

des MSchG, das in Art. 13 die Verantwortung für die Gültigkeit einer Marke grundsätzlich dem Anmelder zuschiebt und demzufolge auch kein eigentliches, nach jeder Richtung erschöpfendes Vorprüfungsverfahren vorsieht, sondern lediglich eine summarische Prüfung daraufhin, ob die Eintragung nicht aus einem der in Art. 13*bis* und 14 MSchG genannten Gründe offensichtlich abgelehnt werden müsse. In Bezug auf die Hinterlegungsberechtigung insbesondere verlangt die VVO zum MSchG in Art. 6 Ziff. 5 von einem nicht im Handelsregister eingetragenen Anmelder keinen Nachweis für die Eigenschaft als Produzent, Industrieller oder Handeltreibender, sondern lediglich eine Wohnsitzbescheinigung. Bei dieser Ordnung kann daher die Zulassung einer Marke durch das Amt keine endgültige sein. Sie schafft lediglich eine Vermutung für das Bestehen des Markenrechtes, die jedoch im Streitfalle vom Richter auf ihre materielle Stichhaltigkeit nachgeprüft und gegebenenfalls zerstört werden kann. So hat das Bundesgericht denn auch — entgegen der in BGE 31 II 321 geäusserten Auffassung — von jeher nicht nur die Frage der Nachahmung oder Nachmachung von Marken untersucht, sondern auch geprüft, ob eine Marke Gemeingut sei, sowie ob sie gegen das Gesetz oder die guten Sitten verstosse usw. (vgl. statt vieler z. B. BGE 22 II 467, 69 II 208, 70 II 252). Ist aber der Richter trotz erfolgter Eintragung zur Überprüfung der Marke unter dem Gesichtspunkte von Art. 13*bis* und 14 Ziff. 2 MSchG befugt, so ist nicht einzusehen, weshalb hinsichtlich der gleichfalls materiellen Frage der Hinterlegungsberechtigung gemäss Art. 7 MSchG etwas anderes gelten sollte. Der von der Klägerin erhobene Einwand ist deshalb als unbegründet zurückzuweisen.

## VI. ERFINDUNGSSCHUTZ

### BREVETS D'INVENTION

#### 32. Urteil der I. Zivilabteilung vom 16. November 1948

##### i. S. Schnell gegen Glückler.

*Art. 49 PatG.*: Eine « zivilrechtliche Streitigkeit betreffend die Erfindungspatente » im Sinne von Art. 49 PatG liegt nicht vor, wenn Patentrechtsfragen bloss einredeweise geltend gemacht werden.

*Art. 49 LBI*: On n'est pas en présence d'une « contestation civile relative aux brevets d'invention » au sens de l'art. 49 LBI lorsque des questions touchant au droit des brevets ne sont soulevées que par voie d'exception.

*Art. 49 LBI*: Non si è in presenza di una « contestazione civile relativa ai brevetti d'invenzione » a norma dell'art. 49 LBI se le questioni concernenti il diritto dei brevetti sono sollevate soltanto incidentalmente.

A. — Durch Vertrag vom 1. Mai 1947 übertrug Albert Schnell dem Rudolf Glückler die Fabrikation und den Vertrieb einer von ihm unter der Nr. 15,527 patentierten Spielzeugfigur gegen eine vierteljährlich zahlbare, nach dem Fabrikationsumsatz berechnete Lizenzgebühr. Als Glückler nicht bezahlte, klagte Schnell vor Bezirksgericht Bülach die vertraglichen Lizenzgebühren im Betrag von Fr. 4500.— nebst Zins ein und stellte das Gesuch um unentgeltliche Prozessführung. Der Beklagte widersetzte sich dem Gesuch mit der Begründung, der Prozess sei wegen Nichtigkeit des in Lizenz gegebenen Patentes aussichtslos. Mit Rücksicht auf diese Einrede qualifizierte das Bezirksgericht den Rechtsstreit als eine Streitigkeit betreffend die Erfindungspatente im Sinne von Art. 49 PatG, für die gemäss § 78 Zürcher GVG das Handelsgericht als einzige kantonale Instanz zuständig sei. Infolgedessen verweigerte es dem Kläger die unentgeltliche Prozessführung und wies die Klage wegen Unzuständigkeit von der Hand. Den Rekurs des Klägers gegen diesen Entscheid

wies das Obergericht des Kantons Zürich am 6. August 1948 ab, ausführend, es entspreche der zürcherischen Praxis, der sich auch der Kommentar WEIDLICH/BLUM N. 4 zu Art. 49 angeschlossen habe, Art. 49 PatG auch dann anzuwenden, wenn in einem Verfahren patentrechtliche Fragen nicht durch den Kläger, sondern erst durch den Beklagten aufgeworfen würden.

B. — Der Kläger greift diesen Entscheid über die Zuständigkeit mit Berufung an und stellt den Antrag, das Bezirksgericht Bülach sei für seine Klage als zuständig zu erklären.

Der Beklagte beantragt Abweisung der Berufung.

*Das Bundesgericht zieht in Erwägung :*

1. — Nach Art. 49 PatG haben die Kantone zur Behandlung der zivilrechtlichen Streitigkeiten betreffend die Erfindungspatente eine Gerichtsstelle zu bezeichnen, die als einzige kantonale Instanz entscheidet.

Die Vorinstanz hat die Frage offen gelassen, ob das Handelsgericht nicht auf Grund des über Art. 49 PatG hinausgehenden § 78 Zürcher GVG als einzige kantonale Instanz zuständig sei. Sie hat dessen Zuständigkeit vielmehr einzig aus der bundesrechtlichen Vorschrift hergeleitet. Infolgedessen ist auf die Berufung einzutreten.

2. — Die Vorinstanz verneint mit Recht, dass die Klage um die Lizenzgebühr eine « Streitigkeit betreffend die Erfindungspatente » im Sinne von Art. 49 PatG sei. Sie glaubt aber, die Einrede der Nichtigkeit des in Lizenz gegebenen Patentbesitzes mache sie zu einer solchen. Dem kann nicht beigegeben werden.

Mangels abweichender Vorschriften sind der Anwendung des Art. 49 PatG die feststehenden Regeln, welche die Bestimmung der Zuständigkeit beherrschen, zugrunde zu legen. Es ist hierbei ein unverrückbarer Grundsatz des Prozessrechtes, dass die Natur des Rechtsstreites sich nach der Klage, nicht aber nach der ihr entgegengestellten Einrede bestimmt. Allerdings lässt sich mitunter die Natur

der Klage erst aus der Antwort gewinnen, aber lediglich im Sinne der näheren Bestimmung und Auslegung, jedoch nicht ihrer Änderung. Denn soll die Zuständigkeit nicht in der Schwebe bleiben, was sich mit einem geregelten Prozessgang nicht vertrüge, so muss für sie die Klage massgebend sein. Die Einrede dagegen entbehrt der selbständigen Bedeutung; das Interesse des Beklagten, der sie erhebt, erschöpft sich in der Abweisung der Klage, weshalb auch der Einrede keine weiterreichende Bedeutung zukommt.

Würde dagegen mit der Vorinstanz angenommen, die Einrede sei zuständigkeitsbegründend, so wäre die Folge die, dass jede Klage, wie gering auch ihr Streitwert wäre und auf welcher Rechtsgrundlage — Obligationenrecht, Zivilgesetzbuch, Betreibungsrecht usw. — sie immer beruhte, vor das Spezialgericht des Art. 49 PatG gebracht werden müsste, sobald unter den ihr entgegengestellten Einreden auch nur eine patentrechtlicher Natur wäre. Wenn indessen der Beklagte seinen Rechtsstandpunkt, soweit er ihn auf das Patentrecht stützt, willentlich dem Interesse an der Abweisung der Klage unterordnet, indem er ihn nur einredeweise vorbringt, so besteht kein Grund, den Parteien den Patentprozess aufzudrängen. Freilich hat damit der ordentliche Richter über eine Streitfrage zu entscheiden, die als Klage (oder Widerklage) in den Aufgabenkreis eines andern Gerichtes — hier des Spezialgerichtes gemäss Art. 49 PatG — fielen. Aber das ist im Prozessrecht, wenn der Richter auf Einrede hin oder vorgehend entscheiden muss, eine häufige Erscheinung; sie erklärt sich daraus, dass diese Entscheidung für das ihr unterliegende, dem angerufenen Richter fremde Rechtsgebiet der Wichtigkeit und selbständigen Bedeutung entbehrt, weil sie nicht an der Rechtskraftwirkung des Urteils teil hat. Sie lässt vielmehr den Parteien die Möglichkeit offen, vor dem Spezialgericht zu klagen, wenn ihnen an der autoritativen Feststellung des diesem Rechtsgebiet angehörenden Anspruches gelegen ist.

Diese Folge kann insbesondere der Beklagte herbeiführen, indem er die Nichtigkeit des Patentbeschlusses nicht bloss einredeweise, sondern durch Widerklage geltend macht. Damit wird sein eigenes Interesse an der Beurteilung der Patentrechtsfrage, das sich nicht mehr in der Abweisung der Klage erschöpft, sondern in einem selbständigen Klagebegehren äussert, beachtlich, und es liegt eine « Streitigkeit betreffend Erfindungspatente » vor. Es ist dann eine Frage des kantonalen Prozessrechtes, ob die Widerklage von der Vorklage zu trennen und allein der bundesrechtlich vorgeschriebenen einzigen kantonalen Instanz zuzuweisen sei unter allfälliger richterlicher Einstellung des Verfahrens um die Vorklage bis zu ihrer Beurteilung, oder ob beide Klagen zusammen vor die einzige kantonale Instanz gehen.

3. — Liegt demnach kein Rechtsstreit im Sinne von Art. 49 PatG vor (womit nichts entschieden ist bezüglich der Anwendbarkeit von Art. 67 OG bei einredeweiser Geltendmachung von Patentrechtsfragen), so ist die Berufung grundsätzlich gutzuheissen. Der Berufungsantrag, das Bezirksgericht Bülach zuständig zu erklären, geht jedoch zu weit. Die Vorinstanz muss erst noch Gelegenheit erhalten, die offen gelassene Frage zu entscheiden, ob nicht auf Grund von § 78 Zürcher GVG das Handelsgericht als einzige kantonale Instanz zuständig sei.

## VII. SCHULDBETREIBUNGS- UND KONKURS- RECHT

### POURSUITTE ET FAILLITE

Vgl. III. Teil Nr. 15, 16 und 23.  
Voir III<sup>e</sup> partie n<sup>os</sup> 15, 16 et 23.

## BERICHTIGUNGEN. — ERRATA

Page 7, 17<sup>e</sup> ligne depuis le bas :

Au lieu de : « doit être fixé à trois ans » lire : « peut être étendu à trois ans ».

Pag. 7, riga 13 dal basso :

Invece : « dev'essere stabilito in tre anni », leggasi : « può essere esteso a tre anni ».

Seite 29, Zeile 14 von unten :

Gegenleistung statt Gelegenleistung.

Seite 30, Zeile 10 von oben :

Goldes statt Geldes.