

d'être dit, lui imposant des prestations notablement plus étendues qu'elle ne le voulait en réalité (art. 24 ch. 3 CO).

A ce propos, il suffit d'observer ce qui suit : L'art. 33 repose sur la considération que c'est à l'assureur qu'il incombe de rédiger le contrat d'assurance de telle façon que les termes en soient clairs et précis. S'il manque à cette obligation, c'est à lui d'en subir les conséquences. Chercher à se libérer en invoquant une erreur qui provient précisément de ce que le contrat prête à équivoque, serait une façon de se soustraire à la sanction de la loi incompatible avec les règles de la bonne foi. Par conséquent ce moyen doit être rejeté conformément à l'art. 25 al. 1 CO.

Par ces motifs,

*le Tribunal fédéral prononce :*

Le recours est rejeté et l'arrêt cantonal entièrement confirmé.

## VI. ERFINDUNGSSCHUTZ

### BREVETS D'INVENTION

#### 48. Auszug aus dem Urteil der I. Zivilabteilung vom 11. Juli 1933 i. S. Agin A.-G. gegen Winteler & C<sup>ie</sup>.

Patentverletzungsklage. Wünschbarkeit, dass das kantonale Handelsgericht, wenn es schon von der Veranstaltung einer Expertise absehen zu können glaubt, den Befund der ihm angehörenden Sachverständigen für das Bundesgericht protokollieren lässt.

3. — Das deutsche Reichspatentamt hatte die Frage der Erfindungshöhe im Vorprüfungsverfahren bejaht, desgleichen Dr. Arndt als gerichtlicher Experte im Prozesse der Vereinigten Zwieseler & Pirnaer Farbenglaswerke A.-G. c. Siederer & Freudenberg, in dem gegen

das deutsche Ta'Bois-Patent die Einrede der Ungültigkeit erhoben worden war, und der 10. Zivilsenat des Kammergerichtes Berlin in seinem Urteil vom 21. Dezember 1932 in diesem Prozess, durch welches das Urteil der Zivilkammer 16 a des Landgerichtes von Berlin vom 27. Mai 1932 bestätigt wurde. Die Vorinstanz dagegen hat die Frage gestützt auf den Befund ihrer sachkundigen Mitglieder verneint. Es ist, besonders in Anbetracht dieser voneinander abweichenden Entscheidungen, zu bedauern, dass nicht nur die Vorinstanz von der Veranstaltung der von der Klägerin beantragten Expertise abgesehen hat, sondern dass die ihr angehörenden zwei Ingenieure es auch unterlassen haben, zur Erleichterung der Aufgabe des Bundesgerichtes die Gründe ihres technischen Befundes dem Protokoll einzuverleiben ; nur ein solches Protokoll hätte für den Richter der Berufungsinstanz bei Beurteilung der mit den Tatsachen eng verknüpften Rechtsfrage der Erfindungshöhe den gleichen praktischen Wert gehabt, wie ein Expertenbericht. Doch hat das Bundesgericht nach dem geltenden Recht auch in Patentprozessen, trotz ihrer besondern Natur, nicht die Möglichkeit, die Vorinstanz zur Veranstaltung einer Expertise anzuhalten (BGE 38 II S. 689).

#### 49. Urteil der I. Zivilabteilung vom 26. September 1933 i. S. F. Richter & C<sup>ie</sup> gegen Rudolf Eüchi.

Patentverletzungsklage. Die Einreichung von Privatgutachten im Berufungsverfahren ist unzulässig. Bestätigung der neuen Praxis. Zur Begründung von Aktenwidrigkeitsrügen ist ein Gutachten nicht notwendig. OG Art. 80 und 81. (Erw. 1).

Ablehnung der Schutzfähigkeit eines Rostes für Bügeleisen etc. mangels Erfindungshöhe. Pat. Ges. Art. 16 Ziff. 1. (Erw. 2).

A.<sup>m</sup> — Die Klägerin, F. Richter & C<sup>ie</sup> in Wil (Kt. St. Gallen) ist Inhaberin des schweizerischen Patentes Nr. 129863 für einen Rost zum Aufstellen heisser Gegen-

stände, das am 23. November 1927 angemeldet und am 2. Januar 1929 veröffentlicht worden war. Der Hauptanspruch des Patentes lautet :

« Rost zum Aufstellen heisser Gegenstände mit zwei in einigem Abstand übereinander auf Füßen angeordneten Platten, von denen die obere zur Aufnahme des erhitzten Gegenstandes, und die untere als Schirm gegen Wärmeübertragung durch Strahlung von oben dient, dadurch gekennzeichnet, dass die Platten so miteinander verbunden sind, dass die Wärmeübertragung durch Leitung zwischen den beiden Platten eine möglichst geringe ist. »

Die drei Unteransprüche des Patentes lauten :

« 1. Rost nach Patentanspruch, dadurch gekennzeichnet, dass die als Schirm dienende Platte durch Bolzen mit kleinem wärmeleitendem Querschnitt mit der zur Aufnahme des erhitzten Gegenstandes dienenden Platte verbunden ist.

2. Rost nach Patentanspruch, dadurch gekennzeichnet, dass die als Schirm dienende Platte an den Füßen des Rostes befestigt ist.

3. Rost nach Patentanspruch und Unteranspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die zur Verbindung der Schirmplatte mit der zur Aufnahme des erhitzten Gegenstandes bestimmten Platte dienenden Bolzen gleichzeitig zur Befestigung der Füße an der letztgenannten Platte dienen. »

Der Beklagte, Rudolf Büchi, ebenfalls in Wil, fabriziert auch einen Rost zum Aufstellen heisser Gegenstände, der dem Erzeugnis gemäss dem Patent der Klägerin ähnlich ist. Nur die Verbindung der beiden Platten miteinander und mit den Füßen des Rostes ist etwas anders gestaltet ; die Bänder der Füße gelangen hier unmittelbar an die obere Platte und sind an ihr befestigt, und die Schirmplatte ist nicht durch Bolzen mit der Aufstellplatte verbunden, sondern hinten und vorn umgebogen und an ihren äussersten Enden selbst an der Aufstellplatte angebracht.

B. — Die Klägerin hat im Erzeugnis des Beklagten eine Verletzung ihres Patentrechtes erblickt und am 26. November 1932 folgende Klage gegen Büchi eingereicht :

« Ist gerichtlich zu erkennen

1. Der Beklagte habe durch die Fabrikation und den Vertrieb eines Rostes zum Aufstellen heisser Gegenstände (speziell Bügeleisen) das Patent Nr. 129863 verletzt und es seien ihm die weitere Fabrikation und der weitere Vertrieb dieses Rostes zu untersagen.

2. Es seien die vom Beklagten fabrizierten, an seinem Lager befindlichen und soweit möglich auch die verkauften Roste einzuziehen und es seien die zur Nachahmung dienenden Einrichtungen, Maschinen, Werkzeuge, Geräte etc. zu zerstören.

3. Der Beklagte habe der Klägerschaft eine Entschädigung von 15,000 Fr. eventuell einen Betrag nach richterlichem Ermessen zu bezahlen ? »

C...

D. — Der Beklagte hat Abweisung der Klage beantragt und sich zur Begründung auf Ungültigkeit des Patentes mangels Erfindungshöhe und Neuheit berufen und eventuell geltend gemacht, es liege keine Verletzung vor.

E. — Durch Urteil vom 21. März/22. April 1933 hat das Handelsgericht des Kantons St. Gallen die Klage abgewiesen.

F. — Gegen dieses Urteil hat die Klägerin die Berufung an das Bundesgericht ergriffen und Gutheissung der Klage beantragt.

In der Berufungserklärung sind verschiedene Aktenwidrigkeitsrügen erhoben und es ist dazu ein Gutachten des Prof. Dr. H. Rupp eingereicht worden.

G...

*Das Bundesgericht zieht in Erwägung :*

1. — Das von der Klägerin noch im Berufungsverfahren eingereichte Privatgutachten Rupp kann nach dem Urteil des Bundesgerichtes vom 29. Juni 1932 i. S. « Orion »

Automobilwerkstätten gegen Huber (BGE 58 II S. 279 ff.) nicht berücksichtigt werden. Das Recht jedes Berufungsklägers, tatsächliche Feststellungen der letzten kantonalen Instanz noch im Berufungsverfahren als aktenwidrig zu rügen, muss ihm freilich gewahrt bleiben (OG Art. 81). Allein zur Kritik der Aktenwidrigkeit tatsächlicher Feststellungen bedarf es keiner Gutachten, sondern lediglich der Bezeichnung der betreffenden Feststellungen und der Bezeichnung der Urkunden oder Stellen von Urkunden, mit denen die Feststellungen im Widerspruch stehen sollen. Ob eine Aktenwidrigkeit im Sinne des Art. 81 dann wirklich vorliegt, vermag das Bundesgericht auch in Patentstreitigkeiten ohne die Hilfe eines Sachverständigen zu beurteilen. Es erweist sich daher als eine einfache Umgebung des im zitierten Urteil aufgestellten Grundsatzes, wenn die Klägerin die trotzdem erfolgte Einreichung eines Privatgutachtens mit ihren Aktenwidrigkeitsrügen begründen zu können glaubte. Die Rügen richten sich übrigens gar nicht gegen tatsächliche Feststellungen des Handelsgerichtes, sondern gegen rechtliche Erwägungen. Die Klägerin beklagt sich darüber, dass der Vorderrichter die Patentansprüche unrichtig aufgefasst habe, dass er bei der Beurteilung der Patentfähigkeit der Erfindung von falschen Erwägungen ausgegangen sei und dass der Rost des Beklagten nicht auf die massgebenden Merkmale der Erfindung der Klägerin untersucht worden sei. Das ist wie gesagt eine rechtliche Kritik des angefochtenen Urteils.

2. — Das Handelsgericht hat erklärt, das Wesen der klägerischen Erfindung sei jedenfalls nicht in der Schrägstellung der beiden Platten zu erblicken, da im Patentanspruch — übrigens mit Recht — nicht davon die Rede sei. Es hat sodann der Verwendung zweier Platten, einer Aufnahme- und einer Schirmplatte, den Erfindungscharakter abgesprochen, denn die gleiche Konstruktion sei schon bei den gewöhnlichen Ofentüren und ausserdem im vorveröffentlichten Patent Felix für einen Rost ver-

wirklicht gewesen. Endlich hat es auch der Kombination von Doppelplatte und Schrägstellung die Erfindungshöhe aberkannt.

Die Klägerin macht nun vor Bundesgericht geltend, die Vorinstanz habe das Wesen der Erfindung nicht erfasst; dieses liege weder in der Schrägstellung der beiden Platten, noch überhaupt in der Verwendung zweier Platten, noch in der Kombination beider Elemente, sondern in der Verbindung beider Platten, die so gestaltet sei, dass die Wärmeübertragung durch Leitung zwischen den beiden Platten eine möglichst geringe ist. Es erscheint zunächst als fraglich, ob diese Behauptung nicht neu und daher gemäss OG Art. 80 unzulässig sei. Die Behauptung steht allerdings mit dem Hauptanspruch des Patentees selbst im Einklang. Allein weder in der Klageschrift, noch in der Replik wurde davon gesprochen, dass das Wesen der Erfindung in der Art der Verbindung der beiden Platten liege. In der Replik (S. 4) bemerkte die Klägerin im Gegenteil selber: «Speziell durch die nicht horizontale Lage der Platte wurde es ermöglicht, dass die warme Luft mit der Tendenz zum Steigen immer nach oben strömt und durch die nachströmende kalte Luft ersetzt wird. Dadurch wird eine wirksame, ununterbrochene und selbständig sich erneuernde Kühlung erreicht, sodass nicht nur die Schutzplatte relativ kalt bleibt, sondern auch die Standplatte nie gefahrdrohend warm wird». Es lag daher nahe, dass die Vorinstanz das Wesen der Erfindung so auffasste, wie die Klägerin selbst es darstellte. Immerhin rechtfertigt es sich nicht, die Behauptung der Klägerin als neu und unzulässig zu behandeln. Erstens ist in dem von der Vorinstanz mit der Replik zu den Akten genommenen Privatgutachten Isler (S. 3) immerhin davon die Rede, dass die Schutzplatte unter der Standplatte derart angeordnet und an ihr derart zweckmässig befestigt sei, dass sie sich nicht wesentlich erwärme. Zweitens konnte der Vorinstanz jedenfalls nicht entgehen, dass diejenigen Elemente, die in einem

Patentanspruch vor den üblichen Worten: «dadurch gekennzeichnet» stehen, als schon bekannt und nicht zum Wesen der Erfindung gehörend zugegeben werden und dass das Wesen der Erfindung im Patentanspruch erst in den Worten zum Ausdruck kommt, die jenem «dadurch gekennzeichnet» folgen. Endlich hat die Klägerin die Behauptung möglicherweise doch schon vor der Vorinstanz aufgestellt, vielleicht in ihrem mündlichen Vortrag, über den ein Protokoll nicht vorliegt.

Allein die Verbindung der beiden Platten, dergestalt, dass die Wärmeübertragung durch Leitung zwischen den beiden Platten eine möglichst geringe ist, kann keinen Erfindungsschutz geniessen. Im Hauptanspruch des Patentbesitzers ist überhaupt nur das Problem, die Aufgabe, die sich der Erfinder gestellt hatte, angegeben, nicht aber die Ausführung. Es frug sich gerade, welche Verbindung eine möglichst geringe Wärmeübertragung durch Leitung verbürge. Im Unteranspruch I wird dann freilich gesagt, dass die als Schirm dienende Platte durch Bolzen mit kleinem wärmeleitendem Querschnitt mit der Standplatte verbunden sei. Für diese Verbindung mittelst dünner Bolzen gilt jedoch, was die Vorinstanz schon in Bezug auf die Verwendung zweier Platten ausgeführt hat: Sie war vorher schon an gewöhnlichen Ofentüren zu sehen gewesen. Jedenfalls entbehrt sie der Erfindungshöhe. Wenn die untere Platte ihre Bestimmung, als Schirm der Unterlage (z. B. des Holztisches) zu dienen, erfüllen sollte, lag auf der Hand, dass sie selbst durch Wärmeleitung möglichst wenig erhitzt werden durfte, und wenn eine Erhitzung der Schirmplatte vermieden werden musste, war weiterhin für jeden Handwerker, ja sogar für einen Schüler der Sekundarschulstufe klar, dass keine ausgedehnte Verbindung der beiden Platten vorhanden sein durfte, sondern lediglich kleine Stäbe mit möglichst geringem Durchschnitt. Die Verwendung solcher Bolzen lag deshalb nahe, weil die Verwendung einer stark wärmeleitenden Verbindung den beabsichtigten

Zweck völlig vereitelt hätte, und es erscheint auch dem technisch nicht besonders Gebildeten als selbstverständlich, dass es zur Ausschaltung dieses Nachtheiles nur einer ganz einfachen und naheliegenden Überlegung bedurfte.  
3...

*Demnach erkennt das Bundesgericht:*

Die Berufung wird abgewiesen und das Urteil des Handelsgerichtes des Kantons St. Gallen vom 21. März/22. April 1933 wird bestätigt.

## VII. URHEBERRECHT

### DROIT D'AUTEUR

#### 50. Arrêt de la 1<sup>re</sup> Section civile du 17 juillet 1933 dans la cause Steenworden contre Société des Auteurs, Compositeurs et Editeurs de musique.

1. Il suffit que l'autorisation de transposer un morceau de musique au gramophone ait été donnée par l'ayant droit, en vertu d'une licence obligatoire *ou conventionnelle*, pour que le fabricant ou les acquéreurs de ces disques puissent les faire entendre en audition publique, sans qu'il soit besoin pour cela d'une nouvelle autorisation ni d'une taxe spéciale (consid. 2).
  2. Ce principe prévaut contre toute convention contraire; il est applicable même aux disques fabriqués à l'étranger (consid. 3 et 4).
- Art. 9, 12, 17 sq. et notamment 21, 67 al. 1 de la loi fédérale du 7 décembre 1922 sur le droit d'auteur. — Art. 13 de la convention de Berne du 9 septembre 1896, révisée à Berlin le 13 novembre 1908.

A. — Henri Steenworden, qui exploite un café-brasserie à Genève, fait exécuter journellement, depuis janvier 1932, des concerts gratuits au moyen de disques de gramophone, dont le son est amplifié par des appareils *ad hoc*. Les œuvres jouées appartiennent au répertoire de la Société des Auteurs, Compositeurs et Editeurs de Musique.