

V. ERFINDUNGS- UND MARKENSCHUTZ

BREVETS D'INVENTION
ET MARQUES DE FABRIQUE

34. Urteil der I. Zivilabteilung vom 8. Mai 1915

i. S. King, Beklagter, gegen Gebrüder Sulzer, Kläger.

Erfindungspatente. Zeitliche Rechtsanwendung. — Neuheit der Erfindung? Begriff und Erfordernisse der Offenkundigkeit im Sinne von Art. 2 des alten PatGes. Beurteilung der Frage der Identität.

A. — Durch Urteil vom 9. Oktober 1914 hat das Handelsgericht des Kantons Zürich erkannt :

« Das schweizerische Patent N° 42,599 Klasse 107 a, das dem Beklagten am 22. November 1907 erteilt worden ist, wird für nichtig erklärt. »

B. — Gegen dieses Urteil hat der Beklagte rechtzeitig die Berufung an das Bundesgericht ergriffen, mit dem Antrag auf Aufhebung und auf Abweisung der Klage, eventuell auf Rückweisung der Sache an die Vorinstanz behufs Anordnung einer neuen Expertise.

Das Bundesgericht zieht
in Erwägung :

1. — Der Berufungskläger Edward King erwirkte am 22. November 1907 das schweizerische Patent N° 42,599 für einen Flammrohrkessel. Die Patentansprüche lauten :

« 1. Flammrohrkessel mit wenigstens einem das Flammrohr durchziehenden Wasserzirkulationsrohr, welches sich in der Längsrichtung des Flammrohres erstreckt und einerseits an dem oberen Teil und andererseits an dem unteren Teil des Flammrohres angeschlossen ist, dadurch gekennzeichnet, dass das Zirkulationsrohr so am Flammrohr angeschlossen ist, dass eine Zirkulation des Wassers im Zirkulationsrohr in entgegengesetzter

» Richtung zu der der Heizgase, also im Gegenstrom, » erzielt werden kann.

« 2. Flammrohrkessel nach Anspruch 1 mit mehreren » Zirkulationsrohren, dadurch gekennzeichnet, dass die » Zirkulationsrohre in der Längsrichtung des Flammrohres hintereinander liegen. »

Im August 1912 erhoben Gebrüder Sulzer in Winterthur, die u. A. Dampfkessel herstellen, beim Handelsgericht des Kantons Zürich Klage gegen King mit dem Rechtsbegehren, es sei das schweizerische Patent N° 42,599 in allen Teilen als nichtig zu erklären. Zur Begründung machten sie geltend, der Kingsche Flammrohrkessel stelle keine Erfindung dar, denn es fehle darin an einem schöpferischen Gedanken und an einem neuen technischen Nutzeffekt. Eventuell bestritten sie die Neuheit der angefochtenen Erfindung. Die Anordnung von Wasserzirkulationsrohren im Flammrohr sei zur Zeit der Patentanmeldung längst bekannt gewesen, ebenso die Führung der Wasserzirkulationsrohre in der Längsrichtung. Auf diesem Prinzip beruhe insbesondere das englische Patent H a r g r e a v e s vom Jahre 1869 ; der Unterschied gegenüber der Kingschen Konstruktion sei nur der, dass die Richtung der Heizgase die nämliche sei wie diejenige des Wassers in den Zirkulationsrohren (Gleichstromprinzip), während bei King die Richtung der Heizgase derjenigen des Wassers entgegengesetzt sei (Gegenstromprinzip). Allein die Patentschrift Hargreaves sage am Schlusse ausdrücklich, es sei unter Umständen vorzuziehen, das Rohr von vorn oben nach hinten unten zu führen, d. h. das der Feuerbrücke zugewendete Ende mit dem oberen Teile des Flammrohres zu verbinden, womit auch das Merkmal der Erzielung der Wasserzirkulation im Gegenstrom zur Heizgaszirkulation vorweggenommen sei. Die Patentschrift Hargreaves liegt in abgekürzter Fassung, mit der Zeichnung, aber ohne jene Schlussbemerkung, in den sogenannten « Abridgments » der englischen Dampferzeugungspatente seit langem auf der

Bibliothek der Eidgenössischen Technischen Hochschule in Zürich auf. Die Kläger verwiesen ferner auf das französische Patent *Curiens* vom 21. November 1874, das einen Flammrohrkessel mit eingebautem liegendem Sieder zum Gegenstand hat; der Sieder ist mit seinen beiden Enden so an den Kessel angeschlossen, dass die Wasserzirkulation der Heizgaszirkulation entgegengesetzt ist. Eine Beschreibung dieser Erfindung liegt seit Jahren beim Eidg. Amt für geistiges Eigentum in Bern, sowie in der Bibliothek des Patentanwalts Ritter in Basel.

Der Beklagte schloss auf Abweisung der Klage. Er behauptete, seine Konstruktion sei eine Erfindung und zwar eine neue Erfindung im Sinne von Art. 2 des anwendbaren alten PatGes von 1888/1893. Das Handelsgericht ordnete eine Expertise an über die Frage, inwieweit es sich bei dem streitigen Patente gegenüber den von den Klägern angeführten Patenten um neue Konstruktionen mit neuem technischem Nutzeffekt handle. Zum Experten wurde im Einverständnis der Parteien Dr. Stodola, Professor für Maschinenbau an der Eidg. Technischen Hochschule, bestellt. Gestützt auf den Befund des Experten hat das Handelsgericht die Nichtigkeitsklage geschützt.

2. — Die zwischen den Parteien streitige und übrigens von Amtes wegen zu prüfende Frage, ob für die Beurteilung der vorliegenden Klage das alte oder das neue Patentgesetz massgebend sei, ist im ersteren Sinne zu lösen. Entscheidend ist, dass das geltende Patentgesetz vom 21. Juni 1907 erst am 1. Dezember gl. J. in Kraft getreten ist, das Patent King somit noch unter der Herrschaft des alten Gesetzes erteilt wurde. Kraft des allgemeinen Rechtsgrundsatzes, dass für die rechtlichen Wirkungen von Tatsachen, die unter dem alten Gesetze eingetreten sind, dieses auch nach Inkrafttreten des neuen Gesetzes massgebend bleibt (Art. 1 SchlT ZGB), und mangels einer gegenteiligen Sonderbestimmung beurteilt sich daher die Nichtigkeit des Patentbesitzes nach dem

früheren Rechte. Vergl. BGE 37 II S. 574, 38 II S. 299. Die Frage der zeitlichen Rechtsanwendung ist hier deshalb von Wichtigkeit, weil es vornehmlich auf die Auslegung der Bestimmungen über die Neuheit der Erfindung ankommt und das neue PatGes nach dieser Richtung das alte nicht unwesentlich abgeändert hat.

3. — In der Sache selber fragt sich nämlich in erster Linie, ob das Patent wegen mangelnder Neuheit als nichtig zu erklären sei (Art. 10 Ziff. 1 aPatGes). Denn wenn dem so ist, erübrigt die Prüfung der Frage, ob — abgesehen von der Neuheit — eine patentfähige Erfindung im Sinne des Gesetzes vorliege. Nach Art. 2 des alten Gesetzes gilt eine Erfindung dann nicht als neu, wenn sie zur Zeit der Anmeldung in der Schweiz schon derart bekannt geworden ist, dass die Ausführung durch Sachverständige möglich ist. Ein solches Bekanntsein, eine solche Offenkundigkeit nimmt die Vorinstanz hinsichtlich des Patentbesitzes Hargreaves in der in den « Abridgments » publizierten Fassung an, während sie dahingestellt sein lässt, ob die Auflage der das Patent Curien betreffenden Publikation in der Bibliothek des Eidg. Amtes für geistiges Eigentum genügt habe, um die Erfindung im Sinne von Art. 2 in der Schweiz « bekannt zu machen ». Die Vorinstanz stützt sich dabei auf ihren Entscheid vom 4. Dezember 1905 i. S. Stalder (Bl. f. zürch. Rspr. N. F. 5 N° 171), wonach das Vorhandensein eines literarischen Erzeugnisses in der Bibliothek der Eidg. Technischen Hochschule eine ausreichende Möglichkeit der Kenntnisnahme jener Druckschrift und damit der geschilderten Erfindung durch Interessenten in sich schliesse.

Jener Entscheid des Handelsgerichts gründet sich seinerseits auf einen früheren Entscheid des Bundesgerichts vom 16. Januar 1903 i. S. Tschumi & C^{ie} (BGE 29 II S. 162 ff.), in welchem ausgeführt worden war, es sei nicht erforderlich und zu beweisen, dass Interessenten tatsächlich, in entsprechender Weise, von

der Erfindung Kenntnis genommen hätten, sondern es genüge, wenn aus den nähern Umständen der Bekanntgabe auf eine zureichende Möglichkeit jener Kenntnisnahme geschlossen werden könne. Auf diesem Boden hat sich die bundesgerichtliche Praxis weiter bewegt, indem das Bundesgericht unterm 19. Mai 1906 den zitierten Entscheid des Zürcher Handelsgerichts i. S. Stalder bestätigte, mit der Begründung, er beruhe auf einem richtigen Rechtsbegriff der Erfordernisse der Offenkundigkeit: einerseits sei erforderlich, dass die Offenkundigkeit der Erfindung in der Schweiz bestand, andererseits sei genügend, dass eine Ausführungsmöglichkeit für Sachverständige auf irgend eine Weise geschaffen werde; insbesondere genüge eine Bekanntgabe in Zeitschriften, die den Fachleuten zugänglich seien. In einem späteren Entscheid vom 8. Juli 1909 i. S. Gebr. Högger (BGE 35 II S. 450) hat endlich das Bundesgericht neuerdings auf seine Ausführungen im Fall Tschumi verwiesen, vom Nichtigkeitskläger aber den weiteren Nachweis verlangt, dass die zufolge der Hinterlegung einer ausländischen Patentschrift auf der Bibliothek der Eidg. Technischen Hochschule bestehende Möglichkeit des Bekanntwerdens der patentierten Erfindung sich im gegebenen Falle tatsächlich verwirklicht habe.

Allein dieses Erfordernis rechtfertigt sich nicht. Es käme einer unzulässigen Einschränkung des dem Art. 2 aPatGes zu Grunde liegenden allgemeinen Grundsatzes des Patentrechtes gleich — der laut Gesetz sowieso nur für die Bekanntgabe im Inland gilt — dass nicht schutzfähig ist, was bereits vorhanden, publik, offenkundig ist. Der Beweis, dass die Patentschrift oder sonstige Beschreibung der Erfindung nicht nur öffentlich aufgelegt, sondern tatsächlich von Interessenten gelesen und verwertet worden sei, wäre denn auch ausserordentlich schwer zu führen. Er wird durch die Vermutung ersetzt, dass die beteiligten Kreise von der Möglichkeit, die ihnen geboten wird, von den für sie bestimmten

Bekanntmachungen Einsicht zu nehmen, auch wirklich Gebrauch machen. Diese Vermutung ist in der Natur der Sache und den modernen Lebens- und Verkehrsverhältnissen begründet. Vorzubehalten ist dabei nur, dass die Art und Weise der Bekanntgabe die Ausführung der Erfindung durch Fachleute ermögliche. Aus diesen Erwägungen heraus ist übrigens bei der Revision des Patentgesetzes die gedachte Bestimmung dahin erweitert worden, dass eine Erfindung dann nicht als neu gilt, 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. Vergl. hiezu BBl 1906 IV S. 248, Stenogr. Bull. der BVers. 1906 S. 1489 f, 1907 Nat.-Rat. S. 151.

4. — Ist sonach mit der Vorinstanz anzunehmen, dass die Erfindung Hargreaves, wie sie in den « Abridgments » beschrieben ist, zur Zeit der Anmeldung des Patents King in der Schweiz im Sinn von Art. 2 aPatGes bekannt war, so muss das nämliche auch hinsichtlich der Erfindung Curien, mit Rücksicht auf deren Publikation in der Bibliothek des Eidg. Amtes für geistiges Eigentum, gelten. Denn auch die hier aufgelegten Patentschriften können von Interessenten jederzeit eingesehen werden und es liegt für die Beteiligten noch näher, auf dem Patentamt nach Patentschriften Umschau zu halten als auf der Bibliothek der Eidg. Technischen Hochschule.

5. — Nun enthält das Patent Curien nach den kategorischen und für das Bundesgericht verbindlichen Feststellungen des Experten bereits alle wesentlichen Elemente der Kingschen Konstruktion. Es genügt hier, auf folgende Stelle in der Zusammenfassung des Hauptgutachtens zu verweisen: « Das Patent Curien ist » in den wesentlichen Punkten gänzlich identisch mit der » in der Beschreibung des Kingschen Patentes enthaltenen » Variante eines mittels Stutzen mit dem Flammrohr zu

» verbindenden Rohres. » Ebenso bestimmt hat sich der Experte in einem Nachtrag geäußert, auf die vom Gericht gestellte Frage, wie es sich mit der Neuheit der Kingschen Konstruktion verhalte, wenn das Patent Curien aus den als bekannt vorausgesetzten Konstruktionen ausscheide: « Das Curien'sche Patent besitzt für » den Prozess sein besonderes Gewicht durch den Um- » stand, dass darin das Wesentliche des Kingschen » Patentes: Vermehrung der inneren Flammrohr-Heiz- » fläche unter Einschaltung der Gegenstromzirkulation » augenfällig, d. h. durch eine Figur dargestellt wird, was » für den Konstrukteur, dessen Gedankenkreis auf das » räumlich Vorstellbare ausgeht, von grosser Bedeutung » ist. » Das Patent Curien wirkte somit zweifellos n e u- » h e i t s z e r s t ö r e n d.

Der Experte hat ferner einlässlich und überzeugend dargetan, dass diese Wirkung auch dem Patent Hargreaves zugekommen sei, weil auch dieses sich im wesentlichen mit dem Patent King decke, selbst dann, wenn nur die abgekürzte, in den « Abridgments » publizierte Fassung in Betracht gezogen werde. Es kann nach dieser Richtung auf die erschöpfenden Ausführungen im Urteil der Vorinstanz verwiesen werden. Der Experte, der als Autorität gilt, hat alle Einwendungen des Beklagten beantwortet und demgegenüber auf seiner Auffassung beharrt. Das angefochtene Patent ist daher, ohne weitere Beweismassnahmen, mit der Vorinstanz schon wegen mangelnder Neuheit als nichtig zu erklären.

Demnach hat das Bundesgericht
e r k a n n t :

Die Berufung wird abgewiesen und das Urteil des Handelsgerichts des Kantons Zürich vom 9. Oktober 1914 in allen Teilen bestätigt.

35. Urteil der I. Zivilabteilung vom 15. Mai 1915
i. S. Moro, Kläger,
gegen Gebrüder Säuberli, Beklagte.

Der für ein bestimmtes Absatzgebiet zum Alleinverkauf Berechtigte kann — soweit im übrigen die gesetzlichen Voraussetzungen des Art. 48 OR vorliegen — kraft eigenen Rechts wegen unlautern Wettbewerbes klagen, wenn zu seinem Nachteil ein Dritter die Marke seines Fabrikanten nachahmt. — Nicht-Eintragbarkeit beschränkter quasi dinglicher Rechte an Marken. Art. 3² MSchG. Ein Staat kann sein Wappenbild und seine Landesfarben im wirtschaftlichen Verkehr als Marken, verwenden. Eine solche Verwendung liegt nicht vor, wenn das Wappen oder die Landesfarben lediglich als Elemente bei der Darstellung einer allegorischen Idee benutzt werden. Schadensbemessung, amtliche Beschlagnahme und Urteilsveröffentlichung bei unlauterem Wettbewerbe.

1. — Die italienische Tabakregie — Direzione Generale delle Privative (Ministero delle Finanze) — ist in Italien Trägerin des staatlichen Tabakmonopols. Zur Kennzeichnung der von ihr hergestellten Zigaretten (spagnollette) bedient sie sich besonders auch des Wappenbildes und der Landesfarben (rot-weiss-grün) Italiens. Dies gilt vor allem für die in kleinen Schachteln von länglicher Vierecksform verpackten Spagnollette « Macedonia ». Die Darstellungen auf den beiden Hauptflächen dieser Verpackung sind in den Jahren 1908 und 1909 in Italien (unter den Nr. 9307 u. 9308) und international (unter den Nr. 7661 u. 7663) als Marken eingetragen worden. Die eine dieser Viereckflächen gibt mit schwarz gedruckten Worten die Herkunft des Produktes an (« Regno d'Italia — Monopolo dei Tabacchi — Esportazione — Ministero delle Finanze — Direzione Generale delle Privative Roma) und enthält auf einer in der Mitte angebrachten Kreisfläche das schwarz gedruckte Bild eines Adlers mit dem italienischen Wappenschild (Schildfläche mit Kreuz) auf der Brust. Der Grund dieser Fläche ist grau. In der Mitte, der