123]).

2. Beispiele.

Wie bereits hervorgehoben, rechtfertigt sich ein grosser Umfang des Geltungsbereiches durch die Leistung des Erfinders. Das Ausmass des Schutzes wird damit zu einem Korrelat der Grösse der geistigen Tat und der Bereicherung der Technik. Im folgenden sei auf verschiedene Möglichkeiten der Bereicherung der Technik über Wortlaut des Patentanspruches hinaus hingewiesen, ohne dass aber eine abschliessende Aufzählung beabsichtigt ist.

a) Gleichwirkende Arbeitsmittel.

Würdigt der Fachmann die Erfindung unter dem Gesichtspunkte von Aufgabe und Lösung, als technische Regel

---

[122]) Vgl. BGE 58 II 289: „Es muss also stets auf das Verdienst Rücksicht genommen werden, das sich der Erfinder um die Förderung der Technik erworben hat."

[123]) Vgl. BGE 30 II 344; 39 II 346; 44 II 206; 56 II 146.

oder als Kausalkomplex, so kann für ihn, wenn er zum Verständnis seine Fachkenntnisse heranzieht, ohne weiteres ersichtlich sein, dass im Patentanspruch ein einzelnes Arbeitsmittel oder ein einzelnes Teilverfahren allzu eingeschränkt umschrieben worden ist. Er erkennt, dass das betreffende Arbeitsmittel ohne Schwierigkeit durch ein gleichwirkendes und gleichartiges ersetzt werden kann, ohne dass damit an der durch das Patent gelösten Aufgabe und den technischen Wirkungen wesentliches geändert wird. In der Regel wird es als unbillig und gegenüber dem Erfinder ungerecht empfunden werden, wenn derart durch eine geringfügige Abänderung ein Dritter das Patent umgehen könnte, selbst wenn an sich der Erfinder durch allgemeinere Fassung seines Patentanspruches den Einbruch in seine geistige Schöpfung hätte verhindern können. Mit dem einen im Anspruch erwähnten Arbeitsmittel sind für den Fachmann unmittelbar weitere gegeben. Der Zwang, in solchen Fällen in den Anspruch stets eine allgemeinere Umschreibung für die tatsächlich verwendeten Arbeitsmittel aufzunehmen, würde übrigens nur zu molluskenhaft verschwommenen Ansprüchen führen, die in ihrer Ungreifbarkeit das gerade Gegenteil der Forderung verwirklichen, den Anspruch klar abzufassen. Auch aus diesem Grunde rechtfertigt es sich, den Schutz zu erstrecken auf gleichwirkende Arbeitsmittel, die für den Fachmann mit der Nennung des im Patentanspruch genannten mitgesetzt sind. Ist z. B. im Patentanspruch von einem Seil die Rede, so wird der Fachmann vielleicht aus dem Zusammenhang der Erfindung ohne weiteres ersehen, dass an Stelle des Seiles eine Kette, ein Treibriemen usw., kurz ein anderes Zugorgan benutzt werden kann. Das Patent offenbart hier dem Fachmann klar, dass er an Stelle des Seiles ein anderes Zugorgan benützen kann, ohne damit aus dem Rahmen der Erfindung herauszufallen. Hierher gehört der Fall der Äquivalenz, über den noch besonders zu sprechen sein wird.

b) Zusätzliche Verbesserung.

Es kommt vor, dass im Patentanspruch Verfahren, Vorrichtungen oder Arbeitsmittel erwähnt sind, die mit der patentierten Lösung nur in losem Zusammenhange stehen und bloss hervorgehoben worden sind, um das Erzeugnis oder Verfahren nach jeder Richtung hin vollkommen auszugestalten. Auch in diesem Falle wäre es ungerecht, wenn eine Nachahmung nicht verfolgt werden könnte einzig und allein deshalb, weil der Verletzer die zusätzliche Verbesserung nicht ebenfalls noch benützt hat. Damit würde der Erfinder für die unrichtige Abfassung des Anspruches bestraft, d. h. dafür, dass er in den Hauptanspruch ein Merkmal aufgenommen hat, das eigentlich in einen besondern Unteranspruch gehört hätte. Auch hier wird die Technik durch die Patentschrift in weiterem Umfange bereichert, als der Patentanspruch angibt, und dem Fachmann, der das Patent nach der darin enthaltenen technischen Regel würdigt, der Gedanke offenbart, die Konstruktion ohne den zusätzlichen Teil auszuführen, ihn also wegzulassen.

c) Verschlechterte Ausführung.

Ähnlich liegt der Fall, wenn der Erfinder in der Absicht, die beste Lösung zu schützen, Massnahmen vorsieht, die zwar nicht weggelassen, aber ohne Schwierigkeit und ohne grundsätzliche Änderung von Aufgabe und technischem Effekt durch eine schlechter wirkende vorbekannte oder naheliegende Ausführung ersetzt werden können. Würde dem Erfinder nur Schutz gewährt, wenn sämtliche Merkmale des Patentanspruches erfüllt sind, so könnten Dritte die im Patent niedergelegte schöpferische Erkenntnis ausbeuten, einzig deshalb, weil der Erfinder daneben noch in den Patentanspruch eine Vervollkommnung aufgenommen hat, die unschwer ersetzt werden kann.

Um zu zeigen, was gemeint ist, sei auf ein einfaches Beispiel hingewiesen, wobei die Frage offenbleiben mag, ob die Lösung patentwürdig ist. Es ist bekannt, Wadenbinden

dadurch der Form des Beines anzupassen, dass sie nicht als gradliniges Band, sondern in der Form der Abwicklung eines Kegelstumpfmantels ausgebildet werden. Die Erfindung bezieht sich auf die Befestigung einer kurzen Abschlussgamasche; an deren Enden sind Ringe oder Ösen angebracht, die gestatten, die Enden an den beiden obersten Haken des Schuhwerkes einzuhängen. Der Erfinder liess eine derartige Abschlussbinde patentieren und hob im Patentanspruch hervor, die Binde besitze die Form der Abwicklung eines Kegelstumpfmantels. Der Nachahmer verwendete die gleiche Befestigungsart, benutzte aber ein gradliniges Band. Jeder Fachmann wird dem Patentanspruch entnehmen, dass es dem Erfinder um die lösbare Befestigung der Abschlussbinde an dem Schuhhaken zu tun war, dass jedenfalls nur dieser Gedanke Anspruch auf Patentschutz erheben kann. Die Angaben über die Form der Binde erklären sich aus dem Wunsch, auch diese besonders zweckmässig auszugestalten. Dem Gedanken, Schutz im vollen Umfang der Bereicherung der Technik zu gewähren, entspricht es, hier auch Ausführungen in den Geltungsbereich des Patentes einzubeziehen, bei denen die besondere Gestaltung der Binde durch die allgemein gebräuchliche gradlinige Ausführung ersetzt ist. Der Schutz gegen eine unvollkommene Nachbildung wird denn auch allgemein anerkannt[124]).

d) Überbestimmter Patentanspruch.

Die Prüfung der Erfindung kann ergeben, dass der „erfinderische Punkt" nicht in der Gesamtheit der Merkmale des Patentanspruches, sondern nur in einem bestimmten Elemente liegt. Ein Fachmann, der das Patent prüft, wird dies mit Hilfe seiner technischen Kenntnisse aus dem Patentanspruch ersehen. Die übrigen Merkmale des Patentanspruches dienen dazu, ein bestimmtes Erzeugnis in seiner gesamten Ausgestaltung oder ein Verfahren in allen seinen

---

[124]) Weidlich und Blum, 171.

Phasen darzustellen, gewissermassen um zu zeigen, dass das erfinderische Element praktisch ausführbar ist. Hier ist der Patentanspruch „überbestimmt". Der Erfinder hätte einen Patentanspruch formulieren sollen, in welchem er nur das erfinderische Element hervorhob, während die übrigen Merkmale in Unteransprüche zu verlegen waren. Für den Fachmann ist es aber trotz der gewählten Formulierung klar, dass die wirkliche Erfindung nicht aus der Zusammenfassung aller im Patentanspruch aufgezählten Merkmale besteht, sondern sich als umfassender erweist, derart, dass jedes Erzeugnis oder jedes Verfahren, das vom „erfinderischen Punkt" Gebrauch macht, unter das Patent fällt, sofern grundsätzlich die gleiche Aufgabe gelöst, der gleiche technische Zweck erreicht wird. Auch hier ist es unbillig, den Erfinder bei der mangelhaften Formulierung seiner Ansprüche zu behaften; der sachliche Geltungsbereich erstreckt sich auf alle Ausführungen, welche die schöpferische Erkenntnis des Erfinders anwenden, da der Verletzer nichts anderes geleistet hat, als die unwesentlichen und für den Erfindungserfolg sekundären Elemente wegzulassen oder durch andere zu ersetzen. Der engherzige Hinweis auf den Wortlaut des Anspruches wäre stossend, weil der Erfinder dem Fachmann tatsächlich eine umfassendere Erfindung offenbart hat. In diesem Sinne führte das Bg aus, eine Patentverletzung liege „nicht erst dann vor, wenn ein Gegenstand oder ein Verfahren alle Merkmale aufweist, die zur Umschreibung der Erfindung im Patentanspruch verwendet werden; es genügt vielmehr, ist aber auch erforderlich, dass der Gegenstand oder das Verfahren im wesentlichen Teil mit dem Erfindungsgegenstand übereinstimmt, sofern das gemeinsame Element in beiden Fällen denselben Zweck erfüllt. Ist dies der Fall, so vermag die Weglassung anderer Elemente oder die Zufügung neuer die Patentnachahmung nicht aufzuheben" (Bg vom 31. Januar 1940, Makaflor GmbH. gegen H. Bitterlin-Thürig).

Bei einem Patent für einen Schwitzkasten war Schutz für eine zusammenrollbare Wand, eine Linoleumunterlage

und einen Heizkasten im Innern beansprucht. Der Unteranspruch sah die Herstellung der Wand aus Wellpappe vor. Als schutzfähig erwies sich nur die Herstellung der Wand aus Wellpappe. Ein Nachahmer benützte weder die Linoleumunterlage noch den Heizkasten, stellte aber die Wand ebenfalls aus Wellpappe her. Es wurde Patentverletzung angenommen mit der Begründung, es sei nicht erforderlich, „dass der Nachahmer sich sämtliche im Patentanspruch aufgeführten Merkmale der Erfindung aneigne, sondern es genügt, dass er ihr das Hauptelement entnehme, sofern die Nachbildung in der Weise erfolgt, dass das Ganze sich offensichtlich als blosse Nachahmung, ohne jede schöpferische Zugabe oder Umgestaltung darstellt" (ZR 25, 241). Im gleichen Falle wurde angenommen, es reiche für die Annahme einer Verletzung hin, „dass der Gegenstand in seinen wesentlichsten Teilen mit dem Gegenstand der Erfindung übereinstimmt, sofern er nur zum gleichen Zwecke verwendet wird, dem er in der patentierten Erfindung dient. Trifft das zu, so hat man es mit einer Patentverletzung zu tun, auch wenn das nachgemachte Element für sich allein durch das Patent nicht geschützt ist. Entscheidend bleibt aber, ob das nachgemachte oder nachgeahmte Element einen wesentlichen Teil der Erfindung darstellt, so dass, obgleich andere Elemente weggelassen oder neue hinzugefügt werden, das Ganze sich dank der teilweisen Identität und der übereinstimmenden Zweckbestimmung als Nachahmung darstellt" (vgl. Derichsweiler, 201 f.).

Ein Patent für ein Verfahren zur Herstellung von Diapositiven war nach dem Patentanspruch dadurch gekennzeichnet, dass von Bildvorlagen transparente Negativbilder hergestellt, in der gewünschten Anordnung für die Druckform montiert und von diesem montierten Negativ auf photographischem Wege ein Diapositiv hergestellt wurde. Der Nachahmer druckte die Schrift positiv auf Zellophanpapier, klebte Bilddiapositive, die von einem durchsichtigen oder undurchsichtigen Negativ gemacht worden waren, in die für sie bestimmten Felder und mon-

tierte das Ganze auf Pigmentpapier. Es wurde entschieden, es sei bei dem komplexen Verfahrenspatent festzustellen, in welcher der verschiedenen Stufen „der erfinderische Punkt" liege. Die Lösung des Patentes wurde in der Verwendung des an sich bekannten Arbeitsmittels des undurchsichtigen Negativs im Tiefdruckverfahren erblickt. Jeder, der von diesem Arbeitsmittel zum erwähnten Zwecke Gebrauch macht, verletzt daher das Patent; es ist unerlaubt, dasjenige Arbeitsmittel herauszugreifen, das „den Kern der Erfindung" darstellt (BGE 57 II 613).

Im Patentanspruch für einen Gleitschutzkörper für Hufbeschläge wurde ein Dorn aus verschleissfestem Werkstoff geschützt, wobei der Dorn mit nach dem Versenkende zu konisch verjüngtem Schaft in die Vertiefung eines aus Stahl bestehenden Trägers so eingesetzt war, dass er am Versenkende nicht fest auflag, sondern nur an seiner Mantelfläche. Die Art der Befestigung des Dornes im Träger erwies sich als vorbekannt. Dagegen war der Dorn aus verschleissfestem Werkstoff neu und in hohem Masse fortschrittlich. Als Erfindungsgedanke wurde die Herstellung des Dornes aus verschleissfestem Werkstoff angesehen. Das Gericht führte aus, der Patentanspruch sei „zu weit gefasst, indem er schutzunfähige Merkmale als selbständige Kennzeichen der Erfindung anführt" (vgl. BGE 69 II 190 ff.). Als Nachahmung dürften in einem solchen Falle auch Gleitschutzkörper für Hufbeschläge mit Dorn aus verschleissfestem Werkstoff anerkannt werden, die in anderer Weise am Gleitschutzkörper befestigt sind, als dies der Patentanspruch vorsieht. Dies gilt wenigstens, falls dem Fachmann offenbart worden ist, dass es nur auf den verschleissfesten Werkstoff ankommt und dieser die gesamte erfinderische und fortschrittliche Neuerung des Patentes darstellt.

In derartigen Fällen kommt es grundlegend auf die Beurteilung des Patentes durch den Fachmann an. Ein neuer Sprengstoff aus zwei Stoffen ist patentiert, wobei die Ausführung der Reaktion unter Anwendung von Wärme

beansprucht wird. Der Nachahmer lässt die Reaktion unvollständig und langsamer in der Kälte bewirken. War die Kombination der beiden Stoffe bekannt, und kam es gerade auf die Ausführung des Verfahrens in der Wärme an, so ist die Patentverletzung zu verneinen. War aber die Verwendung der beiden Stoffe der wesentliche Gesichtspunkt, so kann die Herstellung des Sprengstoffes in unvollkommener Weise durch Vornahme der Reaktion in der Kälte eine Patentverletzung bilden[125]). Zu untersuchen ist auch hier, worin die Bereicherung der Technik liegt.

e) Allgemeinere Kombination.

Bei komplexen Verfahren oder Erzeugnissen kann die Erfindung in der Vereinigung einer Auswahl der Merkmale oder Verfahrenselemente bestehen, die in den Ansprüchen namhaft gemacht sind. Hier ist besonders genau zu prüfen, ob die weitere Kombination dem Fachmann offenbart wird. Im Zweifel wird man nur eine Ausführung als geschützt ansehen können, bei der alle im Anspruch erwähnten Elemente vorhanden sind.

Bei Maschinen kommt es häufig nicht auf die einzelnen konstruktiven Teile, sondern auf den Arbeitsgang als solchen an. Für den Fachmann kann erkennbar sein, dass ein allgemeines Prinzip des Arbeitsprozesses als solchen erfunden ist, wobei es mehr auf das zweckmässige Zusammenwirken und Ineinandergreifen der Teile als auf die Einzelausführung der Konstruktion ankommt. In solchen Fällen kann sich auch eine Verbindung von weniger zahlreichen Merkmalen, als sie der Patentanspruch vorsieht, als geschützt erweisen[126]).

f) Schutz des Allgemeinen im besondern.

Schon in den bisher behandelten Fällen wird der sachliche Geltungsbereich über die genaue Lösung des Patent-

---

[125]) Weidlich und Blum, 171.

[126]) BGE 30 II 346; 39 II 347; vgl. Pietzcker, Erfindungsgedanke, Abh. zum Arbeitsgebiet des RPA, 74 f. über die amerikanische Erfindung einer automatischen Wiegevorrichtung.

anspruchs hinaus erweitert; immerhin werden dessen Merkmale zum Teil beibehalten. Die Prüfung der Patentschrift kann aber zeigen, dass es auf die im Anspruch angegebenen Mittel überhaupt nicht ankommt, sondern der Lösung ein höheres Prinzip zugrunde liegt, dem gegenüber die im Patentanspruch angegebenen Mittel nur einen Sonderfall, eine der möglichen Ausführungsformen bilden. Dies unterscheidet den Fall von dem unter d) erwähnten, bei dem das wesentliche Mittel immerhin im Patentanspruch noch ausdrücklich bezeichnet ist.

Wenn Ziegel gepresst werden, bleiben an der Oberfläche Unebenheiten stehen, die maschinell durch Messer weggeschnitten werden. Patentiert war, die Messer pendelnd aufzuhängen, so dass sie die Oberfläche des Ziegels bestreichen und sich dann vom Ziegel fort in einem Kreisbogen nach hinten und oben bewegen. Dies ist eine besondere Verkörperung der allgemeinen Regel, die Messer so fortzuführen, dass der Arbeiter den Ziegel nach Abschneiden der Unebenheiten ohne Gefährdung seiner Hände fortnehmen kann[127]). Ein Fahrpreisanzeiger für Taxameterdroschken ist so eingerichtet, dass die Fahnenstange, das Schaltrad, das den Kontrollapparat in Bewegung setzt, und ein Sperrrad fest auf derselben Welle angebracht sind. Daraus wurde der Erfindungsgedanke entnommen, Fahnenstange, Schaltrad und Sperrad zwangsläufig miteinander in Verbindung zu setzen, so dass das eine nicht ohne die andern bewegt werden kann[128]).

Im schweizerischen Recht darf nur mit besonderer Zurückhaltung von einer Bestimmung des Geltungsbereichs Gebrauch gemacht werden, bei welcher die im Anspruch genannten Mittel preisgegeben werden und an ihre Stelle ein allgemeineres Prinzip gesetzt wird. Eine solche Auslegung, bei der im übrigen jeweilen stets gefordert werden muss, dass der Lösungsweg dem Wesen nach gleichbleibt, wird sich nur bei Erfindungen von einer gewissen Bedeu-

[127]) Pietzcker, 250 f.
[128]) Pietzcker, 251.

tung rechtfertigen lassen, ferner wenn die weitergehende Bereicherung der Technik dem Fachmann ganz klar offenbart wird. Besonders ist die Gefahr zu beachten, dass der Lösungsgedanke durch allzu weit gehende Abstraktion so hoch hinauf getrieben wird, dass nur noch eine ungelöste Aufgabe übrig bleibt. Ob diese Grenze in den beiden obenstehenden, der deutschen Praxis entnommenen Beispielen bereits überschritten wurde, mag dahingestellt bleiben.

Die deutliche Offenbarung eines derart verallgemeinerten Erfindungsgedankens wird in den meisten Fällen zu verneinen sein, angesichts der starken Abweichung vom Wortlaut des Patentanspruchs und des Verbotes, die Erfindung aus der Beschreibung zu ergänzen. Im übrigen sind die Erfahrungen, die im deutschen Recht mit einer derartigen weitherzigen Schutzgewährung gemacht worden sind, kaum dazu angetan, diesen Weg hemmungslos zu betreten[129]).

g) Weiteres Anwendungsgebiet.

Nicht leicht zu entscheiden ist, ob der sachliche Geltungsbereich auf abweichende Anwendungsgebiete und Verwendungszwecke zu erweitern ist. In diesem Zusammenhang ist der Satz aufgestellt worden, eine patentierte Erfindung sei für alle Verwendungszwecke, alle „Brauchbarkeiten" geschützt.

aa) Die Beurteilung stösst schon deshalb auf erhebliche Schwierigkeiten, weil von Zweck, Vorteil und Wirkung einer Erfindung in sehr verschiedenem Sinne gesprochen wird[130]). Jede Erfindung hat einen unmittelbaren technischen Zweck, dem eine unmittelbare technische Wirkung gegenübersteht, die kausal von der Erfindung aus betrachtet, den angestrebten technischen Enderfolg darstellt. An

---

[129]) Vgl. die Literatur darüber bei Pietzker, 295 f.; von der Trenck, 99 f.; Klauer und Möhring, 169 f.

[130]) Zum folgenden vgl. die wie immer tiefschürfenden Ausführungen von Pietzcker, § 1, Anm. 88—92.

die unmittelbaren können sich weitere mittelbare technische Wirkungen anschliessen. Steht die Gestaltung eines Erzeugnisses als solche im Vordergrund, so kann dessen bekannter und hergebrachter technischer Gebrauchszweck bereits mittelbar sein, ausserhalb der Erfindung liegen. Kommt es darauf an, das Erzeugnis zu einem besonderen Zweck zu verwenden oder damit neuartige Wirkungen zu erzielen, so ist hierin der unmittelbare technische Zweck zu erblicken. Der soziale Nutzen, das befriedigte gesellschaftliche Bedürfnis, scheiden bei dieser Betrachtung aus, so wichtig diese Vorteile auch für die Beurteilung des Fortschritts und der Patentwürdigkeit nach anderer Richtung hin sein mögen.

Geht man davon aus, dass jeder Erfindung ein bestimmter unmittelbarer technischer Zweck inhärent ist — der allerdings gelegentlich wenig in Erscheinung tritt —, so kann bei diesem Ausgangspunkt der Satz keine Geltung beanspruchen, alle Verwendungszwecke seien geschützt. Zweck und Wirkung, in diesem Sinn verwendet, kennzeichnen recht eigentlich die Erfindung. Ein Schutz für alle Brauchbarkeiten kann aber in Frage kommen, wo der Gebrauchszweck eines Erzeugnisses bereits nicht mehr Gegenstand der Erfindung ist. Ist ein Verfahren auf die Herstellung eines seiner Verwendung nach bekannten Erzeugnisses gerichtet, so ist jeder Gebrauch desselben zum bekannten Zwecke Dritten untersagt. Erschöpft sich die Erfindung in einer Vorrichtung oder einem Erzeugnis, wobei es auf die Art der Fabrikation als solche ankommt, etwa weil technische Massnahmen verwirklicht werden sollen, die in ihrer Auswirkung zu einer Verbilligung führen, so hat der Erfinder Anspruch darauf, dass das nach dem Patent hergestellte Erzeugnis durch keinen Dritten verwendet wird. Hier kann von einem Schutz für alle Brauchbarkeiten gesprochen werden. Indessen ist hier die Hervorbringung des Erzeugnisses oder der Vorrichtung bereits der kausale Endpunkt der Erfindung. Die Verwendung zu beliebigen Zwecken liegt daher schon ausserhalb ihres Rahmens.

Anders wo die Erfindung sich nicht in der Produktion eines Erzeugnisses erschöpft, sondern es auf die damit zu erreichenden Wirkungen ankommt. Ein neues Erzeugnis oder eine neue Vorrichtung werden gebaut, um damit eine besondere technische Wirkung herbeizuführen, z. B. die erstmalige Herstellung einer Röhre zum Empfang drahtloser Zeichen. Oder ein an sich bekanntes Erzeugnis oder eine Vorrichtung werden ihrem Wirkungsgrad nach verbessert oder so weiter gebildet, dass sie im Rahmen des bekannten Gebrauchszwecks einen zusätzlichen, technisch wertvollen Effekt erzielen oder eine Vorrichtung wird im Hinblick auf ihre Benützung zusammen mit einem anderen Erzeugnis oder zur Verwendung in einem bestimmten Verfahren patentgemäss neuartig ausgestaltet. Hier steht als erfindungsgemässer technischer Zweck die Anwendung im Vordergrund. Ähnliche Bedeutung besitzt der Zweck für Verfahren, gleichgültig ob sie auf die Schaffung eines Erzeugnisses gerichtet sind, das seinerseits erfindungsgemäss einer bestimmten Verwendung zu dienen hat, oder ob sie statt zu einem Erzeugnis, zu einem besonderen Ergebnis (z. B. Enthärten von Wasser, Verhinderung der Staubbildung in Fabriken usw.) führen sollen. Hier überall ist der technische Zweck eng mit der Erfindung verknüpft und dient geradezu zu ihrer Individualisierung. Der Schutz kann daher nicht auf völlig abweichende Verwendungszwecke erstreckt werden.

bb) In der Patentschrift kann die Erfindung in unvollkommener Weise zum Ausdruck gelangt sein, indem der Erfinder das Anwendungsgebiet oder den Verwendungszweck zu eng gefasst hat. Ein Verfahren zum Reinigen von Olivenöl ist patentiert. Kann der Schutz ausgedehnt werden für die Anwendung auf Rüböl, Leinöl, mineralische Öle, animalische Öle?[131]). Das Patent bezieht sich auf ein Schulpult, das für alle Körpergrössen anpassungsfähig ist.

---

[131]) Pietzcker, Erfindungsgedanke, 56.

Fallen alle Schreib- und Zeichentische darunter?[132]). Ein neuartiger automatischer Regler für elektrischen Strom ist geschützt für die Benützung an einer bestimmten Arbeitsmaschine. Kann der Schutz erstreckt werden auf beliebige Anwendung bei irgendwelchen Arbeitsmaschinen oder Stromerzeugern?

Voraussetzung einer Ausdehnung des Schutzes ist stets, dass dem gut ausgebildeten Fachmann die Möglichkeit der Verwendung der Erfindung auf dem neuen Gebiet und zu einem weitern Verwendungszweck durch die Patentschrift klar offenbart wird. Meistens wird dies nur angenommen werden können für nächstliegende Gebiete oder für eng benachbarte Verwendungszwecke. Der Geltungsbereich hängt in hohem Masse von der Bedeutung der Erfindung ab. Eine Vorrichtung, die für die Verwendung an einer bestimmten Maschine oder in einem bestimmten Verfahren geschützt ist, wird in der Regel nicht allgemeinen selbständigen Schutz erhalten können, d. h. überall dort, wo sie ihre spezifisch eigene Wirkung erzielt; der Satz, dass Arbeitsmittel oder Vorrichtungen von selbständigem Gebrauchswert umfassenden Schutz für alle Brauchbarkeiten erhalten, lässt sich angesichts der Bedeutung des Patentanspruches im schweizerischen Recht nicht aufstellen. Bei einer derartigen Erweiterung würde man oft weit über das technische Gebiet hinaus gelangen, für welches die Erfindung patentiert ist; dies liesse sich nur bei ungewöhnlich wertvollen Erfindungen rechtfertigen.

cc) Die Frage des Schutzes für alle Brauchbarkeiten und Vorteile ist schliesslich noch nach der Richtung zu prüfen, ob dem Erfinder Vorteile oder Auswirkungen, die er nicht selber erkannt hat, zugerechnet werden können. Hier ist zu sagen, dass es nicht darauf ankommt, ob der Erfinder alle technischen Wirkungen oder Vorteile seiner

---

[132]) Vgl. BGE 29 II 575, wo entschieden wurde, die Erfindung gelte für alle „meubles du même genre . . . soit à toutes les tables à écrire ou à dessiner".

Lösung erkannt oder im Patent aufgezählt hat[133]). Massgebend ist die Lehre des Patentes. Werden gleichzeitig mehrere Wirkungen oder Vorteile erreicht, so liegt die Verletzung vor, sobald der Nachahmer gemäss der Vorschrift des Patentes vorgeht, selbst wenn er das Erzeugnis um eines andern Vorteils oder einer anderen Wirkung willen ausführt, als in der Patentschrift angegeben ist. Wesentlich ist die Anwendung der nämlichen Mittel.

Wo es auf den Gebrauch von Erzeugnissen zu einem bestimmten Zweck, auf die Verbesserung der Wirkung von Vorrichtungen oder von Erzeugnissen nach einer besonderen Richtung hin oder auf deren Anwendung in einem näher bezeichneten Zusammenhang ankommt sowie in der Regel bei Verfahrenserfindungen wird aber nicht nach dem Patent verfahren, wenn die „Mittel" ohne Rücksicht auf die patentgemässe Bestimmung benützt werden. Im Patent wird ein Verfahren zum Reinigen von Böden geschützt. Ein Dritter verwendet die gleichen Chemikalien zur Enthärtung von Wasser. Der Boden einer Uhr ist auf besondere Art ausgeführt, um das Verschrauben mit dem Gehäuse zu erleichtern. Der Boden einer andern zeigt die gleiche Gestaltung zum Zwecke der Verzierung, während Gewinde zum Verschrauben überhaupt nicht vorgesehen sind[134]). Hier werden die Patente überhaupt nicht angewendet. Die Frage, ob Vorteile erreicht werden, die der Erfinder nicht beachtet hat, stellt sich daher gar nicht. Sie kann sich nur dort erheben, wo bei patentgemässem Vorgehen ein zusätzlicher weiterer Vorteil in Erscheinung tritt.

Dies scheint in BGE 64 II 393 f. verkannt zu sein. Geschützt war eine Schlagmühle mit Luftschlitzen zum Zwecke der Erzeugung von Saugströmen, welche die An-

---

[133]) Stets ist aber die Erkenntnis wenigstens eines Teils der Wirkung Voraussetzung für die Erfindung, da auf ihr die Regel zum technischen Handeln beruht. Manchmal hängt die Erfindung davon ab, dass dem Erfinder die Erkenntnis der gesamten Wirkung bewusst geworden ist (vgl. Pietzcker, zu § 1, Anm. 83, 97).

[134]) Vgl. auch die Beispiele bei Pietzcker, § 1, Anm. 91, S. 110.

häufung des Mahlgutes zwischen Sieb und Gehäuse verhindern sollten. Die Schlitze dienten aber auch, wie der Experte nachträglich feststellte, der Abkühlung. Der Beklagte verwendete zu einem andern Zweck ebenfalls Luftschlitze, denen eine Kühlfunktion zukam. Nach der Bauart seiner Mühle war aber die Verstopfung des Siebes von vornherein ausgeschlossen. Die Verletzung würde im Hinblick auf die Kühlfunktion bejaht, da der Schutz des Patentes sich auf alle Auswirkungen erstrecke. Richtig ist daran einzig, dass auch die Wirkung der Abkühlung dem Patentinhaber geschützt ist, wenn sie sich in Verbindung mit Luftschlitzen zeigt, die der Erzeugung von Luftströmen zur Verhinderung der Verstopfung des Siebes dienen. Dies gilt aber nicht, wenn der Verletzer gar nicht nach dem Patent vorgeht. Die Anbringung von blossen Luftlöchern und der Einbau von Luftschlitzen zum patentgemässen Zweck sind verschiedene Massnahmen. Der selbständige Schutz der Kühlfunktion führt dazu, für die blosse Anbringung von Luftlöchern Schutz zu gewähren, d. h. einer Vorkehrung nur deshalb Patentschutz zu verleihen, weil sie anderswo zusammen mit einer andern Massnahme verwirklicht worden ist, ganz einerlei, ob sie für sich allein schutzfähig wäre. Vermutlich wurde das Gericht verführt durch die äusserliche Ähnlichkeit in der Ausgestaltung der Luftschlitze sowie durch ihren benachbarten Zweck, der beim Patent in der Verhinderung der Verstopfung des Siebes, bei der Mühle des Beklagten in der Wegbeförderung des auf der oberen Siebfläche austretenden Mahlproduktes bestand. In Wirklichkeit lag also die Verletzung darin, dass die patentgemässe Massnahme für einen ähnlichen Zweck verwendet wurde.

h) Sonstige Fälle.

Die aufgezählten Beispiele erschöpfen die Möglichkeiten der Erweiterung des sachlichen Geltungsbereiches über den Wortlaut des Patentanspruches hinaus nicht. Angesichts der Tatsache, dass jede Erfindung eine Individualität

bildet, lassen sich die Nachahmungsfälle weder abschliessend aufzählen noch in ein System bringen[135]). Weitere naheliegende Verletzungsformen sind z. B. eine Abänderung in der Reihenfolge der Massnahmen oder Verfahrensteile sowie die kinematische Umkehrung (BGE 38 II 287). Im übrigen soll nicht bestritten werden, dass sich die aufgezählten Tatbestände gelegentlich überschneiden und ineinander verfliessen.

3. Die Äquivalente.

a) Der Schutz der Äquivalente betrifft, wie bereits hervorgehoben wurde, einen Sonderfall der Erweiterung des Geltungsbereiches über den Wortlaut des Patentanspruches hinaus, nämlich die Ersetzung eines einzelnen Arbeitsmittels oder Verfahrens durch ein gleichwirkendes. Die Äquivalenz spielt namentlich im englischen und amerikanischen Patentrecht eine wesentliche Rolle, weil sie eine handliche Lösung zur Beurteilung von Patentverletzungen gibt. In der Tat rechtfertigt der Begriff sich nur, wenn er nach Art einer Faustregel ermöglicht, auf dem schwierigen Gebiete der Patentnachahmung in einfacher Weise häufig auftauchende Streitfragen zu klären. Hierauf ist bei Bestimmung des Begriffes Rücksicht zu nehmen.

b) Im schweizerischen Recht wurde fast stets angenommen, der Schutz von Erfindungen erstrecke sich auf die Äquivalente. Der Begriff findet sich sogar im Gesetz im Zusammenhang mit den Patenten zur Herstellung chemischer Stoffe (Art. 14, Abs. 2 PG). Zu chemischen Patenten können Zusatzpatente genommen werden, in denen die Ausgangsstoffe des Hauptpatentes „durch Äquivalente ersetzt sind", sofern der Endstoff des zweiten Verfahrens in seiner Verwendbarkeit dem Endstoff des ersten ähnlich ist. Die Bestimmung erklärt sich dadurch, dass Hauptpatente für Erfindungen von Verfahren zur Herstellung chemischer Stoffe je nur ein Verfahren zum Gegenstand haben dürfen,

---

[135]) Krausse, 122.

das unter Verwendung ganz bestimmter Ausgangsstoffe zu einem einzigen Endstoff führt[136]).

Trotzdem der Schutz der Äquivalente kaum bestritten worden ist, erscheint der Begriff in gerichtlichen Entscheidungen überraschend selten. In BGE 39 II 439 wurde ausgeführt, wenn bei einer Maschine die Erfindung im ganzen Arbeitsprozess und Arbeitsgang und nicht in den Teilen liege, sei eine allgemeine Lösungsidee geschützt, so dass die Erfindung abweichende Konstruktionen trotz selbständiger Ausgestaltung der verschiedenen Organe „ganz oder teilweise als Äquivalent in sich" fasst. In BGE 58 II 288 wird erstmals der Begriff der Äquivalenz definiert: „Von Äquivalenten spricht man, wenn man die Mittel zur Lösung einer Aufgabe nach ihrer Funktion betrachtet; es kommt darauf an, ob die beiden Mittel bei der Hervorbringung des Endergebnisses die gleiche technische Einzelwirkung ausüben." Nach dem nämlichen Urteil sollen bei kleinen Erfindungen die Äquivalente nicht geschützt sein. Schliesslich wurde in BGE 60 II 129 die Frage offengelassen, ob und wieweit die Theorie von den patentrechtlichen Äquivalenten im schweizerischen Recht Geltung beanspruchen können. Dort wurde Äquivalenz verneint, weil das angeblich äquivalente Konstruktionselement gerade diejenige Eigenschaft nicht aufwies, derentwegen die Erfindung als schutzfähig erklärt wurde.

---

[136]) Gegen den Entwurf erhob sich lebhafter Widerstand, namentlich im Ausland. Das Gesetz wurde als Proformagesetz bezeichnet, da das chemische Patent praktisch wertlos sei, wenn die Äquivalente ausgeschlossen würden. Bei der Stellungnahme zu diesen Kritiken bemerkte der Berichterstatter Hoffmann im Ständerat, der Begriff der Äquivalenz sei bekannt, und eine Belehrung nach dieser Richtung durch die Kritiker nicht nötig. Dagegen „können wir absolut nicht zugeben, dass für chemische Erfindungen in dieser Frage die gleichen Grundsätze vorbehaltlos anwendbar seien wie für die mechanischen Erfindungen" (Sten. Bulletin 1906, 1468). Damit wurde also in der parlamentarischen Beratung die Auffassung vertreten, der Begriff der Äquivalenz sei auf andere als chemische Patente anwendbar.

c) Die Äquivalenz zielt ab auf einzelne Arbeitsmittel oder Verfahren, die für die Lösung einer Aufgabe verwendet werden. Dagegen bezieht sich der Begriff nicht auf die Gesamtlösung der Aufgabe eines Patentes[137]). Äquivalente sind also nur einzelne Glieder eines geschützten Verfahrens oder Mechanismus. In BGE 58 II 288 wird richtig hervorgehoben, von Äquivalenz werde gesprochen, wenn die Mittel zur Lösung einer Aufgabe nach ihrer Funktion betrachtet werden. In der Tat setzt die Äquivalenz voraus, dass beide Mittel bei der Hervorbringung des Endergebnisses eine annähernd gleiche technische Einzelwirkung ausüben. Indessen ist diese Umschreibung nicht erschöpfend. Geschützt ist im Patentrecht nie eine Wirkung als solche, sondern stets das Mittel, mit welchem sie erzielt wird[138]). Daher muss neben der Gleichheit der Wirkung gefordert werden, dass das Ersatzmittel die Funktion in wesentlich gleicher Art verrichtet wie das Arbeitsmittel, dessen Äquivalent es sein soll. Es muss also nicht nur die Endwirkung, sondern auch der „mode of operation", wie man im amerikanischen Recht sagt, die Art, wie die äquivalente Ausführung benützt wird, gleich sein[139]). Beide Mittel müssen technologisch gleichwertig sein[140]). Wird der Schutz ausdrücklich auf eine ganz bestimmte Ausgestaltung beschränkt und ergibt sich die patentgemässe Wirkung gerade aus der Verwendung dieses Mittels, so kann ein abweichendes nicht als äquivalent angesehen werden. Patentiert war bei einem Gummisauger für Milchflaschen eine massive Saugwarze. Der Patentinhaber machte geltend, eine hohle sei äquivalent. Dies wurde mit Recht abgelehnt (BGE 60 II 121).

Äquivalent sind nur Arbeitsmittel und Verfahren, deren Austauschbarkeit zur Erzielung der patentgemässen Wirkung im Zeitpunkte der Anmeldung der Erfindung be-

---

[137]) Pietzcker, 255.

[138]) Vgl. BGE 24 II 481; Pietzcker, 300.

[139]) Pietzcker, Erfindungsgedanke, 62.

[140]) F. Sommer, JZ 12, 445.

kannt war oder wenigstens nahelag[141]). Als Äquivalente sind daher nur Arbeitsmittel anzuerkennen, die allgemein gültig gleich wirken und ihrer Hauptfunktion nach gleichartig sind. Eine Ausdehnung des Begriffes auf Ersatzmittel, die nur in einem besonderen Falle die gleiche Wirkung ausüben und ausgetauscht werden können, würde diesem jede selbständige praktische Brauchbarkeit entziehen. Wird nämlich ein Arbeitsmittel durch ein anderes ersetzt, das nicht als gleichwirkend bekannt ist, so ist ohnehin stets zu untersuchen, worin das Wesen der Erfindung liegt und ob die fragliche Ausführung durch das Patent offenbart worden ist. Die blosse Vergleichung der Arbeitsmittel und ihres allgemeinen „mode of operation" würde nicht genügen, sondern die Beurteilung der Verletzungsfrage hinge von der Würdigung des gesamten Patentes ab. Die Lösung ist somit nur durch Eingehen auf die Leistung des Erfinders und die durch das Patent offenbarte technische Bereicherung zu finden; die Ausdehnung des Begriffes der Äquivalenz auf solche Tatbestände würde diesem daher jede Handlichkeit nehmen. Angesichts der Unterschiede der Arbeitsmittel könnte die Verletzungsfrage doch nie durch deren blosse Vergleichung entschieden werden.

Aus diesem Grunde ist der im deutschen Recht entwickelte Begriff der patentrechtlichen Äquivalenz entbehrlich. Man versteht darunter die Gleichwirkung zweier Arbeitsmittel nicht allgemein, sondern nur bezogen auf einen bestimmten Erfindungsgedanken beurteilt. Beim patentrechtlichen Äquivalent kommt es nicht darauf an, ob die Mittel als gleichwirkend bekannt sind, sondern ob sie im Hinblick auf den Lösungsgedanken einer bestimmten Erfindung ohne Änderung der Wirkung ausgetauscht werden können[142]). Da aber ohnehin der Lösungsgedanke heran-

---

[141]) Ebenso das amerikanische und englische Recht; vgl. Pietzcker, Erfindungsgedanke, 63 und 70; anders das deutsche Recht, vgl. Pietzcker, Erfindungsgedanke, 73.

[142]) Vgl. Reimer, GRUR 35, 462.

gezogen werden muss[143]), wird der Begriff der patentrechtlichen Äquivalenz besser gänzlich beiseite gelassen; die Prüfung kann sich darauf beschränken, die Patentverletzung vom Erfindungsgedanken aus zu beurteilen, d. h. nur zu prüfen, ob und in welchem Umfange ein allgemeinerer Lösungsweg geschützt ist, wobei alle Arbeitsmittel, die darunter fallen, ohne weiteres patentverletzend sind. Die Einführung des Begriffs der patentrechtlichen Äquivalenz ist daher überflüssig. Das Bundesgericht scheint ihn abzulehnen[144]).

d) Dass bessere oder schlechtere Ersatzmittel die Äquivalenz und damit die Patentverletzung ausschliessen, wie in BGE 58 II 288 ausgeführt wird, lässt sich aus dem Begriff des Äquivalentes entnehmen[145]). Immerhin kann ein nicht erheblich besseres Mittel oder ein etwas schlechteres noch als äquivalent betrachtet werden. Von Äquivalenz lässt sich natürlich nicht mehr sprechen, wenn das schlechtere Mittel die Wirkung des ersetzten praktisch überhaupt nicht mehr erreicht. Kein Äquivalent ist in einem Arbeitsmittel zu erblicken, zu dessen Auffindung es erfinderischer Kraft bedurfte. Wie erwähnt, muss der Begriff auf bekannte oder naheliegende Äquivalente begrenzt werden, wenn er nicht seinen Zweck der leichten Kennzeichnung von Nachahmungsfällen verlieren soll.

---

[143]) Vgl. Spielmann, GRUR 35, 905.

[144]) BGE 60 II 129. Auch für das deutsche Recht hat Ohnesorge vorgeschlagen, den Begriff der patentrechtlichen Äquivalenz auszumerzen und die Patentverletzung nur vom Erfindungsgedanken aus zu beurteilen (vgl. Ohnesorge, GRUR 34, 1134; 36, 99; Isay, 216; ebenso bereits Kraut, 43: „Man kann diesen Hilfsbegriff beibehalten, wenn man will; eine selbständige Bedeutung kommt ihm nicht zu"; Pietzcker, Erfindungsgedanke, a. a. O., 74: „Oder soll man etwa das Ziel erstreben, die ganze Lehre von den Äquivalenten dadurch überflüssig zu machen, dass man die geschützten Erfindungen mit ihren angeblichen Äquivalenten ausschliesslich nach der Identität des Erfindungsgedankens vergleicht?")

[145]) Schönberg, JZ 29, 229.

C. Besondere Fragen.

I. Unteransprüche.

1. Die Unteransprüche dienen nach Art. 5, Abs. 4 PG „zur Ergänzung der im Patentanspruch gegebenen Definition". Daraus ergibt sich, wie auch aus Art. 19 PG hervorgeht, dass die Unteransprüche gegenständlich und logisch nie weiter reichen können als der Patentanspruch, sondern diesem gegenüber stets eine Spezifikation darstellen. Sofern der Patentanspruch neu ist und eine schutzwürdige Erfindung verkörpert, kommt deshalb den Unteransprüchen für die Bestimmung des sachlichen Geltungsbereichs keinerlei Bedeutung zu. Die Verletzung ist zu bejahen, wenn der Patentanspruch nachgemacht oder nachgeahmt ist, einerlei, ob gleichzeitig Unteransprüche verletzt sind.

Daraus folgt, dass die Unteransprüche erst dann eine Rolle spielen, wenn der Patentanspruch sich als schutzunwürdig oder vorbekannt erweist. Dann ist zu untersuchen, ob sie in Verbindung mit dem Patentanspruch eine gültige Erfindung definieren[146]). Lediglich in diesem Sinn kann gesagt werden, die Erfindung beurteile sich nach dem Patentanspruch „mit Inbegriff der Unteransprüche"[147]). Die Ungültigerklärung des Patentanspruchs vernichtet nicht auch ohne weiteres zugleich den Unteranspruch (BGE 43 II 521).

2. Die Unteransprüche sind an sich in gleicher Weise auszulegen wie die Patentansprüche. Ist der Patentanspruch für sich allein nicht schutzfähig, so werden Patent- und Unteranspruch so aufgefasst, wie wenn sie zusammen einen einzigen Anspruch bilden würden, als ob sie der Inhaber im Sinne von Art. 19 PG zusammengelegt hätte; der Unteranspruch ist stets nur im Rahmen des Patentanspru-

---

[146]) Über die Frage, ob die Beschränkung des Patentes von Gerichtes wegen vorzunehmen oder ob hiefür ein Parteiantrag erforderlich ist, vgl. einerseits BGE 65 II 272, anderseits BGE 69 II 200. Die letzte Auffassung dürfte richtig sein. Im Antrag auf Nichtigerklärung wird indessen wohl sozusagen immer ein solcher auf Teilvernichtung enthalten sein.

[147]) BGE 47 II 495; 57 II 231; 58 II 294.

ches zu würdigen. Dem Unteranspruch kommt also keine Selbständigkeit zu und es darf ihm nicht allgemeiner Schutz ausserhalb der Schranken des Patentanspruches gewährt werden. Enthält der Patentanspruch eine Kombination, so kann nicht einem im Unteranspruch enthaltenen zusätzlichen Element selbständiger Schutz gewährt werden für Brauchbarkeiten und Zwecke, die ausserhalb der Kombination liegen, einerlei, ob es seiner Natur nach selbständig oder unselbständig ist[148]). Wird im Patentanspruch ein in den Grundzügen beschriebenes Erzeugnis, eine Vorrichtung oder ein Verfahren, im Unteranspruch aber eine nähere Kennzeichnung geschützt, so kann, wenn der Patentanspruch ungültig ist, die Sondergestaltung zusammen mit dem Hauptanspruch eine gültige Erfindung bilden. Eine Nachahmung kann unter Umständen gegeben sein, wenn auch nur die Merkmale des Unteranspruches in der Nachbildung enthalten sind, sofern Aufgabe und Zweckbestimmung des Ganzen gleich bleiben (ZR 25, 241).

3. Da im schweizerischen Recht die Erfindung so weit als möglich ihrem vollen Umfange nach im Patentanspruch unter Schutz gestellt werden soll, werden nicht selten die Patentansprüche zu allgemein oder zu unbestimmt abgefasst oder enthalten eine blosse Aufgabe, während die Erfindung erst in einem Unteranspruch steckt. Ferner kann sich ergeben, dass der Patentanspruch zusammen mit einem Merkmal oder einzelnen Merkmalen des oder der Unteransprüche die wirkliche Erfindung definiert, während weitere Merkmale der Unteransprüche entbehrlich erscheinen. Sofern der wahre Sachverhalt dem gut ausgebildeten Fachmann bei Anwendung seiner Fachkenntnisse durch die Patentschrift klar offenbart wird, kann der Schutz der derart umschriebenen Erfindung gewährt werden.

II. Der Schutz chemischer Erfindungen.

1. Nach Art. 2, Ziff. 2 PG sind Erfindungen von chemischen Stoffen von der Patentierung ausgeschlossen. Für

[148]) Weidlich und Blum, 92, 284; Egli, 40.

Erfindungen von Verfahren zur Herstellung chemischer Stoffe besteht eine Sondervorschrift. Nach Art. 6, Abs. 2 PG dürfen nämlich Patente für solche Erfindungen „je nur ein Verfahren zum Gegenstand haben, das unter Verwendung ganz bestimmter Ausgangsstoffe zu einem einzigen Endstoff führt."

Die Vorschrift wurde geschaffen, um der schweizerischen chemischen Industrie entgegenzukommen. Aus der Befürchtung heraus, die ausländische chemische Industrie werde durch die üblichen Serien- oder Sammelpatente das Gebiet der Chemie weitgehend durch Patente sperren, wünschte die damals noch wenig erstarkte schweizerische Industrie den Schutz chemischer Verfahren nur in engen Grenzen eingeführt zu sehen[149]). Wie aus der Gesetzesberatung hervorgeht, sollten damit die Äquivalente vom Schutz ausgenommen sein. Man versuchte, diese Einschränkung dadurch erträglich zu gestalten, dass für die Patente zur Herstellung von chemischen Stoffen die Gewährung von Zusatzpatenten erleichtert wurde. Nach Art. 14, Abs. 2 PG ist ein Zusatzpatent zu erteilen, wenn die Ausgangsstoffe des Hauptpatentes „durch Äquivalente ersetzt sind, sofern der Endstoff des zweiten Verfahrens in seiner Verwendbarkeit dem Endstoff des ersten ähnlich ist."

2. Mit der erwähnten Regelung wird für chemische Erfindungen ein besonderer Erfindungsbegriff geschaffen. Während sonst eine schöpferische Leistung ihrem ganzen Umfang nach in ein und demselben Patent geschützt werden kann, wird hier der Satz aufgestellt, eine Erfindung könne nur in einem Verfahren erblickt werden, das ganz bestimmte Ausgangsstoffe verwendet und zu einem einzigen Endstoff führt[150]). Damit wird die geistige Leistung des Erfinders zerstückelt und zerfällt in so viele „Erfindungen", als im Sinn von Art. 6 PG Verfahrenspatente auf Grund der schöpferischen Erkenntnis des Erfinders denkbar sind.

---

[149]) Vgl. Sten. Bulletin, 1906, S. 1491; Weidlich und Blum, 116 f.

[150]) Vgl. Weidlich und Blum, 226 f.

3. Die Regelung von Art. 6, Abs. 2 und Art. 14, Abs. 2 PG hat zur Folge, dass der sachliche Geltungsbereich der Patente für chemische Verfahren eng begrenzt ist[151]). Chemische Patente sind gekennzeichnet durch die Ausgangsstoffe, die Reihenfolge der Reaktionen und den Endstoff[152]).

a) Als patentverletzend kann mit Rücksicht auf Art. 14, Abs. 2 PG nur ein Verfahren in Betracht kommen, das zum gleichen Endstoff führt. Dagegen genügt die Identität des Endstoffes an und für sich nicht, da man sonst zu einem Schutz des chemischen Stoffes als solchen statt zu einem Schutz des Verfahrens gelangen würde. Jede auch noch so geringfügige Abänderung im Endstoff fällt aus dem Schutzbereich des Patentes heraus, selbst wenn sie für den Chemiker noch so sehr auf der Hand liegt. Indessen kann ein Verfahren verletzend sein, das über den Endstoff des ersten Patentes hinaus zu einem weitern führt, bei dem also der Endstoff des ersten Patentes im zweiten zu einem Zwischenprodukt wird.

Der Endstoff umfasst nicht ganze Kategorien von Stoffen, sondern nur ein einziges Individuum der Serie[153]). Dagegen braucht der geschützte Endstoff nicht unbedingt ein chemisch einheitlicher Stoff zu sein. Das Endprodukt kann in einem bestimmten Gemisch bestehen oder eine Mehrzahl von chemischen Stoffen umfassen, sofern es sich um eine homogene Substanz handelt. Die Einheitlichkeit des Endstoffes wäre aber nicht gewahrt, wenn sich der Schutz alternativ auf verschiedene, wenn auch unter sich ähnliche Produkte erstrecken sollte. Immerhin ist darauf aufmerksam zu machen, dass wenn das Patentamt entgegen seiner Praxis für eine derartige Erfindung ein Patent

[151]) Die Einschränkungen gelten nicht für sogenannte chemische Arbeitsverfahren, die sich nicht auf die Herstellung chemischer Stoffe, sondern auf eine Abänderung der Bedingungen beziehen, unter welchen sich die Reaktionsvorgänge abwickeln (vgl. darüber Weidlich und Blum, 185 f.). Hier sind die allgemeinen Grundsätze anwendbar.

[152]) Isay, 258.

[153]) Weidlich und Blum, 183.

gewähren würde, die Uneinheitlichkeit des Endstoffes es nicht ungültig machen würde, da die mangelnde Einheit der Erfindung vom Gesetz nicht als Nichtigkeitsgrund behandelt wird.

b) Da nicht der Endstoff, sondern ein Verfahren geschützt ist, kann als patentverletzend nur die Verwendung der im Patentanspruch angegebenen Ausgangsstoffe betrachtet werden[154]).

c) Abweichungen im Reaktionsverlauf schliessen die Patentverletzung nicht unbedingt aus. Allgemeine Grundsätze lassen sich nicht aufstellen. Eine Veränderung in der Reihenfolge der Reaktionen, die Vornahme der Herstellung in einer statt in zwei Stufen, kann sich als Nachahmung der geschützten Erfindung darstellen, wenn die Abweichungen in der Abwicklung der Reaktionen gegenüber den Ausgangs- und Endstoffen nicht erheblich ins Gewicht fallen und dem gut ausgebildeten Fachmann offenbart werden. Ferner kann trotz dem Unterschied in der angewandten Temperatur, im Druck und dgl. eine Nachahmung gegeben sein, namentlich bei einer unvollkommenen Nachbildung. Schliesslich kann die Verwendung abweichender Hilfsstoffe[155]) unter das Patent fallen, wenn Äquivalenz besteht. In bezug auf die Unterschiede im Reaktionsverlauf können für die Beurteilung die allgemeinen Grundsätze über die Patentverletzung herangezogen werden.

4. Der Schutz der Verfahren zur Herstellung chemischer Stoffe ist zweifellos unbefriedigend. In den meisten Fällen ist es möglich, durch geringfügige Veränderung der Ausgangsstoffe und des Endstoffes aus dem Geltungsbereich eines Patentes herauszugelangen, so dass damit der Umgehung der Patente Tür und Tor geöffnet ist. Der vom Gesetz zur Verfügung gestellte Ausweg, für äquivalente Ausgangsstoffe Zusatzpatente zu nehmen, ist häufig nicht gangbar, da infolge der überaus zahlreichen homologen und

---

[154]) Über den Begriff des Ausgangsstoffes vgl. Weidlich und Blum, 185.

[155]) Vgl. darüber Weidlich und Blum, 184.

isomeren Stoffe ein wirksamer Schutz auch bei Anmeldung hunderter von Zusatzpatenten oft nicht erreicht wird. Unter diesen Umständen ist der Schutz von Verfahren zur Herstellung chemischer Stoffe in der Schweiz weitgehend toter Buchstabe geblieben, und es ist nicht erstaunlich, wenn die inzwischen erstarkte einheimische chemische Industrie heute nach einer Verbesserung des Patentschutzes ruft.

D. Ausblick auf das ausländische Recht.

Im Einzelfalle ist es ungemein schwierig, den Geltungsbereich eines Patentes festzulegen. Dies erklärt sich zum Teil dadurch, dass Klarheit über den Schutzumfang nur gewonnen werden kann, wenn die Patentschrift so gelesen wird, wie sie sich dem gut ausgebildeten technischen Fachmann darbietet. Nur mit dessen Hilfe ist es möglich, zu beurteilen, welche Erfindung die Patentschrift tatsächlich offenbart, nur er kann ihre Bedeutung einschätzen und ermessen, ob die Nachbildung eine Verletzungsform darstellt[156]).

Sodann lassen sich zwar Anhaltspunkte und Richtlinien aufzeigen, die Mannigfaltigkeit der Erfindungen schliesst aber die Aufstellung von starren Regeln aus, die sich ohne grosses Nachdenken im einzelnen Falle anwenden liessen. Diese Erfahrung wird in allen Ländern gemacht. Überall ist man genötigt, den Geltungsbereich über die in der Patentschrift gegebene Darstellung der Erfindung hinaus auszudehnen, um zu verhindern, dass Dritte ohne eigenes Verdienst von der Erfindung Vorteile ziehen und um dem Erfinder den Schutz zu gewähren, auf den er auf

---

[156]) Auffallenderweise ist die Auffassung noch immer überraschend stark verbreitet, der Jurist könne Patentfragen beurteilen, ohne selber in das betreffende technische Gebiet einzudringen, indem gewissermassen eine Arbeitsteilung zwischen der Tätigkeit des Juristen und derjenigen des technischen Sachverständigen vorgenommen wird. Diese Einstellung schliesst zum voraus jede sachgemässe Behandlung von Patentstreitigkeiten im allgemeinen und der Verletzungsfrage im besonderen aus.

Grund seiner Leistung Anspruch hat. Nirgends aber sind Wissenschaft und Rechtsprechung in der Frage, wie weit über den Wortlaut des Patentes hinaus Schutz zu gewähren sei, über allgemeine Gesichtspunkte hinausgelangt.

Das nordamerikanische Recht verwendet den Begriff des Erfindungsgedankens nicht bewusst. Grosses Gewicht wird auf die Äquivalente gelegt; als Äquivalente gelten Verfahren oder Vorrichtungen, die ein geeigneter Ersatz für ein in der Erfindung als Element enthaltenes Verfahren oder Arbeitsmittel sind und durch deren Austausch in keiner Weise die Durchführungsidee des Patentes verändert wird[157]). Bei grossen Erfindungen, namentlich bei neuen Maschinen, wird untersucht, ob alle spätern Ausführungen „dem Wesen nach" die gleichen Mittel gebrauchen, um dasselbe Resultat zu erreichen[158]). Auch das englische Recht benutzt den Begriff des Erfindungsgedankens nicht. Man spricht jedoch von „pith and marrow" (Kern und Mark) der Erfindung, von Prinzip, Substanz, leitender Idee. Hat der Nachahmer ein „wesentliches Element" umgeändert, so ist kein Raum zur Einführung von Äquivalenten gegeben[159]).

Im deutschen Recht wurden ungemein tiefgründige und geistvolle Erörterungen über den Begriff des Erfindungsgedankens entwickelt. Eingehend wurde versucht, ihn näher zu umschreiben und daraus für die Praxis brauchbare Erkenntnisse abzuleiten. Indessen ist auch hier die Rechtsprechung kaum über den Gedanken hinausgelangt, der Erfindungsgedanke enthalte „die charakteristischen Merkmale des Lösungsweges". Gerade die besten Köpfe haben erkannt, dass eine präzise Begriffsbestimmung des Lösungsgedankens nicht möglich ist[160]). Trotz ungeheuren

---

[157]) Vgl. Pietzcker, Erfindungsgedanke, a.a.O., 62.

[158]) Pietzcker, a.a.O., 67.

[159]) Pietzcker, a.a.O., 71.

[160]) Vgl. Isay, 211: „Wie aus dem Gesagten hervorgeht, entzieht sich der Begriff des Lösungsgedankens ebenso der scharfen, verstandesmässigen Definition wie der Begriff der Erfindung selbst.

Aufwandes an Scharfsinn ist die deutsche Literatur und Rechtsprechung kaum zu Ergebnissen gelangt, die praktisch befriedigen können. Allzu zahlreich sind die Klagen, welche über die Rechtsunsicherheit in der Frage des Schutzumfanges laut geworden sind[161]).

Es stimmt nachdenklich, gegenüber der deutschen Literatur und Rechtsprechung festzustellen, dass das französische Recht mit einigen ganz allgemein gehaltenen Sätzen auskommt, die anscheinend in der Praxis zu annehmbaren Ergebnissen führen. Tatsächlich findet sich dort an allgemeinen Regeln für die Beurteilung des Schutzumfanges kaum viel mehr als der Satz, die Nachahmung sei „d'après les ressemblances et non d'après les différences" zu entscheiden[162]). Ferner wird etwa noch ausgeführt, eine Verletzung sei gegeben, wenn das Patent „est copié dans ses parties essentielles et constitutives"[163]). Weiter wird eine teilweise Verletzung der Erfindung bejaht, wenn der nachgebildete Teil noch erfinderisch ist[164]). Ein Versuch, den Begriff der Äquivalente unter Berufung auf die belgische Rechtsprechung in die französische Praxis einzuführen, hatte nur teilweisen Erfolg[165]).

Es handelt sich bei ihm um eine geistige Wesenheit, zu deren Erfassung neben der Verstandestätigkeit in hohem Masse das Gefühl nötig ist, und die deshalb der genauen Abgrenzung durch Worte, die nur rationale Begriffe definieren können, schwer zugänglich, ja man kann fast sagen unzugänglich sind." Ebenso schliesst Pinzger eine eingehende Untersuchung mit der skeptischen Feststellung, jede Heranziehung neuer Beispiele zeige die Unzulänglichkeit des Versuches, eine Definition des Begriffes Lösungsidee zu geben (Pinzger, Der Lösungsgedanke als Grundlage wirksamen Patentschutzes, in Abh. z. Arbeitsgebiet des RPA, 91).

[161]) Vgl. die Literatur bei Pietzcker, 295 f.; von der Trenck, 99 f.; Klauer und Möhring, 169 f.

[162]) Alexandroff, Contrefaçon des brevets d'invention, N. 48.

[163]) Pouillet, 136.

[164]) Huard, 274; Alexandroff, a.a.O., N. 46.

[165]) Casalonga, La notion de brevetabilité, 119.

Dritter Teil.

Artikel 67 OG[166]).

I. Bisheriger Rechtszustand.

Schon auf Grund des OG vom 22. März 1893 (a. OG) nahm das Bg im Berufungsverfahren bei Patentprozessen gelegentlich einen Augenschein vor[167]). Das Bedürfnis nach einem Augenschein zeigte sich indessen offenbar nicht häufig, was wohl damit zusammenhängt, dass der Streitgegenstand in der Regel bereits im kantonalen Prozessverfahren durch Vorlegung von Modellen, Zeichnungen und Photographien hinlänglich veranschaulicht wird.

Anders verhält es sich mit der Beiziehung von Sachverständigen im bundesgerichtlichen Verfahren. Obschon man die Expertise nicht nur als rein von der Initiative der Parteien abhängiges Beweismittel, sondern als Hilfsmittel des Richters zur Ergänzung seiner mangelnden Kenntnisse zu betrachten pflegt, wurde die Einholung von Sachverständigengutachten im Berufungsverfahren vom Bg stets abgelehnt[168]). Dagegen wurde den Parteien in Patentprozessen zunächst gestattet, private Gutachten allgemein technischer und patentrechtlicher Natur einzulegen, wobei diesen aber nicht der Charakter eines Beweismittels zukommen sollte[169]). In der Folge ging aber das Bg dazu über,

---

[166]) Bundesgesetz über die Organisation der Bundesrechtspflege vom 16. Dezember 1943.

[167]) BGE 27 II 269; Bg vom 23. November 1926, Gestetner Ltd./Keller & Co.; BGE 61 II 49; vgl. ferner BGE 38 II 296. Auch in der Literatur wurde der Augenschein als mit dem Gesetz vereinbar anerkannt, sofern er „nicht zur Beweisbildung — zur Überzeugung von einer Tatsache — dienen soll, sondern zum Verständnis des Rechtsstreites", Weiss, 241; vgl. Winter JZ 39, 78.

[168]) BGE 47 II 427; für Patentprozesse BGE 35 II 447; 39 II 339; vgl. jedoch über die Einholung eines generellen Gutachtens ohne Bezugnahme auf bestimmte Prozesse BGE 61 II 75.

[169]) BGE 39 II 344; 57 II 617; 58 II 60; für andere als Patentprozesse BGE 30 II 542; 33 II 70.

neue technische Gutachten in Patentprozessen grundsätzlich aus den Akten zu verweisen, anscheinend im wesentlichen zur Vereinfachung des Prozessverfahrens (BGE 58 II 282).

In der Literatur wurden Informationsexpertisen zur Erläuterung des rechtlichen Tatbestandes als mit den Vorschriften des a. OG vereinbar bezeichnet[170]).

Anlässlich der durch das Inkrafttreten des StrGB notwendig gewordenen Revision des bisherigen OG wurde in das Bundesgesetz über die Organisation der Bundesrechtspflege vom 16. Dezember 1943 ein neuer Art. 67 unter dem Marginale „Besonderheiten des Patentprozesses" eingefügt mit folgendem Wortlaut:

„In Streitigkeiten über Erfindungspatente kann das Bundesgericht oder der Instruktionsrichter, wenn es sich für das genaue Verständnis des Tatbestandes als notwendig erweist, einen Augenschein vornehmen und den Sachverständigen der Vorinstanz sowie erforderlichenfalls neben diesem einen neuen Sachverständigen beiziehen" (AS. 60, 290).

Das neue Gesetz wird auf 1. Januar 1945 in Kraft treten.

II. Entstehungsgeschichte von Art. 67 OG.

1. Der Gedanke, dem Bg die Möglichkeit einzuräumen, einen Augenschein durchzuführen und Sachverständige beizuziehen, ist schon recht alt. Bereits im Entwurf Jäger, 1909, zu einem neuen OG wurde vorgeschlagen, dem Art. 80 a.OG einen zweiten Absatz beizufügen, der die Vornahme eines Augenscheins durch den Berichterstatter oder eine Abordnung des Gerichts vorsah. Anlässlich der Teilrevision des a.OG im Jahre 1921 ging „in letzter Stunde" eine Anregung des Bgs ein, dem Art. 82 a.OG einen dritten Absatz beizufügen mit dem Wortlaut:

„Bei Patentstreitigkeiten kann das Bundesgericht einen Augenschein vornehmen und Sachverständige beiziehen."

[170]) Weiss, 247; Ziegler, Verhandl. des Schweiz. Jur.vereins 1935, 349a; vgl. auch Winter, JZ 39, 78 f., und Isler, Sten. Bull. Ständerat 1921, 320.

Der Vorschlag wurde im Ständerat angenommen, im Nationalrat aber unter Hinweis auf die Bindung des Bgs an die kantonalen Tatbestandsfeststellungen abgelehnt[171]). Der Ständerat kam in der Folge auf seinen Beschluss zurück, so dass der Vorschlag des Bgs dahin fiel[172]).

Im Jahre 1935 wurde anlässlich der Verhandlungen des Schweiz. Juristenvereins über die Revisionsbedürftigkeit der Organisation der Bundesrechtspflege die Frage von beiden Referenten erörtert[173]). Ferner fasste die Schweizergruppe der Internationalen Vereinigung für gewerblichen Rechtsschutz am 28. November 1936 eine Resolution, wonach der Bundesrat zu ersuchen sei, dem Parlament vorzuschlagen, auf dem Weg der Abänderung des OG oder des PG eine neue Bestimmung einzuführen, wonach das Bg bei Prozessen über Erfindungspatente einen Augenschein vornehmen und Experten bestimmen könne.

2. Der im Jahre 1940 im Auftrag des Bundesrates ausgearbeitete Vorentwurf eines neuen OG von Bundesrichter Ziegler sah unter dem Marginale „Besonderheiten des Patentprozesses" folgenden Art. 68 vor:

„In Streitigkeiten über die Erfindungspatente kann das Bundesgericht oder der Instruktionsrichter auf Antrag oder von Amtes wegen einen Augenschein einnehmen und den Sachverständigen der Vorinstanz oder nötigenfalls einen neuen Sachverständigen beiziehen.

Evtl.: Ergibt sich aus dem neuen Gutachten die Unrichtigkeit von Feststellungen der Vorinstanz über technische Verhältnisse, so kann das Bundesgericht sie berichtigen."

In seinem Bericht vom 21. Mai 1940 führte Bundesrichter Ziegler aus, sobald ein neuer Experte beigezogen werde, sei damit zu rechnen, dass er seinen Befund nicht in den Grenzen der kantonalen Feststellungen über tech-

---

[171]) Vgl. Sten. Bull. Ständerat 1921, 144; Sten. Bull. Nationalrat 1921, 329.

[172]) Sten. Bull. Ständerat 1921, 320.

[173]) Vgl. Referate Ziegler und Yung, Verh. des Schweiz. Jur.-vereins 1935, 350a und 427a.

nische Verhältnisse abgebe. Dem könne in der Weise Rechnung getragen werden, dass die Bindung des Bgs an den kantonalen Tatbestand gelockert werde; daher die Vorschrift von Abs. 2, die immerhin nur als „ultimo ratio" gedacht sei.

Das Bg, dem der Vorentwurf Ziegler zur Vernehmlassung unterbreitet wurde, war in seinem Bericht vom 14. Januar 1941 der Auffassung, sowohl Augenschein wie Expertise vor Bg seien nur einzuführen, „wenn sich dies für das genaue Verständnis des Tatbestandes als notwendig erweist", da das Bg nicht zum Appellationshof werden und nicht aus der Rolle heraustreten dürfe, die ihm sonst gezogen sei.

In seiner Botschaft zum Entwurf eines Bundesgesetzes über die Organisation der Bundesrechtspflege vom 9. Februar 1943 schloss sich der Bundesrat dem Vorschlag des Bgs an mit einer geringfügigen sprachlichen Änderung und schlug unter dem Marginale „Besonderheiten des Patentprozesses" einen Art. 67 vor, der lautete:

„In Streitigkeiten über die Erfindungspatente kann das Bundesgericht oder der Instruktionsrichter, wenn sich dies für das genaue Verständnis des Tatbestandes als notwendig erweist, einen Augenschein vornehmen und den Sachverständigen der Vorinstanz oder erforderlichenfalls einen neuen Sachverständigen beiziehen" (BBl. 95, Bd. I, 186).

Zur Begründung führte die Botschaft aus:

„Die Berufung an das Bundesgericht wird seit vielen Jahren als ein für Patentprozesse unzulängliches Rechtsmittel bezeichnet. Blosse Beschreibungen und selbst Zeichnungen und Modelle taugen nicht immer zur Vermittlung einer klaren Vorstellung über das Wesen der Erfindung, die doch erste Voraussetzung einer zutreffenden rechtlichen Beurteilung ist. Art.67 gibt nun der Berufungsinstanz die Möglichkeit, sich das Verständnis des Tatbestandes durch Augenschein zu erleichtern und zu diesem Zwecke den Sachverständigen der Vorinstanz oder erforderlichenfalls einen neuen Sachverständigen beizuziehen. Hingegen bleibt die Beweiswürdigung Sache des kantonalen Richters; das Bundesgericht kann nicht zum Appellationsgericht werden" (BBl.95, Bd. I, 131).

3. In der parlamentarischen Beratung lehnte der Ständerat die Beiziehung eines neuen Sachverständigen ab, da dies zu einem Einbruch in den Grundsatz der Bindung des Bgs an den kantonalen Tatbestand führe. Ein neuer Sachverständiger könne eine gänzlich andere Auffassung als der bisherige haben, so dass der Tatbestand völlig verändert würde. Aus diesem Grunde wurde nur die Beiziehung des Sachverständigen der Vorinstanz vorgesehen, die Ernennung eines neuen aber abgelehnt (Sten.Bull. Ständerat 1943, S. 119). Demgegenüber dehnte der Nationalrat die Bestimmung des bundesrätlichen Beschlusses auf alle auf dem Wege der Berufung an das Bg gelangenden Prozesse aus; Art. 67 OG sollte also nicht auf Patentprozesse beschränkt bleiben. Zum Beschlusse des Ständerates führte der nationalrätliche Referent Rittmeyer aus, dieser lasse das Bg im Stich, wenn es „gestützt auf das Aktenstudium zur Überzeugung kommt, dass der vorinstanzliche Experte der Sache nicht gewachsen war und ein offensichtliches Fehlgutachten abgegeben hat.“ Das Bg sehe sich sehr oft „in der peinlichen Situation . . ., dass der kantonale Experte diesen heiklen Fragen offensichtlich gar nicht gewachsen sei, das Bg aber trotz der offensichtlichen Unfähigkeit des vorinstanzlichen keinen neuen Experten zuziehen dürfe. Des öftern gehe aus Privatgutachten ganz eindeutig hervor, dass diese Privatgutachten und nicht das offizielle Gutachten richtig seien, so dass dann das Bg in die unangenehmsten Situationen komme.“ Wenn der neue Experte den Tatbestand anders beurteile als der vorinstanzliche Experte oder überhaupt erst das Bg in die Lage versetze, den Tatbestand zu verstehen, dann werde „das Bundesgericht den Weg finden müssen, den Fall nach Art. 64 zurückzuweisen und den Tatbestand zur Vervollständigung an die kantonale Instanz zurückzugeben“ (Sten.Bull. Nationalrat 1943, S. 95—99).

Der Ständerat hielt aber an seiner Auffassung fest. Der ständerätliche Referent Piller legte dar, der Zweck von Art. 67 sei „non pas de revoir l'état de fait, mais de se faire

mieux expliquer l'objet du litige"; es dürfe nicht eine erste Bresche in das allgemeine Prinzip der Bindung des Bgs an den kantonalen Tatbestand geschlagen werden. „Ce n'est pas par la petite porte que l'on doit introduire des principes nouveaux et modifier le caractère traditionnel de notre Tribunal Fédéral" (Sten. Bull. Ständerat 1943, 229).

Bei der Differenzenbereinigung kam der Nationalrat auf seinen Beschluss zurück und schloss sich dem Vorschlag des Bundesrates an. Der Ständerat, an den die Vorlage von neuem gewiesen wurde, war schliesslich, um zu einem Ziele zu gelangen, damit einverstanden, dass ein neuer Sachverständiger erforderlichenfalles neben dem Experten der Vorinstanz beigezogen werden dürfe. Dabei wurde aber die Erwartung ausgesprochen, dass normalerweise der alte Sachverständige herangeholt und ein neuer nur bei absoluter Notwendigkeit bestellt werde (Sten.Bull. Ständerat 1943, 233).

III. Bemerkungen zu Art. 67 OG.

1. Die Tragweite von Art. 67 OG ist nicht leicht zu bestimmen. Dies ist schon daraus ersichtlich, dass die Auffassungen über den Zweck und die Auswirkungen der neuen Vorschrift in der Gesetzesberatung weit auseinander gingen. Es genügt, sich an die Ausführungen von Nationalrat Rittmeyer zu erinnern und ihnen die scharfen Worte entgegenzuhalten, die im Ständerat fielen.

Tatsächlich lässt sich nicht bestreiten, dass die Mitwirkung eines Sachverständigen im bundesgerichtlichen Verfahren — einerlei ob dies der bisherige oder ein neuer sei — geeignet ist, den durch die kantonale Instanz festgelegten Tatbestand abzuändern, sei es im Sinne der Ergänzung oder der Berichtigung. Die nochmalige Befragung eines Fachmannes bezweckt ja, das technische Wissen des Gerichtshofes zu mehren, technische Unklarheiten zu beheben und ergänzende Erläuterungen zu beschaffen. Das „genaue Verständnis" kann nur in der Weise gefördert

werden, dass zum bisherigen Tatbestand etwas Neues hinzugefügt wird, und läge die Ergänzung auch nur darin, mehr Gewicht auf den einen oder andern technischen Gesichtspunkt zu legen, einige Lichter anders aufzustecken. Die „Gefahr des Abgleitens"[174]) vom Grundsatze der Verbindlichkeit des kantonalen Tatbestandes und des Ausschlusses von Nova liegt sicherlich nahe. Es war daher nur folgerichtig, wenn Bundesrichter Ziegler in seinem Vorentwurf dem Bg ausdrücklich gestatten wollte, Feststellungen der Vorinstanz über technische Verhältnisse zu berichtigen. Der Keim, der in Art. 67 OG steckt, kann zu einer völligen Umwandlung des Instituts der Berufung in Patentprozessen, zu einem „appel déguisé"[175]) führen, wenn man ihn dazu benutzt, im Sinne der Ausführungen von Nationalrat Rittmeyer ganz allgemein auf diese Weise „offenkundige Fehlgutachten" zu korrigieren.

2. Es ist nicht leicht, eine Auslegung von Art. 67 OG zu finden, welche einerseits der Vorschrift ihre praktische Bedeutung belässt, anderseits aber verhindert, dass die Berufung sich zu einer verkappten Appellation auswirkt. Von vorneherein ist zuzugeben, dass eine gewisse Veränderung oder Berichtigung des kantonalen Tatbestandes mit der Beiziehung von bundesgerichtlichen Sachverständigen verbunden ist. Trotzdem besteht die Möglichkeit, Art. 67 OG so anzuwenden, dass die Beweiswürdigung im wesentlichen Sache der kantonalen Gerichte bleibt und damit sowohl dem Wortlaut von Art. 67 OG wie den bei der Schaffung des Artikels zutage getretenen Tendenzen entsprochen wird. Bei der Auslegung ist davon auszugehen, dass grundsätzlich die Bindung des Bgs an den kantonalen Tatbestand weiterbestehen soll. Die Befragung von Sachverständigen darf also nicht dazu benutzt werden, uneingeschränkt neuen Prozesstoff zu beschaffen und derart den Rechtsstreit auf einen andern Boden zu stellen. Ferner ist festzuhalten, dass in der Regel, nämlich immer dann, wenn

[174]) Ziegler, Verh. des Schweiz. Jur.vereins, 1935, S. 350a.
[175]) Sten.Bull. Ständerat 1943, S. 233.

reine Rechtsfragen zu entscheiden sind, selbstverständlich keine Sachverständigen beizuziehen sind. Geht man von diesen Grundgedanken aus, so ergibt sich, dass die Einholung von Sachverständigengutachten im bundesgerichtlichen Verfahren verhältnismässig selten nötig sein wird.

In den Patentprozessen sind indessen bestimmte Rechts- und Tatfragen besonders innig miteinander verbunden. Allerdings trifft es nicht zu, dass sie überhaupt nicht ausgeschieden werden können[176]). Aber wo derart der Zusammenhang äusserst eng ist, ist die Trennung unwichtig, da mit der Beurteilung der Tatfrage in Wahrheit auch schon die Entscheidung über die Rechtsfrage gegeben ist. Hier beschränkt sich jeweilen die richterliche Tätigkeit darauf, nachzuprüfen, ob die angestellten Überlegungen in richtigen Bahnen verlaufen sind, ob sich der Sachverständige und mit ihm die Vorinstanz von zutreffenden rechtlichen Ausgangspunkten leiten liessen. Bei der Behandlung dieser Fragen kommt es daher entscheidend darauf an, ob der Sachverständige mit richtigen rechtlichen Voraussetzungen an seine Aufgabe herangetreten ist. Trifft dies nicht zu, so muss er zu einem Fehlgutachten gelangen. Ein darauf gegründetes Urteil kann sich zwar auf eine „Tatbestandsfeststellung" stützen, aber auf eine solche, die aus rechtlichen Gründen zu beanstanden ist. Wenn man nicht nur ein gänzlich untaugliches Rechtsmittel, sondern eine wirksame höchstrichterliche Überprüfung in solchen Fragen haben will, muss diese bereits beim Gutachten einsetzen. Man könnte einwenden, der Gerichtshof habe ein derart zustande gekommenes fehlerhaftes Urteil aus Rechtsgründen ohne weiteres aufzuheben und bedürfe dazu keines Sachverständigen. Allein um die Mangelhaftigkeit der rechtlichen Ausgangspunkte der Begutachtung zu erfassen, reichen möglicherweise die Fachkenntnisse des Gerichts nicht aus; es bedarf zur Überprüfung selber eines technischen Gehilfen. So kann das Gutachten z. B. zur Schlussfolgerung

---

[176]) So Weidlich und Blum, 499.

gelangen, die Lösung des Patentes sei „naheliegend" und übersteige das Können eines Durchschnittsfachmannes nicht. Aus den Darlegungen des Sachverständigen ist aber keine schlüssige Erläuterung dieses Ergebnisses zu entnehmen. Namentlich ist vielleicht zu entgegengesetzten Ansichten in den Rechtsschriften oder Privatgutachten nicht Stellung genommen. Hier ist eine nochmalige Befragung des Experten erforderlich; vielleicht ergibt sich, dass seine Auffassung durchaus richtig war, vielleicht aber hat er Überlegungen, die für die Beurteilung der Erfindungshöhe wesentlich waren, ausser acht gelassen. Wenn hier einfach auf die „Tatbestandsfeststellung" abgestellt würde, wonach die Lösung naheliegend sei, könnte selbst ein krasses Fehlurteil vom Bg nicht korrigiert werden. Wo derart Unsicherheit über die rechtliche Grundlage der Gutachtertätigkeit besteht, kann ein Sachverständiger vom Bg beigezogen werden. Die Notwendigkeit einer solchen Kontrolle der Sachverständigenberichte macht sich übrigens in unsern Verhältnissen umso stärker fühlbar, als die kantonalen Gerichte den Experten häufig eigentliche Rechtsfragen nach Neuheit, Fortschrittlichkeit, Erfindungshöhe usw. vorlegen.

Beschränkt man die Befugnis des Bgs, einen Sachverständigen beizuziehen, auf die Behandlung der genannten, besonders eng miteinander verbundenen Sach- und Rechtsfragen, bei denen, wie erwähnt, die Tätigkeit des Richters bloss darin besteht, nachzuprüfen, ob der Sachverständige von rechtlich zutreffenden Überlegungen ausgegangen ist, so gelangt man inhaltlich zu einer Beschränkung der Gutachtertätigkeit vor Bg auf ganz bestimmte Streitpunkte, in denen im Sinne von Art. 67 OG das genaue Verständnis des Tatbestandes für die richterliche Tätigkeit unumgänglich ist. Das Bg hat nicht stets einen Sachverständigen beizuziehen, wenn es mit der Tatsachenfeststellung durch die Vorinstanz nicht einig geht, sondern nur, wo es der Mithilfe eines Fachmannes bedarf, um die rechtlichen Grundlagen der vorinstanzlichen Expertentätigkeit (die

auch von sogenannten sachverständigen Gerichtsmitgliedern ausgeübt worden sein kann) und damit den Entscheid der Vorinstanz nachprüfen.

Legt man diese Auffassung zu Grunde, so ergibt sich die umfassendste Überprüfung in der Frage der Erfindungshöhe. Hier hängt die Entscheidung unmittelbar davon ab, ob der Sachverständige richtig vorgegangen ist, ob er bei der Bildung seines technischen Werturteils einen zutreffenden Ausgangspunkt gewählt und ob er selber über den Begriff der Überdurchschnittlichkeit der Leistung, welche die Erfindungshöhe ausmacht, richtige Vorstellungen besessen hat. Mit dem Werturteil des Sachverständigen ist auch schon der Rechtsschluss auf das Vorliegen der Erfindungshöhe gegeben. Ob der Tätigkeit des Sachverständigen die massgebenden rechtlichen Gedankengänge zugrunde lagen, kann im Zweifel nur mit Hilfe eines Fachmannes überprüft werden.

Hinsichtlich der Neuheit bleibt das Bg weitgehend an den Tatbestand der Vorinstanz gebunden. Diese stellt z. B. verbindlich fest, welche neuheitzerstörenden Tatsachen vorhanden sind, ob entgegengehaltene Druckschriften vor der Patentanmeldung in der Schweiz vorhanden waren, ob Erzeugnisse vor der Patentanmeldung in der Schweiz verbreitet waren, ob es wahrscheinlich war, dass Fachleute von den Erzeugnissen Kenntnis erhielten. Es kann aber zweifelhaft sein, ob bei der Würdigung von Patentschriften darauf geachtet wurde, wie der gut ausgebildete Fachmann sie versteht, ob sie so gelesen wurden, wie sie sich unmittelbar für den Fachmann zur Zeit der Patentanmeldung darstellten. Wo dies aus dem Urteil nicht völlig klar wird, kann sich die Beiziehung eines Sachverständigen für die Überprüfung dieses Punktes für das Bg aufdrängen.

Bei der Würdigung des Fortschrittes ist wiederum für das Bg verbindliche Tatbestandsfeststellung, was vor dem Streitpatent in der Technik geleistet wurde und welche Erfolge mit dem neuen Erzeugnis oder Verfahren

erzielt werden. Der Rechtsschluss auf Fortschrittlichkeit ergibt sich aus dieser Gegenüberstellung gewöhnlich ohne Schwierigkeiten. Wo indessen Nachteile und Vorteile der neuen Erfindung gegenüber dem Vorbekannten miteinander abzuwägen sind, kann sich das Bedürfnis nach einer fachmännischen Überprüfung ergeben, um der Frage nachzugehen, ob die kantonalen Sachverständigen bei ihrer Würdigung von zutreffenden Gesichtspunkten ausgegangen sind.

Die Beurteilung der Nachahmungen wird weitgehend von rechtlichen Gesichtspunkten beeinflusst. Tatbeständlicher Art ist die Feststellung, was der Verletzer ausgeführt hat. Da für die Auslegung des Patentes die Auffassung des gut ausgebildeten Fachmannes wesentlich ist, kann sich in diesem Punkte das Bedürfnis nach der Beiziehung eines Sachverständigen zeigen.

Die vorstehenden Ausführungen sind nur als Beispiele zu verstehen. Es ergibt sich jedoch daraus, dass die Mitwirkung von Sachverständigen nur in verhältnismässig engem Raume in Betracht kommt. Ob das Bg nach Feststellung der rechtlichen Mängel des kantonalen Urteils „den Weg finden" wird, den Fall an die Vorinstanz zurückzuweisen (Sten.Bull. Nationalrat 1943, S. 97) oder ob es sich auf die von richtigen Gesichtspunkten ausgehenden Ergebnisse des bundesgerichtlichen Sachverständigen stützen wird, bleibt abzuwarten; einfacher ist das letztgenannte Verfahren.

3. Indessen soll nicht gesagt sein, dass dies die einzig mögliche Auslegung der etwas schillernden Vorschrift von Art. 67 OG sei. Vielleicht entschliesst sich das Bg gelegentlich, auch dann einen Sachverständigen beizuziehen, wenn es aus rechtlichen Gründen zu einer andern Auffassung als die Vorinstanz gelangt, infolgedessen aber nun weitere technische und rechtliche Gesichtspunkte zu beurteilen hat, für welche noch keine kantonale Tatbestandsfeststellung vorliegt. Schon jetzt hat das Bg gelegentlich bei Aufhebung eines kantonalen Urteils, das die Gültigkeit des Streit-

patentes z. B. mangels Neuheit verneinte, ohne Rückweisung an die Vorinstanz über andere Nichtigkeitsgründe, z. B. fehlenden Fortschritt oder Erfindungshöhe geurteilt auf Grund von Gutachten, die sich bereits bei den Akten befanden. Dieses an sich zweckmässige Verfahren lässt sich allerdings mit dem a. OG nur schwer in Einklang bringen. In solchen Fällen könnte in Zukunft ein Sachverständiger vor Bg beigezogen werden, um den Fall noch besser zu prüfen; damit würde Gelegenheit geboten, allfällige Unklarheiten in den weiteren Streitpunkten durch einen Sachverständigen beheben zu lassen.

Welche Auslegung auch immer zugrunde gelegt wird, jedenfalls darf erwartet werden, dass das Bg die Bedeutung der neuen Vorschrift rasch und eindeutig klarstellt, damit sie nicht zu einer unerschöpflichen Quelle prozessualer Auseinandersetzungen werde.

Die Hauptergebnisse der Untersuchung werden zum Ausdruck gebracht in folgenden

Thesen:

I.

1. Als Voraussetzung für die Schutzwürdigkeit einer Erfindung sind sowohl technischer Fortschritt als auch Erfindungshöhe (schöpferische Idee) zu fordern.
2. Die neue Praxis des Bundesgerichtes, welche die Anforderungen an die schöpferische Idee erhöht, ist zu begrüssen.
3. Jede praktisch fühlbare, nicht bloss theoretische Bereicherung der Technik genügt; der Fortschritt braucht nicht besonders erheblich, „wesentlich“ zu sein.

II.

4. Zur Auslegung des Patentanspruchs muss die Beschreibung herangezogen werden können. Eine Ergänzung des Wortlautes des Patentanspruchs mit der Beschreibung

entnommenen Elementen ist dann als zulässige „Auslegung" anzusehen, wenn sie innerhalb des technischen Rahmens bleibt, den der Wortlaut des Patentanspruchs selber gibt.

5. Der sachliche Geltungsbereich des Patentes braucht nicht mit dem gemäss These 4 ausgelegten Patentanspruch zusammenzufallen, sondern kann einen darüber hinausreichenden Bezirk umfassen; andernfalls wäre der Erfindungsschutz praktisch unwirksam. Die Grenzen dieses Bezirks (Zone der Nachahmung) werden bestimmt durch die der Fachwelt durch das Patent offenbarte Bereicherung der Technik.
6. In die Zone der Nachahmung fallen u. a. auch die Äquivalente.

III.

7. Die Auslegung von Art. 67 BG über die Organisation der Bundesrechtspflege vom 16. Dezember 1943 darf nicht zu einer allgemeinen appellatorischen Überprüfung der kantonalen Urteile führen; nötigenfalls ist vom Bundesgericht ein Sachverständiger beizuziehen, um die rechtlichen Ausgangspunkte und Grundlagen der Begutachtung vor der kantonalen Instanz nachzuprüfen in Fragen, deren Beurteilung entscheidend von der technischen Würdigung durch den Sachverständigen abhängt.