

qui existait à ce sujet. Mais en outre l'expression « en cas de doute » qu'emploie l'art. 14 doit être entendue dans le sens le plus large : il y a « doute » chaque fois qu'il y a « contestation » entre les parties. C'est là l'interprétation que le Tribunal fédéral a toujours donnée à l'art. 14 (v. arrêt cité ci-dessus et arrêt du 26 septembre 1912, Gianola c. Moccetti) et c'est la seule qui réponde au but de la loi, car il est bien évident que la compétence du Conseil fédéral deviendrait illusoire si, pour esquiver une décision de sa part, il suffisait aux tribunaux de déclarer que la question ne leur paraît pas douteuse.

Du moment donc que Furrer invoquait la loi de 1881 et que l'Hôpital cantonal contestait qu'elle lui fût applicable, les tribunaux genevois auraient dû ou soumettre directement le cas au Conseil fédéral ou impartir un délai au demandeur pour solliciter une décision de cette autorité. En déclarant de son propre chef cette loi inapplicable, la Cour de Justice civile a violé l'art. 14 cité. Il convient par conséquent de renvoyer la cause à l'instance cantonale pour nouveau jugement ; comme entre temps la décision du Conseil fédéral est intervenue, elle devra bien entendu en tenir compte. Il n'est pas nécessaire de rechercher si le Tribunal fédéral aurait pu en tenir compte lui-même ou si elle constituait pour lui un fait nouveau ou un moyen de preuve nouveau au sens de l'art. 80 OJF. L'examen de ce point est sans intérêt pratique car, en tout état de cause, il aurait dû renvoyer l'affaire à l'instance cantonale, qui ne s'est encore prononcée que sur une question préjudicielle et qui a laissé intact le fond du procès.

Par ces motifs,

le Tribunal fédéral  
prononce :

Le recours est admis en ce sens que l'arrêt attaqué est annulé et que la cause est renvoyée pour nouveau jugement à l'instance cantonale.

## 8. Erfindungspatente. — Brevets d'invention.

60. *Urteil der I. Zivilabteilung vom 2. Mai 1913*  
in Sachen *Fink*, Bekl. u. Ber.-Kl., gegen *Sabhard & Cie.*,  
Kl. u. Ber.-Bekl.

*Nichtigkeit eines Patentes. Begriff der Offenkundigkeit im Sinne von Art. 4 Abs. 1 PatG. Tat- und Rechtsfrage. Eine rein zufällige Ähnlichkeit wirkt nicht neuheitszerstörend. Massgebend ist, ob das nämliche Problem zur Zeit der Patentanmeldung bereits auf die nämliche bekannte Weise gelöst war.*

Das Bundesgericht hat  
auf Grund folgender Prozeßlage:

A. — Mit Urteil vom 20. Januar 1913 hat das Kantonsgericht St. Gallen über das Klagebegehren:

„Ist gerichtlich zu erkennen, das beklagte Patent Nr. 42,721, „d. d. 4. Dezember 1907 auf ein maschinengesticktes Festonband „für Umrahmungen sei nichtig zu erklären?“  
erkannt:

Die Klage ist geschügt.

B. — Gegen dieses den Parteien am 11. Februar 1913 zugestellte Urteil hat der Beklagte rechtzeitig die Berufung an das Bundesgericht ergriffen mit dem Antrag auf vollständige Abweisung der Klage, eventuell auf Rückweisung der Sache an die Vorinstanz zur Vornahme einer Oberexpertise.

C. — In der heutigen Verhandlung hat der Vertreter des Beklagten diese Anträge erneuert. Der Vertreter der Klägerin hat Abweisung der Berufung und Bestätigung des angefochtenen Urteils beantragt; —

in Erwägung:

1. — Die Klägerin und der Beklagte sind Stickereifabrikanten. Der Beklagte ist Inhaber des schweizer. Hauptpatentes Nr. 42,721 vom 4. Dezember 1907 betreffend „Maschinengesticktes Festonband für Umrahmungen“. Der Patentanspruch lautet:

„Maschinengesticktes Festonband für Umrahmungen, dadurch ge-

„kennzeichnet, daß im Festonband gestickte Stäbchen derart im Winkel zu einander angeordnet sind, daß nach Ausschneiden eines winkelförmigen Stückes solchen Stäbchen entlang, durch Zusammenstoß und Zusammenfügen der einzelnen Bandteile ihren Schnittlinien entlang, die Bildung einer Bänderdecke ohne Störung des fortlaufenden Bandmusters möglich ist, zum Zwecke, geschlossene Umrahmungen mit fortlaufendem Bandmuster ohne Nachstücken bilden zu können.“ Für die nämliche Erfindung hat der Beklagte Patente in andern Ländern erwirkt, insbesondere in Deutschland, Frankreich und England.

Unterm 26. Februar 1912 strengte die Klägerin gegen ihn die vorliegende Klage auf Nichtigklärung des Patentes Nr. 42,721 an. Die Klage stützt sich auf zwei Gründe: Einmal bedeute die im Patentanspruch angegebene Anordnung der „Stäbchen“ im Festonband keine schutzfähige Erfindung (Art. 16 Ziff. 1 PatG); sodann sei sie zur Zeit der Anmeldung des Patentes nicht mehr neu gewesen (Art. 4 und 16 Ziff. 4 leg. cit.). Der Beklagte hat Abweisung der Klage beantragt. Das Kantonsgericht ordnete eine Expertise an über die Fragen:

a) ob der Patentanspruch des Beklagten zur Zeit der Anmeldung einen erheblichen technischen Fortschritt durch originelle Lösung eines technischen Problems gebildet habe;

b) ob die in Frage stehende Erfindung zur Zeit der Patentanmeldung neu im Sinne von Art. 4 PatG gewesen sei.

Die Mehrheit der Expertenkommission, bestehend aus den Stickereifachmännern C. Wetter-Küesch und C. V. Hummel in St. Gallen, hat beide Fragen verneint, während der dritte Experte, Patentanwalt Kamel in Zürich, in einem Minderheitsgutachten die Auffassung vertrat, daß beide zu bejahen seien. Das kantonale Gericht hat sich hinsichtlich der Frage, ob eine Erfindung vorliege, der Auffassung des Experten Kamel angeschlossen, dagegen hat es mit der Mehrheit der Expertenkommission die Neuheit der Erfindung verneint und das Patent aus diesem Grund für nichtig erklärt.

2. — Nach Art. 4 Abs. 1 PatG gilt eine Erfindung dann nicht als neu, wenn sie vor der Patentanmeldung im Inland schon derart offenkundig geworden oder durch veröffentlichte, im Inland vorhandene Schrift- oder Bildwerke so dargelegt worden ist, daß

die Ausführung durch Fachleute möglich ist. Fragen kann sich hier nur, ob die erste Alternative erfüllt sei, da nicht behauptet ist, daß die angebliche Erfindung des Beklagten zur Zeit der Anmeldung des Patentes öffentlich in Schrift- oder Bildwerk vorlag.

Als Rechtsfrage unterliegt die Frage der Offenkundigkeit der Nachprüfung durch das Bundesgericht; Tatsfrage ist dabei nur, ob die einzelnen Begriffsmerkmale faktisch vorhanden seien (vergl. hierüber BGE 29 II S. 161 ff.). Nun hat in casu die Mehrheit der Expertenkommission mehrere ihres Erachtens neuheitszerstörende Muster beigebracht, von denen sie bestimmt behauptet, daß sie tatsächlich fabriziert und in den Handel gebracht worden seien; insbesondere seien mit dem Muster Nr. 2 und nach dem System, auf welches sich das Patent des Beklagten berufe, Tausende von Dutzenden runder, am inneren ausgeschnittenen Rande mit einem Faden zusammengezogener Damenkrägen erstellt worden. Ebenso seien schon vor Jahren Sonnenschirme — ein Artikel, der in der Patentschrift des Beklagten speziell angeführt sei — hergestellt und in den Handel gebracht worden, die im Prinzip und in der Anlage den erwähnten Krägen ganz analog seien. Hierauf gestützt und in Würdigung der „anerkannten Tüchtigkeit und Sachkenntnis der Experten Hummel und Wetter als Stickereifachmänner ersten Ranges“ hat die Vorinstanz den der Klägerin obliegenden Beweis als erbracht betrachtet, daß die Lösung des Problems, das sich der Beklagte laut Patentanspruch gestellt habe, schon lange vor der Anmeldung seines Patentes bekannt gewesen und das den Gegenstand des Patentes bildende Verfahren schon seit Jahren in der Stickereindustrie zur Anwendung gelangt sei.

3. — Was zunächst die Stellung des Bundesgerichts zu der Expertise betrifft, so ist zu sagen, daß die Prüfung der Sachkunde und der Glaubwürdigkeit der Experten und die Beurteilung der Beweiskraft der abgegebenen Gutachten Sache der kantonalen Instanz sind. In die Kognition des Bundesgerichts fallen dagegen die materielle rechtlichen Fragen, ob das den Experten unterbreitete Thema Gegenstand sachverständiger Feststellung und Beurteilung sein könne und ob die Experten von richtigen Rechtsgrundsätzen ausgegangen seien. In ersterer Hinsicht sind Aussetzungen nicht zu machen, indem die Fragestellung richtig erfolgt ist. Es kann

aber auch nicht gesagt werden, daß die Experten Hummel und Wetter von unrichtigen rechtlichen Gesichtspunkten, insbesondere nicht, daß sie von einem unrichtigen Begriff der Offenkundigkeit ausgegangen seien. Ob sie befugt waren, ihre Auffassung durch Beibringung neuer Belege zu illustrieren, beurteilt sich nach kantonaalem Prozeßrecht und ist von der Vorinstanz für das Bundesgericht verbindlich bejaht worden.

Durfte somit die Vorinstanz auf das Mehrheitsgutachten und auf die jenem Gutachten beigelegten Muster abstellen, so ist ihr darin beizustimmen, daß die mit Nr. 2—4 bezeichneten Muster, gleichwie das patentierte Festonband des Beklagten, gestickte Stäbchen aufweisen, die derart im Winkel zueinander angeordnet sind, daß nach Ausschneiden eines winkelförmigen Stückes den Stäbchen entlang durch Zusammenstoßen und Zusammennähen der einzelnen Bestandteile ihren Schnittlinien entlang die Bildung einer Bändercke ohne Störung des fortlaufenden Musters möglich wird. Wenn daher die Vorinstanz ausführt, daß die Elemente, in welche sich der Patentanspruch des Beklagten zerlege, auch bei jenen Mustern vorhanden seien, mit dem einzigen Unterschiede, daß der äußere Abschluß des Bandes nicht durch einen eigentlichen Feston, sondern durch kleine Stilträdchen gebildet sei, so ist nicht ersichtlich, inwiefern hierin eine Aktienwidrigkeit liegen soll. Zutreffend bemerkt die Vorinstanz, daß die Rädchen den gleichen Zweck erfüllen wie der Feston; in der Tat kommt der Ausschnitt, wie beim Patent des Beklagten, an eine festonartige Stückpartie zu liegen, die ein Ausfasern verhindert. Die Ausführungen der Vorinstanz sind somit schlüssig, sie sind durch die heutige Demonstration des Vertreters des Beklagten nicht entkräftet und enthalten keine Verletzung von Bundesrecht.

Richtig ist, daß bei den Mustern Nr. 2—4 die Stäbchen in einem sehr spitzen Winkel zu einander stehen und daß sich infolgedessen das vom Band umrahmte Polygon einer Kreislinie nähert. Doch kommt diesem Umstand erhebliche Bedeutung deshalb nicht zu, weil feststeht, daß der Erfindungsgedanke des Beklagten — vorausgesetzt, ein solcher liege überhaupt vor — nicht auf einer bestimmten Winkelstellung der Stäbchen beruht. Der Vertreter des Beklagten hat ferner eingewendet, daß ein „offkultes“ Vorhandensein ähnlicher

Muster eine Offenkundigkeit im Sinne des Gesetzes nicht begründe; die Klägerin hätte beweisen sollen, daß in jenen Mustern der Erfindungsgedanke des Beklagten habe zum Ausdruck gebracht werden wollen. Auch dieser Einwand geht fehl. Freilich kann eine rein zufällige Ähnlichkeit nicht Neuheitszerstörend wirken. Von einer solchen kann aber in casu nicht die Rede sein. Maßgebend ist, ob das nämliche Problem zur Zeit der Patentanmeldung bereits auf die nämliche bekannte Weise gelöst war (BGE 35 II S. 640). Das ist auf Grund des Gutachtens Hummel und Wetter, der mehrermähnten Muster und der Ausführungen der Vorinstanz anzunehmen, trotzdem jene Muster zur Fabrikation von Krägen, somit zu einer Stickerei ohne Grundfläche, und nicht zur Umrandung eines Stoffstückes dienen. Mit andern Worten: das streitige Verfahren war zur Zeit der Patentanmeldung im Inland schon derart offenkundig geworden, daß die Ausführung durch Fachleute möglich war.

4. — Danach ist das Patent Nr. 42,721 mit der Vorinstanz wegen mangelnder Neuheit als nichtig zu erklären. Zur Rückweisung der Sache an die Vorinstanz behufs Anordnung einer Oberexperte besteht nach dem Gesagten kein Grund, abgesehen davon, daß das bezügliche Eventualbegehren des Beklagten nach Art. 80 OG unzulässig ist. Endlich kann dahingestellt bleiben, ob überhaupt eine patentfähige Erfindung vorliege, was die Klägerin auch heute noch bestritten hat, da die Erfindung jedenfalls nicht neu ist und die Klage schon aus diesem Grunde gutgeheißen werden muß; —

erkannt:

Die Berufung wird abgewiesen und das Urteil des Kantonsgerichts St. Gallen vom 20. Januar 1913 in allen Teilen bestätigt.