

solle ja nicht einen leeren Bogen unterschreiben, es könne ja einer darüber schreiben was er wolle. Allein das beweist nur, daß ihm das Bewußtsein im allgemeinen nicht fehlte, das Blankett könne für ihn selber die Gefahr einer Haftung für unrichtige Ausfüllung mit sich bringen. Daraus folgt aber nicht, daß er auch habe voraussehen können, daß sein Neffe die Erklärung zur Schädigung Dritter verwenden könnte. Wenn auch feststeht, daß ihm die schlechte finanzielle Lage seines Neffen bekannt war, so brauchte er deswegen keine Unredlichkeiten des — wie festgestellt — unbescholtenen und allgemein geachteten Mannes zu befürchten. Der Kläger durfte den ihm vorgegebenen Grund zur Blankettausstellung unter den gegebenen Umständen als wahr annehmen. Ein geriebener Geschäftsmann wäre bei diesem Vorwand vielleicht stutzig geworden; daß es der Kläger nicht wurde, steht tatsächlich fest; denn er hat sich noch zwei Tage darauf nach dem Erfolg jenes angeblichen Briefes an Maurer erkundigt, und es ist bei dem Alter und Bildungsgrad auch nicht verwunderlich, daß er keinen Verdacht schöpfte. Zur Annahme einer fahrlässigen widerrechtlichen Schädigung Dritter fehlt daher jeder Anhaltspunkt und es braucht nicht untersucht zu werden, ob die weiteren Voraussetzungen für die Haftung aus Art. 50 OR erfüllt sind.

Demnach hat das Bundesgericht
erkannt:

Bezüglich der Hauptklage wird auf die Berufung nicht eingetreten; im übrigen, d. h. hinsichtlich der Widerklage, wird die Berufung abgewiesen und damit das Urteil der I. Appellationskammer des Obergerichts des Kantons Zürich vom 20. März 1909 bestätigt.

VI. Erfindungspatente. — Brevets d'invention.

57. Urteil vom 8. Juli 1909

in Sachen **Gebrüder Högger**, Kl. u. Ber.=Kl., gegen
Künzli, Bekl. u. Ber.=Bekl.

Ausschluss neuer Beweismittel in der Berufungsinstanz: Art. 80 OG. — Patentnichtigkeitsklage auf Grund des Art. 10 Ziff. 1 u. 2 PatG. Rechtsvermutung dafür, dass der Patentnehmer selbst der «Erfinder» sei. — Mangel einer patentierbaren «Erfindung»? Eine solche liegt auch vor, wenn ein bereits bekannter technischer Nutzeffekt auf neuem Wege erzielt wird, dessen Auffindung eine schöpferische Eingebung erforderte. — Mangelnde «Neuheit» des Patentgegenstandes (Art. 2 PatG.)? Die Tatsache der Hinterlegung einer ausländischen Patentschrift auf der Bibliothek des eidg. Polytechnikums genügt an sich, ohne den Nachweis des tatsächlich dadurch vermittelten Bekanntwerdens der Erfindung, zur Annahme der Neuheitszerstörung nicht.

Das Bundesgericht hat
auf Grund folgender Prozeßlage:

A. — Durch Urteil vom 18. Februar 1909 hat das Bezirksgericht Zürich (I. Abteilung) über folgendes Rechtsbegehren der Klägerin (welchem der Beklagte ursprünglich eine Widerklage entgegengestellt hatte):

Das am 18. Februar 1905 zu Gunsten des Beklagten erteilte schweizerische Patent Nr. 31,747 für eine Kühlvorrichtung an Fleischbearbeitungsmaschinen sei nichtig zu erklären; —
erkannt:

„Die Hauptklage wird abgewiesen.“

B. — Gegen dieses kantonal-letzinstanzliche Urteil (siehe US 33 II Nr. 20a Erw. 2 und 3 S. 169 ff., und Nr. 45 Erw. 2 S. 327) hat die Klägerin rechtzeitig die Berufung an das Bundesgericht erklärt, mit den Anträgen:

1. Es sei die Nichtigkeitsklage sofort gutzuheissen. . . .
2. Eventuell seien die Akten an die Vorinstanz zurückzuweisen, um die von der Klägerschaft im Schriftenwechsel beantragten Be-

weise (Urkunden, Expertise, Augenschein, Zeugen) dafür, daß der Apparat des Beklagten keine Erfindung, daß der Beklagte nicht der Urheber, und daß die Erfindung nicht neu und insbesondere zur Zeit der Anmeldung des Patentes auch in der Schweiz bekannt gewesen sei, abzunehmen und ein neues Urteil auszufällen.

Ferner hat die Klägerin, ebenfalls noch innert der Berufungsfrist, zur Ergänzung ihres Nachweises für die mangelnde Neuheit der angeblichen Erfindung des Beklagten dem Bundesgericht einen Katalog der Firma Kienast & Bäumlein über Geräte und Maschinen für Mehlgereien und Wurstereien, vom Jahre 1902, vorgelegt, in welchem der vom Beklagten später patentierte Apparat abgebildet sein soll. Dieser Katalog sei im Jahre 1902 in einer Auflage von 3000 Exemplaren durch Buchdrucker Bollmann in Zürich gedruckt und unmittelbar nach Erscheinen an die Kunden der Firma Kienast & Bäumlein, insbesondere auch in der Schweiz, versandt worden. . . .

Von diesen Tatsachen habe die Klägerin „erst vor kurzem“ Kenntnis erhalten, sie hätte dieselben im Beweisverfahren vor der ersten Instanz geltend machen können, wenn ein solches eingeleitet worden wäre.

C. — In der heutigen Verhandlung hat der Vertreter der Klägerin die schriftlich gestellten Begehren erneuert.

Der Vertreter des Beklagten hat auf Abweisung der Berufung und Bestätigung des bezirksgerichtlichen Urteils, unter Kostenfolge, angetragen und dabei die Beweiseingabe der Klägerin an das Bundesgericht unter Hinweis auf Art. 80 OG als unzulässig beanstandet; —

in Erwägung:

1. — Der Beklagte Künzli, Metzgermeister, in Zürich, erwirkte für eine „Kühleinrichtung an Fleischverarbeitungsmaschinen“ am 18. Februar 1905 ein provisorisches, und am 19. Januar 1906 das definitive schweizerische Patent Nr. 31,747. Dieses enthält folgende drei Patentansprüche:

„1. Kühleinrichtung an Fleischverarbeitungsmaschinen, gekennzeichnet durch einen wenigstens teilweise zur Aufnahme einer Kühlmasse bestimmten Raum, welcher zwischen einer Fleischmulde und einem mit Abstand von dieser angeordneten Kühlbecken sich

„befindet, zum Zwecke, den Inhalt der Fleischmulde durch die von der Kühlmasse an die Fleischmulde abgegebene Kälte kühl zu halten;

„2. Kühleinrichtung nach Anspruch 1, gekennzeichnet durch eine den Messerraum des Messerschuttkastens seitlich und oben umgebende, zur Aufnahme einer Kühlmasse eingerichtete Kühlkammer;

„3. Kühleinrichtung nach Anspruch 1, gekennzeichnet durch eine in einer zur Aufnahme einer Kühlmasse eingerichteten Kühlkammer untergebrachte Rohrschlange zur Abkühlung von an das Fleisch abzugebender Kühlluft.“

Für den gleichen Gegenstand hatte er am 9. September 1905 auch ein deutsches Patent, Nr. 172,023, erworben, in dessen Patentschrift der Patentanspruch wie folgt formuliert ist: „Kühlvorrichtung an Fleischmaschinen, dadurch gekennzeichnet, daß die Arbeitschale und der Messerkopf von einem Eiskasten umgeben sind, wobei gleichzeitig durch eine in den Deckel einmündende Zuleitung kalte Luft auf das Fleisch getrieben werden kann.“

Die patentierte Vorrichtung soll dazu dienen, die Mulde von Fleischverarbeitungsmaschinen, in welcher das Fleisch durch rotierende Messer zerschnitten oder zerhackt wird, wodurch es eine Erwärmung erfährt, abzukühlen und derart kühl zu halten, daß die Temperatur des Fleisches während der Zerkleinerung nicht über 12° K. steigen kann. Solche Fleischhackmaschinen werden hauptsächlich bei der Herstellung von Würsten verwendet; in der Schweiz gebräuchlich ist eine amerikanische Maschine, der sogen. „Trivial Blitz“ oder Cutter. Die Kühlvorrichtung des Beklagten, die sich bei dieser, wie auch bei andern Maschinen anbringen läßt, gelangte unter dem Namen „Polarblitz“ oder „Polaris“ auf den Markt. Gegen Ende 1905 trat der Beklagte mit einem Teilhaber der Klägerin, der Firma Gebrüder Högger, welche in Sopau eine Maschinenfabrik, mit Spezialität in Maschinen für das Mehlgereigewerbe, betreibt, in Unterhandlungen wegen der Ausbeutung seines Patentes. Es kam jedoch kein Vertrag zustande; dagegen meldete die Klägerin selbst in der Folge eine „Kühleinrichtung an Fleischverarbeitungsmaschinen“ zur Patentierung an und erwirkte hierfür am 6. Februar 1906 das schweizerische Patent Nr. 36,171, und am 23. Februar 1906 das deutsche Patent Nr. 179,660. Ihr

Patentanspruch lautet im schweizerischen Patent: „Kühleinrichtung an Fleischverarbeitungsmaschinen mit Fleischmulden, dadurch gekennzeichnet, daß die Fleischmulde außer dem Raum zur Aufnahme des Fleisches noch einen an letzteren angrenzenden, durch einen Deckel verschließbaren Raum zur Aufnahme eines Kühlmittels besitzt, wobei die Begrenzungswände dieser beiden Räume mit Ausnahme der Deckelwand aus einem einzigen Stück bestehen“ — und im deutschen Patent: „Kühleinrichtung für Fleischverarbeitungsmaschinen, bei welchen die Arbeitsplatte von einer Kühlmasse umgeben ist, dadurch gekennzeichnet, daß die Arbeitsplatte und der zur Aufnahme der Kühlmasse dienende Hohlraum aus einem Stück hergestellt sind.“

Im Januar 1907 leitete der Beklagte gegen die Klägerin, welche einen „Blitzschneider“ mit ihrer Kühleinrichtung nach Zürich geliefert hatte, hier wegen Verletzung seines Patentrechts Strafsache ein. Die Klägerin bestritt die Rechtsbeständigkeit des Patentes des Beklagten, und der Strafrichter setzte ihr eine Frist an, um diese Frage durch Anhebung der Patentnichtigkeitsklage auf dem Zivilprozeßwege austragen zu lassen. Hierauf strengte sie im November 1907 die vorliegende Klage an. Der Beklagte verlangte widerklageweise die Nichtigkeitsklärung des Patentes Nr. 36,171 der Klägerin; diese, Widerklage wurde jedoch im Laufe des Prozesses gegenstandslos, indem die Klägerin freiwillig auf ihr Patent verzichtete und es durch Nichtbezahlung der fälligen Jahresgebühr am 6. Februar 1908 erlöschen ließ.

2. — Die Klägerin stützt sich zur Begründung der Nichtigkeit des Patentes Nr. 31,747 des Beklagten auf Art. 10 Ziff. 1 u. 2 des BG betr. die Erfindungspatente vom 29. Juni 1888 (PatG), indem sie folgende drei Argumente vorbringt:

1. Der Beklagte sei weder der „Erfinder“ noch dessen Rechtsnachfolger; denn er sei nach eigener Angabe dadurch auf die Idee seines Kühlers gekommen, daß er an einer Ausstellung oder in einem Prospekt einen Eisbehälter in Verbindung mit einem Blitzapparat gesehen habe, wie solche u. a. von der Firma Mägele in Stuttgart schon seit vielen Jahren angebracht worden seien.

2. Es handle sich nicht um eine Erfindung im gesetzlichen Sinne, denn es fehle an einer schöpferischen Idee und an einem neuen technischen Effekt.

3. Auch das Requisit der Neuheit sei nicht erfüllt. Neuheitszerstörend fallen in Betracht, einmal die Apparate, welche die Firma Hermann Mägele in Stuttgart schon vor Jahren auf den Markt gebracht habe, und ferner insbesondere das nordamerikanische Patent Nr. 743,753 zu Gunsten eines Walther Richter, vom 10. November 1903, dessen Patentanspruch in deutscher Übersetzung laute: „An einer Fleischhackmaschine die Anbringung eines doppelwandigen Kessels oder Gefäßes, welches zwischen seinen Wänden einen Luftraum enthält, der geeignet ist, ein abkühlendes Agens aufzunehmen, eines Paars Achsen, welche durch eine Seitenwand des genannten Kessels hindurchgehen und von Armen, welche an dem innern Kessel festgemacht sind und die innern Enden der genannten Achsen tragen, einer Anzahl rotierender Messer, die an diesen Achsen angebracht sind, unbeweglichen Messern, welche von dem innern Kessel getragen werden und zwischen denen die rotierenden Messer umlaufen und einer Vorrichtung, welche von einer der genannten Achsen getrieben wird, alles der Hauptsache nach wie beschrieben.“ Dieses amerikanische Patent sei unmittelbar nach seiner Ausstellung auf dem Polytechnikum in Zürich deponiert und dadurch allgemein zugänglich gemacht worden. Ubrigens habe es auch das österreichische Patentamt mit Bescheid vom 26. Januar 1907 abgelehnt, der Klägerin für ihre eigene Kühlvorrichtung ein Patent zu gewähren, weil die Anordnung eines das Kühlmittel aufnehmenden Hohlraumes unterhalb der Fleischmulde an Fleischschneidemaschinen „erwiesener- und zugegebenermaßen“ nicht mehr neu sei.

3. — Da nach Art. 80 OG neue Tatsachen und Beweismittel in der bundesgerichtlichen Instanz schlechthin ausgeschlossen sind, kann die ergänzende Beweiseingabe der Klägerin an das Bundesgericht nicht berücksichtigt werden. Der Umstand, daß die Klägerin von den darin angerufenen Tatsachen angeblich erst zu spät, um sie schon im kantonalen Verfahren vorzubringen, Kenntnis erhalten hat, erscheint angesichts jener vorbehaltlosen Ausschlußbestimmung als unerheblich.

4. — Was in der Sache selbst zunächst die Behauptung der Klägerin betrifft, der Beklagte sei nicht der Erfinder oder der Rechtsnachfolger des Erfinders der auf seinen Namen patentierten Kühlvorrichtung, ist davon auszugehen, daß nach ausdrücklicher

Vorschrift in Art. 10 Ziff. 2 PatG „bis zum Beweise des Gegenteils der Patentnehmer als Urheber der betreffenden Erfindung „gilt“. Danach hätte die Klägerin zur Begründung ihres Einwandes beweisen müssen, daß der Apparat, für welchen der Beklagte sein Patent erlangt hat, tatsächlich in seiner Wesenheit von jemand anders ausgedacht und vom Kläger unberechtigterweise zur Patentierung angemeldet worden sei. In dieser Hinsicht aber ist die Klage, wie der kantonale Richter zutreffend ausgeführt hat, nicht einmal genügend substantiiert.

5. — Über das weitere Argument der Klägerin, daß keine „Erfindung“ im Sinne des Gesetzes vorliege, weil die Kühlvorrichtung des Beklagten nicht auf einer schöpferischen Idee beruhe und keinen neuen technischen Effekt erziele, ist zu bemerken: Nach der Praxis, die das Bundesgericht in Ermangelung einer gesetzlichen Definition an Hand der patentrechtlichen Doktrin entwickelt hat, setzt die patentierbare Erfindung allerdings einen schöpferischen Gedanken voraus, durch dessen Verwirklichung ein neuer technischer Nutzeffekt geschaffen wird. Allein dieses Erfordernis ist auch erfüllt, wenn ein an sich bereits bekannter Nutzeffekt auf neuem Wege erreicht wird, dessen Auffindung nicht bloß eine handwerksmäßige Verbesserung des bereits Gegebenen darstellt, sondern einen seiner Natur nach selbst wiederum durch die schöpferische Umgebung bedingten technischen Fortschritt bedeutet (vergl. hierüber aus neuerer Zeit z. B. US 29 II Nr. 41 Erw. 3 S. 350; 30 II Nr. 15 Erw. 6 S. 116 f.). Und dieser letztere Fall muß mit dem kantonalen Richter vorliegend als gegeben erachtet werden. Eine inhaltliche Zusammenfassung der drei Ansprüche des angefochtenen schweizerischen Patentes Nr. 31,747, wie sie in der Formulierung des entsprechenden deutschen Patentanspruches (Nr. 172,023) zum Ausdruck kommt, führt zu dem Schlusse, daß die Kühlvorrichtung des Beklagten den bereits bekannten Nutzeffekt der Kühlhaltung des Fleisches in eigenartiger Weise zu erreichen sucht, nämlich durch Vereinigung mehrerer Kühlwirkungen (der Abkühlung, einerseits der Fleischmulde, und anderseits des Messerbehälters, von außen, in Verbindung mit der Einführung von kalter Luft ins Innere des Fleischhackapparates), wobei die ganze Vorrichtung nach unangefochtener Feststellung des kantonalen

Richters nicht einen untrennbaren Bestandteil der zugehörigen Fleischverarbeitungsmaschine bildet, sondern an solchen Maschinen selbständig angebracht werden kann. Diese nicht ohne weiteres auf der Hand liegende Kombination aber stellt gegenüber den von der Klägerin als längst üblich bezeichneten Methoden der Kühlhaltung des Fleisches (durch direkte Eiseinlage oder durch bloß äußere Kühlung der Fleischmulde) offenbar einen gewissen technischen Fortschritt dar. Ferner kann über die gewerbliche Verwertbarkeit der Neuerung nach den bei den Akten liegenden Zeugnissen von Metzgermeistern betreffend die Verwendung der Kühlvorrichtung des Beklagten kein Zweifel bestehen.

6. — Endlich erweist sich auch der Einwand der Klägerin, daß die Erfindung des Beklagten das Requisite der Neuheit (Art. 2 PatG) nicht erfülle, als unbegründet. Was zunächst ihren Hinweis auf die Apparate der Firma Mägele in Stuttgart betrifft, muß allerdings die Feststellung des kantonalen Richters, die Klägerin habe mit keinem Worte gesagt und Beweis darüber anboten, wann ein solcher Apparat in die Schweiz gelangt, wo er in Betrieb genommen worden sei oder welche Personen seine Kenntnis und Beschreibung in die Schweiz gebracht hätten, als aktenwidrig bezeichnet werden, angesichts der von der Klägerin angerufenen und vorgelegten Briefe der Firma Mägele an sie (insbesondere des Briefes vom 18. Januar 1908, welcher genaue Angaben über zwei, während des Jahres 1902 in die Schweiz gelieferte Maschinen enthält). Allein die weitere Feststellung der Vorinstanz, daß sich die Kühlvorrichtung der Maschinen Mägeles nach den Zeichnungen der vorliegenden Prospekte schon darin wesentlich von der patentierten Kühlvorrichtung des Beklagten unterscheidet, daß der Apparat Mägele einen Teil der ganzen Fleischverarbeitungsmaschine bilde, während derjenige des Beklagten in dem Sinne selbständig sei, daß er auch an alten, schon in Betrieb befindlichen Maschinen noch angebracht werden könne, ist vom Berufsrichter nach Maßgabe des Art. 81 OG nicht zu beanstanden. Und diese Feststellung genügt, um die neuheitszerstörende Wirkung der in die Schweiz gelangten Maschinen Mägeles zu verneinen. Die Berufung der Klägerin auf das nordamerikanische Patent Richter sodann erledigt sich schon mit der Erwägung, daß

die Tatsache der Hinterlegung einer ausländischen Patentschrift auf der Bibliothek des eidgenössischen Polytechnikums in Zürich an sich, gemäß der Ausführung des Bundesgerichts in Sachen Tschumi & Cie. gegen Walther (US 29 II Nr. 20, speziell Erw. 3 litt. d und Erw. 4 S. 163 ff.), auf welche einfach verwiesen werden kann, nicht ohne weiteres als neuheitszerstörendes Moment anzusehen ist, daß vielmehr zur Rechtfertigung dieser Annahme noch nachgewiesen werden muß, daß die zufolge der Hinterlegung bestehende Möglichkeit des Bekanntwerdens der patentierten Erfindung sich im gegebenen Falle tatsächlich verwirklicht habe. Denn diesen besonderen Nachweis hat die Klägerin weder erbracht, noch auch nur angeboten. Überdies hat die Vorinstanz, für den Berufungsrichter wiederum verbindlich, festgestellt, daß sich auch der Richtersche Apparat von demjenigen des Beklagten wesentlich unterscheidet. Der Bescheid des österreichischen Patentamts vom 26. Januar 1907 endlich kann zum Nachweise der mangelnden Neuheit der streitigen Erfindung — abgesehen davon, daß seine Feststellung nicht auf das Gebiet der Schweiz Bezug hat — auch aus dem materiellen Grunde nicht angerufen werden, weil die Kühlvorrichtung des Beklagten ja nicht nur aus der „Anordnung eines das Kühlmittel aufnehmenden Hohlraumes“ unterhalb der Fleischmulde besteht, die allein in jenem Bescheide als „erwiesener- und feststehendermaßen“ nicht mehr neu erklärt ist.

7. — Gemäß den vorstehenden Erwägungen bedürfen die Akten keiner weiteren Ergänzung, vielmehr ist der die Patentnichtigkeitsklage abweisende Entscheid des kantonalen Richters einfach zu bestätigen; —

erkannt:

Die Berufung der Klägerin wird abgewiesen und damit das Urteil der I. Abteilung des Bezirksgerichts Zürich vom 18. Februar 1909 in allen Teilen bestätigt.

VII. Fabrik- und Handelsmarken.

Marques de fabrique.

58. Arrêt du 16 septembre 1909, dans la cause Julliard, déf. et rec., contre Havana Commercial Company, dem. et int.

Jugement au fond: art. 58 OJF. — **Action concernant la mise en vente de marchandises revêtues d'une marque contrefaite: art. 24 lit. c et 25 LF du 26 septembre 1890.** Contestation de la légitimation active (prétendue absence d'identité de la demanderesse et du titulaire des marques en litige). Capacité d'ester en justice d'une société étrangère: droit suisse et étranger. Présomption que le premier déposant d'une marque en est le véritable ayant droit: **art. 5 LF.** — **Transfert non valable: art. 11 LF?** Cette disposition s'applique aussi aux transferts de marques des autres Etats signataires de la **Convention internationale en matière de propriété industrielle, du 20 mars 1883**, effectués avant le dépôt de ces marques en Suisse. Portée de l'**art. 6** de la Convention. — **Fausse indication de provenance: art. 18 al. 2 LF?** — **Désignation tombée dans le domaine public: art. 3 al. 2 LF?**

La « Havana Commercial Company », à Londres et New-York, a déposé en Suisse, le 28 mars 1905, sous nos 18 597, 18 599 et 18 600, trois marques de fabrique, publiées le 1^{er} avril 1905 dans la *Feuille officielle suisse du commerce*.

La marque enregistrée sous n° 18 597 est constituée par les mots « A de Villar y Villar » avec monogrammes entrelacés. Elle est apposée sur la face extérieure du couvercle des boîtes de cigares au moyen d'une marque à feu.

La marque n° 18 599, apposée sur la face intérieure du couvercle des boîtes, représente un pays tropical, entouré de banderolles portant le nom du fabricant et le lieu de fabrication; au centre du paysage, un écusson reproduit la marque 18 597.

La troisième marque, immatriculée sous n° 18 600, représente la fabrique de tabacs Villar y Villar, à la Havane, avec