

Schädeli & Cie. der Klägerin zugesicherten 30 % im nachherigen Konkurse dieser Firma überhaupt nicht auf ein Verschulden der Klägerin zurückgeführt werden kann.

Demnach hat das Bundesgericht
erkannt:

Die Berufung wird abgewiesen und das Urteil des Appellationsgerichts des Kantons Basel-Stadt vom 2. Februar 1903 in allen Teilen bestätigt.

IV. Erfindungspatente. — Brevets d'invention.

20. Urteil vom 16. Januar 1903

in Sachen Tschumi & Cie., Kl., W.-Bekl. u. Ber.-Kl.,
gegen Walther, Bekl., W.-Kl. u. Ber.-Bekl.

Nichtigkeitsklage gegenüber einem Patent. — Darstellbarkeit durch Modell, Art. 1 Pat.-Ges. — Neuheit der Erfindung. Art. 2 u. 10 Ziff. 1 Pat.-Ges. Das Patent für eine Maschine wird dadurch nicht zerstört, dass das damit hergestellte Fabrikat vor der Patentanmeldung schon bekannt war. Begriff der Neuheit: Beschränkung auf die Schweiz; Art und Weise des Bekanntwerdens, Grad desselben, Wesen und Inhalt. Bekanntwerden einer Erfindung durch Druckschriften, liegend beim eidg. Amt für geistiges Eigentum und in der Bibliothek des eidgenössischen Polytechnikums. — Erlöschen des Patentes wegen Ablehnung eines Lizenzbegehrens, Art. 9 Ziff. 4 Pat.-Ges. — Patentnachahmung, Art. 24 Ziff. 2 Pat.-Ges.

A. Durch Urteil vom 14. Oktober 1902 hat das Handelsgericht des Kantons Aargau erkannt:

Die Klage wird abgewiesen, die Widerklage dagegen gutgeheißen, mithin das von den Klägern und Widerbeklagten gelöste Erfindungspatent Nr. 4169 betreffend « Machine servant à la fabrication des brosses et balais de tous genres » richterlich als nichtig erklärt.

Die vorsorgliche Verfügung des Handelsgerichtspräsidiums vom 30. April 1902, soweit sie sich auf die Beschlagnahme der streitigen Maschinen und auf das Verbot ihrer Verwendung und der

Veräußerung der damit hergestellten Bürsten bezieht, wird aufgehoben, dagegen hat die von den Klägern hinterlegte Kautionssumme von 3000 Fr. deponiert zu bleiben.

B. Gegen dieses Urteil hat die Klägerin rechtzeitig und in richtiger Form die Berufung an das Bundesgericht erklärt mit dem Antrag auf Gutheißung des Klagbegehrens.

C. In der heutigen Verhandlung vor Bundesgericht wiederholt der Vertreter der Klägerin das gestellte Berufungsbegehren; der Vertreter des Beklagten beantragt Abweisung der Berufung und Bestätigung des angefochtenen Urteils, eventuell Rückweisung der Streitsache an die Vorinstanz zur Erhebung der vor dieser beantragten Beweise.

Das Bundesgericht zieht in Erwägung:

1. Die Klägerin, Firma Tschumi & Cie., ist Inhaberin des eidgenössischen Patentes Nr. 4169 auf eine Maschine zur Fabrikation von Bürsten, bei welchen die Borsten mit Hilfe metallener von der Maschine gleichzeitig hergestellter Klammern, statt mit Leim, befestigt sind. Der Erfinder dieser Maschine, Ingenieur J. B. Gane in Paris, hatte sein Erfinderrecht für die Schweiz an den Präsidenten der Société des Entrepôts Maritimes de Bordeaux, H. Jean in Asnières, übertragen und als dessen Rechtsnachfolger hatte der Teilhaber der Klägerin Ed. Tschumy als am 24. August 1891 provisorisch, am 9. Juni 1892 definitiv das genannte Patent erworben. Die Klägerin hat hierauf die patentierte Maschine in ihrem Geschäft eingeführt und jetzt deren Fabrikate, besonders in der Westschweiz, mit gutem Erfolg ab.

Gegen Ende des Jahres 1901 bezog der Beklagte Walther von Charles Poulet in Liège (Belgien) nach einander drei Maschinen zur Herstellung derselben Spezialität von Bürsten, und löste am 16. November 1901 für die damit gefertigte sogenannte Klammerbürste das eidgenössische Patent Nr. 22,403.

Im April 1902 reichte die Firma Tschumi & Cie. beim aargauischen Handelsgericht gegen A. Walther Klage ein mit den Begehren:

1. Die Verwendung von Maschinen nach dem System Gane und die Veräußerung der bisher mit solchen fabrizierten Bürsten mit metallenen Klammern sei dem Beklagten, unter Androhung

einer genügenden Buße für jede Zuwiderhandlung, richterlich zu untersagen.

2. Die vom Beklagten bisher bezogenen Maschinen nach dem System Gane, sowie die noch vorhandenen Klammern und Bürsten seien zu konfiszieren.

3. Der Beklagte sei zum Ersatz des Schadens zu verurteilen, den er der Klägerin durch Verwendung von Maschinen der streitigen Art zugefügt habe und noch zufügen sollte.

Die Klägerin beruft sich zur Begründung dieser Begehren auf das Bundesgesetz betreffend die Erfindungspatente vom 29. Juni 1888 und führt wesentlich aus, die Maschinen, welche der Beklagte aus Belgien bezogen habe, wo das Patent Gane durch Zeitablauf erloschen sei, stimmen nach den Angaben seines Lieferanten (Brief an die Klägerin) im Prinzip der Konstruktion und in der Arbeitsleistung mit der Maschine, auf die das eidgenössische Patent der Klägerin laute, überein. Es bestehe nur ein rein äußerlicher, unerheblicher Unterschied der beiden, darin, daß bei der Maschine des Beklagten, als der ältern Ausführungsform der Erfindung Gane, ein gewisser Bestandteil — butée — an der Maschine selbst befestigt sei, während er bei dem in der Schweiz patentierten Modell der Klägerin, nach einer Verbesserung, die der Erfinder nachträglich angebracht habe, auf einer besonderen Unterlage ruhe. Bei dieser wesentlichen Übereinstimmung beider Maschinen dürfe diejenige des Beklagten, so lange das Patent der Klägerin in Kraft sei, ohne Lizenz derselben in der Schweiz nicht zu gewerblichen Zwecken verwendet werden. Der Beklagte aber habe die streitigen Maschinen installiert, ohne eine solche Lizenz nachzusuchen, und mache der Klägerin, welche an der Verwertung ihres Patentes infolge bedeutender Auslagen hiefür ein großes Interesse habe, durch den Absatz der widerrechtlich hergestellten Ware rücksichtslose Konkurrenz. Somit verlege er das Patentrecht der Klägerin und sei daher im genannten Sinne zu verurteilen. Die Konfiskation speziell rechtfertige sich, da eine anderweitige, die Rechte der Klägerin nicht beeinträchtigende Verwendung der Maschinen ausgeschlossen sei. Als Schadenersatz habe der Beklagte den aus dem Verkauf der streitigen Fabrikate erzielten Gewinn herauszugeben. In einem Nachtrage zur Klage beantragt die Klägerin ferner, es sei

1) das vom Beklagten gelöste Patent Nr. 22,403 (von welchem sie für die Klagschrift verspätet Kenntnis erhalten habe), als nichtig zu erklären und mit allen seinen Folgen aufzuheben;

2) dem Beklagten zu verbieten, die betreffende Bürste mit verankerten Borsten in der Schweiz zu verkaufen.

Sie macht in dieser Hinsicht geltend, die Einrichtung zur Herstellung der metallenen Klammern (ancres) und zur Verankerung der Borstenbündel vermittelt jener bilde das Charakteristikum der von der Klägerin patentierten Maschine. Die Klammer sei denn auch, als eines der wesentlichen Elemente der Erfindung Gane in der Patentschrift ausdrücklich aufgeführt. Daher erscheine die Bürste des Beklagten, welche die gleichen Klammern enthalte, als eine Nachahmung des Patentes der Klägerin und dürfe in der Schweiz nicht verkauft werden. Patent Nr. 22,403 sei nichtig, sowohl nach Ziffer 1 und 2, als auch nach Ziffer 4 des Art. 10 des Patentgesetzes.

Einem Gesuch der Klägerin gemäß verfügte das Präsidium des aargauischen Handelsgerichtes, gestützt auf das eingeholte Gutachten des Experten, Ingenieur Ehrensperger, die Beschlagnahme der streitigen Maschinen und verbot dem Beklagten vorsorglich deren Verwendung, sowie die Veräußerung der damit hergestellten Bürsten; anderseits auferlegte es der Klägerin die Leistung einer Kaution von 3000 Fr. für alle eventuell hieraus resultierenden Schadensfolgen.

Der Beklagte Walther beantragt Abweisung aller Klagschlüsse (inklusive Nachtrag) und stellt widerklageweise das Begehren, das von der Klägerin gelöste eidgenössische Patent Nr. 4169 sei als nichtig eventuell als hinfällig zu erklären. Er bringt wesentlich an, sogenannte Drahtklammer- oder Unterbürsten, wie sie mit der Maschine der Klägerin fabriziert wurden, seien in der Schweiz schon seit mindestens 15 Jahren bekannt; der Beklagte selbst habe solche Ende der 1880er Jahre und 1890, also bevor die Klägerin ihr Patent gelöst hätte, aus einer ausländischen Fabrik (Ed. Flemming & Cie. in Schönheide, Sachsen), bezogen und in den Handel gebracht. Maschinen zur Herstellung derartiger Bürsten seien in Frankreich, Belgien und Deutschland schon vor mehr als 15 Jahren, nach verschiedenen Modellen mit demselben Prinzip konstruiert und an den Weltausstellungen von Paris und Wien

vorgeführt worden. Der Lieferant des Beklagten, Poulet in Bidge verwende die streitige Maschine seit 1880, während der Erfinder Gane erst im Jahre 1886 in Belgien ein Patent erwirkt habe. In Deutschland sei das Patent auf System Gane nichtig erklärt worden. Poulet, der seine Maschine frei verkaufen dürfe, habe dieselbe auch andern schweizerischen Bürstenfabrikanten offeriert und geliefert, z. B. der Firma Bogler-Egloff in Ober-Rohrdorf (Aargau); überhaupt seien solche Maschinen vom Auslande in die Schweiz eingeführt worden. Ferner sei der Gegenstand des Patentes der Klägerin in den 1880er Jahren durch deutsche Patentschriften, besonders durch diejenige des D. R. P. Nr. 45,457, welche am 3. Dezember 1888 erschienen und 1889 von den beiden schweizerischen Bürstenfabrikanten Bogler-Egloff und Walther-Bogel gelesen und studiert worden sei, öffentlich bekannt geworden. Danach sei die streitige Erfindung im Jahre 1891, als die Klägerin ihr Patent erwirkt habe, nicht mehr neu, somit nicht patentfähig gewesen. Ueberdies habe die Klägerin in Wirklichkeit, wie aus dem Vertrage zwischen Gane und Jean deutlich hervorgehe, das Recht auf das Bürstenfabrikationsverfahren erworben und dieses letztere, nicht die Maschine, patentieren lassen. Ein solches Patent auf ein Verfahren aber sei nach schweizerischem Gesetz unzulässig, und daher nichtig. Übrigens wäre das Patent jedenfalls gemäß Art. 9 Ziff. 4 des Patentgesetzes, erloschen, da die Klägerin das auf billiger Grundlage beruhende Lizenzbegehren des Beklagten (Brief vom 2. Mai 1902) stillschweigend abgelehnt habe. Eventuell könnte der Beklagte nicht aus Art. 3 Abs. 2 und Art. 24 Ziff. 1 leg. cit. belangt werden, da eine Nachahmung der patentierten Maschine nicht vorliege. Dies treffe eher umgekehrt zu, indem das Modell der Maschine des Beklagten das ältere sei; doch seien die beiden Maschinen in ihrer Konstruktion nicht identisch, sondern weisen erhebliche Unterschiede auf. Das Gutachten des Ingenieurs Ehrensperger, welcher früher im Dienste der Klägerin gestanden habe, werde schon aus diesem Grunde und ferner, weil es ungenügend und summarisch motiviert sei, bestritten und eine neue Expertise verlangt. Übrigens hätte die Firma Tschumi & Cie., gemäß Art. 20 leg. cit., das Klagrecht verwirkt, da sie die Fabrikate, deren Herstellung patentiert sei, nicht mit dem eidgenössischen Kreuz und der Patentnummer versehen,

in den Handel gebracht habe. Ganz eventuell wäre die Schadenersatzforderung unbegründet, indem der Beklagte aus dem bisherigen Verkauf der streitigen Bürsten keinen Gewinn erzielt habe; damit falle auch das Konfiskationsbegehren dahin.

In der Replik gibt die Klägerin zu, daß möglicherweise einzelne Sendungen der streitigen Bürsten schon vor Bestand ihres Patentcs in die Schweiz gelangt seien, doch werde dieses, weil auf die Maschine, nicht auf deren Fabrikat lautend, dadurch nicht berührt; aus dem gleichen Grunde sei auch die Aussetzung des Beklagten, daß die Patentzeichen auf den Bürsten der Klägerin fehlen, ohne Belang. Von der Maschine Gane bestehen nicht verschiedene, sondern nur die zwei in der Klage differenzierten Modelle. Daß Poulet noch an andere Firmen in der Schweiz Maschinen geliefert habe, daß überhaupt solche vom Ausland eingeführt worden seien, werde bestritten, wäre übrigens für den vorliegenden Prozeß völlig irrelevant. Der Einwand, daß die Klägerin nur das Fabrikationsverfahren erworben und patentiert habe, werde schon durch den Wortlaut des zum Beweise angeführten Vertrages, der die Maschine ausdrücklich erwähne, widerlegt. Die Erfindung datiere aus der zweiten Hälfte der 1880er Jahre; was der Beklagte aus früherer Zeit vorbringe, könne sich nur auf ein älteres, von ihr ganz verschiedenes System Bär beziehen; übrigens seien diese Anbringen, sowie auch die Behauptungen betreffend die ausländischen Patente, unerheblich. Maßgebend für die Rechtsgültigkeit des eidgenössischen Patentcs sei lediglich, daß die Erfindung im Zeitpunkte seiner Verleihung in der Schweiz neu gewesen sei. Dem Beklagten liege der Nachweis des Gegenteils ob; dazu genüge es aber nicht, darzutun, daß damals bereits eine Beschreibung der Maschine in einer ausländischen Patentschrift existiert habe und diese von einzelnen schweizerischen Interessenten gelesen worden sei, denn nicht schon dadurch, sondern erst durch die allgemeine, ganze Kreise von Interessenten umfassende und genügende Kenntnisaufnahme von der technischen Natur einer Erfindung werde die Publizität im Sinne des Gesetzes erreicht. Danach habe auch die Deposition jener Patentschrift in der Bibliothek des eidgenössischen Polytechnikums (von welcher der Beklagte in einer nach der Widerklage eingereichten Erklärung spreche) diese Wirkung an sich nicht. Die vom Be-

flagten angerufene Bestimmung des Art. 9 Ziff. 4 des Patentgesetzes treffe nicht zu, da eine Lizenz nur zum Zwecke der Fabrikation, nicht der gewerblichen Verwendung des Patentgegenstandes verlangt werden könne; übrigen habe der Beklagte sein Begehren verspätet (erst nach Anhebung der Klage und Durchführung des vorsorglichen Beweisverfahrens), gestellt und eine durchaus unannehmbare Offerte gemacht. Die Identität der streitigen Maschinen stehe außer Zweifel; der Einwand des Beklagten gegen das vorliegende Gutachten und das Verlangen einer weitem Expertise seien unbegründet.... Das Patent des Beklagten sei unhaltbar, da die vor Kurzem patentierte Bürste nach seinen eigenen Behauptungen seit Jahren in der Schweiz verbreitet sei. Die Klägerin hält in allen Teilen an der Klage fest und beantragt Abweisung der Widerklage.

In der Duplik gibt der Beklagte die Erklärung ab, er habe sein Patent Nr. 22,403 löschen lassen, womit das Begehren Nr. 1 des Nachtrags zur Klage dahinfalle. Zum Nachweis, daß das Patent der Klägerin wegen mangelnder Neuheit seines Gegenstandes im Sinne des Gesetzes nichtig sei, macht er weiterhin wesentlich geltend, die in den Jahren 1888 und 1889 herausgegebenen Patentschriften der D. R. P. Nr. 45,457, 46,309 und 46,744 auf den Namen J. B. Gane, speziell die des Patentes Nr. 45,457 enthalten eine genaue Beschreibung über die Konstruktion und die einzelnen Bestandteile der Maschine des schweizerischen Patentes Tschumi. Diese Schriften seien, kurz nach Erscheinen, offiziell an das eidgenössische Amt für geistiges Eigentum in Bern, sowie an das Polytechnikum in Zürich gesandt worden, sie können überdies von Jedermann aus Berlin bezogen werden; auch sei ihr wesentlicher Inhalt im Jahre 1889 in den vom deutschen Patentamte herausgegebenen „Auszügen aus den deutschen Patentschriften“, einer von schweizerischen Industriellen vielbenützten Publikation, veröffentlicht worden. Die Gerichte hätten schon wiederholt die neuheitzerstörende Wirkung der Bekanntgabe einer solchen Patentschrift angenommen (zu vgl. Urteil des Handelsgerichtes in den Blättern für handelsrechtliche Entscheidungen, Bd. XVII, S. 179). Das deutsche Patent Gane Nr. 45,457 sei 1893 durch Urteil des Reichsgerichtes nichtig erklärt worden, weil die Erfindung bereits 1877 in einer englischen Patentschrift

veröffentlicht und deshalb in Deutschland 1886 nicht mehr patentfähig gewesen sei; auch dieser Umstand spreche für das allgemeine Bekanntsein der Ganeschen Maschine im Jahre 1891. Die Bürstenfabrikanten Walther und Thut in Oberentfelden hätten schon Ende der 1870er, oder anfangs der 1880er Jahre, eine gleiche Maschine, wie die der Klägerin aus England beziehen wollen; die Lieferung sei allerdings nicht erfolgt. Eventuell wird gegen das Begehren Nr. 2 des Nachtrages zur Klage noch bemerkt, daß sich der Rechtsschutz des Patentes der Klägerin schon an sich nicht auf die Klammerbürste ausdehne, daß diese überdies schon 1891 in der Schweiz im Handel bekannt gewesen sei.

Gegenüber der Duplik erklärt die Klägerin, das Begehren Nr. 2 des Nachtrages zur Klage auf diejenigen Bürsten zu beschränken, welche der Beklagte selbst mit den streitigen Maschinen hergestellt habe. Sie bestreitet, daß die Richtigklärung des deutschen Patentes Nr. 45,457 für den vorliegenden Prozeß von Belang sei, indem die deutsche Patentgesetzgebung mit der schweizerischen nicht übereinstimme. Endlich erhebt sie, eventuell, gegenüber dem Richtigkeitsbegehren die Einrede der Verjährung, weil es nicht innert 10 Jahren seit der Lösung des Patentes geltend gemacht worden sei.

Bei der Hauptverhandlung vor der kantonalen Instanz erklärte die Klägerin, ihren Schadenersatzanspruch nur grundsätzlich festzuhalten und den ziffermäßigen Betrag desselben eventuell in besonderem Verfahren konstatieren zu lassen.

2. Der in Fakt. A mitgeteilte Entscheid der Vorinstanz beruht wesentlich auf der Erwägung, daß die durch Deposition der deutschen Patentschriften in Zürich und Bern geschaffene Möglichkeit der Einsichtnahme und Prüfung der streitigen Erfindung durch allfällige Interessenten eine Offenkundigkeit derselben in sich schließe, welche die Neuheit der später zur Patentierung angemeldeten Maschine im Sinne von Art. 2 des Patentgesetzes vernichtet habe, indem deren Ausführung durch Sachverständige damals zweifellos möglich gewesen wäre.

3. Die vorliegende Klage qualifiziert sich einerseits als Anspruch wegen Verletzung eines Patentes der Klägerin durch unerlaubte Benutzung der geschützten Erfindung seitens des Beklagten, anderseits geht sie auf Richtigklärung eines vom Beklagten er-

wirkten Patentes. Dieses zweite Begehren ist jedoch dahingefallen, da der Beklagte das angefochtene Patent seit Anhebung der Klage hat löschen lassen; es steht somit nur noch der erste Anspruch zur Entscheidung. Mit Bezug auf diesen kann vorab über die Aktivlegitimation der Klägerin kein Zweifel bestehen. Sie hat unbestrittenermaßen das eidgenössische Patent Nr. 4169 auf eine Maschine zur Herstellung sogenannter Klammerbürsten als Rechtsnachfolgerin des Erfinders jener Maschine, Ingenieur Gane, rechtmäßig erworben und ist demnach berechtigt, den Schutz des Patentgesetzes anzurufen, sofern ihr Patent nicht aus einem der gesetzlich vorgesehenen Gründe rechtswirksam angefochten werden kann.

In dieser Hinsicht macht nun der Beklagte einmal geltend, die Klägerin habe in Wirklichkeit das Recht auf das fragliche Bürstenfabrikationsverfahren, nicht auf die zugehörige Maschine erworben und patentieren lassen; ein solches Patent auf ein Verfahren aber gewähre das schweizerische Gesetz nicht; das vorliegend streitige Patent sei daher als ungesetzlich zu löschen. Dieser Einwand erscheint jedoch als offenbar unbegründet; denn wie die Vorinstanz zutreffend ausführt, bezeichnet die maßgebende Patentschrift als Patentgegenstand die (näher beschriebene und konstruktiv dargestellte) Maschine. Somit ist zweifellos diese selbst patentiert, wie denn auch die vorliegende Klage auf den Schutz der patentierten Maschine abzielt. Demgegenüber ist ohne Belang, daß in dem Aktie zur Übertragung des Erfinderrechts von der Abtretung des Verfahrens die Rede ist, besonders da auch dabei ausdrücklich auf die streitige Maschine verwiesen wird.

Ferner und hauptsächlich aber erhebt der Beklagte in seiner Widerklage die Einrede aus Art. 10, Ziff. 1 des Patentgesetzes, indem er die Nichtigkeitserklärung des Patentes der Klägerin verlangt, weil der patentierten Erfindung das Erfordernis der Neuheit fehle. Bei Prüfung der hierfür vorgebrachten Argumente ist von der in Art. 2 des Gesetzes aufgestellten negativen Begriffsbestimmung auszugehen, wonach Erfindungen nicht als neu gelten, wenn sie, zur Zeit der Anmeldung, in der Schweiz schon derart bekannt geworden sind, daß ihre Ausführung durch Sachverständige möglich ist. Nun stellt der Beklagte zunächst auf die grundsätzlich unbestrittene Tatsache ab, daß nach System Gane fabri-

wirkt hatte, vom Auslande nach der Schweiz eingeführt und hier in den Handel gebracht, somit allgemein bekannt geworden seien. Er zieht hieraus den Schluß, es habe damit auch die Einfuhr und gewerbliche Benützung der Maschinen selbst Jedermann freigestanden, die Patentanmeldung der Klägerin sei also zu spät erfolgt. Allein diese Argumentation trifft nicht zu. Wie das Handelsgericht mit Recht annimmt, ist der Umstand, daß das Fabrikat im maßgebenden Zeitpunkt allgemein bekannt war, für die Frage der Neuheit der Maschine durchaus irrelevant; denn er bedingt keineswegs das vom Gesetz geforderte Bekanntsein der Maschine (als des Gegenstandes der Erfindung) in ihrer konstruktiven Wesenheit. Im Gegenteil muß gerade die Einfuhr des Fabrikates aus dem Auslande als Indiz dafür angesehen werden, daß die Art und Weise seiner Herstellung, d. h. die streitige Maschine in ihrer technischen Funktion, damals in der Schweiz noch nicht bekannt war. Jedenfalls aber erscheint danach das Patent der Klägerin, welches sich nur auf die Herstellung des Fabrikates resp. auf die Verwendung der streitigen Maschine zu gewerblichen Zwecken, nicht aber auf das Fabrikat schlechthin bezieht, aus dem angeführten Grunde nicht als anfechtbar.

Dagegen ist der weitere Einwand des Beklagten, daß die patentierte Maschine selbst zur Zeit der Patentanmeldung durch die Klägerin in der Schweiz im gesetzlichen Sinne bekannt gewesen sei, an sich erheblich und bedarf der näheren Untersuchung. Dabei handelt es sich vorab um genaue Abgrenzung des Begriffs der Neuheit, welchen der citierte Art. 2 des Gesetzes als Voraussetzung der Patentfähigkeit aufstellt. Diese Gesetzesauslegung führt zu wesentlich folgenden Schlüssen:

a. Art. 2 verlangt, daß die Erfindung zur Zeit der Patentanmeldung in der Schweiz nicht derart (wie näher umschrieben) bekannt sein darf; er beschränkt also — abweichend von den analogen Bestimmungen des deutschen und des französischen Rechts, nach welchen die Bekanntgabe in irgend einem Territorium, auch außerhalb der Landesgrenzen, schlechthin von Bedeutung ist — den Begriff der Notorietät auf den räumlichen Geltungsbereich des Gesetzes. Vorgänge zur Publikation einer Erfindung, die sich im Auslande abspielen, sind daher nach

schweizerischem Recht unerheblich, sofern sich ihre Wirkung nicht irgendwie auf das schweizerische Staatsgebiet erstreckt.

b. Mit Bezug auf die Art und Weise des Bekanntwerdens, auf dessen äußere Erscheinung, enthält der citierte Artikel keine nähere Bestimmung. Es ist deshalb anzunehmen, daß zur Bewirkung dieses Effektes alle Mittel genügen, die ihrer Natur nach hierzu geeignet sind — im Gegensatz zum deutschen Patentgesetz, das die rechtswirksamen Publikationsvorgänge erschöpfend auführt. Insbesondere ist nicht erforderlich, daß eine Erfindung in der Schweiz durch direkte Herstellung oder Benutzung ihres Gegenstandes bekannt geworden sei, sondern es kann dies auch auf mittelbare Weise, namentlich durch Veröffentlichung von Beschreibungen und Abbildungen jenes Gegenstandes geschehen, wie sie zum Beispiel in den Patentschriften enthalten sind. Diese Auslegung des Gesetzes ergibt sich zur Evidenz aus seiner Entstehungsgeschichte, indem der fragliche Art. 2 nach dem ursprünglichen Entwurf des Bundesrates der offenkundigen Benutzung einer Erfindung die Veröffentlichung „in anderer Weise“ ausdrücklich gleichstellte (zu vgl. auch die von der Vorinstanz zutreffend zitierte bundesrätliche Botschaft zu dem Gesetzesentwurf), während aus den Verhandlungen der Räte die in Kraft getretene, nur redaktionell modifizierte Fassung hervorging. Ohne Belang ist, ob die Publikation durch den Erfinder selbst oder durch dritte Personen, ob mit oder gegen den Willen jenes erfolgt. Der Erfinder kann den Patentanspruch verwirken dadurch, daß er die Anmeldung versäumt, bis die Erfindung Gemeingut geworden ist; anderseits erzeugt oder erhöht er die Gefahr des allgemeinen Bekanntwerdens durch die Erwirkung des Patentes in irgend einem Staate wegen der regelmäßig damit verbundenen Publikation der Erfindung; er zerstört so eventuell durch sein eigenes ausländisches Patent die Patentfähigkeit der Erfindung in der Schweiz. Immerhin greift hierbei — im Rahmen der internationalen Konvention zum Schutz des gewerblichen Eigentums vom 20. Mai 1883, sowie des schweizerisch-deutschen Übereinkommens vom 13. April 1892 — die schützende Bestimmung des Art. 32 leg. cit. Platz, wonach dem Inhaber eines ausländischen Patentes eine Prioritätsfrist von 7 Monaten zur nachträglichen Patentanmeldung in der Schweiz gewährt ist.

c. Den Grad der rechtserheblichen Notorietät umschreibt der zitierte Artikel mit dem Erfordernis, daß die Ausführung der Erfindung durch Sachverständige möglich sein müsse. Es wird demnach, wie besonders das zürcherische Handelsgericht wiederholt zutreffend ausgeführt hat, (Blätter für handelsgerichtliche Entscheidungen, Bd. 17, S. 178 und die dortigen Citate) vorausgesetzt, daß die Erfindung in ihrer technischen Eigenart, eine Maschine speziell nach ihrer Konstruktion, derart bekannt geworden sei, daß sie durch normal ausgebildete Funktionäre des betreffenden Industriezweiges, in concreto durch Techniker (*hommes du métier*) von durchschnittlicher Berufsbildung reproduziert werden kann.

d. Endlich ist über Wesen und Inhalt der Notorietät aus der Vernunft des Gesetzes zu folgern, daß sie grundsätzlich durch den Vorgang der den sub a—c erwähnten Erfordernissen genügenden Bekanntgabe der Erfindung, d. h. ihrer Preisgabe nicht nur gegenüber einzelnen, sondern gegenüber einem größeren, an sich unbeschränkten Kreis von Personen, dem daran interessierten Teil des Publikums (vgl. Entsch. des Bundesger. i. S. Schelling und Stäubli, Amtl. Samml., Bd. XX, S. 682) erreicht wird. Es ist, mit andern Worten, nicht erforderlich und zu beweisen, daß Interessenten tatsächlich, in entsprechender Weise, von der Erfindung Kenntnis genommen haben, sondern es genügt schon, wenn aus den nähern Umständen der Bekanntgabe auf eine zureichende Möglichkeit jener Kenntnisnahme geschlossen werden kann. Diese Auffassung ergibt sich namentlich daraus, daß der in Frage stehende Art. 2 des Gesetzes, wie bereits ausgeführt wurde, nicht nur die wirkliche Herstellung oder Verwendung einer Erfindung — in concreto der Maschine — sondern auch alle diejenigen Faktoren als relevant einbezieht, welche die jederzeitige Herstellung ermöglichen und dadurch jener selbst im Effekte gleichstehen. Ob aber die Möglichkeit eine zureichende sei, kann nicht nach abstrakter Regel entschieden werden, sondern hängt durchaus ab von den Verhältnissen des konkreten Falles. Es ist dabei auf das allgemein gültige Gesetz der Kausalität abzustellen, jedoch nur, soweit die Erfahrung des praktischen Lebens und Vernunftgründe es gebieten, so daß jedenfalls nicht jede entfernte, außer dem Bereich der normalen Wahrscheinlich-

keit liegende Eventualität in Betracht fällt. Insbesondere rechtefertigt es sich bei dieser Würdigung, welche völlig dem freien Ermessen des Richters anheimsteht (vergl. Entsch. des Bundesgerichts i. S. Honer, Amtl. Samml., Bd. XXV, 2, S. 995), einen strengeren Maßstab anzulegen, wenn, wie vorliegend, die Vorgänge zur angeblichen Bekanntgabe vom Willen und Zutun des dadurch geschädigten Erfinders resp. seines Rechtsnachfolgers unabhängig sind.

4. Werden die bisher gewonnenen Grundsätze auf den vorliegenden Fall angewendet, so erscheinen vorab die Anbringen des Beklagten, daß die streitige Maschine schon vor der Patentanmeldung durch die Klägerin in Frankreich, Deutschland und Belgien — vom Lieferanten des Beklagten, Poulet in Liège, speziell auch vor Bestand des belgischen Patentes — hergestellt und an Weltausstellungen produziert worden sei; daß, ebenfalls vor jenem Zeitpunkt, die Firma Walther und Thut in Entfelden eine Maschine aus England habe beziehen wollen, als durchaus unerheblich. Denn dadurch wird die gesetzlich allein maßgebende Notorietät der Maschine in der Schweiz keineswegs dargetan, da der Beklagte keinen einzigen damit im Zusammenhang stehenden Fall inländischer Fabrikation oder tatsächlich ausgeführter Lieferung nach dem Inland namhaft macht. Die behauptete Offerte und Lieferung an Bogler-Egloff in Rohrdorf fällt, weil jedenfalls erst nach Erwirkung des streitigen Patentes erfolgt, schon deswegen außer Betracht. Die Vorinstanz hat daher mit Recht auf den Beweis dieser Angaben gar nicht abgestellt. Der Umstand, daß das deutsche Patent Nr. 45,457 wegen Mangels der Neuheit nichtig erklärt worden ist, präjudiziert der vorliegenden Streitsache, schon mit Rücksicht auf die oben erwähnte Verschiedenheit des deutschen und des schweizerischen Patentgesetzes, in keiner Weise. Von Bedeutung aber ist an sich die in der Duplik zum Hauptargument erhobene Behauptung des Beklagten, die streitige Erfindung Gane sei im Jahre 1889, jedenfalls vor 1891, durch deutsche Druckschriften in der Schweiz bekannt geworden. In dieser Hinsicht steht tatsächlich fest, daß die Patentschriften der deutschen Reichspatente Nr. 45,457, 46,309 und 46,744, welche inhaltlich mit dem eidgenössischen Patent Nr. 4169

der Klägerin identisch sind, nach ihrer Herausgabe (Ende 1888 resp. anfangs 1889) vom kaiserlichen Patentamt in Berlin offiziell, je in einem Exemplar, an das eidgenössische Amt für geistiges Eigentum in Bern und an die Bibliothek des eidgenössischen Polytechnikums in Zürich geschickt worden sind. Trägt es sich daher, ob diese Tatsache als relevante Bekanntgabe der erst am 24. August 1891 zur Patentierung angemeldeten Erfindung zu betrachten und somit das angefochtene Patent der Klägerin als nichtig zu erklären sei, so ist dies, im Widerspruch mit der Auffassung der Vorinstanz, zu verneinen. Allerdings stehen — was als in den maßgebenden Kreisen bekannt gelten darf — die bei den genannten Anstalten vorhandenen Patentschriften allfälligen Interessenten zur Verfügung und ist insofern an sich die Möglichkeit gegeben, daß eine bestimmte Erfindung durch Auflegung ihrer ausländischen Patentschrift bei jenen Anstalten in der Schweiz öffentlich bekannt werde, unter der Voraussetzung, daß die Tatsache der Übermittlung resp. des Vorhandenseins der Patentschrift genügend bekannt geworden ist. Allein für die in Frage stehenden Patentschriften ist vorab das Zutreffen dieser Voraussetzung weder vom Beklagten ausdrücklich behauptet, noch durch die Akten irgendwie erstellt. Ferner ergibt sich aus der vorliegenden Bescheinigung des eidgenössischen Amtes für geistiges Eigentum, daß jene Schriften in der Zeit vor der Patentanmeldung der Klägerin tatsächlich vom Publikum nicht eingesehen und benutzt worden sind; das Gleiche muß auch hinsichtlich der in Zürich befindlichen Exemplare angenommen werden, da der Beklagte den ihm obliegenden Beweis des Gegenteils durch die beigebrachte, durchaus unbestimmt gehaltene Erklärung der Bibliotheksverwaltung des Polytechnikums nicht geleistet hat. Wenn nun auch dieses Moment der faktischen Nichtbenutzung während des maßgebenden Zeitraums gemäß dem früher Gesagten für sich noch nicht ausschlaggebend ist, so bildet es doch, in Verbindung mit dem weiteren Umstand, daß auch während circa 10 Jahren seit der Patentanmeldung bis zum Beginn des heutigen Prozesses, nach den vorliegenden Akten, offenbar niemand von der in Bern und Zürich gebotenen Gelegenheit, die Erfindung kennen zu lernen, Gebrauch gemacht hat, daß diese viel-

mehr überhaupt bis in die neueste Zeit tatsächlich nicht bekannt geworden ist, ein genügendes Indiz dafür, die Möglichkeit des Bekanntwerdens durch jene Auflegung nicht als hinreichend anzuerkennen. Die gegenteilige Auffassung würde im Effekte dazu führen, daß schon die Tatsache des amtlichen Austausches von Patentschriften, nicht erst die nach Lage der speziellen Verhältnisse dadurch gebotene Möglichkeit des Bekanntwerdens einer Erfindung, neuheitzerstörend wirkte, eine Konsequenz, welche mit der oben entwickelten Interpretation der maßgebenden Bestimmung des Patentgesetzes zweifellos nicht im Einklang stände. Wenn die Vorinstanz darauf abstellt, daß die Verbreitung deutscher Patentschriften in der Schweiz gerichtsnotorisch ist, so muß dieser allgemeine Gesichtspunkt als für die konkrete Entscheidung unerheblich zurückgewiesen werden, da das Handelsgericht gleichzeitig das Vorhandensein der hier in Betracht fallenden Patentschriften lediglich in den zwei vorstehenden erwähnten, amtlich nach der Schweiz gelieferten Exemplaren feststellt. Die Behauptung des Beklagten aber, daß eine Beschreibung der streitigen Maschine durch das offiziell herausgegebene deutsche Patentpublikationsorgan den schweizerischen Interessenten zu Kenntnis gekommen sei, verdient keine Beachtung, weil ein Beweis für diese Behauptung gar nicht beantragt ist. Der Umstand endlich, daß zwei schweizerische Bürstenfabrikanten angeblich die fraglichen deutschen Patentschriften studiert haben, ist schon deshalb ohne Belang, weil die Kenntnisaufnahme durch zwei einzelne Personen zweifellos keine allgemeine Notorietät zu begründen vermag, abgesehen davon, daß die beiden Fabrikanten nicht als Sachverständige im Sinne des Gesetzes angesehen werden könnten. Mögen auch die in Betracht fallenden Patentschriften eine einläßliche Beschreibung und konstruktive Darstellung der streitigen Maschine enthalten, so kann doch nicht angenommen werden, daß auf Grund derselben die Herstellung der Maschine durch Sachverständige im maßgebenden Zeitpunkte möglich gewesen wäre; besonders da sich der Erfinder selbst in einem bei den Akten liegenden Schreiben wörtlich dahin ausspricht: « La construction de ces machines est fort difficile, on ne saurait la faire avec les seuls brevets sans une longue étude préalable et des dessins bien détaillés. » Dazu kommt, daß die Patent-

schriften tatsächlich nicht herausgegeben worden sind, also bei der Herstellung der Maschine nicht benutzt werden konnten. Hieraus muß, mit Rücksicht auf den relativ kurzen Zeitraum von 1889 bis August 1891 (Patentanmeldung der Klägerin), die Unmöglichkeit des allgemeinen technischen Bekanntwerdens der Erfindung geschlossen werden.

5. Als weiteres Argument gegen die Rechtsgültigkeit des Patentbes der Klägerin bringt der Beklagte vor, dieses sei gemäß Art. 9 Ziff. 4 des Patentgesetzes erloschen, indem die Klägerin ein auf billiger Grundlage beruhendes Lizenzbegehren des Beklagten abgelehnt habe. Allein dieser Einwand muß als gegen Treu und Glauben verstoßend zurückgewiesen werden; denn der Beklagte hat erst, nachdem ihm die vorliegende Klage zugestellt war, offenbar lediglich mit Rücksicht auf seine prozessuale Situation, der Klägerin den Vorschlag eines Lizenzvertrages gemacht; bei dieser Sachlage aber kann, wie die Vorinstanz mit Recht ausführt, der Schutz der citierten Gesetzesbestimmung nicht angerufen werden. Es ist daher gar nicht zu untersuchen, ob Lizenzbegehren für die hier streitige Verwendung eines Patentgegenstandes zu gewerblichen Zwecken überhaupt gesetzlich zulässig seien. Somit wird natürlich der Frage, ob die Klägerin pflichtig sei, eine nachgesuchte Lizenz zu erteilen, vorliegend nicht präjudiziert, sondern es bleiben dem Beklagten in dieser Hinsicht alle Rechte gewahrt.

6. Erscheint die Anfechtung des Patentbes Nr. 4169 der Klägerin nach dem Vorstehenden als unbegründet, so ist die Widerklage abzuweisen; die Klage dagegen ist grundsätzlich gutzuheißen, sofern die vom Beklagten verwendete Maschine — entgegen den Ausführungen der Rechtsantwort — als Nachahmung der durch jenes Patent geschützten Maschine erklärt werden muß. Nun hat sich allerdings die Vorinstanz, gemäß ihrem abweichenden Standpunkte hinsichtlich der Patentanfechtung, über diese Frage nicht ausgesprochen, doch ist dieselbe nach den vorliegenden Akten ohne allen Zweifel zu bejahen. Denn der Lieferant des Beklagten, Poulet in Yiedge, erklärt in seinem Brief vom 27. Januar 1901 an die Klägerin, die Maschinen des Beklagten seien « comme travail et comme résultat les mêmes que les machines faites d'une pièce », d. h. diejenigen, auf welche das Patent der Klägerin lautet; und auch der vom Präsidium

des Handelsgerichtes im vorsorglichen Verfahren zugezogene Experte, Ingenieur Ehrensperger, dessen Gutachten durchaus klar und einwandfrei erscheint, bemerkt ausdrücklich, daß die Maschinen des Beklagten, trotz einer äußerlichen Abweichung in der Konstruktion, eine Nachahmung derjenigen der Klägerin darstellen, „indem sie den gleichen Zweck durch die gleichen Mittel erfüllen.“ Der Einwand des Beklagten, die Klägerin habe das Klagerecht verwirkt, da sie die durch Art. 20, Abs. 1 des Patentgesetzes vorgeschriebene Anbringung von Schweizerkreuz und Nummern auf ihren Fabrikaten unterlassen habe, ist natürlich durchaus unzutreffend, indem ja die Maschine, nicht deren Fabrikat, den Gegenstand des streitigen Patentes bildet.

7. Nach dem Gesagten ist dem Klagebegehren, es sei dem Beklagten die Benutzung seiner Maschinen und die Veräußerung der damit hergestellten Bürsten zu untersagen, Folge zu geben; dagegen hat die Klägerin den weiteren Antrag auf absolutes Verbot des Verkaufs sogenannter Klammerbürsten mit Recht fallen gelassen. Die behauptete Schadenersatzpflicht des Beklagten ist grundsätzlich gutzuheißen; die Frage der Konfiskation aber muß, weil, gemäß Art. 28 des Gesetzes, mit der quantitativen Schadensfeststellung im Zusammenhang stehend, gleich dieser einem eventuellen besonderen Verfahren vorbehalten bleiben.

Demnach hat das Bundesgericht in teilweiser Gutheißung der Berufung der Klägerin und daheriger Abänderung des angefochtenen Urteils des aargauischen Handelsgerichtes vom 14. Oktober 1902

erkennt:

1. Die Widerklage wird abgewiesen und dem Beklagten die weitere Verwendung von Maschinen zur Bürstenfabrikation nach dem System Gane, sowie die Veräußerung der von ihm mit solchen Maschinen verfertigten Bürsten (sogenannte Drahtklammerbürsten) unter Androhung der in Art. 25 des Bundesgesetzes betreffend die Erfindungspatente vom 29. Juni 1888 vorgesehenen Straffolgen verboten.

2. Der Beklagte wird für den Schaden, welchen er der Klägerin durch Verwendung der streitigen Maschinen zugefügt hat, grundsätzlich haftbar erklärt.

3. Das Klagebegehren um Konfiskation der streitigen Maschinen wird im Sinne der vorstehenden Erwägungen in ein besonderes Verfahren verwiesen; dagegen wird die Verfügung der Vorinstanz, wonach die Kautionssumme von 3000 Fr. deponiert bleiben soll, aufgehoben und ist die Kaution der Klägerin herauszugeben.

21. Arrêt du 23/24 janvier 1903, dans la cause
Schneider & C^{ie}, dem., rec., contre Schneider, déf., rec.

Demande en nullité d'un brevet d'invention. — Définition de l'**invention** brevetable. — Notions de la **nouveauté** de l'invention. Art. 2 et 10, ch. 1, Loi sur les brev. d'inv. — **Art. 20 l. c. Contrefaçon**, art. 24, ch. 1^{er} eod. dommages-intérêts, art. 24, ch. 25 l. c.; inapplicabilité des art. 50 ss. CO. — **Publication** des jugements, art. 28, al. 3 l. c.

Le 11 mai 1889, Jacques Schneider, à Aussersihl (Zurich), — successeur de C.-A. Bauer, — auquel a succédé la Société Ernest Schneider & C^{ie}, fabrique de timbres à glace et comptoirs-glacières, a obtenu du Bureau fédéral de la propriété intellectuelle à Berne, un brevet définitif N° 973 pour des glacières, soit timbres à glace, avec portes rabattables. L'exposé de ce brevet se résume en une seule revendication, savoir l'adaptation à un timbre, soit comptoir à glace, d'une ou de plusieurs portes munies de charnières inférieures se rabattant sur le sol et portant sur leur face intérieure des rails mis en relation avec ceux fixés à l'intérieur du timbre par deux petits rails pivotants, de manière à permettre l'entrée et la sortie d'objets placés sur des supports ou chariots, sans l'emploi d'aucun pont mobile ou autre objet semblable.

Le 11 mai 1900, le même Jaques Schneider a obtenu un second brevet N° 2185, pour un chariot, soit châssis roulant, mobile, haussable, pour l'introduction des tonnelets de bière dans les timbres à glace. Ce 2^e brevet se résume en deux revendications, l'une, principale, exposée sous le N° 1, a trait à l'ensemble du châssis, soit chariot breveté, lequel est monté sur galets, haussable, et se compose de deux paires de