

fournis par la procédure; cette somme n'apparaît pas comme exagérée, si l'on envisage le tort certainement considérable que les bruits nuisibles mis en circulation par le défendeur n'ont pu manquer de causer à la bonne renommée, et par conséquent au cabinet de consultation d'un confrère ainsi maltraité. Dans cette situation le Tribunal fédéral n'a aucun motif pour faire usage, dans le sens d'une réduction, de la faculté de libre appréciation que lui confère la loi, et comme le demandeur n'a pas, de son côté, conclu à l'augmentation de la somme à lui allouée, il convient de maintenir purement et simplement le jugement attaqué, en application des art. 50 et 51 CO., et ce sans qu'il soit nécessaire de rechercher si les dommages-intérêts alloués ne seraient pas également dus à teneur des dispositions de l'art. 55 du même Code. Il est à remarquer cependant, à ce dernier égard, que les attaques auxquelles le Dr A.-D. a été exposé de la part du défendeur, étaient éminemment de nature à porter une grave atteinte à sa situation personnelle, même en dehors de tout dommage matériel.

Par ces motifs,

Le Tribunal fédéral
prononce :

I. — Il n'est pas entré en matière, pour cause d'incompétence, sur l'action reconventionnelle formée par le défendeur F.

II. — Le recours, en ce qui concerne l'action principale, est écarté, et le jugement rendu entre parties par le Tribunal cantonal de Neuchâtel, le 6 juillet 1897/8 janvier 1898, est maintenu tant au fond que sur les dépens.

21. Urtheil vom 4. März 1898 in Sachen Hefsti gegen F. Hoffmann-La Roche & Cie.

Vertrag betr. Ueberlassung eines neuen chemischen Verfahrens, das zu patentieren sein soll. — Nichterlangbarkeit des Patentes. — Unsittlichkeit des Vertrages.

A. Durch Urteil vom 10. Januar 1898 hat das Appellationsgericht des Kantons Baselstadt erkannt:

Der Kläger wird mit seiner Klage abgewiesen.

B. Gegen dieses Urteil hat der Kläger am 2. Februar 1898 die Berufung an das Bundesgericht erklärt und folgende Abänderungsanträge gestellt:

1. Aufhebung des erst- und zweitinstanzlichen Urteils und Verfallung der Beklagten gemäß dem klägerischen Rechtsbegehren.

2. Eventuell: Anordnung einer neuen Expertise betr. Darstellbarkeit und Verwertbarkeit, sowie Höhe der Erstellungskosten des Verfahrens Hefsti an Hand der übergebenen Beschreibung, auf Grund von praktischen Laboratoriumsversuchen, und mit Rücksicht auf die Möglichkeit der Zurückgewinnung des verwendeten Broms.

C. In der heutigen Hauptverhandlung erneuern die Anwälte der beiden Parteien ihre Anträge.

Das Bundesgericht zieht in Erwägung:

1. Am 1. Juni 1896 schlossen die Litiganten einen Vertrag ab, wonach der Kläger Hefsti der beklagten Firma die Beschreibung eines neuen Verfahrens zur Herstellung von kohlenfauren Ethern ausschändigte, in der Meinung, daß das Verfahren ohne direkte Geldentschädigung in den Besitz der Firma übergehen solle, und wogegen die Beklagte sich verpflichtete, 1. das Verfahren unter ihrer Firma zur Patentierung einzureichen, etwelchen Einsprüchen von anderer Seite mit allen gesetzlichen Mitteln entgegenzutreten und die daraus erwachsenden Kosten zu ihren Lasten zu übernehmen; 2. die aus dem eventuell erzielten Patentschutz sich ergebenden Rechte möglichst gut zu verwerten, und bei einer eventuellen Weitergabe an einen dritten oder mehrere in Übereinstimmung mit dem Kläger zu handeln; 3. von dem der Beklagten durch dieses

Patentrecht erwachsenden Nutzen an den Kläger einen Anteil von 50 % abzugeben, unter welchem Nutzen verstanden ist, entweder der durch Erschließung der Patentländer sich ergebende Reingewinn aus dem in den betr. Ländern erzielten Verkauf der Kreosot- und Gujacol-Karbonate, oder der bei einem Verkaufe an einen dritten erzielte Verkaufspreis; endlich 4. an den Kläger jährlich, solange derselbe darauf reflektiert, eine Quantität von nicht mehr als 1500 Kilogramm Kreosot und kristallisiertes Gujacol zu liefern (Art. 5 des Vertrages). Aus der dem Vertragsschlusse vorausgehenden Korrespondenz ist ein Brief des Klägers vom 12. Mai 1896 hervorzuheben, in welchem er sich über den Zweck des Vertrages gegenüber der Beklagten folgendermaßen ausspricht: „Ich wünschte in dieser Angelegenheit Sie in den Besitz des Patenten gelangen zu sehen, und dabei für mich nicht nur eine einmalige Entschädigung, sondern eine möglichst dauernde Beteiligung am Karbonatgeschäfte herauszuholen.“ In einem Zusatz vom gleichen Tage (1. Juni) verpflichtete sich der Kläger, während der Vertragszeit sich der Fabrikation von kohlen sauren Estern zu enthalten, und dieselben von keiner andern Firma, als der Beklagten, zu beziehen. Und in einem zweiten Nachtrag vom 31. August 1896 verpflichtete sich die Beklagte, an Stelle der Lieferung von 1500 Kilogramm Karbonate, dem Kläger jährlich während 10 Jahren, vom 1. September 1896 an, 3500 Fr. in halbjährlichen Raten zu bezahlen, wogegen letzterer von jedem Verkauf der Fabrikate abzustehen hatte. Nach der Feststellung der Vorinstanz hatte die Beklagte schon früher dasselbe Fabrikat nach dem von der Firma von Haydens Nachfolger in Radbeul-Dresden erfundenen und in den Patentländern patentierten Verfahren dargestellt, und in den Ländern, welche keine Patentierung von Verfahren kennen, zum Verkauf gebraucht. Die Beklagte meldete das vom Kläger erworbene Verfahren in Deutschland zur Patentierung an, wurde jedoch vom kaiserlichen Patentamt abgewiesen, da das Verfahren nur ein Analogieverfahren sei, welches sich von dem patentierten von Haydenschen Verfahren nicht wesentlich unterscheide. Auch in England wurde das Verfahren provisorisch angemeldet; eine definitive Patenterteilung erfolgte aber weder dort, noch in den Vereinigten Staaten von Nordamerika, welche Staaten

unbestrittenermaßen allein eine Patenterteilung auf Verfahren an auswärtige Produzenten kennen. Mit Rücksicht auf die Unmöglichkeit, das vom Kläger erworbene Verfahren in den Patentländern patentieren zu lassen, verweigerte die Beklagte die weitere Erfüllung des mit dem Kläger abgeschlossenen Vertrages, weil derselbe mit der Patentverweigerung als null und nichtig dahingefallen sei, worauf der Kläger am 10. April 1897 beim Civilgericht Baselstadt das Klagebegehren stellte, die Beklagte sei zur Haltung des mit ihm am 1. Juni und 31. August 1896 abgeschlossenen Vertrages und zur Zahlung der pro 1. März 1897 verfallenen ersten Rate von 1750 Fr. nebst Zins zu 5 % seit Verfall zu verurteilen. Die Beklagte beantragte gänzliche Abweisung der Klage, insbesondere Feststellung der Ungültigkeit des Vertrages; eventuell sei a) die Gültigkeit des Vertrages abhängig zu erklären von der dauernden Erlangung der Patente in den gerichtlich festzustellenden Patentländern, eventuell der Ablegung des Erfindereides durch den Erfinder behufs Erlangung des Patenten in Nordamerika; b) die Gültigkeit des Vertrages abhängig zu erklären von der Bedingung, daß der Kläger der Beklagten die Darstellung von Kohlenoxydbromid in gewerblich verwertbarer Quantität ermögliche. Über die Frage, ob es möglich sei, nach der vom Kläger gegebenen Beschreibung des Verfahrens Gujacol und Kreosot-Karbonat zu erzeugen, und ob, wenn ja, nach dem beschriebenen Verfahren kohlen saure Estern in gewerblich verwertbaren Quantitäten hergestellt werden können, hat die erste Instanz ein Gutachten zweier Sachverständigen eingeholt. Der eine der bestellten Sachverständigen, Professor Rieckh in Basel, sprach sich hierüber dahin aus: Das klägerische Verfahren unterscheide sich von dem in Deutschland patentierten von Haydenschen nur dadurch, daß bei demselben Brom statt Chlor verwendet werde. Es sei nun aber jedem Sachverständigen bekannt, daß Chlor sich fast in allen Fällen durch Brom ersetzen lasse, und beide verwandte Körper seien. Aus praktischen Gründen verzichte man jedoch meistens auf diesen Tausch, denn Brom stehe im Preise etwa 4—5 mal höher als Chlor und da für 35 1/2 Teile Chlor 80 Teile Brom nötig seien, komme es in seinem Wirkungswerte mindestens 10 mal so teuer zu stehen. Daß sich die betreffenden Karbonate

nach dem klägerischen Verfahren darstellen lassen, sei kaum zu bezweifeln, obwohl experimentelle Untersuchungen darüber bis jetzt nicht bekannt seien. Die Frage, ob nach dem beschriebenen Verfahren kohlen saure Estern in gewerblich verwertbaren Quantitäten hergestellt werden können, sei, dem Wortlaute nach, zu bejahen, sofern der Kostenpunkt dabei keine Rolle spiele. Wenn aber die Frage so aufzufassen sei, daß das Verfahren ein konkurrenzfähiges, rentables sein solle, so sei sie entschieden zu verneinen. In wesentlich gleichem Sinne sprach sich auch der andere Experte, Professor Mölling in Mülhhausen, aus, indem er dahin schloß, für Nichtpatentländer habe das Verfahren, weil es zu teuer sei, überhaupt keinen Sinn, und in Patentländern werde es als Verletzung des von Haydenschen Patentes angesehen. Die beiden kantonalen Instanzen haben die Klage abgewiesen.

2. In rechtlicher Beziehung ist für das Schicksal der vorliegenden Klage, wie beide Parteien richtig annehmen, von wesentlicher Bedeutung die Entscheidung der Frage, ob Beklagte durch Ziffer 4 des Vertrages vom 1. Juni 1896 resp. durch den Nachtragsvertrag vom 31. August 1896 eine selbständige von der Erlangung des Patentes für die klägerische Erfindung unabhängige Verpflichtung gegenüber dem Kläger übernommen habe oder nicht. Die erste Instanz hat die Frage bejaht, indem sie davon ausgeht, daß die Übernahme jener Verpflichtung durch Beklagte sich als Äquivalent für die Ausbeutung der klägerischen Erfindung in den patentfreien Ländern darstelle. Die zweite Instanz hat zwar erklärt, daß sie sich eventuell den Erwägungen des erstinstanzlichen Urteils anschließen würde; allein ihre eigene Begründung stimmt damit nicht überein, indem dieselbe lediglich darauf abstellt, daß es sich darum gehandelt habe, ein patentfähiges Verfahren zu erhalten, das aber nur theoretische Bedeutung haben sollte, da man nicht nach dem neuen Verfahren, sondern unter dem Schutze des neuen Patentes nach einem schon anderweitig patentierten habe fabrizieren wollen, eine solche Vereinbarung aber unzulässig sei. Diese Ausführung trifft offensichtlich den Fall nicht, daß sich Beklagte für die Ausbeutung der klägerischen Erfindung in den patentfreien Ländern zu der eingeklagten Leistung verpflichtet haben sollte, und würde also vom

Standpunkte der ersten Instanz aus zur Abweisung der Klage nicht genügen. In der That irrt aber die erste Instanz rechtlich, wenn sie annimmt, daß die Litiganten sich auch zur gemeinsamen Ausbeutung der klägerischen Erfindung in den patentfreien Ländern vereinigt haben, und auch in dieser Richtung ein Gesellschaftsvertrag vorliege. Denn nach dem klaren Wortlaute des Vertrages steht dem Kläger weder ein Anspruch auf einen Anteil an dem durch die Ausbeutung der Erfindung in den patentfreien Ländern erzielten Nutzen oder Gewinn zu, noch hat er an dem etwa hierauf resultierenden Verlust zu partizipieren, sondern sein Anspruch geht auf eine fest bestimmte Leistung aus dem eigenen Vermögen der Beklagten, ohne alle Rücksicht darauf, ob dieselbe von der Erfindung des Klägers Gebrauch mache oder nicht und ob eventuell daraus ein Nutzen oder ein Verlust für Beklagte sich ergebe. Die erste Instanz stellt denn auch selbst fest, daß Beklagte nach dem 1. Juli 1896 die an Kläger gelieferten Produkte nicht nach seinem, sondern nach dem von Haydenschen Verfahren erstellt habe, und es überhaupt nach dem Vertrage nicht darauf ankommen sollte, nach welchem Verfahren Beklagte fabriziere. Nur die Ausbeutung des eventuell erzielten Patentes in den Patentländern sollte insofern auf gemeinsame Rechnung geschehen, als Kläger Anspruch auf die Hälfte des Nutzens, nicht aber Anteil an dem etwaigen Verluste der Ausbeutung zu tragen hatte. Es könnte also jedenfalls der Vertrag nur in diesem Umfange als Gesellschaftsvertrag angesehen werden. Indes ist eine Entscheidung dieser Frage, ob der Vertrag sich als Gesellschafts- oder, wie Beklagte behauptet, als Dienstvertrag darstelle, in casu nicht nötig, da das Patent tatsächlich nicht erlangt worden ist und das Schicksal der Klage nicht von jener Entscheidung abhängt.

3. Bei selbständiger Prüfung der Frage, ob Beklagte ohne Rücksicht auf die Patentierung der klägerischen Erfindung zu der eingeklagten Leistung verpflichtet sei, muß indes diesseitige Instanz zu dem gleichen Ergebnisse, wie die Vorinstanzen, gelangen. Der Wortlaut des Vertrages steht zwar, wie auch die Beklagte anerkennt, der vom Kläger vertretenen Auffassung, daß nicht der ganze Vertrag mit der Verweigerung des Patentes dahinfalle, nicht entgegen, und es kann für dieselbe namentlich geltend gemacht

werden, daß Art. 5 des Vertrages, worüber beide Parteien einig gehen, sofort mit Abschluß desselben in Kraft trat, und der Kläger sich bei der Abänderung jener Vertragsbestimmung durch den Zusatz vom 31. August 1896 dem Ansinnen der Beklagten, auch diese Verpflichtung erst mit Erlangung des Patentes beginnen zu lassen, mit Erfolg widersetzte, indem die Beklagte seinen gegenteiligen Vorschlag acceptierte, ohne daß über diese Frage irgend welche Diskussion stattgefunden zu haben scheint. Erst nach Unterzeichnung des Zusatzvertrages ist die Beklagte darauf zurückgekommen. Es ist auch an sich wohl denkbar, daß jemand eine Erfindung definitiv, ohne Rücksicht auf deren Patentierung, gegen Entgelt erwirbt, immerhin doch nur insofern, als dieselbe auch, abgesehen von der Patentierung, als andern Produzenten unbekanntes Geheimverfahren für patentfreie Länder einen Wert für ihn hat, die Erfindung also ohne Erlangung eines Patentes für den Erwerber nicht absolut, also auch für die patentfreien Länder, wertlos ist. In casu ist aber letzteres offenbar der Fall. Nach den Feststellungen der Vorinstanzen und den Gutachten der Experten steht fest, daß das vom Kläger zur Herstellung von Kreosot und Gujacol-Karbonat erfundene Verfahren, sofern dasselbe überhaupt eine Erfindung ist, gegenüber dem bereits bekannten von Haydenschen Verfahren nicht nur keinen Vorteil bietet, sondern so teuer zu stehen kommt, daß es, — auch unter der Voraussetzung, daß Kreosot und Gujacol-Karbonat nach demselben in gewerblich verwertbaren Quantitäten hergestellt werden können, — keinem Sachverständigen einfallen kann, dasselbe statt des von Haydenschen anzuwenden. Dies hat denn auch der Kläger nicht bestritten, sondern nur geltend gemacht, daß die Beklagte auch bei Anwendung des Verfahrens, angesichts des Verkaufspreises der beiden Karbonate, immer noch einen erheblichen Gewinn mache. Indessen ist dies ganz unerheblich, da ja für die Beklagte kein Hindernis bestand, für patentfreie Länder das billigere von Haydensche Verfahren anzuwenden, und sie daher keinen Grund hatte, sich die Kenntnis und das Recht zur Benutzung des teureren Verfahrens zu erwerben. Schon angesichts der absoluten Wertlosigkeit der Erfindung für die patentfreien Länder erscheint es als sehr bedenklich, die in Art. 5 des Vertrages

(bezw. im Zusatzvertrag vom 31. August 1896) enthaltene Verpflichtung der Beklagten als selbständige Gegenleistung der Verwertung der Erfindung in den patentfreien Ländern zu betrachten, wie der Kläger anzunehmen scheint, und sie mit der Erlangung eines Patentes außer Beziehung zu setzen. Dazu kommt nun aber einerseits, daß, wie die Vorinstanz tatsächlich unanfechtbar feststellt, die Parteien gar nicht die Absicht hatten, weder in den patentfreien, noch in den Patent-Ländern, von der klägerischen Erfindung Gebrauch zu machen, und andererseits, daß die Erfindung der Beklagten nach Art. 1 des Vertrages „ohne direkte Gegenleistung“ behändigt wurde, und daß die streitige Verpflichtung am Ende des Vertrages, nachdem in den vorgehenden Artikeln von der Erlangung und der Ausbeutung des Patentes die Rede gewesen ist, steht, ohne daß dabei die geringste Andeutung gemacht wäre, daß dieselbe nicht die Gegenleistung für die Übergabe einer patentfähigen Erfindung, sondern für die Ausbeutung in den patentfreien Ländern sein solle. Wenn dies die Meinung der Parteien gewesen wäre, so hätte alle Veranlassung bestanden, es ausdrücklich zu sagen. Die Auslegung, als ob die bezeichnete Verpflichtung der Beklagten speziell als Gegenleistung für die Verwertung der Erfindung in den patentfreien Ländern zu betrachten wäre, würde hiernach sowohl mit Art. 16 O.-R., wonach nicht an dem buchstäblichen Sinne des Ausdrucks zu haften, sondern der wirkliche Wille der Parteien zu erforschen ist, im Widerspruch stehen, als auch namentlich mit der allgemeinen Rechtsregel, daß Verträge auszulegen sind, wie Treu und Glauben es erfordern. Übrigens weist auch der Brief des Klägers vom 12. Mai 1896 darauf hin, daß auch die in Ziff. 5 enthaltene Verpflichtung der Beklagten mit Rücksicht auf das zu erlangende Patent vereinbart wurde; denn der Kläger macht darin keinen Unterschied zwischen den von der Beklagten zu übernehmenden Verpflichtungen, und es muß daher angenommen werden, daß die sämtlichen von der Beklagten dem Kläger gegenüber zu übernehmenden Verpflichtungen sich als Gegenleistung für „den Besitz des Patentes“ darstellen sollen. Muß aber nach dem Gesagten von der Annahme ausgegangen werden, daß die Art. 2 bis 5 des Vertrages ein zusammenhängendes Ganzes und die

sämtlichen in diesen Artikeln übernommenen Verpflichtungen der Beklagten die Gegenleistung für die Überlieferung einer patentfähigen Erfindung bilden, so kann nicht zweifelhaft sein, daß mit der Feststellung der Richterlangbarkeit des Patentes auch die in casu streitige Verpflichtung der Beklagten aus dem Grunde dahinfällt, weil der Kläger keine patentfähige Erfindung der Beklagten behündigt, also die ihm obliegende Leistung nicht gemacht hat, bezw. nicht zu gewähren in der Lage ist. Die Beklagte hat ausdrücklich behauptet und bezüglich Deutschland auch nachgewiesen, daß das Patent in den in Aussicht genommenen Patentländern nicht zu erlangen, bezw. für Deutschland von der zuständigen Behörde definitiv verweigert worden sei, und der Kläger hat die diesfälligen Behauptungen der Beklagten nicht bestritten, sondern stillschweigend anerkannt, so daß die Patentunfähigkeit der Erfindung prozessualisch feststeht.

4. Bei der Annahme, daß der Kläger zur Behändigung einer patentfähigen Erfindung verpflichtet gewesen sei, muß übrigens die Klage auch aus dem von der Vorinstanz angeführten Grunde abgewiesen werden. Die Vorinstanz stellt thatsächlich fest, daß das Rechtsgeschäft dem Zwecke habe dienen sollen, ein Patent für eine Ware zu erlangen, die man nicht fabriziere, unter dessen Schutz man aber verbotene Ware fabrizieren könne. Diese Feststellung ist nicht nur nicht attenwidrig, sondern nach den attenmäßigen Thatfachen des Prozesses vollauf zutreffend. Nun ist zwar richtig, daß die Ware, welche die Beklagte nach dem Vertrage fabrizieren sollte, im Inlande, in der Schweiz, nicht verboten, vielmehr der Beklagten völlig erlaubt ist, hier Kreosot und Gujacol-Karbonat nach dem von Haydenschen Verfahren zu fabrizieren. Allein der Zweck des Rechtsgeschäfts war gerade, die nach diesem Verfahren erstellten Fabrikate in denjenigen Ländern in Verkehr zu bringen, in welchen das von Haydensche Verfahren patentiert, und daher der Patentinhaber allein berechtigt ist, den Gegenstand der Erfindung herzustellen und zu verkaufen, und nun ist der Vorinstanz darin beizutreten, daß auch ein solcher Verstoß gegen fremde, im Inlande nicht geltende Gesetze angesichts der mit Treu und Glauben im Widerspruch stehenden Mittel zum Verstoß gegen die gute Sitte werde.

Demnach hat das Bundesgericht
erkannt:

Die Berufung des Klägers wird als unbegründet abgewiesen, und daher das Urteil des Appellationsgerichts des Kantons Baselstadt vom 10. Januar 1898 in allen Teilen bestätigt.

22. Urteil vom 5. März 1898
in Sachen Steiger gegen Geschwister Kilchenmann.

*Bürgschaft. — Nachbürgschaft für cedierte Forderung;
Verhältniss zur Gewährleistungspflicht des Cedenten.*

A. Mit Urteil vom 8. Oktober 1897 hat der Appellations- und Kassationshof des Kantons Bern erkannt:

1. Der Beklagte, Jakob Steiger, ist mit seinen Beweisbe-
schwerden abgewiesen.

2. Über das erste Klagsbegehren ist nicht zu urteilen.

3. Der Beklagte ist mit seiner fristlichen Einrede abgewiesen.

4. Den Klägern, Geschwister Kilchenmann, ist das sub Ziff. 2
litt. b gestellte Klagsbegehren, soweit noch streitig, zugesprochen.

B. Gegen dieses Urteil hat der Beklagte rechtzeitig und form-
gemäß die Berufung an das Bundesgericht ergriffen. Er stellt vor
Bundesgericht die Anträge:

1. Die Klage sei, soweit sie den Beklagten betreffe, zur Zeit
abzuweisen.

2. Eventuell sei die Klage abzuweisen.

3. Weiter eventuell sei sie insoweit abzuweisen, als mit der-
selben gegenüber dem Beklagten mehr als 55 % des im Nachlaß-
verfahren des letztern geltend gemachten Betrages von 12,460 Fr.
85 Cts., nebst allfälligem Verzugszins, verlangt werde.

4. Ganz eventuell sei die Klage abzuweisen insoweit sie auf
mehr gehe als auf 55 % von dem im Konkurs der Mathilde
Keller-Burkhardt in Verlust geratenen Betrage in Kapital und
Zinsen, nebst allfälligen Verzugszinsen.

Der Beklagte erneuert ferner sein vor der Vorinstanz gestelltes