

geleistet haben sollte, berechtigt ist, diese Zahlungen von der gesprochenen Entschädigung in Abzug zu bringen.

Demnach hat das Bundesgericht
erkannt:

Die Klage wird in dem Sinne gutgeheißen, daß der Beklagte verpflichtet wird, dem Kläger die Summe von 2000 Fr. (zweitausend Franken) sammt Verzugszins vom Tage der Klagemittheilung an gerechnet zu bezahlen.

V. Erfindungsschutz. — Brevets d'invention.

60. Urtheil vom 31. Mai 1890 in Sachen
Meyer gegen Oser-Thurneysen.

A. Durch Urtheil vom 8. April 1890 hat das Civilgericht des Kantons Baselstadt erkannt:

Kläger ist mit seiner Klage abgewiesen und trägt die ordinären und extraordinären Kosten.

B. Gegen dieses Urtheil ergriff der Kläger die Weiterziehung an das Bundesgericht. Bei der heutigen Verhandlung beantragt sein Anwalt: Es sei das angefochtene Urtheil aufzuheben und im Sinne seiner vor der kantonalen Instanz gestellten Rechtsbegehren zu erkennen unter Kosten- und Entschädigungsfolge. Vor der kantonalen Instanz hatte der Kläger beantragt:

1. Es sei der beklagten Firma jeder fernere Gebrauch der in ihren Händen sich befindlichen Rollenpapierschneidemaschine System Meyer-Fröhlich amtlich zu untersagen und die betreffende Maschine sofort nach Eingang dieser Klage in gerichtlichen Beschlagnahme zu nehmen.

2. Es sei die Beklagte zu verurtheilen zu Bezahlung einer Entschädigung von 4000 Fr. an den Kläger.

3. Unter ordentlicher und außerordentlicher Kostenfolge für die Beklagte.

Das Begehren um „sofortige“ Beschlagnahme und Stillstellung der Maschine zog der Kläger später zurück, während er im Uebrigen das gestellte Begehren aufrecht erhielt.

Der Vertreter der Beklagten und Rekursbeklagten trägt auf Abweisung der gegnerischen Beschwerde und Bestätigung des angefochtenen Urtheils unter Kosten- und Entschädigungsfolge an.

Das Bundesgericht zieht in Erwägung:

1. Thatsächlich ist durch die Vorinstanz festgestellt: Der Kläger J. Meyer-Fröhlich, Ingenieur in Basel, erstellte seit dem Jahre 1881 Maschinen zum Schneiden von Rollenpapier, nach einem, seiner Angabe nach, bis dahin unbekanntem, von ihm erfundenen System. Er verkaufte Maschinen dieser Art (ohne übrigens ausländische Patente für seine Erfindung zu erwerben) nach dem Auslande, u. a. eine an den Fabrikanten Ziegler-Thoma in Todtnau (Baden); in der Schweiz verkaufte er nach seiner Angabe, keine seiner Maschinen, dagegen richtete er mit solchen eine Papierschniderei ein, welche er selbst betrieb und in welcher er die Arbeit des Papierschnidens für Papierfabrikanten gegen Entgelt besorgte. Zu seinen Kunden gehörte unter andern auch die beklagte Firma Oser-Thurneysen. Im Juli 1889 trat nun aber diese Firma mit Ziegler-Thoma in Todtnau in Unterhandlung über die Anschaffung einer Rollenpapierschnidemaschine nach dem Meyer-Fröhlich'schen System. Durch Briefe vom 25. und 26. Juli kam ein Vertrag zu Stande, wonach Ziegler-Thoma sich verpflichtete, der beklagten Firma eine solche Rollenpapierschnidemaschine zum Preise von 1500 Fr. zu liefern; diese Maschine langte am 16. Oktober 1889 in Basel an und wurde seither von der Beklagten benutzt. Inzwischen, am 1. August 1889, hatte der Kläger beim eidgenössischen Amte für geistiges Eigenthum in Bern eine Patentanmeldung für seine Erfindung eingereicht und war ihm das provisorische Patent am gleichen Tage, das definitive am 11. Oktober 1889 erteilt worden. Am 19. Oktober wurde das ihm erteilte Patent Nr. 1405 im Handelsamtsblatte veröffentlicht. Mit Klage vom 13. Februar 1890 stellte hierauf Meyer-Fröhlich beim Civilgerichte von Baselstadt unter Berufung auf die §§ 3 l. 2, 4, 24, l. 1, 25, 26, 27 und eventuell 28 des eidgenössischen Patentgesetzes, die in Fakt. B erwähnten Rechts-

begehren. Die kantonale Instanz hat durch ihr Fakt. A angeführtes Urtheil gemäß den Anträgen der Beklagten die Klage kostenfällig abgewiesen, mit der Begründung: Es sei unbestritten, daß die Beklagte die Maschine vor der Erwerbung des Patentess seitens des Klägers bei einem Dritten fest bestellt gehabt habe und folglich im Falle der Weigerung hätte vom Lieferanten zur Zahlung gezwungen werden können. Im Abschlusse eines solchen Vertrages müsse nun eine „Veranstaltung“ zur Benutzung der Maschine im Sinne des § 4 des Patentgesetzes erblickt werden. Es sei nicht richtig, wenn der Kläger behaupte, der Ausdruck „Veranstaltungen“ umfasse bloß körperliche Einrichtungen, nicht aber auch Rechtsgeschäfte; der Ausdruck sei vielmehr ganz allgemeiner Art und als gleichbedeutend mit „Vorbereitungs-handlungen“ aufzufassen. Es treffe somit die Vorschrift des Art. 4 des Patentgesetzes zu, wonach die in Art. 3 normirten Verbotrechte des Patentinhabers solchen Personen nicht entgegenstehen, welche zur Zeit der Patentanmeldung die Erfindung bereits benutzt oder die zu ihrer Benutzung nöthigen Veranstaltungen getroffen haben. Eine einschränkende Auslegung des § 4, wie sie vom Kläger vertreten werde, lasse sich weder aus dem Wortlaut noch aus der Entstehungsgeschichte des Gesetzes rechtfertigen. Es möge zwar richtig sein, daß § 4 des schweizerischen Patentgesetzes der entsprechenden Bestimmung des deutschen Patentgesetzes nachgebildet sei und daß letztere Bestimmung von den Kommentatoren ausschließlich auf den Fall bezogen werde, wo vor der Patentanmeldung ein Anderer die gleiche Erfindung selbst gemacht habe. Allein dies könne für die Auslegung des schweizerischen Gesetzes in keiner Weise verwerthet werden, weil das System der Patentertheilung in beiden Gesetzen ein verschiedenes sei. Nach dem deutschen Gesetze werde ein Patent nicht anders ertheilt als nach vorausgegangener Prüfung der Neuheit der Erfindung und es können deßhalb Fälle, wie der vorliegende, wo die patentirte Maschine schon vor der Patentertheilung im Handel gewesen sei, gar nicht vorkommen. Deßhalb sei es erklärlich, wenn die deutschen Kommentatoren solche Fälle nicht erwähnen. Nach dem eidgenössischen Gesetze werde die Neuheit der Erfindung nicht von Amteswegen geprüft, sondern sei es jedem,

der ein rechtliches Interesse nachweise, anheimgestellt, das Patent nichtig erklären zu lassen. Nach den vorliegenden Akten unterliege es wohl keinem Zweifel, daß die Beklagte mit Erfolg auf Nichtig-erklärung des klägerischen Patentess klagen könnte. Dies schließe aber keineswegs aus, daß sie, — wenn sie es vorziehe, — sich auf den § 4 des Patentgesetzes berufen könne. Das die bundes-räthliche Botschaft zum Entwurfe des Patentgesetzes in dem kurzen Passus, mit welchem sie den § 4 berühre, diesen Anwendungs-fall desselben gar nicht ausdrücklich hervorhebe, das spreche selbst-verständlich keineswegs gegen die Anwendbarkeit des Paragraphen in der vorliegenden Streitsache.

2. Die Einwendung der Nichtigkeit des Patentess wegen mangelnder Neuheit der Erfindung ist von der Beklagten weder einrede-noch widerklagsweise geltend gemacht worden; es ist daher auf diese Frage nicht einzutreten und braucht somit auch nicht unter-sucht zu werden, ob nach dem schweizerischen Gesetze einer Ent-schädigungs-klage wegen Patentbruchs der Einwand der Nichtigkeit des Patentess einrede- oder doch widerklagsweise könne entgegenge-stellt und darüber im gleichen Verfahren könne entschieden werden, oder ob es hiezu schlechthin einer besondern Klage auf Nichtig-erklärung des Patentess bedürfe. Bemerkt werden mag übrigens, daß nach dem schweizerischen Gesetze, nach welchem die Entschei-dung über die Nichtigkeitsklage den Gerichten zusteht, zum Min-desten die Zulässigkeit widerklagsweiser Geltendmachung der Nichtig-keit des Patentess gegenüber einer Entschädigungs-klage aus Patentbruch einem begründeten Bedenken kaum unterliegen dürfte.

3. Nach § 4 des eidgenössischen Patentgesetzes sind die Be-stimmungen des vorhergehenden Artikels auf solche Personen nicht anwendbar, welche zur Zeit der Patentanmeldung die Er-findung bereits benutzt oder die zu ihrer Benutzung nöthigen Ver-anstaltungen getroffen haben; auf diese Personen erstreckt sich also das Verbot, ohne Erlaubniß des Patentinhabers den Gegenstand der Erfindung herzustellen, damit Handel zu treiben oder ihn zu gewerblichen Zwecken zu benutzen, nicht. Nach dieser Gesetzesbestimmung bildet einerseits eine der Patentanmeldung vorgängige, nicht offenkundige Benutzung der Erfindung durch Dritte kein Patenthinderniß, andrerseits greifen dagegen auch die

Verbotsrechte des Patentinhabers gegenüber diesen Dritten, welche die Erfindung bereits vor der Anmeldung des Patentes in Besitz genommen haben, nicht Platz. Wenn der Kläger behauptet hat, durch diese Bestimmung sollen nur diejenigen Erfindungsbesitzer geschützt werden, welche die gleiche Erfindung, wie der Patentinhaber, der Patentanmeldung vorgängig selbst gemacht haben, oder ihr Recht von einem solchen weiteren Erfinder ableiten, so kann dies nicht als richtig anerkannt werden. Der Gesetzestext macht eine solche Unterscheidung nicht; er schützt den Erfindungsbesitzer schlechthin und nicht nur den Benutzer einer eigenen Erfindung. Soviel wird allerdings zuzugeben sein, daß, trotz des allgemeinen Wortlautes des Gesetzes, der unredliche Erfindungsbesitz nicht geschützt wird, daß also derjenige, welcher in unredlicher Weise sich Kenntniß von der Erfindung verschafft und diese daraufhin in Benutzung genommen hat, auf Art. 4 cit. sich nicht berufen kann; denn insoweit greift der Grundsatz Platz, daß Niemand aus eigenem unredlichem Handeln Rechte herleiten darf. Für eine weitergehende, einschränkende Auslegung des Art. 4 dagegen liegt kein Anhaltspunkt vor. Wenn in der bundesrätlichen Botschaft als Beispiel der Anwendung des Art. 4 bloß der Fall des Erfindungsbesitzes eines andern Erfinders angeführt wird, so kann diese Beschränkung der Exemplifikation auf einen, die Nothwendigkeit der vorgeschlagenen Bestimmung besonders deutlich illustirenden und häufiger vorkommenden, Fall gewiß nicht dazu führen, dem Gesetze eine andere, beschränktere Bedeutung beizulegen, als ihm seinem klaren Wortlaute nach zukommt; dies um so weniger als, wenn der Gesetzgeber dem Gesetze wirklich nur den vom Kläger behaupteten engeren Sinn hätte beilegen wollen, es ungemein nahe gelegen hätte, dies im Text des Gesetzes zu unzweideutigem Ausdrucke zu bringen. Das gleiche gilt auch von der vom Kläger in Bezug genommenen deutschen Literatur, welche in Anlehnung an den für § 4 des schweizerischen Gesetzes Vorbildlichen § 5 des deutschen Reichspatentgesetzes erwachsen ist. Auch die ratio legis spricht nicht für eine einschränkende Auslegung. Erst durch die Patentanmeldung deklarirt der Erfinder, daß er die Erfindung als eine neue betrachte und ein Recht ausschließlicher Ausbeutung derselben beanspruche. Wenn er nun mit

der Anmeldung säumig ist und in Folge dessen Dritte, welche von der Erfindung Kenntniß erlangen, diese in gutem Glauben für sich auszubeuten beginnen, so soll der säumige Erfinder nicht durch nachträgliche Patentanmeldung den redlich begründeten Besitzstand stören, einen eingerichteten Gewerbebetrieb hemmen können und dergleichen. Als Erfindungsbesitzer wird im Fernern nicht nur derjenige geschützt, welcher die Erfindung thatsächlich bereits benutzt, sondern auch derjenige, welcher die zu ihrer Benutzung nöthigen Veranstaltungen getroffen hat. Als solche Veranstaltungen können nun allerdings bloße, noch nicht bethätigte, Entschliefungen, mehr oder weniger bestimmte Projekte u. s. w. nicht gelten; dagegen ist nicht einzusehen, warum, wie der Kläger meint, eine solche Veranstaltung nur dann vorliegen sollte, wenn der Besitzer unmittelbar selbst mit der Herstellung des Gegenstandes der Erfindung oder der für dessen Benutzung erforderlichen Einrichtungen u. s. w. (in der Absicht dauernder Benutzung) begonnen hat, nicht aber auch dann, wenn er (in dieser Absicht) die erforderlichen Arbeiten durch Werk- oder Lieferungsvertrag einem Dritten verbunden hat. Durch den Abschluß eines derartigen, in allen Theilen bestimmten und bindenden Vertrages werden offenbar ebensowohl die zum Zwecke der Benutzung der Erfindung nöthigen Veranstaltungen getroffen, als durch eigenen Beginn einer Baute, Fertigstellung eines Modelles u. dergl.

4. Im vorliegenden Falle nun hat die Beklagte nicht in unredlicher Weise (etwa durch Vertrauensbruch eines Angestellten oder Arbeiters des Erfinders u. dergl.) von der Erfindung Kenntniß erlangt. Sie hat diese Kenntniß durch Vermittlung des Fabrikanten Ziegler-Thoma in Todtnau erhalten, bei welchem sie denn auch die Maschine bestellte. Diesem aber hatte der Kläger selbst die den Gegenstand der Erfindung bildende Maschine verkauft und es war derselbe, wie dem Kläger bekannt sein mußte, vollständig berechtigt, die Maschine nicht nur für sich zu benutzen, sondern, — da ja der Kläger ein Patent in Deutschland weder besaß noch besitzt, — auch zu ertellen und (in Deutschland) zu verkaufen, ja, jedenfalls bis zur Anmeldung des klägerischen Patentes in der Schweiz, auch dieselbe nach der Schweiz zu liefern. Im Fernern ist der in allen Theilen rücksichtlich des zu

erstellenden Objectes u. s. w. perfekte Lieferungsvertrag über die Maschine zwischen der Beklagten und Ziegler-Thoma vor der Anmeldung des klägerischen Patentes in der Schweiz abgeschlossen worden. Angesichts dieser Umstände kann sich die Beklagte gemäß den oben entwickelten Grundsätzen auf redlichen, der Patentanmeldung vorgängigen, Erfindungsbesitz im Sinne des Art. 4 des Patentgesetzes berufen und es ist daher die Beschwerde des Klägers zu verwerfen.

5. Ist demnach schon aus diesem Grunde die Klage als unbegründet abzuweisen, so braucht nicht weiter untersucht zu werden, ob nicht die Klage auch aus andern Gründen abgewiesen werden müßte. Insbesondere kann dahingestellt bleiben, ob nicht die Beklagte zu ungehinderter Benutzung der Maschine auch deshalb befugt sei, weil sie dieselbe von Ziegler-Thoma erworben und dieser als redlicher Erfindungsbesitzer vor wie nach der Patentanmeldung berechtigt geblieben sei, die Maschine zu ungehinderter Benutzung und Verwendung an Dritte zu verkaufen, oder ob nicht schon der Grundsatz des Art. 16 Abs. 4 des eidgenössischen Patentgesetzes, wonach das definitive Patent nicht rückwirkend ist, die Gutheißung der Klage im vorliegenden Falle ausschließt.

Demnach hat das Bundesgericht
erkannt:

Die Weiterziehung des Klägers wird als unbegründet abgewiesen und es hat demnach in allen Theilen bei dem angefochtenen Urtheile des Civilgerichtes des Kantons Baselstadt vom 8. April 1890 sein Bewenden.

**VI. Civilstreitigkeiten
zwischen Kantonen einerseits und Privaten
oder Korporationen anderseits.**

**Différends de droit civil
entre des cantons d'une part et des particuliers
ou des corporations d'autre part.**

61. Urtheil vom 6. Juni 1890 in Sachen
Solothurn gegen Erben Scherer.

A. Am 18. Juni 1875 wurde Leo Niggli, Urs Josefs sel. Sohn, von Solothurn zum Direktor des Bankinstitutes „Hypothekarkasse des Kantons Solothurn in Solothurn“ gewählt. Nach § 54 Abs. 1 des Gesetzes betreffend Gründung einer Hypothekarkasse des Kantons Solothurn wurde der Direktor dieses Institutes vom Verwaltungsrathe auf fünf Jahre gewählt und konnte jedesmal nach Ablauf dieser Zeit auf weitere fünf Jahre bestätigt werden. Nach Abs. 5 ibidem und § 7 des Verwaltungsreglementes der Hypothekarkasse hatte der Direktor für seine Amtsführung eine Bürgschaft von 30,000 Fr. zu leisten. Laut Akt vom 25. Juni 1875 erschien Leo Niggli als am 18. Juni 1875 ernannter Direktor der Hypothekarkasse des Kantons Solothurn vor dem Notar Studer in Solothurn und erklärte, „er erstelle für die von ihm gemäß § 54 des Hypothekarkassengesetzes und § 7 des Verwaltungsreglementes vom 19. März 1869 geforderte Kaution „im Betrage von 30,000 Fr. folgende Personen als solidarische „Bürgen: 1. Frau Elisabeth Scherer geb. Lambert, des Oberförsters sel. von Solothurn; 2. Herr B. Baumgartner, Regierungsrath in Solothurn; 3. Herr Eduard Mäder, Pflanzwirth, Verfassungsrath, in Wolfwil; 4. Herr Urs Josef Niggli, alt Ammann, Posthalter, in Wolfwil; 5. Herr Joh. Baptist Niggli, Viktors sel., Gemeinderath in Wolfwil; 6. Herr Viktor Müller im Schweizacker zu Niderbuchsitzen; 7. Herr Jakob Amiet, Fürsprecher und Notar in Solothurn.“