

des Patentbesitzes zu bestimmen, und er hat dabei mit grösster Sorgfalt eine klare Formulierung zu erstreben. Es ist dies auch im vorliegenden Fall keine unbillige Zumutung; denn wenn die Klägerin nicht nur die in den Ansprüchen angegebenen Konstruktionen für sich vindizieren wollte, sondern darüber hinaus die Idee der Verbindung, so wäre das eine durchaus einfache Sache gewesen. Da sodann die Ansprüche nichts enthalten, was als entscheidend noch zu interpretieren wäre, fällt der Inhalt der Patentbeschreibung zum Vorneherein ausser Betracht, ganz abgesehen davon, dass der Mangel jeder Andeutung einer Kombination auch der Beschreibung anhaftet, wie im Gutachten Seligsohn mit Recht bemerkt worden ist.

Weil also die Kombination, auf welche die Klägerin im Prozesse abgestellt hat, in der Patentschrift nicht als Erfindung beansprucht ist, muss die Hauptklage schon aus diesem Grunde abgewiesen werden, und die Fragen, ob die von den Experten festgestellte Erfindung wirklich eine Kombinationserfindung im Rechtssinne sei und ob sie eine Erfindung und neu sei, stellen sich nicht mehr; denn nach der Darlegung der Hasler A.-G. soll die der Beklagten vorgeworfene Patentverletzung gerade in der Nachahmung der — nicht zum Schutze angemeldeten und daher nicht geschützten — Kombination liegen.

Demnach erkennt das Bundesgericht:

Die Berufung wird abgewiesen und das Urteil des Zivilgerichtes des Kantons Basel-Stadt vom 21. August 1930 wird bestätigt.

37. Auszug aus dem Urteil der I. Zivilabteilung vom 2. April 1931 i. S. Brenneisen gegen Kuhn.

Die Prioritätswirkung eines früher angemeldeten Patentbesitzes gemäss Art. 16 Ziff. 5 PatG tritt auch dann ein, wenn die Anmeldung des späteren Patentbesitzes durch dieselbe Person stattgefunden hat, und sie besteht auch fort, wenn das ursprüngliche Patent nachträglich aus irgend einem Grunde erloschen ist.

Aus dem Tatbestand:

Der Beklagte meldete am 26. Oktober 1925 beim eidg. Amt für geistiges Eigentum ein Patent für ein Jätgerät an. Noch vor dessen Veröffentlichung brachte er verschiedene Verbesserungen an der fraglichen Erfindung an, worauf er für das abgeänderte Gerät am 10. September 1926 ein weiteres Patentgesuch einreichte, ohne jedoch das erste zurückzuziehen. Das erste Patent wurde daher am 3. Januar 1927 veröffentlicht, erlosch aber am 26. Oktober 1928 wieder, zufolge Nichtbezahlung der vierten Jahresgebühr. Am 1. November 1928 erfolgte dann die Veröffentlichung des zweiten Patentbesitzes.

Gegen letzteres wurde eine Patentnichtigkeitsklage angestrengt, wobei der Kläger unter anderm geltend machte, dass, sofern darin — nämlich in seinem Unteranspruch Nr. 12 — eine Erfindung zu erblicken wäre, diese schon im ersten Patent enthalten gewesen sei.

Das Bundesgericht hat die Nichtigkeit anerkannt.

Aus den Erwägungen:

Da nach der Ansicht des Experten dieses Merkmal (die teilweise Schneidewirkung der Seitenteile des Rahmens) auf einer schöpferischen Idee beruht, so liegt hier an sich eine patentfähige Erfindung vor. Die Vorinstanz erklärt nun aber, dass dieser Anspruch durch das dahingefallene erste Patent des Beklagten neuheitszerstörend getroffen werde. Dieser Ansicht kann nicht beigegeben werden.

werden. Zwar ist richtig, dass die Neuheit durch die Beschreibung in öffentlichen Druckschriften, wozu auch die Veröffentlichungen der Patentschriften gehören, ausgeschlossen wird. Allein hier hat die Anmeldung des zweiten, d. h. des heute streitigen Patent, schon am 10. September 1926, also in einem Zeitpunkte stattgefunden, als das erste Patent noch nicht veröffentlicht war. Diese Publikation erfolgte erst am 3. Januar 1927.

Damit ist jedoch die Frage der Nichtigkeit dieses Unteranspruches noch nicht entschieden. Es liegen hier festgestelltermassen zwei Patente vor, die in dieser Beziehung dieselbe Erfindung zum Gegenstande haben. Nun ist aber ein Patent gemäss Art. 16 Ziff. 5 PatG auch dann als nichtig zu erklären, « wenn die Erfindung Gegenstand eines andern auf Grund einer frühern Anmeldung erteilten gültigen Patentes ist ». Diese Vorschrift entspricht einem auch in der ausländischen Gesetzgebung, Judikatur und Literatur überall anerkannten Grundsatz. Dabei wird allgemein die Auffassung vertreten, dass diese vorwegnehmende Wirkung eines früher angemeldeten Patentes auch dann eintrete, wenn die Anmeldung des spätern Patentes durch dieselbe Person stattgefunden hat und dass sie auch dann fortbestehe, wenn das ursprüngliche Patent nachträglich aus irgendeinem Grund erloschen ist (vgl. KOHLER, Handbuch des Patentrechtes, S. 278 f; derselbe, Lehrbuch des Patentrechtes, S. 76 f; SELIGSOHN, Kommentar zum deutschen Patentgesetz 3. Aufl., S. 80/81; ISAY, Kommentar zum deutschen Patentgesetz 2. Aufl., S. 123; KISCH, Handbuch des deutschen Patentrechtes, S. 108/9; OSTERBIET, Lehrbuch des Gewerblichen Rechtsschutzes, S. 88; PIETZCKER, Kommentar zum deutschen Patentgesetz, S. 190, Anmerkung 7; den Entscheid des Reichsgerichtes vom 13. Januar 1900, abgedruckt im Blatt für Patent-, Muster- und Zeichenwesen, 6. Jahrgang, S. 148 ff., und die da selbst angeführte weitere zahlreiche deutsche, österreichische, französische, englische und amerikanische Judi-

katur und Literatur). Diese Auffassung muss auch für das schweizerische Recht als gültig anerkannt werden; denn sie ist die notwendige Folge des Prinzips der Priorität, die ihrem Wesen nach die erneute Patentierbarkeit einer bereits patentierten Erfindung, unbekümmert um die Person des Anmelders und das Schicksal des ursprünglichen Patent, grundsätzlich ausschliesst, weil die Macht, ein Monopol zu schaffen, sich durch das erste Patent erschöpft. Art. 16 Ziff. 5 PatG bestimmt allerdings, dass das Vorhandensein eines « gültigen » Patentes, das dieselbe Erfindung zum Gegenstand hat und auf Grund einer frühern Anmeldung erteilt worden ist, die Nichtigkeit des später angemeldeten Patentes zur Folge habe. Das bedeutet jedoch zweifellos nur, dass eine solche Prioritätswirkung einem Patente, das zufolge irgendeines Mangels selber nichtig ist oder war, nicht zukommen kann, nicht aber, dass ein ursprünglich rechtsgültiges, jedoch nachträglich erloschenes Patent einem dieselbe Erfindung beschlagenden Patente nicht entgegengehalten werden könne. Die Bestimmung des Art. 16 Ziff. 5 PatG wurde anlässlich der Revision im Jahre 1907 in das Gesetz aufgenommen; sie stammt also aus einer Zeit, wo die ausländische Doktrin und Praxis schon längst fast einhellig auf dem Standpunkte standen, dass das nachträgliche Erlöschen eines Patentes seine Prioritätswirkung nicht beeinträchtige (vgl. den vorerwähnten Entscheid des Reichsgerichtes vom 13. Januar 1900 und Zitate). Wenn sich daher der schweizerische Gesetzgeber hier auf einen andern, mit der bisherigen Lehre und Rechtsprechung im Widerspruch stehenden Boden hätte stellen wollen, so wäre dies zweifellos irgendwie zum Ausdruck gelangt; denn dass das besondere Wesen des schweizerischen Patentrechtes hier einer andern Regelung gerufen hätte, trifft nicht zu. Nun wurde aber über diese Vorschrift in der bezüglichen Botschaft des Bundesrates, obwohl sie völlig neu war, überhaupt nichts erwähnt, und in der Beratung de-

eidgenössischen Räte findet sich hierüber lediglich eine kurze Bemerkung des Berichterstatters im Ständerat: es sei hierin die selbstverständliche Bestimmung des Prioritätsschutzes enthalten, wonach das Datum der früheren Anmeldung entscheide (vgl. STENBULL. 1906 S. 1512).

Bei dieser Sachlage muss somit auch der Unteranspruch Nr. 12 des streitigen beklaglichen Patentes als nichtig erklärt werden, da dieser bereits in dem früher angemeldeten Patent enthalten war. Nur dann wäre eine solche Prioritätswirkung entfallen, wenn der Beklagte diese Anmeldung vor der Veröffentlichung zurückgenommen hätte. Das hat er jedoch nicht getan. Allerdings haben sich die Kläger selber nicht auf Art. 16 Ziff. 5 PatG berufen. Dem kommt indessen vorliegend keine Bedeutung zu. Zwar ist es grundsätzlich nicht Sache des Richters, von Amtes wegen nachzuforschen, ob eine streitige Erfindung schon früher einmal patentiert worden sei. Wenn aber eine Partei, wie hier, sich auf ein derartiges vorgehendes Patent zum Nachweis der Nichtigkeit des im Streite liegenden Patentes berufen hat, so kann vom Richter auch dessen Prioritätswirkung berücksichtigt werden, selbst wenn dieses Patent irrtümlicherweise nur zum Nachweis der angeblich mangelnden Neuheit angeführt worden ist; denn die Anrufung unzutreffender Gesetzesstellen kann einer Partei nichts schaden, sofern sie die für eine richtige Beurteilung notwendigen Tatsachenbehauptungen aufgestellt hat (vgl. auch BGE 56 II S. 429).

I. FAMILIENRECHT

DROIT DE LA FAMILLE

38. Extrait de l'arrêt de la II^e section civile du 22 mai 1931 dans la cause Alladio contre Alladio.

1. Depuis le 1^{er} juin 1929, la séparation de corps entre époux étrangers ne peut plus être prononcée en Suisse en application de la Convention de la Haye, du 12 juin 1902 (consid. 1).
2. C'est au demandeur qu'il incombe de prouver que, conformément à l'art. 7 h de la loi fédérale sur les rapports de droit civil, la loi ou la jurisprudence de son pays d'origine reconnaissent la juridiction des tribunaux suisses en matière de séparation de corps (consid. 3).
3. Cette preuve n'a pas encore été faite en ce qui concerne l'Italie (consid. 2).

Considérants.

1. — Ni les parties, ni les tribunaux genevois de première et de seconde instance ne paraissent avoir mis en doute que le présent litige dût être jugé en application de la Convention de la Haye du 12 juin 1902. Mais cette convention a été régulièrement dénoncée par la Suisse pour le 1^{er} juin 1929 (Rec. off. des l. f. 1929 p. 229), et le Tribunal fédéral a jugé qu'à partir de cette date, les tribunaux suisses ne pouvaient plus l'appliquer, même à des actions en divorce ou en séparation de corps introduites auparavant (RO 55 II 291). Or le jugement de première instance et l'arrêt dont est recours sont tous deux postérieurs au 1^{er} juin 1929.

2. — A défaut d'une convention internationale, la compétence des tribunaux suisses en l'espèce doit être déterminée conformément à l'art. 7 litt. h de la loi fédérale du 25 juin 1891 sur les rapports de droit civil (art. 59,