

1844, der « toute personne y ayant intérêt » als klagberechtigt erklärt — und der für die Regelung im schweizerischen Geseze 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: *Köhler, 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. Daraus, ob das Patent wirtschaftlich ausnützungsfähig 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 Ausbringung 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° 41 143, portant sur

trois revendications : a) Boîte de montre dans la carrure de laquelle est placée une plaque circulaire ayant une ouverture circulaire excentrique destinée à recevoir le mouvement, la plaque étant recouverte d'un fond ayant un guichet circulaire correspondant à la dite ouverture ; b) Boîte de montre selon revendication 1, dont une partie du fond à guichet porte au moins une pierre fine ; c) Boîte de montre répondant aux revendications 1 et 2, dont la partie de la plaque circulaire, placée sous la partie du fond portant la ou les pierres fines, présente une ou plusieurs creusures pour y loger la culasse de la ou des pierres fines.

Les demandeurs ont acheté chez Weil frères et provenant de la fabrique Haas neveux & C^{ie} à Genève, en juin ou juillet 1909, une montre or 19 lignes, plate, avec cadran excentrique, pareille à celles que fabriquaient les demandeurs eux-mêmes, mais ne portant pas de pierres fines sur le fond de la boîte. Ils firent faire alors une réclamation verbale auprès de Weil frères, à la suite de laquelle ceux-ci leur annoncèrent par écrit « s'engager formellement à ne plus vendre de pareilles montres ». Toutefois les demandeurs ayant émis d'autres prétentions, Weil frères retirèrent leurs propositions. C'est à la suite de ces faits que L. A. J. Ditisheim & frère ont intenté à Weil frères et à Haas neveux & C^{ie} deux actions distinctes devant la Cour de justice civile de Genève le 13 septembre 1909 et ont conclu à ce qu'ils soient tous deux reconnus avoir fabriqué ou vendu des montres constituant des contrefaçons du brevet fédéral n° 41 143 et à ce qu'il leur soit fait défense de fabriquer ou vendre ou mettre en vente des montres de ce genre. Les demandeurs concluaient en outre à la saisie et à la confiscation de toutes montres semblables pouvant se trouver chez les défendeurs, à leur condamnation à 1000 fr. de dommages-intérêts et à la publication du jugement dans deux journaux suisses.

Par écriture du 5 novembre 1909, les défendeurs ont à leur tour conclu : au principal, à ce que les demandeurs soient déboutés de leur action et, par voie reconventionnelle, à l'annulation du brevet 41 143 du 24 septembre 1907 pour

défaut de nouveauté de l'invention ; enfin à 1000 fr. d'indemnité et à la publication du jugement.

B. — D'après L. A. J. Ditisheim et frère, l'idée fondamentale de leur invention se trouve dans la première revendication et consiste dans l'établissement d'une boîte de montre renforcée par un anneau excentrique dit « cercle d'agrandissement » à l'intérieur duquel peut être logé un mouvement dont le cadran est visible grâce à un guichet pratiqué dans le fond de la boîte, ce qui permet d'obtenir une boîte à cadran excentré sans être obligé d'y enfermer un mouvement dont le diamètre soit égal à celui de la boîte elle-même. C'est en cela que consiste, d'après les demandeurs, l'effet technique primaire de leur invention, les montres à cadran excentré connues jusqu'alors ayant au contraire un mouvement d'un diamètre égal à celui de l'intérieur de la boîte, ce qui nécessitait l'introduction d'un « mouvement spécial à grande moyenne excentrée » ayant uniquement pour but de relier le mouvement avec le cadre extérieur excentré, tandis que ce mouvement spécial a pu être supprimé dans les montres brevetées.

A cet effet technique primaire vient, d'après L. A. J. Ditisheim & frère, s'ajouter comme effet technique secondaire, la possibilité de manir à volonté la partie la plus large du cercle excentrique ainsi formé sur le fond de la montre, de pierres précieuses à culasse, c'est-à-dire taillées en pointe, celles-ci venant se loger dans la plaque circulaire excentrique placée à l'intérieur de la boîte à travers le fond de celle-ci. Les demandeurs ajoutent que la place où les pierres sont ainsi serties par rapport au centre leur donne un plus grand éclat, celui-ci pouvant en outre être encore renforcé par l'argantage de la creusure elle-même.

C. — Les défendeurs Haas neveux & C^{ie} n'ont pas eu à discuter la portée juridique de la lettre écrite par Weil frères à L. A. J. Ditisheim & frère, à la rédaction de laquelle ils n'ont pas participé et qui ne pouvait ainsi leur être opposée. Au sujet du brevet lui-même, les défendeurs font remarquer que les revendications formulées par les demandeurs ne

font mention ni de la disposition spéciale des trous des diamants, ni de la grosseur des pierres serties, ces moyens étant tirés au surplus du domaine de l'esthétique et ne constituant pas un effet technique véritable. Quant au cercle d'agrandissement, les défendeurs allèguent que, depuis nombre d'années déjà, ce procédé est employé pour la fabrication des montres extra-plates, en logeant dans des boîtes d'une grandeur déterminée des mouvements plus petits à l'intérieur d'un cercle d'agrandissement généralement de forme concentrique. Ils ajoutent qu'à un certain moment on s'est également servi de plaques excentriques. En preuve de cet allégué, ils ont produit en procédure une série de montres de diverses provenances dans lesquelles le procédé de cercle excentrique a été employé, et des déclarations constatant que dès avant 1907 on connaissait en Suisse l'emploi de cadrans excentriques et de cercles d'agrandissement pour loger de petits mouvements dans de grandes boîtes.

D. — Les demandeurs ont développé à nouveau leurs moyens dans leurs écritures subséquentes, en insistant sur le fait que les montres à cadrans excentriques système Breguet ne contenaient pas de cercle excentrique à l'intérieur de la boîte, et que les montres de cette provenance qui contiennent un cercle de ce genre ne l'ont reçu que plus tard : il s'agit ainsi de simples rhabillages et non d'une fabrication de toutes pièces. Ils insistent finalement sur le but technique principal de leur brevet qui permet de réserver sur le champ disponible des creusures destinées au sertissage de pierres fines sans nécessiter l'augmentation de l'épaisseur de la boîte.

E. — En cours de procédure, les parties ont déposé des mémoires techniques émanant pour les demandeurs de l'ingénieur-conseil Ritter à Bâle et pour les défendeurs de l'ingénieur-conseil Imer-Schneider à Genève. Enfin, la Cour de justice a fait procéder à une expertise par MM. Auguste Bazillon, J. Rambal et Adolphe Redard et elle a procédé à l'interrogatoire des experts dans son audience du 20 mars 1911.

Par arrêt du 6 juillet 1912, communiqué aux parties le

11 du même mois, la Cour de justice civile de Genève a déclaré nul et de nul effet le brevet n° 41 143 obtenu par les demandeurs L. A. J. Ditisheim & frère et les a condamnés à payer aux défendeurs la somme de 500 fr. à titre de dommages-intérêts; la Cour a débouté les deux parties de toutes autres conclusions.

Par déclaration du 31 juillet 1912, les demandeurs ont recouru en réforme au Tribunal fédéral contre le dit arrêt et ont repris devant l'instance fédérale les conclusions prises par eux en première instance.

Statuant sur ces faits et considérant en droit :

1. — Les défendeurs Haas neveux & C^{ie} n'ayant pas été pris à partie avant l'introduction du présent litige par les demandeurs L. A. J. Ditisheim & frère, n'ont ainsi coopéré en rien à l'envoi de la lettre du 7 juillet 1909 écrite par Weil frères seuls, et dans laquelle ceux-ci s'engageaient formellement à ne plus vendre de montres pareilles à celles qui faisaient l'objet du brevet n° 41 143. Haas neveux & C^{ie} n'ont ainsi pris aucun engagement de ce genre; au surplus, et ainsi que cela résulte de l'arrêt rendu ce jour par le Tribunal fédéral en la cause L. A. J. Ditisheim & frère contre Weil frères, la lettre sus-indiquée a été reconnue avoir le caractère d'une offre transactionnelle, dont la non-acceptation a permis à Weil frères de reprendre leur liberté d'action.

2. — Dans ces conditions, et les défendeurs ne contestant pas que la montre achetée par les recourants et qui a donné lieu au présent litige ne constitue en soi une contrefaçon de celles établies par ces derniers et qui font l'objet du brevet fédéral n° 41 143, la seule question à résoudre est celle posée par la demande reconventionnelle, soit celle de savoir si les revendications formulées dans le dit brevet constituaient au moment de la demande de brevet des inventions nouvelles applicables à l'industrie et représentées par des modèles aux termes de l'art. 1 de la loi fédérale sur les brevets d'invention du 29 juin 1888 et plus spécialement, si elles avaient le caractère de nouveauté exigé par la dite loi.

C'est avec raison que les demandeurs ont invoqué à l'appui de leur demande l'ancienne loi fédérale du 28 juin 1888 sur les brevets d'invention et non la loi actuelle du 28 juin 1907 dont la Cour cantonale a fait application par erreur. A la vérité, le brevet invoqué est daté du 1^{er} octobre 1907, mais la loi actuelle, bien qu'adoptée antérieurement à cette date par les Chambres fédérales, n'est entrée en vigueur, selon arrêté du Conseil fédéral du 15 novembre 1907, que le 1^{er} décembre de la même année. Le Tribunal fédéral en a du reste déjà décidé ainsi (RO 37 II p. 574) en application du principe général de droit d'après lequel les effets juridiques de faits qui se sont passés sous l'ancien droit continuent à être régis par ce dernier même après l'entrée en vigueur d'une législation nouvelle (voir CO art. 882 et CCS Tit. fin. art. 1); c'est donc la loi de 1888 qui doit trouver son application en l'espèce. L'erreur commise sur ce point par l'instance cantonale n'a du reste aucune conséquence pratique.

3. — L'instance cantonale a estimé n'avoir à examiner que la brevetabilité de la première des trois revendications formulées par les demandeurs, en partant de l'idée que si cette revendication n'est pas brevetable, les deux suivantes, simples applications de la première, ne sauraient être protégées indépendamment de celle-ci. Les recourants soutiennent au contraire que ces deux dernières revendications ont une valeur indépendante et constituent, soit individuellement, soit par leur combinaison, un procédé susceptible d'être breveté, ce qui serait suffisant pour empêcher l'annulation du brevet. Cette argumentation logique conduit à examiner dans ces conditions la valeur de chacune des trois revendications formulées par les recourants.

4. — En ce qui concerne la première revendication, soit la plaque circulaire dite « cercle d'agrandissement » avec ouverture excentrique et fond à guichet correspondant à la dite ouverture, elle constitue un procédé susceptible en soi d'être breveté; c'est cependant avec raison que l'arrêt dont est recours lui a refusé ce caractère, pour défaut de nouveauté. Le procédé du cercle d'agrandissement était en effet connu et en usage en Suisse déjà pendant le XIX^e siècle,

ainsi que cela résulte des déclarations produites au dossier, des rapports et des exposés des experts lors de leur comparution personnelle, et enfin des dépositions des témoins. Le Tribunal fédéral ne saurait revoir ces constatations de fait qui ne sont pas en contradiction avec les pièces de la procédure et ne reposent pas sur une appréciation des preuves contraire aux règles du droit fédéral. Les experts ont en effet déclaré que si, depuis longtemps, on fabriquait des montres avec cadran excentrique placé sur un mouvement de même diamètre que l'intérieur de la boîte, on fabriquait aussi depuis longtemps des montres dont le mouvement plus petit était ajusté dans une boîte plus grande au moyen d'un cercle d'agrandissement; ils ajoutent que, plus récemment, mais en tout cas avant 1907, et à l'origine de la reprise des montres extra-plates, on a généralement fabriqué celles-ci en ajustant des mouvements plus petits dans des boîtes plus grandes au moyen de cercles d'agrandissement. Ces indications se trouvent confirmées par une série de déclarations et de témoignages émanant de personnes affirmant avoir vu ou même avoir fabriqué elles-mêmes des montres avec cadran excentrique et plaque d'agrandissement; la circonstance que d'autres personnes ont dit n'avoir jamais vu de pareilles montres autres que celles fabriquées par L. A. J. Ditisheim ne saurait infirmer les déclarations précitées des experts et des témoins entendus, ainsi que l'existence au dossier de pièces revêtant ce même caractère. Le fait que certaines de ces montres n'auraient pas été établies ainsi et seraient d'anciennes montres Breguet transformées par l'adjonction d'un cercle d'agrandissement et le remplacement d'un mouvement avec grande moyenne excentrique par un mouvement plus petit ajusté dans le cercle excentrique n'a pas une portée juridique suffisante, d'autant plus que cette assertion est prouvée seulement en ce qui concerne la montre « Romagnol », et qu'au surplus un pareil travail a été qualifié par divers témoins non point de simple « rhabillage », mais comme l'« établissement » soit la fabrication d'une montre.

Enfin il y a lieu de mentionner la présence au dossier de montres-bijoux, soit de pièces de fantaisie, dans lesquelles le

mouvement se trouve ajusté dans la boîte au moyen de plaques d'agrandissement revêtant les formes les plus diverses, mais poursuivant toujours ce même but de faire tenir un mouvement de petite dimension dans une boîte plus grande.

La revendication n° 1 doit ainsi être considérée comme constituant à la vérité un procédé susceptible d'être breveté, mais auquel fait défaut l'élément essentiel de la nouveauté.

5. — Les deux dernières revendications formulées dans le brevet n° 41 143 ont trait à la présence sur le fond à guichet de la boîte de montre d'une ou de plusieurs pierres fines et d'une ou de plusieurs creusures pratiquées dans la plaque circulaire dans le but d'y loger la culasse de la ou des pierres précieuses. Ces deux revendications constituent ce que les demandeurs appellent l'effet technique secondaire du procédé breveté, parce qu'il permet de décorer à volonté au moyen de pierres fines à culasse la partie de l'anneau excentrique ayant la forme d'un croissant. D'après les demandeurs et l'expert consulté par eux, l'ingénieur Ritter, l'établissement d'un anneau excentrique avec creusures ainsi pratiquées à l'avance est une invention brevetable, parce qu'elle facilite l'adaptation des pierres fines à des endroits « prédéterminés » ; en outre, le fait qu'il existe d'autres boîtes de montres décorées au moyen de pierres fines à culasse ne saurait leur être opposé, la conception brevetée consistant dans la combinaison de l'endroit de l'anneau excentrique avec l'établissement des creusures *ad hoc* pour recevoir les pierres précieuses.

Il n'y a pas lieu cependant d'admettre cette manière de voir ; en effet, la présence du cercle d'agrandissement dans une boîte de montre ne constitue pas un procédé original et nouveau puisqu'il est obtenu par l'emploi de tout cercle d'agrandissement concentrique ou excentrique. D'autre part et pour ce qui concerne la présence de pierres fines serties dans les creusures pratiquées à la partie laissée libre par le cadran excentré, on ne saurait trouver dans ce mode de procéder une invention technique quelconque, le sertissage de pierres précieuses dans une boîte de montre étant possible de cette manière aussi bien dans les montres pourvues de

cercles d'agrandissement concentriques que dans celles munies de cercles d'agrandissement excentriques. Enfin, le seul fait de la présence des creusures et la possibilité d'argenter ou de polir celles-ci de manière à rehausser l'éclat des pierres fines, non mentionnés du reste dans les revendications, ne constituent pas un procédé technique spécial et ne doivent pas être considérés comme ayant un effet technique nouveau.

On en arrive ainsi à admettre que les deux dernières revendications (qui de l'avis de l'expert Ritter lui-même forment un seul tout, la deuxième revendication étant la condition de la troisième), doivent être considérées comme non brevetables parce qu'elles ne répondent pas aux exigences de l'art. 1 de la loi fédérale de 1888.

Dans ces conditions, la première revendication manquant du caractère de nouveauté, et les deux autres n'étant pas brevetables, le brevet n° 41 143 obtenu par les demandeurs doit être annulé à teneur de l'art. 10 de la loi précitée.

6. — La Cour cantonale a enfin prononcé contre les demandeurs une condamnation à 500 fr. de dommages-intérêts. Il y a aussi lieu de confirmer l'arrêt sur ce point, le principe de l'indemnité étant établi par le fait même du procès intenté par L. A. J. Ditisheim & frère, par les frais et les ennuis qu'ils ont ainsi occasionnés aux défendeurs, enfin par les entraves apportées à l'activité commerciale de ces derniers pendant l'instruction du litige. Il n'y a pas lieu non plus d'apporter une modification au chiffre fixé par l'instance cantonale, ce point n'ayant pas fait l'objet d'une observation de de la part des recourants et les intimés n'ayant pas formé de recours spécial sur cette question.

Par ces motifs,

le Tribunal fédéral

prononce :

Le recours est écarté et l'arrêt de la Cour de justice civile de Genève du 6 juillet 1912 confirmé tant sur le fond que sur les dépens.