

Or l'article 8 de même que l'article 54 ont été interprétés d'une manière constante par le Tribunal fédéral en ce sens que « le dol et la faute grave ne sont que deux des « circonstances particulières » dont la réalisation permet au juge d'allouer l'indemnité équitable » (« Arglist und grobe Fahrlässigkeit sind nur zwei der « besondern Umstände », unter denen der Richter die angemessene Geldsumme zusprechen kann » ; RO 29 II p. 611 ; v. aussi 33 II p. 72, 88 et 587 ; 39 II p. 319 et la jurisprudence citée). Le législateur s'est inspiré de cette jurisprudence lorsqu'il a révisé l'article 54 CO et adopté l'article 47 en supprimant la phrase incidente : « notamment s'il y a eu dol ou faute grave ».

Du message du 12 décembre 1930 concernant la loi sur la circulation des automobiles, il ressort que le Conseil fédéral, tout en modifiant, comme on vient de l'indiquer, la rédaction de l'article 36 de l'avant-projet, n'a voulu apporter aucun changement de principe à cette disposition et n'a nullement entendu diminuer la responsabilité du détenteur par rapport à ce qu'elle serait d'après l'article 47 du CO révisé, qui n'exige point que la faute soit grave. « De même que la loi sur la responsabilité civile des chemins de fer, dit le Conseil fédéral dans son message, notre projet permet au juge, *lorsqu'une faute* est imputable au détenteur ou à une personne dont celui-ci est responsable, d'allouer... une indemnité équitable à titre de réparation morale. » Le Conseil fédéral ne pose donc pas comme condition l'existence du dol ou de la faute grave...

VI. ERFINDUNGSSCHUTZ

BREVETS D'INVENTION

75. Auszug aus dem Urteil der I. Zivilabteilung vom 23. Oktober 1934 i. S. A. Blaser & Söhne gegen Antiphon A.-G., Wagner und D. La Porte Söhne.

Patentnichtigkeit (Patent für Telephonkabinenschloss).

1. Legitimation zur Klage, Art. 16 Abs. 3 PatG (Erw. 1).

2. Neuheit der Erfindung, Art. 4 PatG (Erw. 2).

a) Die Bedeutung der Geheimhaltungspflicht eingeweihter Personen für die Frage der Offenkundigkeit.

b) Bestätigung der bisherigen Rechtsprechung, wonach die bloss theoretische Möglichkeit, dass Fachleute sich Einblick in den Patentgegenstand verschaffen konnten, noch nicht Offenkundigkeit begründet.

A. — Die Beklagte ist Inhaberin des schweizerischen Patentes Nr. 165087, das ein Türschloss, insbesondere für Telephonkabinen, zum Gegenstande hat. Der Patentanspruch lautet :

« Türschloss, insbesondere für Telephonkabinen, dadurch gekennzeichnet, dass in demselben ein nur zum Zuhalten der Türe dienender Verschlussriegel und mindestens ein von diesem unabhängiger, zum dichtenden Abschliessen der Türe bestimmter Verschlussriegel angebracht sind, wobei der erstgenannte Verschlussriegel durch einen Türdrücker von der Aussen- und Innenseite der Türe und der zweite durch eine Olive von der Türinnenseite betätigt ist, so dass ausser diesem Verschlussriegel ein Schlossriegel zum Abschliessen der Türe durch einen Schlüssel vorgesehen ist ».

B. — Erfinder dieses Schlosses ist ein Angestellter der Beklagten, Viktor Tobler, der sich seit Jahren mit dem Ausbau von Telephonzellen und schalldichten Türen befasst hatte. Er erläuterte im September 1931 dem Reise-

vertreter der Firma D. La Porte Söhne, Spezialfabrik für Feinmaschinenschlösser und Beschläge in Wuppertal-Barmen, sein Projekt für ein Dreiriegel-Telephonkabinenschloss und ersuchte um Anfertigung einer Ausführungszeichnung mit Preisofferte. Die Firma lieferte am 15. September 1931 Zeichnung und Offerte. Tobler war von der Lösung nicht befriedigt und skizzierte einige Abänderungen. Daraufhin unterbreitete ihm die Firma D. La Porte Söhne am 3. Februar eine neue Zeichnung, die seine Zustimmung fand. Nach weiteren Verhandlungen über Preis und Ausführung meldete die Beklagte das Schloss am 8. Juli 1932 beim eidgenössischen Amt für geistiges Eigentum zur Patentierung an. Am 15. November 1932 wurde ihr das eingangs erwähnte Patent Nr. 165087 erteilt. Die Veröffentlichung erfolgte am 16. Januar 1934.

C. — Die Firma D. La Porte Söhne hatte das Schloss, mit dessen Herstellung sie von Tobler beauftragt worden war, der Firma Robert Wagner, Bau- und Waggonbeschlägefabrik in Radevormwald (Deutschland) zur Ausführung übergeben. Dabei nannte sie weder den ursprünglichen Besteller noch erwähnte sie etwas von den näheren Umständen dieser Bestellung. Andererseits wurde auch Tobler von deren Weiterleitung nicht unterrichtet.

Die Firma Wagner offerierte in der Folge der Klägerin die Lieferung von Türschlössern, wie sie solche für D. La Porte Söhne zuhanden Toblers herstellen musste. Am 16. April 1932 sandte sie ihr ein Muster, das mit der durch das Patent Nr. 165087 geschützten Konstruktion übereinstimmte.

D. — Am 9. März 1934 hat die Klägerin beim Friedensrichteramt Zürich Klage eingeleitet mit dem Begehren, das auf den Namen der Beklagten lautende schweizerische Patent Nr. 165087 betreffend Türschloss, insbesondere für Telephonkabinen, sei in vollem Umfang als nichtig zu erklären.

Die Klage wurde zum ersten damit begründet, dass die Beklagte nicht als Urheberin der Erfindung bzw. als

Rechtsnachfolgerin des Erfinders anzusehen (Art. 16 Ziff. 2 PatG), und zum andern, dass die Erfindung nicht neu sei (Art. 16 Ziff. 4 PatG).

Im Verlaufe des Prozesses liess die Klägerin die erste Begründung fallen. Gegen die Neuheit der Erfindung machte sie geltend, dass die Firma Wagner ihr schon vor der Patentanmeldung ein Muster des patentierten Schlosses verkauft und sie es mit abgehobenem Deckel offen in ihren Werkstätten habe herumliegen lassen, was jedermann ermöglicht habe, darin Einblick zu nehmen. Dadurch sei die Erfindung in der Schweiz offenkundig und die Neuheit zerstört worden.

Die Beklagte hat Abweisung der Klage beantragt mit der Begründung, dass die Klägerin gar kein Interesse daran habe und die Einwendungen gegen die Neuheit der Erfindung auf jeden Fall unzutreffend seien.

Den Firmen Wagner und D. La Porte Söhne ist der Streit verkündet worden.

E. — Das Handelsgericht des Kantons Zürich hat durch Urteil vom 15. Mai 1934 die Klage abgewiesen.

F. — Gegen dieses Urteil hat die Klägerin rechtzeitig und formrichtig die Berufung an das Bundesgericht erklärt mit dem Antrag, die Klage sei gutzuheissen.

Dieser Antrag ist in der heutigen Verhandlung wiederholt worden.

Die Beklagte beantragt Abweisung der Berufung.

Das Bundesgericht zieht in Erwägung :

1. — Die Klageberechtigung der Klägerin ist von der Vorinstanz mit Recht bejaht worden. Die Klägerin beschäftigt sich wie die Beklagte mit der Herstellung von Telephonkabinen, für welche das patentierte Schloss speziell berechnet ist. Damit steht ihr Interesse an der Nichtigkeitsklage fest. Die Beklagte wendet ein, die Klägerin habe bis heute gar nicht den Versuch gemacht, das im Streite liegende Schloss praktisch zu verwenden, und könne es überhaupt nicht verwenden, da ihre Kon-

kurrenzfähigkeit allein auf Unterbietung beruhe und diese beim hohen Preis des Schlosses unmöglich würde. Wenn die Klägerin bis heute das Patent der Beklagten, weil es nun einmal eingetragen ist, loyalerweise respektiert und sich der Verwendung des streitigen Schlosses enthalten hat, so darf daraus aber selbstverständlich nicht geschlossen werden, sie habe an der Verwendung kein Interesse. Die Auffassung der Beklagten würde zu der unhaltbaren Konsequenz führen, dass überhaupt nur derjenige zur Nichtigkeitsklage legitimiert wäre, der das Patent vorher jedenfalls formell verletzt hätte. Dahingestellt mag bleiben, ob die Klägerin bei ihrer bisherigen Geschäftspraxis das Schloss wegen des zu hohen Preises gar nicht hätte verwenden können, wie die Beklagte behauptet. Es ist jederzeit in das Belieben der Klägerin gestellt, ihre Geschäftspraxis so zu ändern, dass die Verwertung der streitigen Schlosskonstruktion auch für sie in Betracht kommt; und für diesen Fall muss ihr, da sie doch bereits auf dem Gebiete des Telephonkabinenbaus tätig ist, die Anfechtung des Patentes zugestanden werden. Zudem könnte sie ohne Zweifel schon bei der jetzigen Praxis in die Lage kommen, das Schloss, wenn nicht für den serienmässigen Kabinenbau, so immerhin für bestimmte einzelne Aufträge zu verwenden, wo die Preisdifferenz keine Rolle spielt. Das genügt ebenfalls für die Begründung ihres Klagerechtes.

2. — In der Sache selbst ist noch die Neuheit der Erfindung streitig. Nach Art. 4 PatG gilt eine Erfindung u. a. dann nicht mehr als neu, wenn sie vor der Patentanmeldung im Inland schon derart offenkundig geworden ist, dass sie durch Fachleute ausgeführt werden kann. Die Klägerin behauptet, das treffe hier zu, indem die Firma Robert Wagner ihr ein Muster des nachträglich patentierten Schlosses schon vor der Patentanmeldung verkauft und sie es mit abgehobenem Deckel offen in ihren Werkstätten habe herumliegen lassen.

Die Beklagte erhebt demgegenüber in erster Linie die

Einrede, die Firma Wagner habe das Schloss der Klägerin unter Verletzung der ihr obliegenden Geheimhaltungspflicht verkauft. Die Vorinstanz ist mit ihr grundsätzlich der Auffassung, dass in einem solchen Falle eine schädliche Vorwegnahme der Erfindung nicht gegeben sei und lässt die Frage, ob eine Geheimhaltungspflicht der Firma Wagner bestanden habe, nur deswegen ungeprüft, weil aus einem andern Grunde trotzdem nicht Offenkundigkeit vorliege.

Dieser Auffassung über die Bedeutung der Geheimhaltungspflicht kann das Bundesgericht nicht beipflichten. Nach Art. 4 PatG kommt es nicht darauf an, ob die Offenkundigkeit der Erfindung mit dem Willen des Erfinders eingetreten ist, oder gegen seinen Willen; massgebend ist einzig die Tatsache der Offenkundigkeit an sich, der Effekt, ohne Rücksicht auf die Art und Weise seines Zustandekommens. In diesem Sinne wurde Art. 4 PatG schon in BGE 29 II 162 ausgelegt, und die gleiche Auslegung hat in BGE 54 II 60 Erw. 4 inzwischen die entsprechende Vorschrift des Muster- und Modellrechtes, Art. 12 Ziff. 2 MMG, erfahren. Darnach ist die Geheimhaltungspflicht bei der Bekanntgabe einer Erfindung allerdings nicht etwa gänzlich bedeutungslos. Es verhält sich so, dass die Bekanntgabe an Personen, denen die Geheimhaltung zur Pflicht gemacht wird oder die dazu ohnehin, z. B. kraft Dienstverhältnisses, verpflichtet sind, selber nicht Offenkundigkeit begründet. Dementsprechend hat das Bundesgericht schon in andern Fällen ausgesprochen, dass eine Erfindung nicht offenkundig ist, solange ihre Kenntnis den Kreis der zur Geheimhaltung verpflichteten Personen nicht überschritten hat (BGE 35 II 642 und dort angeführte Urteile; vgl. auch 43 II 112 Erw. 3). Hat sie diesen Kreis aber einmal überschritten, sei es auch durch Vertrauensbruch einer der eingeweihten Personen, so liegt unter den gleichen Voraussetzungen Offenkundigkeit vor, wie wenn eine der Bekanntgabe entgegenstehende Verpflichtung nicht bestanden hätte. Vgl. hierzu WEIDLICH

und BLUM, Das schweizerische Patentrecht, Anm. 5 zu Art. 4.

Ob die Firma Wagner zur Geheimhaltung der Schlosskonstruktion verpflichtet war, ist also für den vorliegenden Rechtsstreit ohne Belang, nachdem sie tatsächlich der Klägerin ein Muster ausgeliefert hat. Dagegen ist der Vorinstanz zuzustimmen, wenn sie annimmt, dass diese Auslieferung an sich trotzdem noch nicht Offenkundigkeit bewirkt habe. Die Klägerin verwendet zwar in ihrer Branche Telephonkabinenschlösser, stellt sie aber nicht selber her. Durch die Tatsache allein, dass ihr die Firma Wagner ein Muster des patentierten Schlosses ausgehändigt hat, ist also nicht auch schon die Ausführung durch Fachleute ermöglicht worden. Das hing vielmehr davon ab, welchen Gebrauch die Klägerin von dem Muster gemacht hat.

Die Vorinstanz nimmt als erwiesen an, dass das Schloss gemäss der Darstellung der Klägerin während etwa 2 ½ Monaten vor der Patentanmeldung mit abgehobenem Deckel offen in den Werkstätten der Klägerin herumgelegt habe. Von dieser Feststellung hat das Bundesgericht gemäss Art. 81 OG auszugehen. Darnach konnten also die Arbeiter und Angestellten der Klägerin sowie etwaige Besucher das Schloss in Augenschein nehmen. Die Arbeiter und Angestellten scheiden aber für die Frage der Offenkundigkeit zum vornherein aus, weil sie kraft ihres Dienstverhältnisses zur Geheimhaltung der Verfahren und Vorrichtungen verpflichtet sind, die sie in den Werkstätten kennen gelernt haben, ihre Kenntnis von der Erfindung also gleich zu bewerten ist wie diejenige der klägerischen Firmainhaber selber. Die Klägerin leitet denn auch daraus nicht Offenkundigkeit ab.

Somit bleiben noch die allfälligen Besucher der Werkstätten. In dieser Richtung stellt die Vorinstanz fest, dass in den Werkstätten herumliegende Vorrichtungen, die — wie das streitige Türschloss — keinerlei Besonderheiten aufweisen, bei einer Betriebsbesichtigung von den Besu-

chern in der Regel überhaupt nicht beachtet werden; und wenn noch ein Besucher das Türschloss in den Werkstätten irgendwo hätte liegen sehen, so sei doch nicht anzunehmen, dass er es von sich aus einer besondern Betrachtung unterzogen hätte. Dass sich aber ein Besucher bei der flüchtigen Betrachtung, wie sie im Vorbeigehen möglich sei, die wesentlichen Merkmale des daliegenden Schlosses mit genügender Genauigkeit hätte einprägen können, um nachher die Konstruktion dank eigener Fachkenntnisse selber getreu nachzuahmen oder einem dritten Fachmann die hiezu erforderlichen Weisungen zu erteilen, sei ausgeschlossen.

Auf Grund dieser Feststellungen kann von einer Offenkundigkeit im Sinne von Art. 4 PatG nicht die Rede sein. Es genügt nicht, dass fachkundige Besucher der Werkstätten, theoretisch gesprochen, in der Lage gewesen wären, sich den für die Ausführung nötigen Einblick in das Schlossmodell zu verschaffen, sondern es müsste eine gewisse Wahrscheinlichkeit dafür vorhanden sein, dass sie sich diesen Einblick tatsächlich verschafft haben (vgl. BGE 58 II 286). Eine solche Wahrscheinlichkeit hat aber nach den Feststellungen der Vorinstanz unzweifelhaft nicht bestanden.

Nun bemängelt die Klägerin freilich die Fachkenntnis der Vorinstanz und stellt sich auf den Standpunkt, dass eine Expertise hätte eingeholt werden müssen. Allein es ist ausschliesslich Sache des kantonalen Richters zu befinden, ob er die im Rechtsstreit sich stellenden technischen Fragen selber entscheiden oder zu deren Beantwortung Sachverständige beiziehen will. Die Handelsgerichte sind übrigens gerade zu dem Zwecke geschaffen und so eingerichtet worden, dass sie solche Fragen selbständig beurteilen und den Beizug von Experten auf ein Mindestmass beschränken können. Die Vorinstanz hat deshalb mit dem Verzicht auf die Expertise keinesfalls gegen bundesrechtliche Beweisvorschriften verstossen. Infolgedessen sind ihre Feststellungen, welche die Klägerin

mit Recht auch nicht als aktenwidrig gerügt hat, für das Bundesgericht verbindlich (Art. 81 OG).

Das führt zur Abweisung der Klage.

Demnach erkennt das Bundesgericht :

Die Berufung wird abgewiesen und das Urteil des Handelsgerichtes des Kantons Zürich vom 15. Mai 1934 bestätigt.

VII. URHEBERRECHT

DROIT D'AUTEUR

76. Urteil der I. Zivilabteilung vom 9. Oktober 1934 i. S. Henschel gegen Buomberger.

Miturheberrecht an einer Liedkomposition, Art. 7 URG.

1. Übertragbarkeit und Vererblichkeit des Urheberrechts, Art. 9 URG (Erw. 1).
2. Wird das alleinige Urheberrecht statt eines blossen Miturheberrechts eingeklagt, so ist es eine Frage des kantonalen Prozessrechtes, ob letzteres trotzdem zuguerkannt werden kann oder nicht (Erw. 2).
3. Verjährung der Klage nach Art. 17 des alten Urheberrechtsgesetzes ; Beginn der Verjährungsfrist (Erw. 3 a).
4. Übertragung von Kompositionen auf Schallplatten. Neuübertragung von Kompositionen, die schon unter der Herrschaft des alten Gesetzes übertragen worden waren, Art. 66 URG in Verbindung mit Art. 11 C Ziff. 11 des alten Gesetzes (Erw. 3 b).
5. Illoyal verspätete Geltendmachung des Urheberrechts (Erw. 4).

A. — Im Jahre 1912 gab der Beklagte, der damals Redaktor einer Zeitung in Schaffhausen war, im Selbstverlag eine Sammlung von vier Liedern heraus. Darunter befand sich ein Lied « Das Munotglöcklein ». Der Umschlag der Sammlung trug die Aufschrift : « Buomberger's Schaffhauserlieder, in Musik gesetzt von Richard Henschel ». Henschel war Dirigent des Stadtorchesters von Schaffhausen.

Im Jahre 1920 veranstaltete der Beklagte Einzelausgaben der vier Lieder, wobei er beim « Munotglöcklein » Henschel nicht mehr als Komponisten erwähnte.

In den folgenden Jahren wurde das « Munotglöcklein » auch auf Schallplatten übertragen.

B. — Am 23. Februar 1922 schrieb Henschel dem Beklagten, er könne nicht verstehen, dass sein Name auf der Einzelausgabe des « Munotglöckleins » fehle und bitte um Aufklärung. Der Beklagte stellte sich in seiner Antwort vom 26. Februar 1922 auf den Standpunkt, der ganze Aufbau der Melodie und besonders der Refrain stamme von ihm selber, Henschel habe lediglich, als ihm der Beklagte das Lied vorgelegt, zwei Strophen zusammengezogen und eine Verbesserung am Hauptmotiv angebracht ; wenn er, der Beklagte, ihn auf dem Umschlag der Liedersammlung trotzdem ohne Einschränkung als Komponisten habe figurieren lassen, so deswegen, weil die andern drei Lieder tatsächlich von Henschel vertont worden seien und der Beklagte wegen des « Munotglöckleins » allein nicht auch als Komponist auf dem Titelblatt habe erscheinen wollen.

Darauf geschah in der Angelegenheit nichts weiter, bis Henschel den Beklagten am 25. Juli 1924 durch einen Anwalt auffordern liess, die ihm als Komponisten des « Munotglöckleins » zustehenden Urheberrechte « glatt anzuerkennen und in jeder Weise die Konsequenzen hieraus zu ziehen ». Der Beklagte verharrete auf seinem ablehnenden Standpunkt.

Durch Schreiben vom 12. März 1927 wandte sich der Sekretär des schweizerischen Künstlerbundes an den Beklagten und suchte ihn zu veranlassen, dass er Henschel als Miturheber des Liedes anerkenne. Der Beklagte ging auch auf dieses Ansinnen nicht ein, sondern stellte am 17. Mai 1927 beim Gerichtspräsidenten von Luzern-Land das Gesuch um Erlass einer Aufforderung an Henschel, die von ihm geltend gemachten Ansprüche einzuklagen. Der Gerichtspräsident erliess am 19. Mai 1929