

BGE 42 II 400

Bundesgericht (BGE), 1916-06-24, DE

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bge_42_II_400

FR: ATF 42 II 400

IT: DTF 42 II 400

Volltext

Erfindungsschutz. No 62. VI. ERFINDUNGSSCHUTZ BREVETS D'INVENTION 62. Urteil der I. Zivilabteilung vom 24. Juni 1916 i. S. Allgemeine 'Elektrizitätsgesellschaft A.-G., Klägerin und Berufungsklägerin, gegen Compagnie des LaDJ-pes a Filament metalliiUet Beklagte und Berufungsbeklagte. Schriftliche B e r u f u n g s b e g r ü n d u n g bei Anwend- barkeit des mündlichen 'Verfahrens. Schon der Art. 4 der Par i s e r K o n v e n t i o n von 1883 (nicht erst die Kon- vention von Washington von 1911) räumt das Priori t ä t s- r e c h t auch dem Rechtsnachfolger des Erstanmelders ein. Auslegung von Art. 36 PG von 1907 und des BG vom 3, April 1914 in Hinsicht auf diese Frage. 1. - Die Klägerin hat am 5. Oktober 1910 das schwei- zerische Patent N° 54,036 erlangt. Dessen Gegenstand bilden ein bei gewöhnlicher Tem.peratur duktiler Wolf- ramdraht für elektrische Glühl:mpen und ein Verfahren zu dessen Herstellung. In der Patentschrift werden zwei Hauptansprüche und zum ersten davon ein, zum andern zwei Unteransprüche aufgestellt. Im Patentregister ist bemerkt: Die fragliche Erfindung sei zuerst in den Ver- einigten Staaten, am 6. Oktober 1909 und 23. Februar 1910, zur Patentierung angemeldet worden und die Klä- gerin sei Rechtsnachfolgerin der General Electric Cy, Schenectady (laut einer am 25. November 1911 dem eidg. Patentamt eingereichten Erklärung). Die General Elec- tric Cy hat ihrerseits das Patentrecht durch Abtretung von Dr. William D. Coolidge erworben, der auf Grund der genannten Patentanmeldungen erster Inhaber des ame- rikanischen Patent es war. Erftndungsschutz, No 62. 401 I-:n Juli 1914 hat die Klägerin die Beklagte vor dem aar- gallischen Handelsgericht wegen Verletzung des Patent es N° 54,036 belangt mit den Begehren : 1. ihr jede weitere Patentverletzung, insbesondere Herstellung und Vertrieb von Metallfadenglühlampen aus duktilem Wolframdraht unter Androhung einer Busse von 1500 Fr. für jeden Über- tretungsfall gerichtlich zu untersagen, wobei weitere Scha- den ersatzansprüche der Klägerin vorzubehalten seien. 2. sie grundsätzlich zum Ersatze des der Klägerin zugefüg- ten Vermögensschadens zu verurteilen und diesen auf 30,000 Fr. zu beziffern oder eventuell auf einen richter- lich festzustellenden Betrag. 3. die Einziehung und Ver- wertung oder Zerstörung der im Gewahrsam der Beklag- ten befindlichen das Patent verletzenden Gegenstände und die Zerstörung der Prospekte und sonstigen Rekla- megegenstände im Gewahrsam der Beklagten zu verfügen. 4. das Urteil im schweizerischen Handelsamtsblatt und zwei andern schweizerischen Tagesblättern auf Kosten der ~eklagten zu veröffentlichen. Alles unter Kostenfolge. Die Beklagte hat auf Abweisung der Klage angetragen und widerklagsweise die Begehren gestellt: 1. Es seien ({ die beiden » Patelltansprüche des Patent es N° 54,036 als nichtig zu erklären. 2. Es sei im Falle der Gutheissung der 'Viderklage gas Urteil im schweizerischen Handels- arntsblatt und in zwei andern schweizerischen Tagesblät- tern auf Kosten der Klägerin zu veröffentlichen, alles unter Kostenfolge. Zur Begründung machte die Beklagte in erster Linie geltend: Der Art. 4 der Pariser Konvention zum Schutze des geistigen Eigentums vom 20. März 1883 habe das Prioritätsrecht nur dem ersten A n m e l d e r einer Erfindung

gewährt und erst die - auf den gegebenen Fall noch nicht anwendbare - Konvention von Washington vom 2. Juni 1911 habe es durch eine entsprechende Revision des Art. 4 auch dem Rechten nach für den früheren Anmelders eingeräumt. Habe also die Klägerin als Rechtsnachfolgerin der General Electric Cy kein Prioritätsrecht auf Grund der Anmeldung in den Edlungsschutz. N° 62. Vereinigten Staaten erlangt, so müsse sie sich alle Veröffentlichungen gefallen lassen, die vor dem 5. Oktober 1910, ihrer Anmeldung des Patentes in der Schweiz, erfolgt seien. Als solche Veröffentlichung wurde neben einer Anzahl britischer Patentschriften namentlich auch ein Vortrag genannt, den ein Ingenieur Dr. Fink in Amerika gehalten hat und der auszugsweise am 9. Juni 1910 in der amerikanischen Fachzeitschrift « Metallurgical and Chemical Engineering » erschienen ist. Im weitem brachte die Beklagte an: Nach amerikanischem Rechte könne eine juristische Person nicht Erfinder sein und die General Electric Cy, auf die sich die Klägerin für das Rechtsnachfolgeverhältnis berufe, sei daher nicht Inhaberin des amerikanischen Patentes gewesen. Den Erfinder und ursprünglichen Patentinhaber Dr. Coolidge habe die Klägerin bei ihrer Anmeldung in der Schweiz, in ihrem Hinweis auf die amerikanische Anmeldung vom 6. Oktober 1909/ 23. Februar 1910, mit keinem Worte erwähnt. Endlich sucht die Beklagte in längeren Ausführungen darzutun, dass das Patent der Klägerin hinsichtlich aller Ansprüche wegen mangelnder Neuheit und weil keine Erfindung vorliege, nichtig sei. Die Vorinstanz hat durch Urteil vom 2. März 1916 erkannt: Es werde das angefochtene Patent N° 54,036 in vollem Umfange als nichtig erklärt und die Hauptklage sowie das Widerklagebegehren 2 seien abgewiesen. Sie nimmt mit der Beklagten an, der Klägerin habe nach der Pariser Konvention kein Prioritätsrecht zugestanden und sie müsse sich daher alle vor dem 5. Oktober 1910 erfolgten Veröffentlichungen entgegenhalten lassen. Zu den letzteren gehöre namentlich der Vortrag Fink. Er gebe sowohl über das geschützte Verfahren als den dadurch geschaffenen Gegenstand Aufschluss; er habe so neuheits-schädlich gewirkt und sei im besondern auch in der Schweiz vor dem 5. Oktober 1910 bekannt geworden. Dieses Ergebnis führe dazu, die « beiden » Patentansprüche N° 54,036 in Anwendung von Art. 16 Ziffer 4 PG als nicht- Erfindungsschutz. N- 62. tig zu erklären, ohne dass es einer Prüfung des übrigen Prozessstoffes bedürfe. Einzig das Widerklagebegehren 2 sei unbegründet, weil der Art. 45 PG nur von der Patent- verletzungs-, nicht von der Patentlichtheitsklage handle. Dieses Urteil wird von der Klägerin vor Bundesgericht in der Weise angefochten, dass sie vorerst sofortige Gut- heissung der gestellten Klagebegehren verlangt. eventuell aber Beurteilung der Prioritätsfrage im Sinne ihres Stand- punktes und im übrigen Rückweisung der Sache zur Ak- tenvervollständigung und zu neuer Entscheidung durch die Vorinstanz. 2. - Dass die Klägerin ihrer Berufungserklärung eine schriftliche Begründung beigegeben hat, trotzdem das mündliche Verfahren Platz greift, macht die Berufung nicht ungültig, sondern hat lediglich die Nichtberück- sichtigung dieser schriftlichen Ausführungen zur Folge. Der heute gestellte Antrag, auf die Sache nicht einzu- treten, ist daher abzuweisen. 3. - In zwischenzeitlicher Hinsicht beurteilt sich die vorliegende Streitsache auf Grund des Art. 4 der Pariser Konvention vom 20. März 1883 in seiner ursprünglichen und nicht der gegenwärtigen Fassung, wie er sie durch die Übereinkunft von Washington vom 2. Juni 1911 erhalten hat. Die Konvention von Brüssel vom 14. März 1900, die bereits den Artikel 4 abänderte, fällt hier ausser Betracht da diese Abänderung, die hauptsächlich die Fristen für die Geltendmachung des Prioritätsrechts betrifft, inhalt- lich für die Rechtsanwendung auf den gegebenen Fall keine Bedeutung besitzt. 4. - Die Beklagte stellt sich auf den Standpunkt, dass nach der Pariser Konvention das Prioritätsrecht nur dem Erstanmelder, nicht auch

seinem Rechtsnachfolger zu- stehe, dem es vielmehr erst durch die Konvention von Washington eingeräumt worden sei. Für diese Auffassung kann sie sich freilich auf den ursprünglichen Wortlaut des Art. 4 berufen, der in der Tat nur vom Erstanmelder 404 Erfindungsschutz. N° 62. (obwohl das Anmeldungs- als das Ausstellungsprioritätsrecht viel eingehelider als bit,her geordnet hat, na- mentlich was die Rechts&tellung der den Verbandsstaatell nicht Angehörigen und das Verfahren zur Geltendma- chung des Prioritätsrechts anlangt. Dabei bildete vor allem die damals bevorstehende schweizerische Landes- ausstellung eine wesentliche Veranlassung zu dieser wei- tem Ausgestaltung der schweizerischen Patentgesetzge- bung. Gemäss dem Gesagten gla~bt ferner die Vorinstanz mit Unrecht, ihre Auffassung noch besonder& auf den Art. 11 des neuen Gesetzes gründen zu können, weil er bloss die nach dem 30. April 1912 erfolgten Patentanmeldull- gen diesem Gesetze unterstelle. Aus dem eine Rückwir- kung statuierenden Art. 11 lies&e sich für die vorliegende Frage der Rechtsnachfolge nur danll etwas entnehmen, wenn sich wirklich die neue Regelung des Prioritätsrechts auf diese Frage und 11 u r auf sie bezogen hätte : danll, aber auch nur dann, könnte man sagen, dass die erst jetzt erfolgte Erwähnung des Rechtsnachfolgers materielle Be- deutung haben müsse, da sonst eine solche Ausscheidung der Anmeldungen in zwei zeitlich geschiedene Kategorien unverständlich wäre. Endlich wird noch auf die Materia- lien zum Ge~tze von 1914 verwiesen, von der Vorinstanz auf die bundesrätliche Botschaft vom 25. Juli 1913 (BBl R .. flndungsschutz. N° 62. .409 1913 IV S. 32 ff.), von der Beklagten ausserdem auf das stenographische Bulletin über die Gesetzesberatung. Wie aber das Bundesgericht wiederholt erkannt hat (vergI. BGE 40 I S. 562 f. und die dort genannten Entscheidun- gen) kommt den Gesetzesmaterialien im Verhältnis zu dem Gesetzesinhalt selb&t und dem auf Grund der Lebens- verhältnisse zu ermittelnden Zweckgedanken des Ge- setzes nur untergeordnete Bedeutung zu. Hier hat mau es zudem mit Materialien zu tun, die sich gar nicht auf den auszulegenden Staatsvertrag, sondern ein davon ver- schiedenes späteres Ge~etz eines der bei diesem Vertrag beteiligten Staates beziehen. 5. - Demzufolge ist die Berufung im Sinne des eveu- tuellen Berufungsantrages der Klägerin gutzuheissen; dies immerhin mit der Einschränkung, dass die Priori- tätsfrage nur soweit endgültig erledigt wird, als der Um- stand, dass die Klägerin nicht selbst Erstanmelderin im Auslande ist, sondern sich nur auf eine spätere Rechts- nachfolge zu stützen vermag, die Rechtswirksamkeit ihrer Anmeldung in der Schweiz unbeeinträchtigt lässt. Ob aber auch die sonstigen Voraussetzungen für die Entste- hung eines Prioritätsrechts zu ihren Gunsten und für dessen wirksame Geltendmachung in der Schweiz gegeben seien. lässt sich auf Grund der vorliegenden Akten nicht zuverlässig beurteilen. Die Sache ist daher in dieser Be- ziehung zu neuer Behandlung an die Vorinstanz zurück- zuweisen. Diese wird in Anschluss daran auch die andern noch streitigen Punkte, soweit ihre Prüfung zur Erledi- gung des Prozesses noch erforderlich ist, zu beurteilen haben, also, für den Fall der Anerkennung des Prioritäts- rechts, namentlich die Frage, ob das angefochtene Patent eine schutzfähige Erfindung betreffe und der Klägerin der geltend gemachte Untersagungsanspruch (Klagebegeh- ren 1) und die behaupteten Schadenersatz- und zugehö- rigen Nebenansprüche (Klagebegehren 2-4) zustehen, für den gegenteiligen Fall aber die Frage, ob seit der Patent- anmeldung in den Vereinigten Staaten neuheitsschäd- „(10 Erfindungsschutz. N° 63. liehe Tatsachen eingetreten seien und das Begehren der Beklagten auf Nichtigerklärung des klägerischen Patentes sich rechtfertige. Demnach hat das Bundesgericht erkannt: Die Berufung wird dahin gutgeheissen, dass das ange- fochtene Urteil des aargauischen Handelsgericht& vom 2. März 1916 aufgehoben und die Sache im Sinne vom Erwägung 5 hievor zu neuer

Behandlung und Beurteilung all die Vorinstanz zurückgewiesen wird. 63. tlrteil der I. Zivilabteilung vom 30. Juni 1916 i. S. Butz IG Pleuraheimer in Liq.t Klägerin und Berufungs- klägerin, gegen Tobler 8G Oie in Liq., Beklagte und Berufungsbeklagte. Prüfung"der Gültigkeit aus I ä n d i s c h e r P a t e n t e durch den schweizerischen Richter im Sinne der Lösung von Prä- judizialfragen für den von ihm zu treffenden Entscheid. - Lizenzvertrag : Auslegung dahin,dass die Patent- fähigkeit der zur Ausnützung überlassenen Erfindung zugesagt wurde. Gesetzliche Ge VI ä h r l e i s t u n g s p f l i c h t in diesem Sinne? Liegt in der mangelnden Patentfähigkeit gänzliche oder nur teilweise Ni c h t e r f ü l l u n g des Ver- trages? Inwieweit ist der Lizenznehmer von einer Leistungs- pflicht befreit? 1. - Durch Vertrag vom 13. Dezember 1901 hat die Klägerin, die in Zürich eine Kunstanstalt betreibt, der Beklagten, Inhaberin einer seither in Liquidation getre- tenen ChokoJadefabrik, «die unbedingte und ausschliess- liche Ausnützpng des ihr auf die Rechnungs-Tabelle System Beer von der Schweizerischen Eidgenossenschaft erteilten Patentes N° 22,235 und der ausserdem in den Staaten Deutschland, Österreich und Ungarn angemel- deten Patente für diese Erfindung mit all' ihren Rechten Erfindungsschutz. N° 63. : 411 verkauft.» Die in den genannten Ländern zu entrichten- den Patenttaxen sollte allein die Klägerin tragen. Für die Einräumung des erwähnten Benützungsrechtes hatte die Beklagte eine Lizenzgebühr von 50 Cts. für jede ver- kaufte Rechnungstabelle, auf alle Fälle aber für 100,000 Stück innerhalb eines Jahres, zu bezahlen. Der endgül- tige Termin zur Entrichtung der Lizenzsumme sollte erst mit dem Tage (l der Inbetriebsetzung des Verschleisses » der Rechnuilstabellen beginnen und die Inbetrieb- setzung im Laufe des nächsten Jahres, 1902, geschehen. Die Beklagte wurde befugt, « das Lizenzrecht in ihren Ländern weiter zu verkaufen », wobei sie aber der Klä- gerin die Hälfte des erzielten Reingewinnes abzutreten hatte. Andererseits wurde ihr eine solche Gewinnbeteiligung für den Fall zugesichert, dass die Klägerin « das Patent oder die Lizenz eines der ihr konzessionierten Staaten» verkaufen würde. Endlich wurde bedungen, dass die Klägerin der Beklagten sofort eine gehörige Patentschrift mit allen nötigen Beilagen usw. übermitteln solle; worauf die Beklagte sie auf Kosten der Klägerin einem Patent- anwalt zur Prüfung und eventuell Ergänzung oder Ab- änderung unterbreiten würde. Der Vertrag gelangte nicht zur Ausführung, indem die Beklagte dem Begehren der Klägerin, die erforderliche Weisung für die Bestellung und Lieferung der Rechnungs- tabellen zu geben, nicht nachkam. Der Vertreter der Be- klagten äusserte nämlich auf dieses Begehren hin Zweifel an der Rechtsverbindlichkeit des Vertrages. Am 18. De- zember 1902 setzte die Beklagte der Klägerin im Sinne von Art. 122 aOR Frist bis zum 27. Dezember an, um sich über Erlangung rechtsgültiger Patente für die im Vertrage erwähnten Länder auszuweisen. Mit Brief vom 31. Dezember 1902 erklärte sie, festzustellen, dass das schweizerische und das - nach Abschluss des Vertrages erhaltene - ungarische Patent wegen mangelnder Neuheit ungültig seien und dass weder in Deutschland noch in Österreich die Patentierung habe er",irkt werden können. AS 42 H - 1916 28

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.