

## VII. ERFINDUNGSSCHUTZ

## BREVETS D'INVENTION

55. Urteil der I. Zivilabteilung vom 1. Juli 1930  
i. S. Modern-Cinéma-Theater A.-G. und Wyler  
gegen Tri-Ergon A.-G.

Zivilrechtliche Beschwerde. Unter « Entscheidungen in einer Zivilsache » gemäss Art. 87 OG fallen auch Entscheide über prozessuale Präjudizialpunkte, sofern das zugrundeliegende Streitverhältnis als solches zivilrechtlicher Natur ist (i. c. vorsorgliche Verfügung zur Aufrechterhaltung des tatsächlichen Zustandes vor Anhängigmachung eines Rechtsstreites) (Erw. 1).

Das Patentgesetz (Art. 43) schliesst den Erlass vorsorglicher Verfügungen zur Aufrechterhaltung des tatsächlichen Zustandes vor Anhängigmachung einer Zivil- oder Strafklage kraft kantonalen Rechtes nicht aus (Erw. 2—6).

A. — Im Jahre 1921 erteilte das Eidg. Amt für Geistiges Eigentum den Herren Vogt, Engl und Masolles ein Patent (Nr. 95,689) für eine Vorrichtung zur synchronen Aufnahme « optisch-akustischer Vorgänge und deren Wiedergabe mittelst konstanter Lichtquelle ». Das Patent wurde in der Folge an die Tri-Ergon A.-G. in Zürich übertragen.

Als die Modern-Cinéma A.-G. im August 1929 sich anschickte, in ihrem Apollo-Kino-Theater in Zürich sog. Fox-Ton-Filme unter Benützung einer Apparatur der Radio Corporation of America aufzuführen, setzte sich die genannte Tri-Ergon A.-G. hiegegen zur Wehr. Sie erhob Strafklage gegen den Geschäftsführer der Modern-Cinéma A.-G., Albert Wyler-Scotoni, und erwirkte am 20. August 1929 beim Audienzrichter des Bezirksgerichtes Zürich ein provisorisches Verbot der weiteren Vorführung, welches der Audienzrichter am 13. September 1929 auf

Grund von § 292 Ziff. 2 der zürch. ZPO (wonach das Befehlsverfahren zulässig ist « zur Aufrechterhaltung des tatsächlichen Zustandes vor Anhängigmachung eines Rechtsstreites ») dahin bestätigte, dass er verfügte: « 1. Den Beklagten wird im Sinne einer vorsorglichen Massnahme die weitere Vorführung der Fox-Ton-Bild-Filme unter Benützung der Apparatur der Radio Corporation of America verboten, dies unter Androhung von Zwangsvollzug und der Überweisung an den Strafrichter wegen Ungehorsams für den Fall der Zuwiderhandlung. 2. Der Klägerin wird aufgegeben, binnen 10 Tagen von der schriftlichen Mitteilung dieser Verfügung an die Klage auf Geltendmachung ihrer Patentansprüche gegen die Beklagten einzuleiten und binnen weitem 20 Tagen die Weisung an das Handelsgericht einzureichen, dies unter der Androhung, dass sonst die vorliegende Verfügung erlöschen würde. » 3. und ff... (betrifft die von der Klägerin zu leistende « Schadenskaution » von 30,000 Fr. und die Kosten).

Noch vor Erlass dieser Verfügung hatte die Modern-Cinéma A.-G. gegen die Tri-Ergon A.-G. beim Friedensrichteramt Zürich Klage erhoben mit dem Rechtsbegehren, das Patent der Tri-Ergon A.-G. (Nr. 95,689) sei als nichtig zu erklären, und der Friedensrichter hatte ihr am 4. September 1929 bezüglich dieser Streitsache die Weisung an das Handelsgericht des Kantons Zürich ausgestellt.

Gegen die Verfügung des Audienzrichters vom 13. September 1929 rekurrirten beide Parteien an das Obergericht (die Beklagten gegen Dispositiv 1 und 3, und die Klägerin gegen Dispositiv 2), und dieses hiess mit Beschluss vom 25. Oktober 1929 den Rekurs der Beklagten gut und hob die Verfügung auf, weil diese nicht auf die Aufrechterhaltung des bisherigen Zustandes des Streitgegenstandes gehe, sondern auf die Vollziehung eines von der Klägerin im kommenden Prozess erstrebten Entscheides auf Unzulässigerklärung der das klägerische Patent verletzenden Vorführungen der Beklagten.

B. — Hiegegen erhob die Klägerin die Nichtigkeitsbeschwerde beim zürcherischen Kassationsgericht, welches sie mit Beschluss vom 4. Februar 1930 dahin guthiess, dass es das vom Audienzrichter in Dispositiv 1 seiner Verfügung vom 13. September 1929 aufgestellte Verbot bestätigte, und sodann verfügte: « 3. Die von der Klägerin bei der Auswirkung des provisorischen Befehls geleistete Schadenskaution von 20,000 Fr. wird auf 30,000 Fr. erhöht... 4. Mit Bezug auf das Begehren der Beklagten auf Erhöhung der Kaution und die Anträge der Klägerin, Ziffer 2 der erstinstanzlichen Verfügung zu streichen und ihr eine Prozessentschädigung zuzusprechen, werden die Akten zur Entscheidung an die Vorinstanz zurückgewiesen. »

Zur Begründung seines Entscheides führte das Kassationsgericht im wesentlichen folgendes aus: Auch im Anwendungsgebiet des eidg. Patentgesetzes können Befehle im Sinne des § 292 der zürch. ZPO erlassen werden. Wenn das Obergericht glaube, das streitige Spielverbot aus dem Grunde verweigern zu müssen, weil darin eine vorläufige Vollstreckung eines Urteils liege, so könne dieser Auffassung nicht beigetreten werden. Sie würde zur Folge haben, dass der Patentinhaber gegen Nachmachung (Nachahmung) der geschützten Erfindung so lange schutzlos wäre, als nicht vom ordentlichen Richter die Gültigkeit des Patentbeschlusses festgestellt sein würde, so dass also die schutzlose Zeit Jahrelang dauern könnte. Ein solcher Zustand sei aber mit dem eidg. Patentgesetz (insbesondere angesichts seiner Art. 7 und 43) und der Bedeutung des Patentschutzes nicht vereinbar. Art. 43 PatGes. komme allerdings nicht unmittelbar zur Anwendung, weil er (seinem Wortlaute nach) den Erlass vorsorglicher Massnahmen erst auf Grund, d. h. nach erfolgter Zivilklage vorsehe. Allein diese vom eidg. Gesetzgeber nicht ausdrücklich geregelte Angelegenheit, deren Ordnung dieser den Kantonen weder untersagt habe noch habe untersagen wollen, sei im Sinne der Zulässigkeit eines

Befehls im Sinne von § 292 der zürch. ZPO zu beurteilen; denn das Spielverbot könne jedenfalls der Ziffer 3 dieses Paragraphen unterstellt werden, wonach das Befehlsverfahren zulässig ist: « zur Erhaltung des tatsächlichen Zustandes gegen versuchte oder drohende unerlaubte Selbsthilfe oder sonstige eigenmächtige Eingriffe oder Störungen, namentlich zum Schutz des Besitzes ». Der « tatsächliche Zustand », welcher hier erhalten werden solle, bestehe darin, dass der Staat dem Rechtsvorgänger der Klägerin für die streitige Erfindung ein Patent erteilt habe. In diesem Zustande — der auch als quasi-Besitz aufgefasst werden könne — werde die Klägerin von den Beklagten gestört, indem diese sich über das klägerische Ausbeutungsmonopol hinwegsetzen, ohne die richterliche Ungültigerklärung des Patentbeschlusses abzuwarten. Der Mangel einer Vorprüfung (betreffend Neuheit) bei der Patenterteilung ändere nichts daran, dass der Patentinhaber auf den gesetzlichen Schutz so lange Anspruch habe, als das Patent nicht durch den Richter als nichtig erklärt wird. Es sei Sache desjenigen, der sich auf die Nichtigkeit berufe, sie durch den Richter feststellen zu lassen. Die Auffassung, im Spielverbot liege eine vorläufige Vollstreckung des Urteils des ordentlichen Richters, sei unzutreffend; denn Gegenstand des ordentlichen Prozesses sei die Rechtsgültigkeit des Patentbeschlusses, Gegenstand des Verbotes aber die zeitweilige Benützung der Spielapparatur.

C. — Gegen diesen Beschluss des Kassationsgerichtes haben die Beklagten am 6. März 1930 gestützt auf Art. 87 Ziff. 1 OG die zivilrechtliche Beschwerde an das Bundesgericht ergriffen mit dem Begehren, es sei in Aufhebung des angefochtenen Entscheides zu erkennen, dass es bei dem Beschlusse des Obergerichtes des Kantons Zürich vom 25. Oktober 1929 sein Bewenden habe. Eventuell sei die Angelegenheit zur nochmaligen Prüfung und Entscheidung an die Vorinstanz zurückzuweisen. Zur Begründung führen die Beklagten aus, das Kassationsgericht habe zu Unrecht den § 292 der zürch. ZPO auf das vor-

liegende Streitverhältnis angewendet. Dieses werde ausschliesslich durch die Vorschriften des eidg. Patentgesetzes beherrscht, welches jedoch (in seinem Art. 43) eine vorsorgliche Verfügung erst nach Anhängigmachung einer bezüglichen Zivilklage zulasse.

Die Klägerin, sowie das Kassationsgericht beantragen die Abweisung der Beschwerde.

*Das Bundesgericht zieht in Erwägung :*

1. — Die Zulässigkeit des Rechtsmittels der zivilrechtlichen Beschwerde ist im vorliegenden Falle zu bejahen. Die Beschwerde stützt sich auf Art. 87 Ziff. 1 OG mit der Behauptung, das Kassationsgericht habe seine Entscheidung zu Unrecht auf kantonales statt auf eidgenössisches Recht gegründet, und es handelt sich bei dieser Entscheidung auch um eine Zivilsache. Die Frage nach der Zuständigkeit des kantonalen Richters im summarischen Verfahren, welche den eigentlichen Gegenstand der Beschwerde bildet, ist allerdings eine solche des Prozess- und nicht des Zivilrechtes. Allein, wie das Bundesgericht in seiner neuern Praxis ständig entschieden hat (vgl. BGE 51 III S. 193 ff. Erw. 2 und die daselbst angeführten früheren Entscheide, sowie den ungedruckten Entscheid der staatsrechtlichen Abteilung vom 4. Juni 1921 i. S. Michel A.-G. ca. Konkursmasse Müller), setzt der Begriff der « Entscheidung in einer Zivilsache » nach Art. 87 OG nicht voraus, dass die entschiedene Streit-sache selbst dem Zivilrecht angehöre, sondern es fallen darunter auch Entscheide über prozessuale Präjudizialpunkte, wie die Zuständigkeit des angerufenen Gerichtes, Verwirkung des Klagerechtes durch Fristablauf usw., sofern nur das zugrundeliegende Streitverhältnis als solches zivilrechtlicher Natur ist. Das ist aber hier der Fall : das zugrundeliegende Streitverhältnis beschlägt das von der Befehlsklägerin gegenüber der Befehlsbeklagten geltend gemachte Patentrecht und ist demzufolge als solches zivilrechtlicher Natur.

2. — In der Sache selbst handelt es sich um die Frage, inwieweit das eidgenössische Recht in Patentsachen dem kantonalen Prozessrecht derogiere. Nun greift die eidg. Zivilgesetzgebung trotz der in Art. 64 BV getroffenen Kompetenzausscheidung, wonach die Gerichtsorganisation und das gerichtliche Verfahren Sache der Kantone verbleibt, bekanntlich vielfach in dieses letztere Gebiet ein, und das ist in einem erheblichen Masse gerade auch bei dem Patentgesetz der Fall, welches dem Prozessverfahren in Patentsachen ein ganzes Kapitel (Abschnitt III, Rechtsschutz, Art. 38—49) widmet. In Anlehnung an die Art. 38 bis 42, welche von der bei Verletzungen des Patentgesetzes gegebenen Zivil- und Strafklage handeln, befasst sich Art. 43 mit den von den zuständigen Behörden auf Grund erfolgter Zivil- oder Strafklage zu treffenden vorsorglichen Verfügungen, also gerade mit amtlichen Massnahmen, wie sie im vorliegenden Falle zur Diskussion stehen, und es fragt sich nun, ob durch diese Bestimmung der Erlass von vorsorglichen Verfügungen in Patentsachen überhaupt abschliessend geregelt sei, so dass für die Verfügungskompetenz auf Grund des kantonalen Rechts kein Raum mehr bleibt. Da es sich dabei um das Gebiet der Gerichtsorganisation und des Prozessverfahrens handelt, ist im Hinblick auf den in Art. 64 BV enthaltenen Vorbehalt des kantonalen Rechts grundsätzlich festzuhalten, dass die eidgenössische Regelung der in Rede stehenden Materie nicht weiter reicht, als dies aus der Fassung und dem vernünftigen Zweck der bundesgesetzlich getroffenen Anordnungen unzweifelhaft hervorgeht ; im Zweifel ist also zu Gunsten der Herrschaft des kantonalen Rechtes zu entscheiden.

3. — Art. 43 PatGes. definiert den Begriff der « erforderlichen Verfügungen » nicht näher. Er hebt lediglich hervor, dass zwei besonders genannte Massnahmen darunter fallen können, nämlich erstens eine genaue Beschreibung der nachgeahmten Erzeugnisse usw., und zweitens die Beschlagnahme (welch' letztere von einer Kautions-

abhängig gemacht werden kann). Aber diese Hervorhebung ist nicht abschliessend. Als massgebend für den Umfang und die Art der erforderlichen Verfügungen kommt in erster Linie der Inhalt des subjektiven Rechts in Betracht, welches das materielle Patentrecht dem Patentinhaber verleiht, und darunter gehören insbesondere Ansprüche auf Unterlassung störender Handlungen. Demnach wird es im Willen des Art. 43 PatGes. liegen, dass vorsorgliche Verfügungen grundsätzlich überall da zulässig und eventuell geboten sein sollen, wo ein materiellrechtlicher Unterlassungsanspruch des Patentinhabers gegenüber Dritten besteht. Ein solcher Unterlassungsanspruch entsteht nun aber nicht erst im Moment der Anhebung einer Zivil- oder Strafklage, sondern bereits mit der Verleihung des Patentes (Art. 7 PatGes.), und es bestand deshalb für den eidg. Gesetzgeber nach dieser Richtung kein innerer Grund, den publizistischen Rechtsschutzanspruch auf vorsorgliche Verfügungen erst nach erfolgter Klageeinleitung zu gewähren; wohl aber stund ihm frei, diesen Rechtsschutz an bestimmte Voraussetzungen prozessualischer Natur zu knüpfen, insbesondere hinsichtlich der Glaubhaftmachung des geltend gemachten Unterlassungsanspruches, und dies führt nun zu der Frage, ob Art. 43 Pat. Ges. eine solche prozessualische Voraussetzung des im Erlass vorsorglicher Verfügungen liegenden summarischen Rechtsschutzes u. a. eben in der Tatsache erblicke, dass in Hauptsachen bereits Zivil- oder Strafklage erhoben worden sei?

4. — Der Wortlaut: « auf Grund erfolgter Zivil- oder Strafklage » scheint eher hiefür zu sprechen, doch stösst die Annahme, dass dieser Wortlaut den Sinn der Bestimmung vollständig erschöpfe, auf schwere Bedenken, wenn man erwägt, dass die blosser Tatsache der erfolgten Zivil- oder Strafklage ja an und für sich gar nicht geeignet ist, die Unterlassungsansprüche des Patentinhabers eher glaubhaft zu machen und für die zu erlassende vorsorgliche Massnahme eine bessere Grundlage zu schaffen, als

die Darlegungen, mit welchen dieser vor dem kantonalen summarischen Richter sein Begehren zu rechtfertigen hat. Für eine irgendwie ausreichende Grundlage dieser Art wäre doch wohl nur dann vorgesorgt, wenn der zum Erlass der Verfügung angesprochene Richter nicht schon nach Erhebung der Klage, sondern erst nach Einreichung der Antwort auf diese einzuschreiten hätte und demnach bestimmt wäre, dass er unter allen Umständen zuvor auch der Gegenpartei Gehör gebe; das wird aber in der Fassung des Art. 43 PatGes. gerade nicht verlangt. Die Einreichung der Klage könnte nur dann als für die Glaubhaftmachung des in Rede stehenden Anspruches genügend angesehen werden, wenn vorauszusetzen wäre, dass damit auch eine gewisse Bewährung der darin aufgestellten Behauptungen verbunden wäre. Das trifft jedoch nicht zu. Die Erfordernisse der Klage richten sich nach den kantonalen Prozessrechten, und diese verpflichten den Kläger bekanntlich in der Regel nicht, gleichzeitig schon die Beweise für seine Behauptungen einzureichen. Auch für eine nur summarische Kognition bietet also das blosser Vorliegen der Klage eine irgendwie hinreichende Grundlage nicht.

Andererseits ist nicht ausser Acht zu lassen, dass der Richter im kantonalen Befehlsverfahren selbstverständlich ebenfalls vom Petenten eine Darlegung zur Rechtfertigung seines Petitums verlangen wird, und dazu kommt, dass er es nach dem Grundsatz: *audiatur et altera pars* erst noch bei einer solchen bloss einseitigen Darlegung nicht wird bewendet sein lassen, sondern auch den Befehlsgegner mit seinen Bestreitungen und Einreden (insbesondere auch derjenigen der mangelnden Neuheit des Patentes) zum Worte kommen lässt, bevor er seine Verfügung erlässt.

5. — Ein innerer Grund, das kantonale summarische Verfahren von Anfang an zu Gunsten eines Inzidentverfahrens im Hauptprozess auszuschliessen, besteht somit nicht; auch dieses letztere ist seiner Natur nach (wie sich

aus dem Wesen der vorsorglichen Verfügung von selbst ergibt) notwendigerweise ein bloss summarisches, und die Voraussetzungen, welche Art. 43 PatGes. nach seinem Wortlaut dafür aufstellt, ergeben, wie gezeigt, kein Mehr-, sondern gegenteils ein Mindermass an Garantie für eine sachgemässe und beiden Parteien gerechtwerdende Entscheidung.

Des weitern zeigt auch der ganze Zuschnitt der auf den « Rechtsschutz » Bezug habenden Bestimmungen des Patentgesetzes, dass diese kaum als erschöpfende Regelung der Materie gedacht sein konnten. So muss z. B. schon auffallen, dass nach Art. 43, zweiter Absatz, eine Kautionsleistung nur für den Fall einer « Beschlagnahme » vorgesehen ist, während eine solche Sicherung der Interessen des Beklagten bei andern vorsorglichen Verfügungen ebenso unumgänglich sein kann (so gerade im heutigen Falle). Sodann ist zu beachten, dass für die Zivilklage neben dem Begehungsort der Gerichtsstand des Wohnortes des Beklagten begründet ist (Art. 42 PatGes.). Klagt nun der Patentinhaber an diesem Gerichtsstand, und hält man ihm gegenüber daran fest, dass vorsorgliche Verfügungen zum Schutz gegen einzelne Störungshandlungen nur im Wege von Inzidententscheiden im Hauptprozesse zulässig seien, so sieht sich in diesem Falle der in seinen Rechten bedrohte Patentinhaber gezwungen, den vorsorglichen Schutz am Wohnorte des Gegners zu suchen, während die Natur der Sache es doch erfordert, dass dieser Schutz unter Umständen auf der Stelle, und zwar am Begehungsort eintrete. Auf die Notwendigkeit eines unverzüglichen Rechtsschutzes in diesen Dingen hat das Kassationsgericht zutreffend in seiner Ausführung darüber hingewiesen, dass das in Hauptsachen zuständige Handelsgericht sich erst mit einer Sache befassen könne nach Einreichung einer einlässlichen Klageschrift und dass die Nichtgewährung des Schutzes des summarischen Richters den Patentinhaber unter Umständen auf lange Zeit hinaus rechtlos machen würde.

Endlich mag auch noch bemerkt werden, dass die Zivilklage in der Regel nicht bloss Unterlassungsklage, sondern auch Entschädigungsklage sein wird (Art. 42 PatGes. spricht bei der Bestimmung des Gerichtsstandes neben der Strafklage sogar nur von dieser), und dass der Kläger bei der Anhebung einer solchen einen gewissen Überblick über den Umfang des Schadens haben muss, wobei naturgemäss die Dauer der Störung einen wesentlichen Faktor bildet. Diese Dauer aber hängt hinwiederum von dem Zeitpunkt ab, wo er des Rechtsschutzes mittelst vorsorglicher Verfügungen teilhaftig wird. Auch von diesem Gesichtspunkt aus erscheint es also verkehrt, den Patentinhaber zu zwingen, zuerst zu klagen, und ihm erst nachher den genannten vorsorglichen Rechtsschutz gewähren zu wollen, wie es denn ja überhaupt einem im Schadenersatzrecht anerkannten Prinzip widerspricht, untätig einen entstandenen und weiter drohenden Schaden anwachsen zu lassen, während die Gelegenheit da wäre, ihm Halt zu gebieten. So sieht denn auch das neue Urheberrechtsgesetz in Art. 52 den Erlass vorsorglicher Verfügungen nicht nur bei eingetretenen, sondern auch bei erst bevorstehenden Verletzungen von Urheberrechten vor und zwar unbekümmert darum, ob bereits eine Zivil- bzw. Strafklage eingeleitet worden ist. Letzteres ergibt sich unzweideutig aus der Vorschrift des Art. 53 Ziff. 3, wonach im Falle, wo noch keine Klageeinleitung erfolgt ist, mit der betreffenden vorsorglichen Verfügung eine Klagefristansetzung zu erfolgen hat.

All diese Erwägungen führen zu dem Schlusse, dass es durchaus zu billigen ist und dem Bundesrecht nicht widerspricht, wenn die zürcherische Gerichtspraxis (wie das Kassationsgericht feststellt) immer anerkannt hat, dass der summarische Richter (Audienzrichter) zur Handhabung der dem Befehlsverfahren zugewiesenen Justiz auch in denjenigen Streitigkeiten angerufen werden könne, welche zufolge des Art. 49 PatGes. in die Zuständigkeit des Handelsgerichts fallen.

6. — Dass die von der Klägerin behauptete ausschliessliche Kompetenz des zürcherischen Handelsgerichts nicht aus Art. 49 PatGes. hergeleitet werden kann, hat bereits das Kassationsgericht zutreffend dargetan. Es ist keine Rede davon, dass dieser Artikel bezwecke, für Patent-sachen besonders geeignete kantonale Gerichtsstellen zu schaffen, sondern diese Bestimmung geht nach ihrem Wortlaut und Zweck lediglich dahin, den Instanzenzug zu regeln.

*Demnach erkennt das Bundesgericht :*

Die Beschwerde wird abgewiesen.

### VIII. SCHULDBETREIBUNGS- UND KONKURSRECHT

#### POURSUTE ET FAILLITE

Vgl. III. Teil Nr. 31. — Voir III<sup>e</sup> partie N° 31.

## I. FAMILIENRECHT

### DROIT DE LA FAMILLE

56. Arrêt de la II<sup>e</sup> Section civile du 10 octobre 1930  
dans la cause **Demoiselle C. contre M.**

Recevabilité du recours par voie de jonction dans les causes qui appellent l'application dans la procédure écrite. Art. 70, O. J. F. (Consid. 1).

Rupture de fiançailles. — Conditions de l'allocation d'une indemnité à titre de réparation morale, Art. 93 Cc. (Consid. 2).

#### *Résumé des faits :*

A. — La demanderesse, demoiselle C., et le défendeur M., se sont fiancés le 19 mai 1928. Il avait 34 ans, elle en avait 20. Les parents du défendeur n'étaient pas favorables à ce projet et dès avant les fiançailles, Dame M. avait écrit à son fils pour l'engager à y renoncer. Elle dépeignait Demoiselle C. comme « une mignonne poupée de luxe », délicate et frêle, mais qui n'était pas la femme qu'il fallait à un garçon de son âge. Après les fiançailles, la mère du défendeur parut toutefois s'être résignée à accepter la décision de son fils. Il y eut des visites échangées entre les deux familles. La mère du défendeur sortit parfois avec la demanderesse et lui fit même des cadeaux.

Le défendeur, très épris de sa fiancée, la voyait journellement quand il se trouvait à Genève et, le reste du temps, lui écrivait des lettres pleines de tendresse et d'affection.

A la fin d'octobre 1928, les relations entre les deux familles prirent un tour nouveau. Le 24 octobre, la mère du défendeur écrivit aux parents de la demanderesse pour leur dire qu'elle avait fait savoir à son fils, le 14 mai déjà, qu'elle ne donnerait jamais son consentement au mariage et qu'elle ne désirait pas connaître la jeune fille qui ne serait jamais