



## Doctoral Thesis

# Der Begriff der Erfindung nach schweizerischem Patentrecht

**Author(s):**

Schenkel, Walter

**Publication Date:**

1939

**Permanent Link:**

<https://doi.org/10.3929/ethz-a-000098881> →

**Rights / License:**

[In Copyright - Non-Commercial Use Permitted](#) →

This page was generated automatically upon download from the [ETH Zurich Research Collection](#). For more information please consult the [Terms of use](#).

# Der Begriff der Erfindung

## nach schweizerischem Patentrecht

---

Von der

Eidgenössischen Technischen Hochschule in Zürich

zur Erlangung der

Würde eines Doktors der technischen Wissenschaften

genehmigte

Promotionsarbeit

vorgelegt von

WALTER SCHENKEL, dipl. Ing. E.T.H., lic. œc. H. H. S.  
aus St. Gallen und Schaffhausen

Referent: Herr Prof. Dr. H. Leemann  
Korreferent: Herr Prof. Dr. E. Honegger

## Schlussbetrachtungen.

Im vorstehenden ist versucht worden, die Frage der Erfindung im patentrechtlichen Sinne, deren Behandlung bisher überwiegend durch gefühlsmässige Stellungnahme erfolgt ist, aufbauend auf objektiven Tatsachen und Betrachtungsweisen abzuklären. Dass eine gefühlsmässig geleitete Beurteilung aber keine die Technik befriedigende Lösung zu bringen imstande ist, geht schon aus dem einen Beispiel hervor, dass man auf dem Wege über das Gefühl zur Stellung höherer Anforderungen an die Erfindung gekommen ist, dass dann aber diese Anforderungen auf den technischen Fortschritt bezogen wurden, statt, wie nachgewiesen,<sup>225)</sup> auf den schöpferischen Gehalt. Damit dürfte aber auch die Berechtigung des Ersatzes gefühlsmässiger, unbeweisbarer Betrachtungsweise durch die rationale Denk- und Ableitungsweise deutlich erhärtet sein. Die Untersuchungen haben aber auch noch andere wertvolle Erkenntnisse mit sich gebracht, die noch kurz zusammengestellt werden sollen:

a) Als objektive Grundlage ist die Bereicherung der Technik durch die Erfindung erkannt worden. Diese Bereicherung stellt den Wert der Erfindung für die Allgemeinheit dar, der nicht zu verwechseln ist mit ihrer Bedeutung für den Monopolinhaber. Dieser Wert kann nun, im Gegensatz zur bisherigen globalen Einschätzung, auf zwei wertbildende Faktoren zurückgeführt und aus ihnen entstanden gedacht werden:<sup>226)</sup>

1. auf den mit der Erfindung verwirklichten technischen Fortschritt, und

2. auf die zeitliche Vorwegnahme der Lösung gegenüber der normalen Entwicklung der Technik unter den gegebenen Verhältnissen.

Dabei handelt es sich insofern um wirkliche Faktoren, deren Bedeutung in der multiplikativen Wirkung liegen, als beim Verschwinden einer der beiden Grössen auch der Wert der Erfindung Null wird; denn von einem Wert für die Allgemeinheit kann nicht mehr gesprochen werden, wenn ent-

<sup>225)</sup> Vgl. Kap. II 4 und Kap. III 3.

<sup>226)</sup> Neben diesen beiden Faktoren tritt noch die Neuheit als wertbildendes Moment in Erscheinung, die aber nach der herrschenden Auffassung nur als Bestandteil der patentfähigen Erfindung betrachtet wird und im Anschluss an diese hier somit von der Behandlung ausgeschlossen werden kann. Obwohl es sich bei ihr nicht um einen wertbildenden Faktor gemäss den obgenannten handelt (weil nur als Alternative, nicht aber in graduellen Abstufungen erscheinend), kommt ihr vom Standpunkt der Allgemeinheit doch die Bedeutung eines wertkonstituierenden Momentes zu. Diese Stellung würde in logischer Hinsicht wieder die Möglichkeit bieten, grundsätzlich die Neuheit als Merkmal der reinen Erfindung zu betrachten, wie dies schon auf anderem Wege (Kap. III 1 Abs. 16) festgestellt worden ist. An der dort auf Grund von Zweckmässigkeits-erwägungen getroffenen Stellungnahme zugunsten der herrschenden Auffassung vermag dies aber wiederum nichts zu ändern.

weder ein technischer Fortschritt nicht erzielt wird oder ein solcher sich schon von selbst der Allgemeinheit zur Benutzung darbietet.

b) Rechtspolitisch ergibt sich aus dieser Erkenntnis, dass diese beiden Faktoren eine Voraussetzung der Patentschutzgewährung sein müssen. Diese Forderung wird dadurch verwirklicht, dass im Erfindungsbegriff der technische Fortschritt und das schöpferische Moment, dessen Ausfluss die zeitliche Vorwegnahme ist, als konstitutive Merkmale enthalten sein müssen. Ist das Vorliegen dieser Merkmale in einem konkreten Falle zu bejahen, so muss anerkannt werden, dass der Erfinder der Allgemeinheit etwas geboten hat — die vollzogene Offenbarung vorausgesetzt —, das für sie einen Wert besitzt und wofür ihm als Gegenwert ein Alleinbenutzungsrecht eingeräumt werden kann. Das will heissen, dass der auf der dargelegten Basis aufgebaute Erfindungsbegriff für die Patentgewährung zugrunde zu legen ist, um den Anreiz für eine möglichst rege Erfindertätigkeit für beide Teile, den Erfinder und die Allgemeinheit, wirksam und nutzbringend zu gestalten.

c) Durchaus ungerechtfertigt wäre es, und es würde auch von einer vollkommenen Verkennung der Materie und ihrer Schwierigkeiten zeugen, wenn von einer auf logischer Ableitung beruhenden Begriffsbestimmung eine Lösung erwartet würde, die zu einem von jedermann leicht anwendbaren Masstabe führt. Die Erfindung ist ein Geistesprodukt und ihre Beurteilung ist letzten Endes immer noch mit einer Beurteilung der Qualität menschlichen Denkens verbunden, was bekanntlich zu den schwierigsten Problemen überhaupt gehört. Aber es ist schon als Fortschritt zu bewerten, wenn es wenigstens gelingt, das mit der Materie Zusammenhängende von demjenigen der Geistestätigkeit zu trennen (technischer Fortschritt von schöpferischer Idee) und weiter für beide Momente Richtlinien für deren einzelne Beurteilung zu finden. Diese Scheidung und Richtlinienggebung ist aber ausserordentlich wichtig für die Fragestellung an den technischen Begutachter, dem dadurch der Weg gewiesen wird und der nicht mehr auf der ihm eigenen Vorstellung des Erfindungsbegriffes aufbauen muss, was zu den divergierenden Meinungen über die gleiche technische Lösung geführt hat.

d) Damit tritt wieder einmal mit eindringlicher Deutlichkeit die Notwendigkeit hervor, dass im Gebiete des Patentrechts nur eine sinnvolle Zusammenarbeit und nicht nur eine zusammengehängte Arbeit von Techniker und Jurist zu einem zweckmässigen Resultat führt. Am idealsten wäre hier zweifellos die Vereinigung der juristischen und technischen Bildung in einer Person. Wenn aber

eine solche Kombination auch in Zukunft wohl die Ausnahme bilden wird, so muss danach getrachtet werden, dass sie dazu dient, die möglichst weitgehende und klare Arbeitsteilung zwischen Jurist und Techniker zu ermöglichen, damit jeder sein Können in optimalem Masse zur Auswirkung bringen kann. Sie soll beispielsweise die Behandlung des Erfindungsbegriffes (wie es sich diese Arbeit zum Ziele setze) soweit fördern, dass bei der Subsumierung eines konkreten Falles dem technischen Sachverständigen klar gestellte Einzelfragen zur Beantwortung vorgelegt werden können. Durch die Auflösung von komplexen Fragen<sup>227)</sup> in präzisierete Einzelfragen, wie sie sich aus der vorliegenden Arbeit ergeben,<sup>228)</sup> wird der Sachverständige der Aufgabe enthoben, sich zunächst selbst einen Begriff der Erfindung zu bilden. Dadurch wird aber auch einerseits der zu Verschiedenheiten in der Anschauung führende Anteil des subjektiven Einflusses vermindert, während andererseits die Wahrscheinlichkeit einer richtigen Fragestellung durch den Richter steigt.<sup>229)</sup> Die hier postulierte Zusammenarbeit von Techniker und Jurist bei der grundsätzlichen Behandlung von Patentrechtsproblemen ermöglicht aber auch in erhöhtem Masse eine nachfolgende Arbeitsteilung in der Behandlung konkreter Fälle, die beiden Richtungen zur Geltendmachung ihrer Einflüsse nach fachlicher Zuständigkeit verhilft. Damit kann aber auch dem in letzter Zeit eindringlicher gestellten Verlangen technischer Kreise<sup>230)</sup> nach vermehrter Einflussnahme in Patentrechtsfragen Rechnung getragen werden unter gleichzeitiger Förderung des Ganzen.

e) Aber noch zu einer weiteren Frage, die zwar den Aufgabenkreis der vorliegenden Arbeit nur tangiert, ergibt sich als Folgerung aus den vorher-

<sup>227)</sup> Z. B.: Liegt in concreto eine Erfindung vor?

<sup>228)</sup> Aus der grossen Zahl nur folgende Beispiele: Worin besteht das zugrunde liegende Problem? Stellt seine Lösung einen technischen Fortschritt dar? Worin besteht dieser? Ist dieses Problem in genügend bestimmter Weise gelöst worden? etc. etc.

<sup>229)</sup> Wie eine unrichtige Fragestellung des Richters an die Experten sich auswirken kann, geht aus dem Fall BGE. 58 II 66 deutlich hervor, in dem die Wahl und die Arbeit qualifizierter Experten für den zu behandelnden Fall illusorisch wurde.

<sup>230)</sup> Vgl. SBZ. vom 14. September 1937, S. 74.

gehenden Ausführungen ein Beitrag, zu der nämlich, ob nicht die Schaffung eines schweizerischen Patentgerichtes zweckmässig wäre. Unter einem solchen versteht man ein ähnlich den Handelsgewerichten bestelltes Fachgericht, in dem auch Fachleute der Technik Sitz und Stimme haben. Die Frage der Zweckmässigkeit eines solchen Fachgerichtes ist natürlich für ein kleines Land anders zu beantworten als für ein grosses, und so muss es nicht verwundern, dass für die Schweiz die Nachteile einer solchen Lösung mehr in den Vordergrund gerückt werden,<sup>231)</sup> wobei insbesondere auf die Vielgestaltigkeit der technischen Gebiete hingewiesen wird, die ja nicht alle ihre eigene Vertretung finden könnten. Umso aussichtsreicher gestaltet sich daher die Erreichung des Zieles eines Patentgerichtes ohne diesen, von vornherein mit schwerwiegenden Nachteilen behafteten Apparat durch die intensive Zusammenarbeit juristischer und technischer Fachleute bei der grundsätzlichen Bearbeitung unseres Patentrechts. Dieses Vorgehen kann zu einer fachlich befriedigenden Arbeitsteilung mit anschliessend richtiger Wiedereinordnung der Einzelfragen und -antworten in den Gesamtkomplex führen. Auf diesem Wege kann aber auch der tüchtige «Nur-Techniker» oder «Nur-Jurist» doch voll zur Geltung kommen und zudem haben wir jederzeit aus jedem Gebiet der Technik Fachleute zur Verfügung, die, ohne selbst über das nötige juristische Verständnis verfügen zu müssen, mit Erfolg beigezogen werden können. In dieser Hinsicht bringt der hier aufgezeigte Weg die Behebung der Mängel, die selbst noch der ausserordentlich kostspieligen Lösung durch Bildung eines schweizerischen Patentgerichtes anhaften würden.

Alle diese abschliessenden Betrachtungen zeigen, dass die Ermöglichung einer fachlich gerechtfertigten Arbeitsteilung durch die hierzu erforderliche gemeinsame Vorarbeit ein wirksames Mittel zur Förderung unseres Patentwesens darstellt und dass eine einheitliche und konstantere Praxis unserer Rechtsprechung wohl das so wünschenswerte Resultat sein dürfte.

<sup>231)</sup> Z. B. in Weidlich und Blum, S. 47.