

39. Urteil vom 6. Juni 1908 in Sachen

Bühler, Kl. u. Ber.-Kl., gegen Weder, Bekl., Ber.-Bekl. u.
Anschl.-Ber.-Kl.

Art. 14 PatG: Einrede der Nicht hinterlegung. Kompetenz der Gerichte und der Administrativbehörden. — Nachahmung; Verschulden. —

Art. 9 Ziff. 3 PatG: Erlöschen des Patentes wegen Nichtanwendung der Erfindung. Auf provisorische Patente trifft diese Bestimmung nicht zu (Art. 16 Abs. 2 leg. cit.); der Lauf der Erlöschungsfrist ist gehemmt, so lange der Erfinder im Besitz eines provisorischen Patentes ist. — Mass der Entschädigung.

A. Durch Urteil vom 12. November 1907 hat das Kantonsgericht des Kantons St. Gallen über das Rechtsbegehren der Kläger:

Der Beklagte sei wegen unbefugter Benutzung der unterm 15. November 1902 zu Gunsten der Kläger patentierten Anlage für Tonbereitung, Schweizerisches Patent Nr. 27,123, pflichtig zu erklären, den Betrieb mit seiner widerrechtlich nachgeahmten Anlage (Kollergang verbunden mit Ziegelmaschine) einzustellen, die Anlage zu beseitigen und den Klägern eine Entschädigung nach richterlichem Ermessen zu bezahlen.

erkannt:

1. Der Beklagte ist der rechtswidrigen Nachahmung des klägerischen eidgenössischen Patentes Nr. 27,123 schuldig erklärt und hat der Klägerschaft als Schadenersatz einen Betrag von 1200 Fr. zu bezahlen.

2. Die Inhibitionsklage ist wegen seitherigem Erlöschen des klägerischen Patentes nach Art. 9 Ziff. 3 des eidgenössischen Patentgesetzes abgewiesen.

B. Gegen dieses Urteil haben die Kläger rechtzeitig und formrichtig die Berufung an das Bundesgericht ergriffen, mit dem Antrag auf Gutheißung der Inhibitionsklage und Erhöhung der Entschädigung auf 4000 Fr.

C. Der Beklagte hat sich der Berufung rechtzeitig angeschlossen, mit dem Antrag auf Abweisung der Klage, eventuell Reduktion der Entschädigung auf 500 Fr.

D. In der Verhandlung vom 16. Mai haben die Vertreter der Parteien je Gutheißung der eigenen und Abweisung der gegnerischen Berufung beantragt.

Das Bundesgericht zieht in Erwägung:

1. Die Kläger haben am 15. November 1902 beim eidgenössischen Amt für geistiges Eigentum folgenden Patentanspruch angemeldet:

„Anlage für Tonverarbeitung mit einem Misch- und Preßflügel aufweisenden Tonschneider und einem oder mehreren Kollergängen, dadurch gekennzeichnet, daß der Tonschneider direkt unter dem oder den Kollergängen sich befindet, wobei eine gemeinsame Vertikalwelle für Tonschneider und Kollergang oder Kollergänge vorgesehen ist, welche die Läufer für die Kollergänge, sowie die Misch- und Preßflügel des Tonschneiders trägt, zum Zwecke, die durch Einwirkung des Tonschneiders auf das demselben zugeführte Tonmaterial auf die Vertikalwelle ausgeübte Preßung nach oben durch die vom Gewicht der Läuferwelle herührende Preßung nach unten aufzunehmen, beziehungsweise mehr oder weniger auszugleichen, so daß die Lager dieser Welle einen verhältnismäßig geringen axialen Druck aufzunehmen haben.“

Für diesen Patentanspruch wurde den Klägern am 31. Oktober 1903 ein provisorisches, gemäß gesetzlicher Vorschrift auf den 15. November 1902 zurückdatiertes, und am 31. Januar 1905 ein definitives Patent (Nr. 27,123) erteilt.

Am 15. April 1905 bestellte der Beklagte beim Vitisbenutzlaten die im Rechtsbegehren der Klage beschriebene Maschine. Diese wurde dem Beklagten am 30. Juni 1905 zum Preise von zirka 6000 Fr. geliefert und von demselben im Laufe des Sommers in Betrieb gesetzt.

Diese Maschine bezeichnen die Kläger als eine Nachahmung der ihrigen, während der Beklagte behauptet, es handle sich dabei um eine ganz andere Maschine. Der Beklagte bestreitet ferner die gewerbliche Verwertbarkeit der klägerischen Erfindung. Außerdem behauptet er, treffe der Erlöschungsgrund von Art. 9 Ziff. 3 des Bundesgesetzes betreffend die Erfindungspatente, vom 29. Juni 1888, zu. Übrigens habe die Klagpartei es unterlassen, das zum Patent gehörige Modell beim eidgenössischen Amt für geistiges

Eigentum zu hinterlegen. Eventuell treffe den Beklagten bei der Nachahmung kein Verschulden, da die Konstruktion der Maschine Sache des Litisdenunziaten gewesen sei. Endlich werde das Vorhandensein eines Schadens, eventuell dessen Höhe, bestritten.

Der Litisdenunziat hat sich am Prozesse nur behufs Unterstützung des Beklagten beteiligt.

2. Mit der Vorinstanz ist zunächst der Einwand des Beklagten zurückzuweisen, welcher sich auf die angebliche Nicht hinterlegung des zum klägerischen Patent gehörigen Modells bezieht. Denn die Untersuchung über das Vorhandensein der in Art. 14 des Patentgesetzes von 1888 aufgestellten formellen Requisite ist — im Gegensatz zur Prüfung der in Art. 10 angeführten materiellen Voraussetzungen — ausschließlich Sache der Administrativbehörden. Vergl. Urteil des Bundesgerichtes vom 2. Mai 1908 in Sachen Falconnier und Adler gegen Barraud*.

Was nun die auf Art. 10 gestützte Einwendung des Beklagten betrifft, wonach die klägerische Erfindung nicht gewerblich verwertbar sei, so ist die Unbegründetheit dieses Standpunktes durch die Expertise dargetan. Ein Anlaß dazu, in dieser rein technischen Frage von der Ansicht der Sachverständigen, welche der kantonale Richter zu der seinigen gemacht hat, abzuweichen, besteht nicht.

3. Ebenfalls in erster Linie durch die Sachverständigen zu beantworten war die von den Experten bejahte Frage, ob sich die Maschine des Beklagten als eine Nachahmung der klägerischen Erfindung darstelle. Der Richter hat dabei wesentlich nur zu prüfen, ob die Experten von dem richtigen Begriff der „Nachahmung“ ausgegangen seien. Dies ist hier der Fall.

Im übrigen ist zwar festgestellt, daß die Maschine des Beklagten gegenüber der Erfindung der Kläger eine nicht unbedeutende Verbesserung aufweist, weshalb der Beklagte bzw. der Litisdenunziat, die Patentierung seiner eigenen Erfindung vorausgesetzt, nach Ablauf von drei Jahren seit der Anmeldung des klägerischen Patentes von den Klägern die Erteilung einer Lizenz hätte verlangen können. Da aber die Erfindung des Beklagten oder Litisdenunziaten ihrerseits nicht patentiert worden ist, und übrigens im Sommer 1905 noch keine drei Jahre seit Anmeldung der klä-

rischen Erfindung verflossen waren, so kann jene Verbesserung in diesem Zusammenhange keine Berücksichtigung finden.

Die Einrede des Beklagten, es treffe ihn eventuell deshalb kein Verschulden an der Nachahmung, weil die Konstruktion der Maschine Sache des Litisdenunziaten gewesen sei, erweist sich als unhaltbar. Denn, abgesehen davon, daß nach Art. 24 Ziff. 1 des Patentgesetzes die bloße Benutzung der Nachahmung durch den Beklagten genügt, stellt die Vorinstanz fest, daß der Beklagte „die Direktiven für die Konstruktion der streitigen Maschine gegeben“ hatte. An diese Feststellung ist das Bundesgericht gebunden, da dieselbe keineswegs aktenwidrig ist, sondern genau dem Inhalt der Vernehmlassung des Litisdenunziaten entspricht, auf welche Rechtschrift der Beklagte sich selber berufen hat. Sind aber demnach die Direktiven für die Konstruktion der nachgeahmten Maschine vom Beklagten gegeben worden, so ist es ihm zum Verschulden anzurechnen, daß er sich dabei über das klägerische Patent, welches gehörig publiziert worden war und welches er als Ziegelfabrikant kennen mußte (vergl. Art. 22 und 23 des Gesetzes und Art. 34 der Vollziehungsverordnung) hinwegsetzte. Einer groben Fahrlässigkeit des Beklagten bedarf es nach Art. 24 und 25 zur Anhebung der Zivilklage nicht.

4. Hat sich der Beklagte somit einer Nachahmung der klägerischen Erfindung schuldig gemacht, so ist die klägerische Schadenersatzforderung grundsätzlich gutzuheissen. Ebenso ist die Inhibitionsklage gutzuheissen, sofern nicht etwa, wie die Vorinstanz angenommen hat, der vom Beklagten behauptete, in Art. 9 Ziffer 3 des Gesetzes vorgesehene Erlösungsgrund für das klägerische Patent zutrifft. Denn daß der in Art. 20 Abs. 3 vorgesehene Verwirklichungsgrund zutrefte, ist eine erst in der heutigen Verhandlung aufgestellte und daher nach Art. 80 DO nicht zu berücksichtigende Behauptung des Beklagten.

Nun ist allerdings, was die Anwendbarkeit von Art. 9 Ziff. 3 betrifft, in prozessualisch unanfechtbarer Weise festgestellt, daß die klägerische Erfindung innert drei Jahren von der Anmeldung des Patentanspruches an nicht zur gewerblichen Verwendung, d. h. zur Verwendung in Ziegeleien, gekommen ist, sondern daß lediglich ein naturgroßes Modell der Maschine existierte. Es würde somit nach

* Oben Nr. 38 S. 334 ff., spez. S. 340 ff. (Ann. d. Red. f. Publ.)

dem Wortlaut von Art. 9 Ziff. 3 der daselbst angeführte Erlösungsgrund im vorliegenden Falle zutreffen. Denn einerseits kann unter „Anwendung“ (application) nach der Entstehungsgeschichte des Gesetzes (vergl. BB1 1888 I S. 253 zu Art. 7) nicht schon eine „Ausführung“ im Sinne von Art. 14 Ziff. 3, sondern nur die gewerbliche Verwertung (exploitation) verstanden werden (vergl. auch die Botschaft zum Gesetze von 1907, BB1 1906 IV S. 252 oben); und anderseits ist unter „Anmeldung“ des Patentes zweifellos die Einreichung des in Art. 14 vorgesehenen Gesuches zu verstehen. Wenn diesem Gesuche ausnahmsweise der in Art. 14 Ziff. 3 geforderte Beweis, daß ein Modell des erfundenen Gegenstandes existiert, nicht beigegeben wird und infolgedessen gemäß Art. 16 auf dieses Gesuch hin nur ein provisorisches Patent erteilt wird, so handelt es sich dabei doch nicht minder um das in Art. 14 vorgesehene „Gesuch“ bezw. um die „Anmeldung“ des Patentes im Sinne von Art. 6 Abs. 1, wie auch im Sinne der Überschrift zu den Artikeln 14–23.

Wäre somit nach dem Wortlaut der einschlägigen Gesetzesbestimmung das klägerische Patent als erloschen zu betrachten, so ist dagegen zu konstatieren, daß es unmöglich die Absicht des Gesetzgebers gewesen sein kann, nach dem Ablauf von drei Jahren seit der Anmeldung auch diejenigen Patente erlöschen zu lassen, welche zuerst nur als provisorische Patente erteilt wurden. Denn da der Inhaber eines provisorischen Patentes nach Art. 16 Abs. 2 während der ersten drei Jahre, vom Datum der Anmeldung an, von der Verpflichtung zur Erstellung eines Modelles befreit ist, so muß er während dieser drei Jahre auch von der Verpflichtung zur gewerblichen Verwertung seiner Erfindung befreit sein; dies schon deshalb, weil eine Erfindung, für welche noch nicht einmal ein Modell besteht, noch viel weniger gewerblich verwertet werden kann; sodann aber auch deshalb, weil nach Art. 16 Abs. 2 Satz 2 dem Inhaber eines provisorischen Patentes kein Klagrecht wegen Nachahmung oder Benutzung der Erfindung zusteht, so daß ihm also vernünftigerweise nicht zugemutet werden kann, durch Inanspruchnahme der gewerblichen Verwertung seine Erfindung dem Bekanntwerden auszusetzen. Das Recht, mit der Herstellung eines Modelles bezw. der Erbringung des in Art. 14 Ziff. 3 geforder-

ten Beweises zuzuwarten, dauert nun aber nach Art. 16 Abs. 2 genau drei Jahre. Einerseits hat also der Erfinder, der am letzten Tage dieser dreijährigen Frist den Beweis der Existenz eines Modelles leistet, nach Art. 16 Abs. 2 und 3 ein Recht auf Erteilung des definitiven Patentes; anderseits aber würde nach Art. 9 Ziff. 3 dieses definitive Patent im gleichen Momente erlöschen. Die Bestimmung von Art. 16 Abs. 1, wonach das provisorische Patent „dem Inhaber desselben während der Dauer von drei Jahren, vom Tage des Gesuches an gerechnet“, „das Recht auf ein definitives Patent“ „zusichert“, wäre somit völlig illusorisch.

Daß dieses widersinnige Resultat nicht dem Willen des Gesetzgebers entspricht, dürfte klar sein. Bei Aufstellung der Bestimmungen von Art. 9 hatte denn auch offenbar der Gesetzgeber lediglich den normalen Fall der Patentanmeldung und Patenterteilung im Auge, den Fall nämlich, wo der Erfinder gleich von Anfang an sämtliche in Art. 14 aufgestellten Requisite erfüllt und daher auch sofort ein definitives Patent erhält. Auf diesen Fall angewendet, hatte die Bestimmung von Art. 9 Ziff. 3 des Bundesgesetzes vom 29. Juni 1888 eine ähnliche, wenn auch nicht genau dieselbe Wirkung wie die dabei offenbar Vorbildliche Bestimmung von § 11 Ziff. 1 des deutschen Patentgesetzes, vom 25. Mai 1877, oder wie Art. 18 des neuen schweizerischen Gesetzes, vom 21. Juni 1907.

Für die Annahme, daß der Gesetzgeber in Art. 9 des Bundesgesetzes von 1888 nur definitive Patente im Auge gehabt habe, spricht übrigens auch der Umstand, daß im ganzen ersten Abschnitt des Gesetzes, welcher im wesentlichen die materiell-rechtlichen Grundsätze des schweizerischen Erfindungsrechtes enthält, von provisorischen Patenten überhaupt nirgends die Rede ist, die Erteilung von solchen vielmehr erst im zweiten Abschnitte des Gesetzes, welcher die formellen Erfordernisse der Patenterteilung behandelt, als eine bloße Modalität im Verfahren, vorgesehen ist. Darauf deuten denn auch noch andere Bestimmungen des ersten Abschnittes des Gesetzes hin, wie z. B. Art. 6 Abs. 1, in welchem unter den „Patenten“ auch nur die definitiven Patente verstanden werden können.

Endlich hätte eine wörtliche Anwendung von Art. 9 Ziff. 3 auf

die provisorischen Patente auch deshalb keinen Sinn, weil diese ja gemäß Art. 16 Abs. 3 nach Ablauf von drei Jahren so wie so erlöschen.

Ist, nach dem gefagten, Art. 9 Abs. 3 in erster Linie auf diejenigen Fälle anwendbar, in welchen sofort ein definitives Patent nachgesucht und erteilt wird, so ergibt sich daraus von selbst die einzig mögliche Art seiner Anwendung auf den Fall, wo zuerst nur ein provisorisches Patent erteilt wird: in diesem Falle ist einfach der Lauf der in Art. 9 Ziff. 3 aufgestellten Frist so lange gehemmt, als der Erfinder das Recht hat, mit der Erstellung eines Modells und folglich auch mit der gewerblichen Verwertung seiner Erfindung zuzuwarten, also so lange er im Besitze eines provisorischen Patentes ist.

Da nun im vorliegenden Falle unbestritten ist, daß die Kläger bis zum 31. Januar 1905 ein provisorisches Patent besaßen, so war ihr (definitives) Patent nicht nur am 15. April 1905, dem Tage der Bestellung der nachgeahmten Maschine, und am 30. Juni 1905, dem Tage der Ablieferung derselben, sondern auch noch zur Zeit der Klagerhebung (28. Juni 1906) vollgültig. Es ist daher die damals gestellte Inhibitionsklage gutzuheißen.

5. Was endlich die Höhe der den Klägern zuzusprechenden Entschädigung für die vom Beklagten im Jahre 1905 begangene Nachahmung ihrer Maschine betrifft, so ist insofern auf das Gutachten der Sachverständigen abzustellen, als letztere annahmen, der vom Beklagten für die Maschine bezahlte Preis von zirka 6000 Fr. würde sich im Fall der Bestellung bei den Klägern um zirka 1500 Fr. („für Erfinderrechte und Anteil an Patentunkosten und Prüfgelehen“) erhöht haben, und es würde sich dabei für sie ein Reingewinn von 20 % = zirka 1500 Fr. ergeben haben. Diesen Betrag noch weiter zu erhöhen, weil, wie die Vorinstanz erklärt, die Kläger „den anteilmäßigen Ersatz an ihren Patentunkosten (inklusive Kosten für Prüfgelehen), der ihnen bei einem Preise von 7500 Fr. zugekommen wäre, nicht ersetzt erhalten, wenn ihnen nur 1500 Fr. zugesprochen würden“, erscheint nicht als gerechtfertigt. Anderseits ist aber auch der von der Vorinstanz angenommene Reduktionsgrund (Erlöschen des klägerischen Patentes am 15. November 1905) nach den Ausführungen in Erw. 4

hievon ausgeschlossen. Dagegen rechtfertigt sich eine Reduktion der Entschädigung von 1500 Fr. auf 1200 Fr. mit Rücksicht darauf, daß, wie die Experten als wahrscheinlich annehmen, die klägerische Maschine „schlecht arbeitete“, so daß erst durch ihre Kombination mit einer vom Litisdennunziaten erfundenen Vorrichtung eine „sehr leistungsfähige Maschine“ entstand.

Demnach hat das Bundesgericht
erkannt:

1. In teilweiser Gutheißung der Hauptberufung wird das Urteil des Kantonsgerichts St. Gallen vom 12. November 1907 dahin abgeändert, daß der Beklagte pflichtig erklärt wird, den Betrieb seiner Anlage (Rollergang mit Ziegelmaschine) einzustellen.
2. Im übrigen wird, unter Abweisung der weitergehenden Anträge der Hauptberufung und in Abweisung der Anschlußberufung, das angefochtene Urteil bestätigt.

VI. Fabrik- und Handelsmarken.

Marques de fabrique.

40. Urteil vom 10. April 1908

in Sachen **Seidfeld & Cie.**, Kl., Ber.-Kl. u. Anschl.-Ber.-Bekl.,
gegen **Serzog**, Bekl., Ber.-Bekl. u. Anschl.-Ber.-Kl.

Markenberechtigung, Art. 5 MSchG. — Täuschende Aehnlichkeit zweier Marken: Kriterien dafür. — Gänzlich abweichende Warengattung, Art. 6 Abs. 3 leg. cit. ?

A. Durch Urteil vom 6. Dezember 1907 hat das Kantonsgericht des Kantons Zug über die Rechtsbegehren:
der Klägerin:

„I. Ist die am 9. Dezember 1901 unter Nr. 14,121 im Markenregister des eidg. Amtes für geistiges Eigentum eingetragene „Marke eine unerlaubte Nachahmung des am 12. März. 1880 unter Nr. 2561 in die Zeichenrolle des kaiserlich-deutschen Patentamtes eingetragenen Warenverzeichnisses und der am 29. Juli