

## S. 238 / Nr. 52 Erfindungsschutz (d)

BGE 67 II 238

52. Urteil der I. Zivilabteilung vom 17. September 1941 i.S. Gesellschaft der Ludw. von Roll'schen Eisenwerke A.-G. gegen Chrétien et Cie.

Regeste:

Patentrecht. Legitimation zur Nichtigkeitsklage, Art. 16 Abs. 3 PatG.

1. Das kantonale Urteil, durch das die Klagelegitimation verneint wird, ist ein Haupturteil im Sinne von Art. 58 OG (Erw. 1).

2. Das Klageinteresse ist gegeben, wenn die Parteien auf dem Gebiete, auf welchem der Patentgegenstand (Konstruktion, Verfahren) zur Anwendung kommt, Konkurrenten sind. Nicht erforderlich ist, dass der Kläger den Patentgegenstand für sich verwenden will; ebensowenig braucht er einen bereits erlittenen Schaden zu beweisen (Erw. 2).

Seite: 239

Action en nullité d'un brevet; qualité pour agir, art. 16 al. 3 L Brev. d'inv.

1. Le jugement cantonal qui dénie au demandeur la qualité pour agir est un «jugement au fond» dans le sens que prend ce terme à l'art. 58 OJ (consid. 1).

2. L'intérêt du demandeur est en jeu - ce qui est une condition de la qualité pour agir - lorsque les parties entrent en concurrence dans le domaine qui concerne l'objet du brevet (construction, procédé). Il n'est pas nécessaire que le demandeur prétende utiliser pour lui-même l'objet du brevet, pas plus, du reste, qu'il ne doit prouver avoir déjà subi un dommage (consid. 2).

Azione tendente alla nullità di un brevetto; veste per agire, art. 16 cp. 3 LBI.

1. La sentenza cantonale che nega all'attore la qualità per agire è un «giudizio di merito» ai sensi dell'art. 68 OGF (consid. 1).

2. L'interesse dell'attore a promuovere causa è dato, quando le parti sono concorrenti nel campo che concerne l'oggetto del brevetto (costruzione, procedimento). Non è necessario che l'attore voglia utilizzare per sé l'oggetto del brevetto, come pure non occorre ch'egli provi di aver già subito un danno (consid. 2).

A. Die Beklagte ist Inhaberin des schweizerischen Patentes Nr. 199999, das am 22. November 1937 angemeldet, am 30. September 1938 eingetragen und am 1. März 1939 veröffentlicht wurde. Gegenstand des Patentes bildet ein von unten nach oben schliessendes Absperrorgan für Hydranten und andere Vorrichtungen zur Absperrung von Flüssigkeits- und Gasleitungen im Boden.

Die Klägerin stellt seit Jahren die sogenannten Kluser-Überflurhydranten her.

Am 7. Februar 1938 unterbreitete die Beklagte der Klägerin ein Lizenzangebot für Hydranten mit dem zum Patent angemeldeten Absperrorgan. Die Klägerin lehnte das Angebot ab und forderte die Beklagte durch Schreiben vom 5. Dezember 1939 auf, das Patent löschen zu lassen, da eine eingehende Untersuchung ergeben habe, dass es als nichtig zu betrachten sei.

B. Als die Beklagte dieser Aufforderung nicht nachkam, leitete die Klägerin beim Obergericht des Kantons Basel-Landschaft vorliegenden Rechtsstreit ein mit dem

Seite: 240

Begehren, das Patent Nr. 199999 sei nichtig zu erklären und es sei seine Löschung im Patentregister anzuordnen. Die Beklagte beantragte Abweisung der Klage.

Die Klägerin liess sich in der Replik bei ihrer schon vor dem Friedensrichter abgegebenen Erklärung behaften, dass sie nicht beabsichtigte, Hydranten gemäss dem Streitpatent herzustellen.

Durch Urteil vom 6. Juni 1941 wies das Obergericht die Klage mangels Aktivlegitimation der Klägerin ab. Zur Begründung wird unter Hinweis auf BGE 61 II 378 ausgeführt, dass der Nachweis für ein rechtliches oder tatsächliches Interesse an der Nichtigklärung des Patentes nicht erbracht sei. Nachdem die Klägerin erklärt habe, sie beabsichtige weder jetzt noch in Zukunft, Hydranten nach dem Konstruktionsprinzip des Streitpatentes herzustellen, und nachdem andererseits eine auf Grund der Patenterteilung erfolgte ernsthafte Konkurrenzierung der Klägerin nicht dargetan worden sei, könne von einem rechtlich erheblichen und sachlich vernünftigen Klageinteresse nicht die Rede sein.

C. Gegen dieses Urteil hat die Klägerin die Berufung an das Bundesgericht erklärt. Sie beantragt, das Urteil sei aufzuheben und die Sache sei zur materiellen Beurteilung an das Obergericht zurückzuweisen.

Die Beklagte beantragt Abweisung der Berufung.

Das Bundesgericht zieht in Erwägung:

1. Die Vorinstanz spricht der Klägerin die Legitimation zur Nichtigkeitsklage ab. Damit verneint sie

endgültig den von der Klägerin geltend gemachten Anspruch auf Nichtigerklärung des Patentes. Es handelt sich also um ein Haupturteil im Sinne von Art. 58 OG, das der Berufung unterliegt (BGE 53 II 511 und 64 II 232).

2. Nach Art. 16 Abs. 3 PatG steht die Nichtigkeitsklage jedermann zu, der ein Interesse nachweist. Der Klägerin fehlt ein Interesse an der Nichtigerklärung des Patentes insofern, als sie laut ihrer ausdrücklichen

Seite: 241

Erklärung nicht beabsichtigt, Hydranten nach dem Konstruktionsprinzip des Streitpatentes herzustellen. Die Vorinstanz beruft sich aber zu Unrecht auf BGE 61 II 379, um auch jedes anderweitige Interesse im Sinne von Art. 16 Abs. 3 PatG zu verneinen. Abgelehnt wurde in BGE 61 II 379 lediglich die zu weitgehende Folgerung, welche der Kommentar Weidlich und Blum (Anm. 12 zu Art. 16) aus der frühern Rechtsprechung gezogen hatte, die Folgerung nämlich, dass eigentlich nur der Nachweis der reinen Schikane zur Abweisung der Klage mangels Interesses führe. Demgegenüber betonte das Bundesgericht in der neuen Entscheidung, es sei daran festzuhalten, dass für die Legitimation zur Klage eine rechtliche oder tatsächliche Behinderung in der wirtschaftlichen Bewegungsfreiheit nachgewiesen sein müsse. In diesem, die Auffassung des Kommentars richtigstellenden Sinne wurde also die Praxis bestätigt und damit auch der in BGE 61 II 379 selber zitierte Grundsatz, wonach rechtliche wie tatsächliche Interessen der verschiedensten Art die Klageberechtigung verleihen können.

Im vorliegenden Falle steht fest, dass die Klägerin neben andern Erzeugnissen auch Hydranten herstellt und verkauft. Die Parteien sind somit Konkurrenten auf diesem Gewerbegebiet. Dabei kann sich die Beklagte im geschäftlichen Wettbewerb für ihren Hydranten auf das Streitpatent berufen, das ihr auf dem Markte gegenüber nichtpatentierten Konkurrenzern eine Vorzugsstellung verschafft. Mit diesen Tatsachen ist ein Interesse der Klägerin an der Nichtigerklärung des Patentes im Sinne von Art. 16 Abs. 3 PatG unzweifelhaft gegeben, auch wenn sie die patentierte Vorrichtung bei ihrer Konstruktion nicht verwendet noch zu verwenden beabsichtigt. Denn falls die Erfindung der Beklagten nicht patentwürdig ist, wird die Stellung der Klägerin im geschäftlichen Wettbewerb erschwert und damit ihre wirtschaftliche Bewegungsfreiheit beeinträchtigt durch ein Scheinpatent, an dessen Beseitigung ihr notwendig gelegen sein muss. So

Seite: 242

hat das Bundesgericht auch schon in frühern Fällen die Klagelegitimation lediglich unter Hinweis auf das Konkurrenzverhältnis der Parteien bejaht, ohne irgendwie zu untersuchen, ob der Kläger für seine eigene Fabrikation auf den Patentgegenstand greifen wolle oder nicht (BGE 27 II 246 Erw. 3, 31 II 154 und 41 II 516 Erw. 4).

Die Vorinstanz hält dem entgegen, dass die schweizerischen Patente gemäss Art. 3 PatG ohne Gewährleistung des Vorhandenseins, des Wertes oder der Neuheit der Erfindung erteilt werden, was dem als Käufer von Hydranten in Betracht fallenden Interessentenkreis bekannt sei. Letzteres mag richtig sein für Vertreter höherer technischer Berufe sowie für städtische und ähnliche Ämterstellen, trifft aber sicherlich nicht allgemein zu bei gewöhnlichen Leitungsinstallateuren und bei ländlichen Verwaltungen, die sich ebenfalls mit der Anschaffung von Hydranten zu befassen haben. In diesen Kreisen wird, auch wenn sie sich über die Brauchbarkeit und Zweckmässigkeit der verschiedenen Hydrantenmodelle in erster Linie durch eigene Prüfung Rechenschaft zu geben versuchen, im Zweifel doch die Neigung bestehen, eine patentierte Konstruktion zu bevorzugen, in der Meinung, das Patent biete eine gewisse Gewähr für den Wert des Erzeugnisses. Ähnlich dürfte es sich übrigens in Einzelfällen bei Kaufsinteressenten verhalten, welchen der Inhalt des Art. 3 PatG mehr oder weniger bekannt ist; auch sie können dazu kommen, aus dem Umstand, dass ein Patent formell zu Recht besteht und von der Konkurrenz nicht angefochten wird, auf die erfinderische Qualität des Patentgegenstandes zu schliessen.

Nach dem Gesagten ist auch ohne Bedeutung, dass die Klägerin selber die patentierte Vorrichtung als eine unbrauchbare Fehlkonstruktion bezeichnet. Sie verfügt als Fabrikantin auf dem Gebiete des Hydrantenbaus über Fachkenntnisse, die den meisten Kaufsinteressenten zum mindesten nicht in gleichem Masse zu Gebote stehen, und ist daher in der Lage, eine Konstruktion gegebenenfalls

Seite: 243

als unbrauchbar zu erkennen, die von diesen nicht als solche erkannt wird. Abgesehen hievon sieht jedoch Art. 16 Abs. 1 Ziff. 3 die Nichtigkeitsklage gerade für den Fall vor, wo eine Erfindung gewerblich nicht verwertbar ist und infolgedessen von wirtschaftlicher Ausnutzung der Erfindung nicht die Rede sein kann (vgl. BGE 38 II 662 /63).

Nicht erforderlich ist entgegen der Ansicht der Beklagten und der Vorinstanz, dass der Klägerin wegen des Streitpatentes schon irgendwelche Geschäfte entgangen seien. Das Gesetz verlangt für die

Klageberechtigung nicht den Nachweis eines bereits eingetretenen Schadens, sondern nur den Nachweis des Interesses, und dieser hat als erbracht zu gelten, wenn dargetan werden kann, dass das Patent nach den allgemeinen Erfahrungen des geschäftlichen Lebens geeignet ist, den Kläger in seiner rechtlichen oder wirtschaftlichen Bewegungsfreiheit zu behindern.

Demnach erkennt das Bundesgericht:

Die Berufung wird gutgeheissen, das Urteil des Obergerichtes des Kantons Basel-Landschaft vom 6. Juni 1941 aufgehoben und die Sache zur weiteren materiellen Beurteilung an die Vorinstanz zurückgewiesen