6. Erfindungspatente. — Brevets d'invention.

102. Urteil der I. Zivilabteilung vom 22. November 1912 in Sachen **Grießer**, Kl. u. Ber.-Kl., gegen **Baumann**, Bekl. u. Ber.-Bekl.

Art. 58 OG: Zulässigkeit der Berufung gegen einen Beschluss, durch welchen auf eine Patentnichtigkeitsklage wegen mangelnden Interesses des Klägers nicht eingetreten wird. — Patentrecht. Legitimation zur Nichtigkeitsklage. Art. 16 Abs. 3 PatG vom 21. Juni 1907. Begriff des Interesses. Anfechtbar ist auch ein wirtschaftlich nicht ausnutzbares Patent.

A. — Durch Beschluss vom 2. Februar 1912 hat das Handelsgericht des Kantons Zürich in vorliegender Streitsache erkannt: „Auf die Klage wird nicht eingetreten.“

B. — Gegen diesen Entscheid hat der Kläger gültig die Berufung an das Bundesgericht ergriffen mit den Anträgen: 1. Es sei der angefochtene Entscheid aufzuheben und zu erkennen, daß dem Kläger das nach Art. 16 PatG erforderliche Interesse zur Aufhebung der vorliegenden Patentnichtigkeitsklage zustehe, und die Klage sei vom Bundesgericht sachlich gutzuheissen. 2. Eventuell seien nach Befahrung der Klagelegitimation des Klägers die Akten an die Vorinstanz zurückzuweisen, damit sie einen materiellen Entscheid, der allfällig nach Durchführung eines neuen Beweisverfahrens zu ergehen habe, im Sinne der von der ersten Instanz gestellten Anträge ausfalle. 3. Eventuell wolle die Rückweisung in dem Sinne erfolgen, daß die Vorinstanz ein neues Beweisverfahren über die Stellung des Klägers bei der A. G. Kolladenfabrik Grießer, seine Haftung für die abgetretenen Patente und die Beeinträchtigung dieser durch die Patente des Klägers durchzuführen und einen neuen Entscheid sowohl über die Klagberechtigung als über die sachliche Begründetheit der Klage zu fällen habe.

C. — In der heutigen Verhandlung hat der Vertreter des Klägers die gestellten Berufungsanträge erneuert. Der Vertreter des Beklagten hat beantragt, es sei auf die Berufung wegen mangelnder Zulässigkeit nicht einzutreten, eventuell sei sie abzuweisen.

Das Bundesgericht zieht in Erwägung:

1. — Der Kläger A. Grießer hat am 16. Dezember 1908 für eine „neuartige Fuß- und Schlußschiene an Holzrolladen“ das schweizerische Patent Nr. 42,006 und am 16. November 1909 ein Zusatzpatent hierzu, Nr. 45,424 für „eine Fuß- und Schlußschiene an Holzrolladen“ erwirkt. Für den diese Patente betreffenden Gegenstand war ihm ferner in Deutschland am 24. März 1908 das Reichspatent Nr. 218,270 erteilt worden. Als der Kläger diese Patente erhielt, betrieb er eine Jalousie- und Kolladenfabrik. Sein Unternehmen wurde in der Folge von der Kolladenfabrik A. Grießer A. G. übernommen, an die der Kläger im September auch jene beiden schweizerischen Patente abtrat.

Mit der vorliegenden Klage hat der Kläger gestützt auf Art. 16 Ziff. 1, 3, 4 und 5 des geltenden PatG das Begehren gestellt, es sei das schweizerische Patent Nr. 49,228, Klasse 4 d, das der Beklagte W. Baumann, Inhaber einer Kolladenfabrik in Horgen, am 8. Januar 1910 für einen Sockel für Kolladen und Kollaloufien mit näher gekennzeichnete Schlußschiene erlangt hat, als nichtig zu erklären. Der Beklagte hat vorab eingewendet, dem Kläger fehle, nachdem er seine Patente und sein Geschäft veräußert habe, das in Art. 16 PatG geforderte Interesse an der Nichtigkeitsklärung und die Vorinstanz hat diesen Standpunkt gutgeheissen und die sachliche Beurteilung der Klage abgelehnt.

2. — Mit Unrecht behauptet der Beklagte zunächst, der Vorentscheid sei nicht durch Berufung anfechtbar. Indem die Vorinstanz dem Kläger die Legitimation zur Nichtigkeitsklage abspricht, verneint sie endgültig den von ihm behaupteten und durch die Klage geltend gemachten Anspruch, die Nichtigkeitsklärung des Patentees des Beklagten verlangen zu können. Ihr Entscheid ist somit ein Haupturteil im Sinne von Art. 58 OG. Daran ändert auch nichts, daß er laut den vorinstanzlichen Ausführungen nach dem kantonalen Prozeßrecht nicht in der Form eines Urteils, sondern in der eines bloßen Beschlusses zu erlassen war und erlassen wurde. Auch im übrigen sind die Voraussetzungen für die Zulässigkeit der Berufung gegeben. Namentlich wird die Berufung auf eine Verletzung von Bundesrecht, nämlich des Schlußsatzes von Art. 16 PatG vom 21. Juni 1907 gestützt.

3. — Laut dieser Bestimmung steht die Patentnichtigkeitsklage

„jedermann zu, der ein Interesse nachweist“. Die Vorinstanz sieht nun ein solches Interesse nur bei dem als vorhanden an und glaubt daher das Klagerrecht nur dem zuerkennen zu sollen, „der sich mit der Klage die Möglichkeit erringen will, den durch das Patent geschützten Artikel auch anderseits zu fabrizieren“. Diese Auslegung beruht aber auf einer zu engen Auffassung des gesetzlichen Begriffs „Interesse“. Das Gesetz schränkt diesen Begriff gegenüber der ordentlichen Bedeutung des Wortes „Interesse“ nicht ein, so, daß darunter nur bestimmte Arten von Interessen fallen würden. Namentlich läßt sich nicht einsehen, wieso es darunter nur das Interesse an einer ungehinderten und für alle Wettbewerber unter gleichen Bedingungen sich vollziehenden Herstellung und einem solchen Vertrieb des patentierten Gegenstandes verstehen sollte und nicht auch andere Interessen von gleichwertiger Bedeutung, etwa das Interesse, das jemand daran haben kann, eine Erfindung wegen fehlender gewerblicher Verwendbarkeit als nichtig erklären zu lassen (Art. 16 Ziff. 3), weil er sie seinerseits durch erfinderische Umgestaltung zu einer gewerblich verwertbaren machen und als solche patentieren lassen will. Das zur Nichtigkeitsklage erforderliche Interesse kann also in den einzelnen Fällen verschiedenen Inhalt haben. Dabei fragt es sich aber freilich, inwieweit außer den unmittelbaren, nähern, auch bloß mittelbare, entferntere Interessen zu berücksichtigen seien und ob daher der Kreis der noch unter den gesetzlichen Begriff fallenden Interessen enger oder weiter zu ziehen sei. In dieser Beziehung nun scheint eine ausdehnende Auslegung angezeigt. Hiefür spricht zunächst, wie schon erwähnt, der allgemeine Wortlaut des Gesetzes. Sodann ist darauf zu verweisen, daß bereits das frühere Gesetz vom 29. Juni 1888 in seinem durch die Novelle vom 23. März 1893 abgeänderten Schlußsatz des Art. 9 als Voraussetzung für die Klagelegitimation ebenfalls nur allgemein den Nachweis eines „Interesses“ gefordert hat, nachdem anfänglich der deutsche Text von einem „rechtlichen Interesse“ gesprochen hatte (der französische ursprünglich von *« toute personne intéressée »*, welche Fassung die Novelle durch die auch vom jetzigen Gesetz übernommene: *« toute personne qui justifie d'un intérêt »* ersetzte). Durch die Streichung jenes Wortes „rechtlich“ ist zum Ausdruck gebracht worden, daß neben den rechtlichen auch bloß tatsächliche Interessen zur Klagelegitimation genügen, was einem wesentlich

weitem Begriff des „Interesses“ entspricht. Zu einer solch umfassenderen Formulierung führen denn auch sachliche Gründe und zwar vor allem die Erwägung, daß bei der Frage, ob ein Patent als nichtig erklärt werden soll, nicht nur eine größere oder geringere Zahl von Privatpersonen interessiert ist, sondern auch die Allgemeinheit: Ihr gegenüber darf ein Einzelner kein Scheinpatent in Anspruch nehmen, um sich auf diese Weise eine Vorzugstellung zu verschaffen, durch die größere Volkstheile, namentlich die Angehörigen des betreffenden Fabrikationszweiges und das laufende Publikum beeinträchtigt und die freie Betätigung behindert würden. Nun hat freilich diese Erwägung im schweizerischen Recht nicht dazu geführt, die öffentlichen Interessen durch besondere staatliche Organe wahren zu lassen (wie das z. B. das französische Gesetz vom 5. Juli 1844 in bestimmtem Umfange tut), oder für ihre Wahrung auf dem Wege Sorge zu tragen, daß jedermann ohne Nachweis irgend eines persönlichen Interesses klagen könnte und die Klage als eigentliche Popularklage gelten müßte. Aber daß das schweiz. PatG das Gemeininteresse ebenfalls berücksichtigt wissen will, ergibt sich schon aus der Natur der Nichtigkeitsgründe und dem Zwecke der Nichtigkeitsklage. Diese Berücksichtigung aber ist hier nur in der Weise möglich, daß das für die Klagelegitimation erforderliche „Interesse“ weit genug bestimmt wird, um zu verhindern, daß nicht zum Nachteil der Öffentlichkeit Klagen von der Hand gewiesen werden müssen. Hiernach wird man vom Kläger nicht verlangen können, daß er an der Nichtigkeitsklärung ein unmittelbares und gegenwärtiges Interesse habe, sondern es muß auch ein unmittelbares oder ein erst später aktuelles Interesse hinreichen und seine Klage wird nur dann zurückzuweisen sein, wenn bei ihm überhaupt kein Interesse ersichtlich und namentlich wenn anzunehmen ist, daß er aus bloßer Schikane gegen den Beklagten vorgehe. So hat denn auch das Bundesgericht schon in seinem Entscheide i. S. Lavanchy-Clark gegen Peyer und Kouf. (US 21 S. 295) hinsichtlich des frühern PatG „irgend welches Interesse“ (*un intérêt quelconque*) als genügend erklärt. (Vergl. im übrigen auch Meili, Die Prinzipien des schweiz. Patentgesetzes, Zürich 1890, S. 84/85, und CÉRÉSOLE, Etude sur la loi fédérale du 29 juin 1888 p. 79). Die entwickelte Auffassung entspricht übrigens auch der französischen Praxis: diese legt den Artikel 34 des französischen Patentgesetzes vom 5. Juli

1844, der « toute personne y ayant intérêt » als klagberechtigt erklärt — und der für die Regelung im schweizerischen Gesetze Vorbildlich gewesen ist — ebenfalls im Sinne einer weiten Ausdehnung des Kreises der Klagberechtigten aus (vergl. POUILLET, *Traité des brevets d'invention*, Nr. 553/56 und 558; MAINIÉ, *Nouveau traité des brevets d'invention* vol. II p. 114; für das deutsche Recht: Kohler, *Handbuch des Patentrechts*, § 148 S. 376, und *Lehrbuch des Patentrechts* S. 154; Gareis, *Entscheidungen in Patentsachen*, S. 17; Seligsohn, *Patentgesetz* § 28 R. 3; Ephraim, *Deutsches Patentrecht für Chemiker* S. 303).

Im vorliegenden Falle steht nun fest, daß der Kläger in der Geschäftsbranche, für die das angefochtene Patent praktische Bedeutung beansprucht, als Leiter einer Aktiengesellschaft tätig und, wie es scheint, bei dieser Gesellschaft auch finanziell beteiligt ist, daß er ihr ferner zwei Patente abgetreten hat, die sich auf den gleichen Gegenstand, wie das angefochtene Patent, beziehen, und daß er immer noch Inhaber des entsprechenden deutschen Patentes ist. Mag nun auch der Kläger trotz dieser Gründe durch den Weiterbestand des angefochtenen Patentes nicht schon jetzt unmittelbar in seiner persönlichen Interessensphäre betroffen sein, so schließen sie doch alle oder zum Teil die Möglichkeit einer spätern Interessenverletzung dieser Art in sich und damit ist seine Klagberechtigung genügend ausgewiesen. Daß er selber Geschäftsinhaber und als solcher Wettbewerber in der fraglichen Branche sein müsse, ist nicht erforderlich. Wenn in andern Fällen das Bundesgericht auf dieses Merkmal abgestellt hat (vergl. US 24 II S. 474, 27 II S. 243, 31 I S. 154), so geschah dies, weil es jeweilen vorhanden war und zur Begründung der Klaglegitimation ohne weiteres ausreichte.

Mit Unrecht glaubt endlich die Vorinstanz das Klagrecht des Klägers auch deshalb verneinen zu sollen, weil er selbst behauptet, es lohne sich nicht, nach dem angefochtenen Patente zu fabrizieren, und weil ihm dieses also nur sofern lästig sei, als durch das Patentzeichen der Wert des fraglichen Fabrikates in der Auffassung des Publikums erhöht werde. Darauf, ob das Patent wirtschaftlich ausnutzungsfähig sei oder nicht, kann es für die Klaglegitimation nicht ankommen: Der Art. 16 PatG sieht ja unter anderem, in Ziff. 3, die Nichtigkeitsklage gerade auch für den Fall vor, daß die Erfindung „nicht gewerblich verwendbar“ ist, also für einen

Fall, in dem von selbst auch von keinem wirtschaftlichen Ertrag der Erfindung die Rede sein kann. Und sodann muß die Anbringung des Patentzeichens an einem Gegenstand, hinsichtlich dessen kein Erfinderrecht besteht, als ein genügender Grund angesehen werden, um gegen die darin liegende ungerechtfertigte Beanspruchung eines Erfinderrechtes aufzutreten, auch wenn man es nicht, wie im Falle des Art. 46 Abs. 1 PatG mit einem arglistigen und deshalb strafbaren Verhalten zu tun hat.

3. — Die sachliche Beurteilung der Klage ist auf Grund des gegenwärtigen Aktenmaterials nicht möglich und der Kläger hat denn auch selbst sein Begehren um sofortige Erledigung des Falles durch das Bundesgericht heute nicht mehr aufrecht erhalten. Die Angelegenheit muß somit zur Aktenvervollständigung und Ausfällung des Sachentscheides an die Vorinstanz zurückgewiesen werden.

Demnach hat das Bundesgericht
erkannt:

Die Berufung wird dahin gutgeheißen, daß der angefochtene Beschluß des zürcherischen Handelsgerichts vom 2. Februar 1912 aufgehoben und die Sache zur Aktenvervollständigung und materiellen Beurteilung an die Vorinstanz zurückgewiesen wird.

103. Arrêt de la 1^{re} section civile du 14 décembre 1912
dans la cause L. A. J. Ditisheim & frère, dem. et rec., contre
Haas neveux & C^{ie}, déf et int.

Brevets d'invention; action en nullité. — La nullité d'un brevet d'invention obtenu sous l'empire de la loi précédente (1888-1893) doit être jugée d'après l'ancien droit, même si l'action en nullité a été introduite depuis l'entrée en vigueur de la loi actuelle du 21 juin 1907. — **Procédé susceptible d'être breveté** (art. 1 de la loi de 1888). — **Nouveauté** (art. 10 ch. 1 de la même loi).

A. — Les demandeurs L. A. J. Ditisheim & frère, fabricants d'horlogerie à La Chaux-de-Fonds, ont obtenu le 1^{er} octobre 1907 au Bureau fédéral de la propriété intellectuelle à Berne, un brevet d'invention sous n^o 41 143, portant sur