

Überweisung der Därliger Accepte an gewisse Mitglieder der Verwaltung erfolgte zur Deckung der von diesen für die Gesellschaft gleichzeitig eingegangenen Intercessionen, und sodann, daß überhaupt nicht erwiesen ist, daß dem Beklagten eine derartige Deckung zugekommen wäre.

12. Erscheint sonach die Klage nach allen Richtungen materiell als unbegründet, und können die von der Klägerin angetragenen Beweise an diesem Resultate nichts ändern, braucht auf die (in Erw. 6 offen gelassene) Frage der Verjährung des Anspruchs aus Art. 671 O.-R., sowie auf die Frage der Konsumtion der Klage mit Bezug auf die Kompensation der 100,000 Fr. durch Ernst durch deren frühere Erhebung seitens der Konkursmasse der Aktiengesellschaft nicht eingetreten zu werden.

Demnach hat das Bundesgericht
erkannt:

Die Berufung wird abgewiesen und somit das Urteil des Handelsgerichts des Kantons Zürich vom 18. Oktober 1901 in allen Teilen bestätigt.

V. Erfindungspatente. — Brevets d'invention.

13. Urteil vom 28. Februar 1902 in Sachen

Großwylser, Kl. u. Ber.-Kl.,

gegen Guyer-Zellers Erben, Bekl. u. Ber.-Bekl.

Werkvertrag, Dienstvertrag, oder Verkauf einer Erfindung und eines Erfindungspatentes? Umfang der Gewährleistungspflicht des Verkäufers. Geltendmachung der Kaufpreis-Forderung. Einrede der Nichtneuheit der Erfindung, bezw. der Nichtigkeit des Erfindungsprozesses. Stellung des Bundesgerichts gegenüber Expertisen in Patentstreitigkeiten.

A. Durch Urteil vom 27. November 1901 hat die II. Appellationskammer des Obergerichtes des Kantons Zürich die Klage abgewiesen.

B. Gegen dieses Urteil hat der Kläger rechtzeitig und in richtiger Form die Berufung an das Bundesgericht eingelegt mit den Unträgen:

1. Die Beklagten seien zu verpflichten, die Forderung des Klägers gegenüber dem Nachlasse Guyer-Zeller im Betrage von 20,000 Fr. nebst Zins zu 5 % von 10,000 Fr. seit Ende Februar 1899 und von 10,000 Fr. seit Ende August 1899, anzuerkennen und den ihrer Erbquote entsprechenden Teil derselben zu bezahlen.

2. Eventuell seien die Beklagten zu verpflichten, eine Forderung des Klägers an den Nachlaß Guyer-Zeller in einem gerichtlich festzusetzenden Betrage unter 20,000 Fr. nebst Zins anzuerkennen und davon den ihren Erbquoten entsprechenden Betrag zu bezahlen.

3. Weiter eventuell sei das angefochtene Urteil aufzuheben und die Sache zur Aktenvervollständigung an die Vorinstanz zurückzuweisen, speziell durch Anordnung einer Oberexpertise und Einvernahme der Zeugen Schmid und Rinderfnecht darüber, daß bei den Unterhandlungen mit Guyer-Zeller der Betrag von 20,000 Fr. nicht für die Patentfähigkeit des zu konstruierenden Regulators versprochen worden sei, sondern für die Herstellung eines Regulators zu dem ganz speziellen Zweck, bei dem Guyer-Zeller gehörenden Aerogengasapparat ein gleichmäßiges ruhiges Brennen des Aerogengases zu bewirken.

C. In der heutigen Verhandlung wiederholt und begründet der Vertreter des Klägers diese Berufungsanträge.

Der Vertreter der Beklagten trägt auf Abweisung der Berufung an.

Das Bundesgericht zieht in Erwägung:

1. Der Erblasser der Beklagten, A. Guyer-Zeller, der für einen Aerogengasapparat Patente in der Schweiz und in Italien erworben hatte und Ende des Jahres 1898 praktische Versuche mit einer solchen Aerogengas-Einrichtung machte, trat zu dieser Zeit mit Maschineningenieur Schmid in Zürich, bei dem der Kläger als Werkführer angestellt ist, in Verbindung, zur Konstruktion einer Vorrichtung, durch welche der Zufluß von Gasolin zum Apparat reguliert werden sollte. Das Resultat der Bespre-

chungen zwischen Guyer-Zeller und dem Kläger war, daß am 21. November 1898 von ihnen eine „vorläufiger Vertrag“ überschriebene Urkunde unterzeichnet wurde, deren essentielle Bestimmungen lauten:

„1. Für die Konstruktionskosten eines Apparates für Regulierung des Quantums „Gasolin“ oder einer verwandten Flüssigkeit zur Erstellung von Aerogengas (vide Schweizerbahnen vom 3. Aug. 1898), das, welches auch immer die Anzahl der „Flammen unter der vorgesehenen Maximalzahl sei, immer den „nämlichen Höhestand im Carburatum Compressour haben soll, „macht Herr Guyer Hrn. Großweiler einen Vorschuß von 1000 Fr. — wovon er 500 Fr. sofort, den Rest Ende Dezember 1898 „erhält; von diesem Betrage ist nichts mehr zurückzuerstatten, „auch wenn die Versuche mißlingen sollten.

„2. Falls der neue Regulateur sich nach allen Richtungen als „völlig leistungsfähig erweist, hat Herr Großweiler denselben um „die Summe von 20,000 Fr. — zwanzigtausend Franken — an „Herrn Guyer-Zeller abzutreten und für denselben die Patente in „Bern, eventuell auch in andern Ländern, aber auf dessen alleinige „Kosten zu lösen, um sie später nach Wunsch des Hrn. Guyer „auf ihn überzutragen.

„3. Nach Vollendung des Apparates und Eintragung des „schweizerischen Patentos hat Hr. Guyer Hrn. Großweiler „10,000 Fr. — zehntausend — zu bezahlen, den Rest sechs „Monate später.

„4. Sofern die Sache nicht reussieren sollte, allein später mit „Hülfe Anderer und unter Benutzung der Grundidee Großweilers „der Regulateur dennoch zum richtigen Funktionieren käme und „sich praktisch vollkommen bewährte, so erhielt Hr. Großweiler „nachträglich 15,000 Fr. — fünfzehntausend Franken — durch „Hrn. Guyer-Zeller ausbezahlt.“

Der Kläger erhielt den vertraglich vorgesehenen Vorschuß von 1000 Fr. und konstruierte dann einen Regulator, der im Februar 1899 von Guyer-Zeller mit der Aerogengas-Einrichtung im Bahnhof Wiedikon in Verbindung gebracht wurde. Da dieser Apparat sich als leistungsfähig erwies, ließ Guyer-Zeller in der Folge weitere derartige Apparate bei Schmid bestellen. Inzwischen

— unter dem 24. Dezember 1899 — hatte der Kläger für seinen Apparat das provisorische, und unterm 29. gl. Mts. das definitive schweizerische Patent, letzteres mit der Nr. 16,976, erworben. Patentiert ist nach diesem Patent eine „Vorrichtung zur automatischen Regulierung des Niveaus eines entsprechend dem Konsum mit Flüssigkeit zu speisenden Gefäßes.“ Die Patentansprüche sind in der Patentschrift folgendermaßen formuliert:

„1. Vorrichtung zur automatischen Regulierung des Niveaus „eines entsprechend dem Konsum mit Flüssigkeit zu speisenden „Gefäßes, gekennzeichnet durch ein besonderes Gefäß mit oberer „und unterer Kammer, welche beide Kammern durch eine, hermetischen Abschluß gewährende Zwischenwand von einander getrennt sind, wobei in der untern Kammer, in welcher das gleiche Niveau wie in zu speisenden Gefäß erzielt werden soll, ein Schwimmer vorgesehen ist, welcher mit einem Abschlußorgan für eine in oben erwähnter Zwischenwand befindliche Öffnung für den Durchfluß der Flüssigkeit versehen ist, und zwischen der untern Kammer und dem obersten Raum der oberen Kammer ein Luftrohr zur Druckausgleichung in den beiden Räumen angeordnet ist, also derart, daß das Rohr über das höchste Niveau der „obern Vorratskammer hinausragt.

„2. An einer Vorrichtung nach Anspruch 1, ein mit dem Schwimmer direkt verbundenes Abschlußorgan, gekennzeichnet durch eine geführte Konusspitze, welche von unten in die Durchflußöffnung eintreten und je nach dem Stand der Flüssigkeit in der untern Kammer die Öffnung mehr oder weniger frei geben kann.“

Neben dem schweizerischen erwirkte der Kläger noch andere Patente. Dagegen wurde ihm die Erteilung des deutschen Patentos durch Beschluß der Anmeldeabteilung II des kaiserlichen deutschen Patentamtes vom 6. Juni 1899, bestätigt durch Beschluß der Beschwerdeabteilung vom 2. Januar 1900, verweigert, mit der Begründung, Gefäß o, Kammer p und Schwimmerventil l seien als in der Einrichtung nach dem deutschen Patent 15,129 bereits vorhanden nachgewiesen; die Hinzufügung des Gefäßes a könne als patentbegründend nicht angesehen werden, da hiedurch irgend ein neuer Erfolg nicht erzielt werde, denn das Niveau in diesem Gefäße könne kaum anders sein als das in der Kammer p.

2. Nach dem am 3. April 1899 erfolgten Tode Guyer-Zellers machte der Kläger gegenüber dessen Erben den Anspruch auf Bezahlung der im Vertrage vom 21. November 1898 festgesetzten 20,000 Fr. geltend und erhob, da die genannten Erben die Forderung nicht anerkannten und eine Einigung nicht zu Stande kam, gegen dieselben die gegenwärtige Klage, die ursprünglich das Rechtsbegehren enthielt, die Beklagten seien zu verpflichten, dem Kläger den Betrag von 20,000 Fr. zu bezahlen, und zwar 10,000 Fr. mit Zins von Ende Februar 1899 an, weitere 10,000 Fr. mit Zins von Ende August 1899 hinweg. Die Begründung der Klage geht dahin: Die Erfordernisse, an welche laut Vertrag die Bezahlung der 20,000 Fr. geknüpft worden sei, seien alle erfüllt: Der vom Kläger laut Vertrag zu erstellende Apparat sei vollendet und als leistungsfähig befunden und angenommen worden; die Eintragung des schweizerischen Patent für die Erfindung sei erfolgt. Die Beklagten stellten sich auf den Standpunkt, es habe sich beim Vertrage, auf den sich die Klage stütze, um den Kauf einer Erfindung gehandelt, nun stelle sich aber der Apparat des Klägers weder als Erfindung noch als etwas neues im Sinne des Patentgesetzes dar; die Leistungsfähigkeit des Apparates geben sie zu. Der Kläger bestritt die Richtigkeit der gegen seine Patente gerichteten Angriffe.

3. Die erste Instanz, das Bezirksgericht Zürich I. Abteilung, holte eine Expertise ein über die Fragen:

a) ob sich der Inhalt des in dem vom Kläger unterm 24. Dezember 1898 erwirkten Patente Nr. 16,976 enthaltenen Patentanspruches Nr. 1 für sich allein oder der Inhalt des dort enthaltenen Patentanspruches Nr. 2 für sich allein oder die patentierte Kombination des Inhaltes dieser beiden Ansprüche als gewerblich verwertbare Erfindung qualifiziert, d. h. als ein sei es nun bedeutsamer oder weniger bedeutsamer schöpferischer Gedanke, durch welchen ein neues technisches Ergebnis, eine von dem bisher bekannten abweichende technische Wirkung, m. a. W. ein im Vergleich zum bisherigen Stand der Technik neuer technischer Nutzeffekt erzielt wird, oder ob dies nicht der Fall sei.

b) bei gänzlicher oder teilweiser Bejahung der ersten Fragen: ob der jeweilige Inhalt des Patentanspruches Nr. 1 oder des

Anspruches Nr. 2 oder die Kombination des Inhaltes der beiden Ansprüche, wie sie Kläger patentieren ließ, am 24. Dezember 1898 in der Schweiz so offenkundig gewesen seien, daß die Ausführung oder Benutzung der Erfindung einem Sachverständigen auf Grund der bereits offen betriebenen Benutzung oder Darstellung möglich gewesen sei, oder ob dies nicht der Fall sei.

Das eingehend begründete Gutachten der von der ersten Instanz ernannten Experten ging davon aus, der Begriff der Erfindung sei im schweizerischen Patentgesetz nicht genau derselbe wie im deutschen. Nach letzterem könne der Begriff der Erfindung mit Kohler, Patentrecht (1878), S. 32, etwa dahin definiert werden, Erfindung sei eine auf einer neuen Kombination der Naturkräfte beruhende eigenartige Schöpfung des Menschengenies zur Erreichung eines bestimmten Resultates; diese Definition könne sich ganz gut mit der Beurteilung einer Erfindung nach der Arbeitsweise decken. Das schweizerische Patentgesetz dagegen, das das Verfahren von der Patentierung ausschliesse, gründe die Patenterteilung nicht auf die Arbeitsweise des die Erfindung bildenden Gegenstandes, sondern auf die gewerbliche Verwertbarkeit und die Darstellbarkeit des Gegenstandes durch Modelle; der Begriff der Erfindung könne nach dem schweizerischen Patentgesetz etwa folgendermaßen definiert werden: „Erfindung ist die schöpferische Kombination von Elementen, zu einem durch dieselben hervorgerufenen „Ganzen, das als Modell dargestellt werden kann und gewerblich „verwertbar ist. Das Erfordernis der eigenartigen Schöpfung besteht darin, daß diese Maschinen- (oder andere) Elemente nicht „in bisher bekannter Art und Weise zur Erreichung einer gleichen „oder ähnlichen technischen Wirkung zusammengestellt wurden.“ Von diesem Standpunkte aus gelangen die erstinstanzlichen Experten dazu, der Nichtpatentierbarkeit des Apparates des Klägers in Deutschland keine entscheidende Bedeutung beizumessen. Die ihnen vorgelegten Fragen beantworteten sie wie folgt: „Der „Anspruch 1, schweizerisches Patent Nr. 16,976 enthält eine „Erfindung, durch welche eine von dem bisher Bekannten abwei- „chende technische Wirkung oder auch ein im Vergleich zum bis- „herigen Stand der Technik neuer technischer Nutzeffekt erzielt „wird. — Die uns gestellte Frage muß also mit Bezug auf

„Anspruch 2 Patent Schweiz. Nr. 16,976 an und für sich verneint werden. Was hingegen die Kombination der beiden Ansprüche 1 und 2 mit einander anbelangt, so hat dieselbe ihren Wert eben dadurch, daß Hauptanspruch 1 gut ist und kann somit die Frage für die Kombination beider nicht verneint werden.“

Die erste Instanz legte den Vertrag vom 21. November 1898 dahin aus, es handle sich um den Kauf einer Erfindung und zwar einer patentfähigen Erfindung. Rechtlich sei der Vertrag zu definieren als Kauf eines Patentees. Zu untersuchen sei weiter, ob der Kläger, als Verkäufer, seiner vertraglichen Verpflichtung, eine patentfähige Erfindung zu übertragen, genügt habe; bestritten seien der Erfindungscharakter und die Neuheit. An Hand des Expertengutachtens gelangte die erste Instanz zur Bejahung dieser Frage. Betreffend die vom Kläger erhobene Replik der Genehmigung führte die erste Instanz aus, die Klagefrist des Art. 246 D.-R. habe nie zu laufen begonnen, da eine Übertragung des Patentees nie stattgefunden habe. Die erste Instanz hieß aus diesen Gründen die Klage gut, jedoch mit der Modifikation, daß sie die Beklagten nur verpflichtete, einen ihren Erbquoten entsprechenden Betrag zu bezahlen.

Die zweite Instanz, an welche die Beklagten appellierten, ordnete zunächst, in Entsprechung eines Antrages der Beklagten, eine Oberexpertise an. Das sehr kurzgefaßte Gutachten der zweitinstanzlichen Experten beantwortete die vorgelegte Frage: „Ob durch den von Großwylser konstruierten Regulator ein im Vergleiche zum bisherigen Stand der Technik neuer Nutzeffekt erzielt werde, der als Ausfluß einer schöpferischen Idee erscheine?“ mit Nein. Zu diesem Resultate gelangt das Gutachten wesentlich durch Heranziehung und Vergleichung eines am 11. November 1887 unter Nr. 44,522 im deutschen Reiche patentierten Mischventils, bei dem das Reservoir mit Doppelboden und Schwimmer, weil schon dazumal nichts neues, nicht patentiert wurde; ferner verweist das Gutachten auf die deutsche Patentschrift Nr. 15,129.

In ihrem eingangs mitgeteilten, die Klage abweisenden Urteile stimmt die Vorinstanz zunächst den Ausführungen der ersten Instanz hinsichtlich der Auslegung des Vertrages vom 21. November

1898 bei. Den vom Kläger für seine Auslegung des Vertrages offerierten Zeugenbeweis lehnt sie ab, weil die einzelnen Thatsachen, für welche die Zeugen angerufen werden, für das eigentliche Beweissthema keineswegs schlüssig seien. Zur entscheidenden Frage: ob anzunehmen sei, daß das vom Kläger für seine Konstruktion ausgewirkte Patent ein wirkliches Erfindungsrecht repräsentiert habe, führt die Vorinstanz aus, die Ausführungen des ersten Gutachtens erscheinen nicht als überzeugend: dieses Gutachten gehe vor allem von einer unrichtigen Auffassung der schweizerischen Patentgesetzgebung aus. Auch vom schweizerischen Standpunkt aus könne ein Patent nur in Frage kommen, wenn nicht nur eine neue konstruktive Anordnung, sondern ein im Vergleiche zum bisherigen Stand der Technik neuer Nutzeffekt gegeben sei. Die Thatsache, daß das deutsche Patentamt s. Z. dem Kläger das nachgesuchte Patent für seinen Apparat nicht erteilt habe, weil er gegenüber der mit Patent 15,129 geschützten Vorrichtung keine neue Erfindung darstelle, lasse sich also nicht, wie die erstinstanzlichen Experten meinen, durch den Hinweis auf eine prinzipielle Verschiedenheit der schweizerischen und deutschen Patentgesetzgebung beseitigen. Vielmehr sei davon auszugehen, daß, wenn der Entscheid des deutschen Patentamtes richtig war, das erteilte schweizerische Patent materiell nicht zu Recht bestehe; denn daß die „Offenkundigkeit“ des Art. 10 Ziff. 1 des Patentgesetzes auch durch die Publikation ausländischer Patentschriften begründet werde, stehe in der Gerichtspraxis durchaus fest. Die (erstinstanzlichen) Experten erklären nun allerdings, daß sie den Entscheid der deutschen Behörde auch deswegen nicht als maßgebend betrachten, weil nach ihrer Ansicht zwischen der Vorrichtung des deutschen Patentees 15,129 und dem klägerischen Apparat wesentliche, einen neuen Nutzeffekt begründende Unterschiede vorhanden seien. Indessen könne die Rechtfertigung dieses Standpunktes nicht als eine genügende angesehen werden (was des nähern ausgeführt wird). Dem Antrage der Beklagten um Anordnung einer Oberexpertise habe daher stattgegeben werden müssen. Die Oberexpertise gelange nun unter Heranziehung der deutschen Patentschrift 15,129 und unter Hinweis auf eine andere Konstruktion mit aller Entschiedenheit zu dem Resultat, daß der klägerische Apparat

im Vergleiche zum bisherigen Stand der Technik alt sei. Allerdings könnte die Begründung dieses zweiten Gutachtens eine eingehendere sein. Allein der Bericht erscheine immerhin in Verbindung mit dem Inhalt der Akten und namentlich bei Berücksichtigung des Entscheides des deutschen Patentamtes als genügend, um dem Urteile nunmehr zu Grunde gelegt zu werden. Alsdann folge daraus die Abweisung der Klage.

4. Streitig ist auch heute noch in erster Linie der Sinn und die rechtliche Natur des zwischen dem Kläger und dem Rechtsvorfahren der Beklagten abgeschlossenen sogenannten „vorläufigen Vertrages“ vom 21. November 1898. Während die Beklagten und ihnen folgend die kantonalen Instanzen das Wesen dieses Vertrages darin erblicken, daß er auf die entgeltliche Übertragung einer Erfindung, und eines Patentes für diese Erfindung, gerichtet sei, vertritt der Kläger auch heute noch die Auffassung, nicht das Patent als solches, sondern lediglich der Apparat sei der eigentliche Gegenstand des Vertrages gewesen; es habe sich entweder um den Kauf des Apparates — also einer körperlichen Sache — oder um einen Werkvertrag oder einen Dienstvertrag mit Bezug auf diesen Apparat gehandelt. Wird nun der Sinn und die rechtliche Natur des Vertrages an Hand von dessen Wortlaut und der begleitenden Umstände geprüft, so ergibt sich folgendes: Nach Art. 1 des Vertrages erhält der Kläger vom Erblasser der Beklagten den Auftrag, einen Apparat für Regulierung der näher genannten Flüssigkeit herzustellen; die Kosten der Konstruktion werden vom Auftraggeber (oder Besteller) vorgeschossen. In dieser Bestimmung für sich kann also wohl ein Werkvertrag oder ein Dienstvertrag erblickt werden. Damit ist aber der Inhalt des Vertrages keineswegs erschöpft: Art. 2 stellt die weiteren Verpflichtungen auf, daß der Apparat, falls er sich als leistungsfähig erweise, an Guyer-Zeller für den Betrag von 20,000 Fr. abgetreten werden solle, und daß der Kläger die „Patente“ zu lösen und auf Wunsch Guyer-Zellers auf diesen zu übertragen habe. Art. 3 trifft alsdann nähere Bestimmungen über die Fälligkeit des Betrages von 20,000 Fr. Art. 4 endlich sieht den Fall des nicht vollständigen Gelingens „der Sache“ vor. Nach diesen Vertragsbestimmungen ist allerdings der weitere In-

halt des Vertrages nicht ohne weiteres klar und unzweideutig. Allein es ergibt sich daraus doch, daß der Erwerb und die Übertragung von Patenten an Guyer-Zeller in Aussicht genommen war. In Berücksichtigung nun des speziell von der ersten Instanz hervorgehobenen wirtschaftlichen Zweckes, den die Vertragsparteien mit dem Vertrage verfolgten; in Anbetracht des hohen Preises, der die Konstruktionskosten bei weitem überstieg und auch für einen Arbeits- oder Werklohn unverhältnismäßig hoch erscheint; endlich in Erwägung des Umstandes, daß der Vertrag von einem neuen Regulator und der Grundidee des Klägers spricht, erscheint die dem Vertrage von den Beklagten und den kantonalen Instanzen gegebene Auslegung als die richtige. Danach war das Wesentliche des Vertrages die Verschaffung des Erfinderrechts am neuen Regulator gegen Entgelt. Die Herstellung des ersten Apparates erscheint diesem Hauptzweck des Vertrages gegenüber nicht etwa als ein mit ihm auf gleiche Linie zu stellender Vertragszweck, so daß der Vertrag zwei Bestandteile: einen Dienst- oder Werkvertrag oder Kauf über den Apparat, und die entgeltliche Übertragung des Erfinderrechts, in sich schließen würde; vielmehr erscheint die Herstellung des Apparates gegenüber dem Hauptzweck nur als Accessorium; es sollte damit das Modell für den zu patentierenden Gegenstand geschaffen werden; nicht sollte eine selbständige Forderung auf Arbeits- oder Werklohn (oder Kaufpreis) für den Apparat entstehen. Und zwar sollte nach dem Inhalte des Vertrages jene Übertragung eine vollständige, unbeschränkte sein. Ergibt sich aber dieser Sinn des Vertrages aus den angeführten Umständen, so ist der vom Kläger beantragte Zeugenbeweis mit der Vorinstanz als unerheblich zu erklären.

5. Danach ergibt sich als die rechtliche Natur des mehrgedachten Vertrages die entgeltliche, unbeschränkte Übertragung des Erfinderrechts an dem im Vertrage erwähnten Apparat, und zwar speziell des ein Erfinderrecht enthaltenden Rechtes auf ein Patent. Gegenstand des Vertrages war danach nicht eine körperliche Sache, sondern ein Recht, und zwar das Erfinderrecht, vor allem das aus diesem fließende Recht auf ein Patent. Diese entgeltliche Übertragung des Patentrechts ist zu qualifizieren als

Kauf, nicht etwa als Cession (vergl. Munk, Patentrechtliche Lizenz, S. 10 f.; Bierke, Deutsches Privatrecht, Bd. I, § 57, S. 887 ff., speziell S. 888 Anm. 8); letzteres nicht, weil das Patentrecht sich nicht als Forderungsrecht darstellt; wohl aber liegt ein Kauf vor, weil der gesamte vermögensrechtliche Inhalt des Patentes aus dem Vermögen des Eigentümers ausgeschieden und in jenes des Erwerbers aufgenommen wird (Munk, a. a. O.). Die Klage stellt sich demgemäß dar als Klage des Verkäufers des Patentes auf Zahlung des Kaufpreises. Dieser Klage gegenüber wenden die Beklagten ein, der Kläger habe den Vertrag nicht gehörig erfüllt, bezw. könne ihn nicht gehörig erfüllen, da die abgetretene sogenannte Erfindung weder eine Erfindung noch neu sei. Mit der Feststellung der juristischen Natur des Vertrages fällt vorab die Einwendung des Klägers dahin, die darin besteht, der Erblasser der Beklagten habe den Apparat stillschweigend angenommen und genehmigt, die Mängelrüge also verwirkt: da es sich nicht um den Kauf einer körperlichen Sache, sondern um den Kauf eines Rechtes handelt, kommen die Bestimmungen des schweizerischen Obligationenrechtes über Mängelrüge beim Kauf überhaupt nicht zur Anwendung. Im weitern fragt es sich nunmehr, gemäß der Stellungnahme der Beklagten, wie weit bei einer entgeltlichen Patentveräußerung (einem Patentverkauf) die gesetzliche Gewährleistungspflicht des Verkäufers geht, ob der Verkäufer, wie der Kläger behauptet, nur für die formelle Patentierung haftet, oder ob die Gewährleistung sich auf den Bestand des Patentrechtes und auf dessen Unanfechtbarkeit erstreckt. Diese Frage ist im letzteren Sinne zu beantworten. Das folgt daraus, daß der Verkäufer eines Rechtes dem Käufer den Bestand des Rechtes zu gewährleisten hat (vergl. Art. 235 D.-R.). Zum Bestande des Patentrechtes gehört aber, daß das Patent nicht aus den in Art. 10 des Patentgesetzes angeführten Gründen mit der Nichtigkeitsklage anfechtbar sei; der Bestand des Patentrechtes setzt danach unter anderm voraus, daß es sich wirklich um eine Erfindung handle, und daß die Erfindung neu sei; der Verkäufer des Patentrechtes hat also dem Käufer für das Vorhandensein dieser Erfordernisse einzustehen. Diese Haftung kann nun allerdings vertraglich wegbedungen werden, und ein weiterer Stand-

punkt des Klägers ist der, das sei im Vertrage vom 21. November 1898 geschehen; nach dessen Bestimmungen habe er, der Kläger, nur dafür einzustehen, daß das Patent, und zwar das schweizerische Patent, wirklich erworben worden sei; diese vertragliche Pflicht habe er erfüllt. Allein nichts berechtigt dazu, den Vertrag in diesem Sinne auszulegen. Das Wegbedingen der gesetzlichen Haftung müßte ausdrücklich geschehen, und das ist hier nicht der Fall. Muß der Vertrag so, wie geschehen, ausgelegt werden, ist vielmehr ohne weiteres auch die gesetzliche Gewährleistungspflicht des Verkäufers als darin enthalten anzunehmen. Eine andere Frage wäre sodann die, ob nicht, da der Verkäufer seiner Gewährleistungspflicht insoweit genügt hat, als das Patent erworben ist und formell zu Recht besteht, die Einrede, es bestehe materiell wegen Nichtigkeit nicht zu Recht, in besonderem Prozesse, mit der Nichtigkeitsklage, durchzuführen sei (wie denn auch die Beklagten ursprünglich Frist zur Anstellung der Nichtigkeitsklage und Sistirung des gegenwärtigen Prozesses bis nach deren Durchführung verlangt hatten). Auch dieses Bedenken gegen die Zulässigkeit der von den Beklagten erhobenen Einwendung im vorliegenden Prozesse ist jedoch unbegründet. Wie im Prozesse, wenigstens unzweifelhaft im Civilprozeße, betreffend Patentnachahmung, die Nichtigkeit des Patentes des Nachahmungsklägers einrederweise geltend gemacht werden kann (vergl. Urteil des Bundesgerichts vom 15. Mai 1896 i. S. Salquin gegen Bund, Amtl. Samml., Bd. XXII, S. 639, und vom 16. März 1900 i. S. Segauf gegen Nähmaschinenfabrik, Bd. XXVI, 1. Teil, S. 109 Erw. 2), so muß auch der Käufer eines Patentes, der auf die Zahlung des Kaufpreises belangt wird, dem Verkäufer in diesem Prozesse die Einrede der Nichtigkeit des Patentes entgegensetzen können; eine Abweichung von diesem aus allgemeinen Gründen folgenden Grundsatz müßte gesetzlich vorgeschrieben sein, und das ist nicht der Fall.

6. Die Entscheidung des Prozesses hängt daher davon ab, ob die von den Beklagten erhobene Einwendung des Nichtbestandes des Patentes wegen Mangels einer Erfindung und mangelnder Neuheit begründet sei oder nicht. Für die Entscheidung dieser Frage sind die Gerichte wesentlich auf die eingeholten Expertisen an-

gewiesen. Nun hat das Obergericht seinem Urteile die zweite von ihm bestellte Expertise zu Grunde gelegt, und es könnte sich fragen, ob nicht darin, welche Expertise vorzuziehen sei, eine reine Beweiswürdigung liege, so daß das Bundesgericht von vornherein die Expertisen nicht mehr zu überprüfen hätte. Diese Auffassung würde jedoch den Begriff der Beweiswürdigung zu weit ziehen und dem Bundesgericht in der Beurteilung von Patentstreitigkeiten eine zu enge Stellung einräumen. Das Bundesgericht muß vielmehr überprüfen können, ob die Gründe, welche die Experten zu ihren Schlüssen geführt haben, auf richtigen Rechtsgrundsätzen beruhen (vergl. das Urteil des Bundesgerichts in Sachen *Homer* gegen *Schätz* vom 15. Dezember 1899, *Amtl. Samml.*, Bd. XXV, 2. Teil, S. 991 ff.); es hat ferner namentlich zu prüfen, ob die Gründe, welche die Vorinstanz zur Annahme des einen (in casu des oberinstanzlichen) Gutachtens und zur Ablehnung des andern geführt haben, stichhaltig und rechtlich begründet seien. Nun ist der Vorinstanz vor allem darin beizustimmen, daß die rechtliche Auffassung der erstinstanzlichen Experten von dem Begriffe der Erfindung nach dem schweizerischen Patentgesetze und über dessen Verschiedenheit vom Begriffe des deutschen Patentgesetzes rechtswidrig ist; es genügt, hierfür auf die durchaus zutreffenden Ausführungen der Vorinstanz zu verweisen. Sodann ist weiter richtig, daß gerade diese unrichtige Rechtsansicht die erstinstanzlichen Experten (deren Gutachten im übrigen allerdings weit eingehender und überzeugender begründet ist als dasjenige der zweitinstanzlichen Experten) dazu geführt hat, der Abweisung des klägerischen Patentgesuches durch das deutsche Patentamt nicht die entscheidende Bedeutung beizumessen, die ihr zukommen muß. Diese Abweisung namentlich, die durch die Heranziehung der deutschen Patentschrift 15,129 überzeugend begründet ist, muß dazu führen, der zweiten Instanz beizutreten, während allerdings das sehr knapp gehaltene Gutachten der zweitinstanzlichen Experten für sich allein diesen Schluß kaum gerechtfertigt hätte.

7. Aus diesen Ausführungen ergibt sich die Abweisung der Klage. Davon, daß etwa dem Kläger die in Art. 4 des Vertrages vorgesehene Summe von 15,000 Fr. zu zahlen sei, kann keine Rede sein, wie auch der Kläger selbst das nicht beansprucht.

Ebenso wenig kann ihm, nach den Ausführungen in Erw. 4 oben, neben der Abweisung der Klage in der Hauptsache ein Betrag für den gelieferten Apparat (oder die gelieferten Apparate) zugesprochen werden, da eben durch den Vertrag nicht zwei separate Forderungen, — eine aus Patentverkauf, eine andere auf Kaufpreis, Werk- oder Arbeitslohn für den Apparat, — begründet wurden.

Demnach hat das Bundesgericht
erkannt:

Die Berufung wird abgewiesen und somit das Urteil der II. Appellationskammer des Obergerichts des Kantons Zürich vom 27. November 1901 in allen Teilen bestätigt.

VI. Fabrik- und Handelsmarken.

Marques de fabrique.

14. Arrêt du 21 février 1902, dans la cause *Klein*,
déf., dem., reconv., rec.,
contre Chuit, Naef & C^{ie}, dem., déf. reconv., int.

Imitation d'une marque de fabrique (marque littérale). — Prétendue vente de la marque. — **Validité** de la marque « Vanillette ». Art. 24, litt. a 1, ch. 2 Loi féd. sur les marques de fabrique, etc. — Concurrence déloyale, art. 50 ss. CO.

A. — MM. Chuit et Naef, fabricants de produits chimiques à Genève, ont déposé au Bureau fédéral de la propriété intellectuelle, le 16 octobre 1897, sous N° 9597, une marque de fabrique qui a été transmise le 8 janvier 1901, sous N° 12840, à leurs successeurs Chuit, Naef & C^{ie}. Cette marque est destinée à du « sucre à la vanilline » et se compose uniquement du mot « Vanillette » imprimé en caractères qui ne se distinguent que peu des caractères ordinaires.

Sur le recto des enveloppes dans lesquelles Chuit et Naef,