

A la suite de cet accident il a ouvert action à la C. G. T. E. en concluant au paiement de 66 050 fr. 60.

La Compagnie défenderesse a évoqué Emile Bernard en garantie et a conclu à libération complète et, subsidiairement, à ce que Bernard la relève de la totalité des condamnations qui pourraient être prononcées contre elle. Elle soutient que l'accident est imputable exclusivement à des fautes commises par Hürlimann et par Bernard.

Bernard, estimant que l'accident ne lui est pas imputable, a conclu au déboutement de toutes les conclusions prises contre lui.

Par arrêts du 2 mars et du 15 juin 1917 la Cour de Justice civile a admis les conclusions du demandeur contre la Compagnie défenderesse jusqu'à concurrence de 50 511 fr. 05, Bernard étant condamné à relever la défenderesse à concurrence de $\frac{1}{5}$ de la dite somme.

La Cour a admis que l'accident était dû à un concours de fautes de la Compagnie défenderesse et de Bernard.

Les trois parties au procès ont recouru en réforme contre les arrêts de la Cour de Justice civile, en reprenant les conclusions transcrites ci-dessus.

Le Tribunal Fédéral s'est prononcé comme suit au sujet de l'exception de prescription soulevée par Bernard :

A l'action récursoire de la Compagnie défenderesse contre Bernard, celui-ci a opposé le moyen tiré de la prescription. Il n'est pas nécessaire de rechercher quel est en l'espèce le délai de prescription et si les conclusions prises au début du procès contre Bernard étaient de nature à l'interrompre. En effet il n'a pas même commencé à courir. L'action récursoire réservée par l'art. 18 de la loi de 1905 est fondée sur le droit commun, soit sur l'acte illicite commis par le tiers fautif et elle tend à la réparation du dommage que cet acte illicite a causé à l'entreprise responsable. Or ce dommage n'existe et par conséquent le délai pour en demander la réparation ne court que du jour où l'entreprise a été condamnée à une indem-

nité envers la victime de l'accident (ou, bien entendu, s'est volontairement reconnue débitrice d'une telle indemnité). Tant que le procès dans lequel l'entreprise conteste le principe même de sa responsabilité est pendant, le dommage est seulement *possible*, il n'est pas encore réalisé (voir, dans ce sens, à propos du recours du fabricant: Scherer, Die Haftpflicht des Unternehmers p. 152). En l'espèce donc la Compagnie défenderesse qui a pris les devants et s'est retournée contre Bernard dans le procès même qu'elle soutenait contre Hürlimann ne saurait évidemment se voir opposer la prescription.

IV. ERFINDUNGSSCHUTZ

BREVETS D'INVENTION

68. Urteil der I. Zivilabteilung vom 15. September 1917

i. S. Firma Lévy fils, Klägerin,
gegen Scheidegger, Beklagten.

Patentrecht. Einrede der mangelnden Neuheit (Erw. 3). Begriff der patentfähigen Erfindung, Voraussetzungen (Erw. 4). Beschränkung des Patentbesitzes auf die durch die Zeichnung veranschaulichte Erfindung; Präzisierung des Anspruchs (Erw. 5).

A. — Durch Urteil vom 5. April 1917 hat das Zivilgericht des Kantons Basel-Stadt erkannt :

« Es wird der Hauptpatentanspruch des auf den Namen » des Beklagten eingetragenen schweizerischen Patentbesitzes » N° 40,544 vom 16. Januar 1908 nichtig erklärt, und das » Eidgenössische Amt für geistiges Eigentum in Bern » ermächtigt, diesen Patentanspruch zu streichen. Im » übrigen wird die Klage abgewiesen. »

B. — Gegen dieses Urteil hat die Klägerin rechtzeitig die Berufung an das Bundesgericht erklärt, mit dem Antrag auf Nichtigerklärung des Patentes in ganzem Umfange, eventuell auf Anordnung einer Oberexpertise.

Das Bundesgericht zieht
i n E r w ä g u n g :

1. — Der Beklagte ist Inhaber des schweizerischen Erfindungspatentes N° 40,544, welches am 16. Januar 1908 von der Firma Bernheimer & Gut in Diessenhofen angemeldet worden war und später von dieser auf den Beklagten überging. Gegenstand des Patentes ist, laut der Fassung des Anspruchs, ein Glühstrumpfhalter, gekennzeichnet durch « einen mit federnden Armen und » einem Organ zum Aufhängen des Strumpfes versehenen » Ring, welcher dazu bestimmt ist, um den Brennerkopf » gelegt und mittelst den federnden Armen auf demselben » durch Klemmung festgehalten zu werden, und dazu » dient, den Strumpf gegen seitliche Schwankungen zu » schützen. »

Diesem Anspruch ist ein sog. Unteranspruch folgenden Inhaltes beigefügt : « Glühstrumpfhalter nach Patentanspruch, bei welchem der Ring Oesen aufweist, die dazu » dienen, die Enden eines zum Aufhängen des Strumpfes » vorgesehenen Bügels aufzunehmen. »

Die Klägerin betreibt seit einer Reihe von Jahren die Fabrikation und den Handel in Artikeln der Beleuchtungsindustrie, insbesondere in Gasglühstrumpfhaltern. Es ergaben sich nun zwischen ihren Reisenden und Kunden einerseits und dem Beklagten andererseits Differenzen mit Bezug auf die Glühstrumpfhalter. Unter anderem erhob der Beklagte gegen einen Abnehmer der Klägerin Strafklage bei der Staatsanwaltschaft des Kantons Baselland ; dieser Prozess ist zur Zeit noch hängig. Die Klägerin sah sich daher veranlasst, gegen den Beklagten die vorliegende Zivilklage auf Nichtigerklärung seines Patentes N° 40,544 und Streichung desselben durch das Eidg. Amt

für geistiges Eigentum zu erheben ; sie macht geltend, es sei überhaupt keine Erfindung vorhanden (Pat.-Ges. Art. 16 Ziff. 1), und jedenfalls sei die Erfindung nicht neu (Art. 4 und 16 Ziff. 4). Der Beklagte bestreitet das Vorliegen von Nichtigkeitsgründen und beantragt Abweisung der Klage. Die erste Instanz hat den Hauptanspruch für nichtig erklärt und im übrigen die Klage abgewiesen. Da der Beklagte dieses Urteil hingenommen hat, fragt es sich für das Bundesgericht nur noch, ob die durch den U n t e r a n s p r u c h geschützte Einrichtung patentfähig sei oder nicht.

2. — Diese Frage ist für sich und ohne Rücksicht auf das Schicksal des Hauptanspruchs zu prüfen. Denn durch dessen Nichtigerklärung ist nicht etwa zugleich der Unteranspruch hinfällig geworden, wie denn auch die Klägerin diesen vor der kantonalen Instanz vertretenen und von letzterer mit zutreffender Begründung zurückgewiesenen Standpunkt heute nicht mehr aufgenommen hat.

3. — Was sodann die Einrede der mangelnden Neuheit der Erfindung betrifft, so ist lediglich zu untersuchen, ob der Glühstrumpfhalter Croizet (französ. Patent N° 321,927 vom 11. Juni/23. Sept. 1902) neuheitszerstörend gewirkt habe, während die übrigen von der Klägerin angeführten Halter von demjenigen des Beklagten derart verschieden sind, dass sie von vornherein ausser Betracht fallen. Dass die Patentschrift Croizet schon vor der Anmeldung des beklaglichen Patentes in der Bibliothek des Eidg. Amtes für geist. Eigentum in Bern vorhanden und somit im Sinne von Art. 4 Pat.-Ges. in der Schweiz bekannt oder offenkundig war, ist nach den Feststellungen der Vorinstanz ohne weiteres anzunehmen; streitig ist nur noch die Identität der Croizet'schen Erfindung mit derjenigen des Beklagten. Wenn nun die Vorinstanz ausführt, nach dem Urteil aller Sachverständiger unterscheide sich der Halter des Beklagten von den übrigen Glühstrumpfhaltern gerade durch die den Gegenstand des Unteranspruches bildende charakteristische Eigenschaft

— wonach die zur Aufnahme des Bügels bestimmten Oesen aus dem Ringkörper selbst gebildet werden, statt dass sie mit dem Ring bloss in eine mehr oder weniger geeignete Verbindung gebracht seien —, so dass der Nichtigkeitsgrund der fehlenden Neuheit gar nicht in Frage kommen könne, so geht dies offenbar zu weit. Denn einzelne der bei den Akten liegenden Sachverständigengutachten (so das in einer konnexen Strafsache eingeholte Gutachten von Waldkirch und das Privatgutachten Ritter) bejahen das Vorhandensein jenes Nichtigkeitsgrundes, während die von der Vorinstanz als gerichtliche Experten bestellten Gasfachmänner Roth und Laquai dem Unteranspruch des beklaglichen Patentes die « Neuheit zuerkennen » und auch die Privatgutachten Forrer u. Hug und Nägeli & C^{ie}, insbesondere letzteres, diese Auffassung mit schlüssiger Begründung vertreten. Freilich stimmt der Halter des Beklagten mit demjenigen von Croizet insofern überein, als auch bei diesem — im Gegensatz zu den übrigen Glühstrumpfhaltern, insbesondere zu dem sog. Berliner Blockhalter — Ring und Oesen aus einem Stück bestehen, indem die Oesen aus dem gleichen Stück Blech herausgeschnitten sind wie der Ring; allein sie stehen, wie der Experte Nägeli zutreffend feststellt, seitlich vom Ring ab und sind mit ihm nur durch schmale Stege verbunden, während sie beim Halter des Beklagten durch einfaches Falten aus dem Ringkörper selber gebildet werden, so dass beim einen die Oesen entfernt werden können und der Ring doch bestehen bleibt, was beim anderen ausgeschlossen ist, weil eben die Oesen einen eigentlichen Bestandteil des Ringes ausmachen. Angesichts dieser wesentlichen konstruktiven Verschiedenheit kann nicht gesagt werden, dass die beiden Patente sich decken, wie denn auch erst der Halter des Beklagten sich als ausführbar und leistungsfähig erwies.

4. — Es fragt sich aber weiter — und hierin liegt der Kernpunkt des Prozesses —, ob in der Eigenart des Glühstrumpfhalters des Beklagten, nach dem Unteran-

spruch des Patentes, überhaupt eine patentfähige Erfindung erblickt werden könne. Nach ständiger Rechtsprechung des Bundesgerichts und allgemein anerkannter Auffassung gehört zum Begriff der Erfindung die Erreichung eines wesentlichen Fortschrittes der Technik, eines technischen Nutzeffektes, durch neue, originelle Kombination von Naturkräften; ausgeschlossen sind daher Konstruktionen, die nicht auf einer eigenartigen, schöpferischen Idee ihres Urhebers beruhen, sondern lediglich das Erzeugnis technischer Geschicklichkeit bilden, sowie Entdeckungen, die bloss bereits vorhandenes enthüllen (vergl. BGE 26 II S. 232, sowie GIERKE, Deutsch. Privatrecht I S. 849 u. 863; KOHLER, Patentrecht S. 32. Forschungen aus dem Patentrecht S. 3 u. 29).

Dass nun der Glühstrumpfhalter des Beklagten in der Konstruktion, wie sie in Erw. 3 hievor beschrieben wurde, einen technischen Nutzeffekt erzielt und einen wesentlichen technischen Fortschritt bedeutet, ist nach den für das Bundesgericht massgebenden, sachverständigen Ausführungen der gerichtlichen Experten, deren Richtigkeit auch durch die bei den Akten liegenden Zeugnisse zahlreicher fachkundiger Abnehmer bestätigt wird, die sich alle über den Halter lobend aussprechen, ohne weiteres zu bejahen. Der technische Nutzeffekt besteht danach in wesentlicher Materialersparnis, soliderer Konstruktion der Oesen in Verbindung mit dem Ring und einfacherer Herstellung. Damit eine patentfähige Erfindung vorliegt, muss aber die Hervorbringung dieses Nutzeffektes auf einer originellen Kombination, auf einer eigenartigen schöpferischen Idee beruhen. Auch dieses Erfordernis ist jedoch nach den Ausführungen der gerichtlichen Experten, auf die auch die Vorinstanz abgestellt hat, als gegeben zu betrachten. Zuzugeben ist zwar, dass die Experten sich in nicht ganz unzweideutiger Weise ausgedrückt haben, indem sie wohl annehmen, dass die konstruktiven Vorteile des Halters auf einem « eigenen Erfindungsgedanken » beruhen, dann aber beifügen, diese Verbesse-

nung könne kaum als eine schöpferische Idee bezeichnet werden, in Deutschland würde für eine solche Teilerfindung kein Patent, sondern höchstens der Gebrauchsmusterschutz bewilligt. Allein auf Erläuterungsfrage der Klägerin haben sie diesen Passus dahin verdeutlicht, es handle sich um eine « dem Scheidegger'schen Halter eigentümliche konstruktive Idee », und nicht um Anwendung blosser handwerksmässiger Geschicklichkeit. Daraus geht mit genügender Klarheit hervor, dass der Halter nicht das Ergebnis blosser technischer Geschicklichkeit und Handfertigkeit ist, sondern dass wirklich eine neue, originelle Kombination, eine eigenartige konstruktive Idee vorliegt, was nach dem Gesagten zur Annahme einer Erfindung genügt. Die Einfachheit der Lösung des Problems kann nicht dazu führen, den erfinderischen Gedanken zu verneinen, da erfahrungsgemäss, und wie auch dieser Fall zeigt, die Konstrukteure meist zuerst auf die komplizierteren Lösungen verfallen und sich erst allmählich zu den einfacheren hindurcharbeiten. An die eigenartige, schöpferische Idee zu hohe Anforderungen zu stellen, geht umso weniger an, als in der Schweiz der Gebrauchsmusterschutz nicht besteht; ob die Neuerung eine Schöpfung von weittragender Bedeutung sei, oder bloss eine bescheidene Verbesserung enthalte, ist für die Frage, ob eine patentierbare Erfindung vorliege, ohne Belang (vergl. BGE 20 S. 682).

5. — Hieran kann auch der Umstand nichts ändern, dass die Eigenart des Glühstrumpfhalters des Beklagten im Unteranspruch des Patentbesitzers nicht deutlich gekennzeichnet ist. Denn nach dem neuen Patentgesetz (Art. 5 Abs. 3, 16 Ziff. 8) und ständiger Rechtsprechung des Bundesgerichts (BGE 30 II N° 15, 34 II N° 9, 43 II N° 16) ist der Gegenstand eines Patentbesitzers nicht allein aus dem Patentanspruch zu ermitteln, sondern es sind nötigenfalls auch die Patentbeschreibung und die zu ihrem Verständnis erforderliche und zu ihr gehörende Zeichnung (Pat.-Ges. Art. 26) heranzuziehen. Nun ist aus der der

Patentschrift beigegebenen Zeichnung das charakteristische Merkmal der Gestaltung der Oesen aus dem Ringkörper selber in durchaus klarer Weise ersichtlich. Die Definition der Erfindung im Unteranspruch ist damit hinreichend verdeutlicht, und es geht nicht an, dem Unteranspruch, wie es die Klägerin will, wegen des zu allgemein gefassten und darum etwas mangelhaften Wortlautes den gesetzlichen Schutz zu versagen (Pat.-Ges. Art. 16 Ziff. 8).

Dagegen ist das Patent gemäss Art. 16 Abs. 2 zu beschränken auf eine Erfindung des Inhaltes, wie sie hievor formuliert wurde und durch die Zeichnung veranschaulicht wird, nämlich auf Glühstrumpfhalter, bei welchen der Ring selber durch Falten die Oesen bildet, und es ist der Unteranspruch entsprechend umzuredigieren bzw. zu präzisieren. Einem solchen Verfahren, das vom Bundesgericht auch schon eingeschlagen worden ist (vergl. BGE 34 II N° 9 i. f.), stehen Bedenken nicht entgegen, weil die als nichtig ausgeschiedenen Elemente der Erfindung sich von den aufrechtgehaltenen trennen lassen.

Demnach hat das Bundesgericht
erkannt:

Die Berufung wird abgewiesen und das Urteil des Zivilgerichts des Kantons Basel-Stadt vom 5. April 1917 bestätigt, immerhin in dem Sinne, dass der Unteranspruch des Patentbesitzers N° 40,544 des Beklagten auf solche Glühstrumpfhalter beschränkt wird, bei welchen der Ring selber durch Falten die Oesen bildet.