

internationale Eintragung durch den Kläger 1910. Aus dem Gesagten folgt, dass der Kläger als wahrer Berechtigter in seinem Heimatstaate Oesterreich und in der Schweiz erscheint, nicht dagegen in Deutschland, während bei der umgekehrten Lösung er nur in Oesterreich Schutz geniessen würde, der Beklagte dagegen in Deutschland und in der Schweiz. Beides mag bei der internationalen Bedeutung der Marken, speziell im Verkehr dieser drei Staaten, nicht als allseitig befriedigende Lösung erscheinen; die Unzukömmlichkeiten sind aber in der Verschiedenheit der nationalen Gesetzgebung begründet, und wenn vom schweizerischen Standpunkte aus eine Wahl getroffen werden muss, so ist es richtiger, sich in Uebereinstimmung zu befinden mit dem Staate, in dem zuerst der Gebrauch stattgefunden hat.

Auf die frühere Eintragung der ersten Marke in Oesterreich kann der Kläger nicht abstellen, da er als österreichischer Staatsangehöriger in der Schweiz nur Gleichstellung mit einem schweizerischen Gewerbetreibenden geniesst, dagegen nicht für die Schweiz die konstitutive Bedeutung der Eintragung in Oesterreich geltend machen kann. (Vergl. Urteil « Apollo » Erw. 3 und 4.) Allein die Frage des früheren Gebrauches ist entscheidend.

6. — Auch die weiteren Einwände, die der Vertreter des Beklagten heute gegen die Lösung erhoben hat, halten nicht stich. Die praktischen Gesichtspunkte sind in der Hauptsache bereits erörtert, und auch die internationalen Umstände und das internationale Markenabkommen vom 14. April 1891/14. Dezember 1900 rechtfertigen keine andere Lösung; es wäre verfrüht, jetzt schon die mutmasslichen Kriegsfolgen in Betracht zu ziehen.

7. — Liegt somit kein genügender Grund vor, die bestehende Praxis abzuändern, so ist das angefochtene Urteil jedenfalls in Dispositiv 1 und 2 zu bestätigen. Die Bestimmung des Schadenersatzes sodann ist eine Ermessensfrage; da nicht ersichtlich ist, dass die Vorinstanz

dabei irgendwelche Rechtsgrundsätze verletzt habe, hat es auch in dieser Hinsicht bei dem kantonalen Urteil sein Bewenden, und ebenso mit Bezug auf die von der Vorinstanz angeordnete Publikation des Urteils. Endlich ergibt sich aus dem Gesagten die Unbegründetheit der Widerklage ohne weiteres.

Demnach hat das Bundesgericht
e r k a n n t :

Die Berufung wird abgewiesen und das Urteil der I. Zivilkammer des Appellationshofes des Kantons Bern vom 2. November 1916 bestätigt.

VI. ERFINDUNGSSCHUTZ

BREVETS D'INVENTION

16. Arrêt de la 1^{re} Section civile du 17 février 1917
dans la cause Gindrat, Delachaux & C^{ie} contre Couleru.

Brevet d'invention. C'est la date du brevet provisoire qui est déterminante pour la question du droit applicable.

Une revendication de brevet est assez précise lorsque, à l'aide du dessin annexé, un homme du métier peut en analyser tous les éléments.

La juxtaposition d'éléments connus ne constitue pas une invention, il faut que le groupement de ces éléments repose sur une idée créatrice et réalise un progrès technique.

Il n'y a pas divulgation lorsque, avant la prise de brevet, l'invention n'était connue que d'un cercle restreint de confidents.

Conséquences de la contrefaçon.

A. — Le 22 janvier 1907, Eugène Couleru, fabricant d'horlogerie à La Chaux-de-Fonds, a obtenu le brevet

provisoire et, le 1^{er} décembre de la même année, le brevet définitif n° 38361 concernant une « pièce d'horlogerie ». Les revendications du brevet étaient formulées comme suit :

« 1. Pièce d'horlogerie destinée à être fixée en un endroit convenable d'un véhicule roulant sur roues ou sur rails, comportant un mouvement d'horlogerie renfermé dans une boîte dont le fond possède deux trous laissant passer, l'un l'organe de remontage du barillet et l'autre l'organe de commande de la mise à l'heure, cette boîte étant elle-même ajustée, de façon amovible, dans un étui fixé au véhicule et où les dits organes de remontage et de mise en marche sont protégés et dissimulés.

« 2. Pièce d'horlogerie répondant à la revendication 1, en substance comme décrite en regard du dessin annexé. »

La description de l'invention donne entre autres les indications suivantes :

« Le mouvement de la pièce d'horlogerie... est renfermé dans une boîte formée d'une carrure sur laquelle est ajusté à cran un fond percé de deux trous dont l'un laisse passer un bouton solidaire du barillet pour le remontage du barillet et dont l'autre laisse passer un bouton plus petit que le premier et solidaire du pignon, commandant la minuterie pour la mise à l'heure...

» La périphérie de la carrure est ajustée dans l'intérieur de l'étui formé d'un manchon cylindrique.

» Le manchon possède un trou et deux ergots dont l'un bute contre une vis d'arrêt fixée à la carrure, tandis que cette carrure possède deux entrées à baïonnette correspondant aux ergots et une vis dont le bout engagé dans le trou du manchon possède deux trous longitudinaux dans chacun desquels peut pénétrer un des deux tenons d'une clef...

» La boîte renfermant le mouvement d'horlogerie étant ainsi logée et fixée dans l'étui, on ne pourra la sortir que si l'on possède la clef... »

Jusqu'en mai 1908, Eugène Couleru travailla chez son

père qui était en relations d'affaires avec la maison Gindrat-Delachaux & C^{ie} à La Chaux-de-Fonds à laquelle il livrait des montres pour automobiles. Le modèle fourni en 1916 était monté dans une boîte livrée par un sieur Montandon (modèle doss. n° 21 a) et présentait divers inconvénients qu'Eugène Couleru chercha à éviter en inventant des systèmes différents (modèles doss. 21 et 21 b) qui constituent des acheminements au modèle breveté en 1907 (doss. n° 3 b et 47).

Dans la suite, Gindrat-Delachaux & C^{ie} firent fabriquer puis fabriquèrent eux-mêmes des montres pour automobiles semblables au modèle breveté de Couleru (doss. n° 3 a et 45).

B. — Estimant que son invention avait été contrefaite, Eugène Couleru a ouvert action contre Gindrat-Delachaux & C^{ie} le 29 mai 1914. Il concluait à ce qu'il plût au Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel :

« 1. Prononcer que la montre pour véhicules remise par les défendeurs au demandeur en février 1914 et produite avec la présente demande constitue une contrefaçon de celle faisant l'objet du brevet n° 38361.

» 2. Ordonner la saisie et la destruction de la montre pour véhicules contrefaite et de celles qui peuvent encore se trouver au domicile des défendeurs.

» 3. Faire défense aux défendeurs de fabriquer, faire fabriquer, mettre en vente et utiliser des pièces d'horlogerie qui seraient une contrefaçon de l'objet du brevet n° 38361.

» 4. Condamner Gindrat-Delachaux & C^{ie} à payer au demandeur, à titre de dommages et intérêts, la somme de 5000 fr. ou ce que justice connaîtra, avec l'intérêt au taux de 5% l'an, dès le jour de la demande.

» 5. Ordonner la publication du jugement, aux frais de Gindrat-Delachaux & C^{ie}, dans trois journaux dont un suisse, un français et un anglais, au choix du demandeur.

» 6. Réserver les droits de Eugène Couleru à des dommages-intérêts pour tous faits nouveaux de contrefaçons dès la date de l'introduction de la demande.

» 7. Condamner Gindrat-Delachaux & C^{ie} aux frais et dépens. »

C. — Les défendeurs ont conclu au rejet de la demande et reconventionnellement à ce qu'il plût au Tribunal :

« 2. Prononcer la nullité et ordonner la radiation du brevet suisse n° 38361 délivré à Eugène Couleru.

» 3. Condamner Eugène Couleru à payer à Gindrat-Delachaux & C^{ie} la somme de mille francs, à titre de dommages-intérêts et de réparation morale. »

A l'appui de ces conclusions ils allèguent en substance : Le demandeur a divulgué sa prétendue invention avant de la faire breveter. Il a, en outre, omis d'indiquer comme un des éléments de son invention le seul dispositif qui, selon les experts, fût une nouveauté brevetable, soit le dispositif de fixation de la montre dans l'étui.

D. — Après avoir ordonné deux expertises, confiées l'une à l'ingénieur Jeanmaire à La Chaux-de-Fonds, l'autre à l'ingénieur Furrer-Zeller à Zurich, le Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel a rendu le 4 novembre 1916 le jugement suivant :

« 1. Prononce que la montre pour véhicules fabriquée par les défendeurs et produite au dossier sous n° 3a constitue une contrefaçon de celle qui fait l'objet du brevet du n° 38361.

» 2. Ordonne la saisie et la destruction de la montre contrefaite et de celles qui peuvent encore se trouver au domicile des défendeurs.

» 3. Fait défense aux défendeurs de fabriquer, faire fabriquer, mettre en vente et utiliser des pièces d'horlogerie qui seraient une contrefaçon de l'objet breveté sous n° 38361.

» 4. Condamne Gindrat-Delachaux & C^{ie} à payer au demandeur, à titre de dommages-intérêts, la somme de 5000 fr. avec intérêts au taux de 5% dès le jour de la demande, soit dès le 9 mai 1914.

» 5. Ordonne la publication, en extrait, du présent jugement, par les soins du demandeur et aux frais des défen-

deurs, dans trois journaux que choisira Couleru, sous réserve de l'approbation du Tribunal cantonal...

» 6. Ecarte comme inutile la conclusion n° 6 de la demande.

» 7. Condamne les défendeurs à tous les frais et dépens du procès. »

E. — Les défendeurs ont recouru en temps utile au Tribunal fédéral contre ce jugement. Ils reprennent les conclusions formulées devant l'instance cantonale et concluent subsidiairement à l'annulation partielle du brevet n° 38361 en ce qui concerne la deuxième revendication de brevet du demandeur.

Le demandeur a conclu au rejet du recours et à la confirmation du jugement attaqué.

Statuant sur ces faits et considérant

e n d r o i t :

1. — DROIT APPLICABLE.

D'après la jurisprudence du Tribunal fédéral (v. RO 41 II p. 276 et suiv. consid. 2), le droit ancien est applicable aux brevets obtenus avant l'entrée en vigueur de la nouvelle loi. En l'espèce, le brevet n° 38361 porte la date du 1^{er} décembre 1907, jour où la loi du 21 juin 1907 est entrée en vigueur, mais le demandeur avait déjà été mis au bénéfice d'un brevet provisoire le 22 janvier 1907. Or, d'après l'art. 16 al. 2 de la loi de 1888, le brevet provisoire assure à son propriétaire le droit exclusif d'obtenir un brevet définitif, nonobstant la publicité qui pourrait être donnée à l'invention dans l'intervalle et si, à teneur de l'alinéa 4 de l'art. 16, le brevet définitif n'a pas été de force rétroactive, dans ce sens que le propriétaire d'un brevet provisoire n'a pas d'action contre les personnes qui contreferaient ou utiliseraient son invention (al. 2), la durée du brevet est en revanche calculée d'après la date du brevet provisoire. Le brevet définitif apparaît dès lors comme la simple consécration du brevet provisoire. C'est la date de ce dernier brevet qui marque dans

le temps l'origine de la propriété intellectuelle et c'est cette date qui est en conséquence déterminante pour la question du droit applicable. En l'espèce, les conditions à réaliser pour l'obtention du brevet définitif étaient remplies avant le 1^{er} décembre 1907. L'instance cantonale a donc appliqué à bon droit les dispositions de la loi ancienne.

2. — VALIDITÉ DU BREVET.

L'instance cantonale, se basant sur les rapports d'expertise, admet que l'invention du demandeur « présentait un caractère original qui la rendait susceptible de protection légale, aux termes des art. 1 et 2 de la loi de 1888-1893 ». L'expert Furrer-Zeller indique comme suit les différents éléments de l'invention qui a fait l'objet du brevet suisse n° 38 361 :

« Première revendication :

» a) un mouvement d'horlogerie renfermé dans une boîte dont le fond possède deux trous laissant passer, l'un l'organe de remontage du barillet et l'autre l'organe de commande de la mise à l'heure ;

» b) un étui fixé au véhicule ;

» c) la boîte ajustée, de façon amovible, dans l'étui ;

» d) les organes de remontage et de mise à l'heure protégés dans l'étui ;

e) les dits organes dissimulés dans l'étui.

» En outre, le brevet revendiqué, dans sa *deuxième revendication*, la forme concrète de cette idée générale, comme elle est décrite en substance, c'est-à-dire par rapport aux éléments ci-dessus, en regard du dessin, savoir :

» f) la boîte à carrure cylindrique, le remontage et la mise à l'heure par deux boutons situés au fond de la boîte ;

» g) l'étui formé d'un manchon, possédant un fond par lequel il est fixé au véhicule, les moyens de fixage se trouvant à l'intérieur du manchon ;

» h) l'ajustage, « à frottement gras », de la périphérie de la boîte dans le manchon, assemblage de la boîte et du manchon au moyen d'un dispositif à baïonnette ;

» i) fixation de cet assemblage au moyen d'une vis

radiale placée et retenue dans la carrure, c'est-à-dire dans l'élément intérieur, s'engageant dans un trou du manchon et étant actionnée au moyen d'une clef. »

Suivant cet expert, aucun des éléments *a-h*, pris isolément, ne peut être considéré comme nouveau. Les caractères *a*, *d* et *e* se trouvent par exemple dans les montres à clef. Les caractères *b* et *c* existent dans les modèles nos 21, 21*a* et 21*b* du dossier. L'élément *f* se rencontre dans les réveils dits américains ; les éléments *g* et *h* dans les modèles 21*b*. Le joint à baïonnette notamment s'emploie pour les objets les plus divers ; il existe dans le modèle 21.

En revanche, l'expert désigne comme nouveau l'élément *i*.

Conformément à la première revendication du demandeur et aux conclusions de l'expert Furrer-Zeller, le Tribunal cantonal admet que « c'est dans la combinaison d'un » étui fixé au véhicule, avec un mouvement de montre » renfermé dans une boîte ajustée de façon amovible » dans l'étui et portant les organes de remontage et de » mise à l'heure au fond de la boîte, dans le but de les » protéger ou de les dissimuler dans l'étui, que doit être » vue l'idée créatrice de l'invention. Au fait que la fixation de l'assemblage par une vis radiale constitue un » élément nouveau s'ajoute l'originalité de la combinaison dans son ensemble. »

Les défendeurs ont fait valoir que le seul élément indiqué comme nouveau n'avait pas été expressément revendiqué et que dès lors le brevet est sans valeur. On ne peut admettre ce point de vue. L'instance cantonale relève avec raison que, suivant l'expert Furrer-Zeller, le dispositif de fixation au moyen d'une vis radiale (élément *i*) fait partie de la deuxième revendication du demandeur et que cette revendication était suffisamment précise pour que l'expert ait pu en analyser tous les éléments.

Toutefois, contrairement à l'opinion émise par l'expert et adoptée par l'instance cantonale, on ne saurait considérer comme une invention susceptible de la protection légale tous les éléments (*a-i*) indiqués plus haut. La reven-

dication du demandeur est trop étendue et le jugement cantonal va trop loin. Il est sans doute exact que la combinaison d'éléments déjà connus peut constituer une invention ; mais il ne suffit pas que cette combinaison se borne en quelque sorte à une addition des divers éléments ; il faut que l'ensemble comme tel soit nouveau, c'est-à-dire que le groupement d'éléments connus, mais réunis en vue d'obtenir un nouvel effet déterminé, repose sur une idée créatrice et réalise un progrès technique notable (cf. entre autres arrêts RO 29 II p. 173 et suiv. cons. 3 ; p. 731 cons. 4). Or il n'en est pas ainsi en l'espèce en ce qui concerne la combinaison des différents éléments énumérés par l'expert sous les lettres *a-h*. L'expert expose lui-même que ces éléments (*a-h*) se trouvent déjà dans des modèles antérieurs au modèle breveté (voir ci-dessus). Leur juxtaposition ne réalise pas un progrès technique et ne repose point sur une idée créatrice. Dans ces conditions, il y a lieu de limiter la portée de l'invention et de la protection légale à l'élément que l'expert désigne comme nouveau (lettre *i*), soit à la « fixation de l'assemblage au moyen d'une vis radiale placée et retenue dans la carrure, c'est-à-dire dans l'élément intérieur, s'engageant dans un trou du manchon et étant actionnée au moyen d'une clef », et à la combinaison de cet élément avec les éléments déjà connus. C'est cette dernière combinaison en effet qui apparaît seule comme une invention répondant aux conditions rappelées plus haut.

Quant à la question des « antériorités » soulevée par les défendeurs, elle est implicitement résolue par les considérations qui précèdent. L'expert Furrer-Zeller déclare nettement dans son rapport qu'il « ne trouve dans aucune des pièces antérieures à la construction Couleru l'élément *i*... »

3. DIVULGATION :

Les défendeurs soutiennent que l'invention du demandeur n'a pas de valeur juridique parce qu'elle a été divulguée avant l'obtention du brevet. L'instance cantonale

admet avec raison que la preuve de cette allégation incombe aux défendeurs et que la divulgation ne saurait déjà consister dans le fait que l'invention était connue d'un cercle restreint de confidents avant la prise de brevet (cf. RO 35 II p. 642, ainsi que la jurisprudence citée dans cet arrêt). Se fondant sur les actes du procès, le Tribunal cantonal a estimé que les défendeurs ont échoué dans leur preuve et qu'il résultait au contraire du dossier, en particulier de la déposition Kühfus que le demandeur a toujours nettement distingué de ses autres modèles le modèle qu'il comptait faire breveter ; qu'il s'est entouré des précautions nécessaires pour que son invention demeurât nouvelle et secrète et qu'en fait elle n'a pas dépassé le cercle des confidents. Contrairement à ce qu'affirment les défendeurs, ces constatations ne sont pas en contradiction avec les pièces du procès ; elles ne reposent non plus sur une appréciation des preuves contraire aux dispositions du droit fédéral. Le Tribunal fédéral est donc lié sur ce point par le prononcé de l'instance cantonale.

Il s'ensuit que les conclusions reconventionnelles des défendeurs tendant à l'annulation du brevet n° 38361 doivent être écartées, ce qui entraîne également le rejet de leur demande de dommages-intérêts.

4. LA CONTREFAÇON ET SES CONSÉQUENCES :

La validité du brevet n° 38361 étant ainsi établie, le demandeur a droit à la protection légale dans les limites indiquées plus haut. Or, les experts constatent que les défendeurs ont contrefait l'invention du demandeur, et l'instance cantonale relève que « la similitude des types incriminés avec le modèle patenté n'a pas été sérieusement contestée ». On doit donc admettre qu'il y a eu contrefaçon. Les conséquences que le tribunal neuchâtelois en a tirées sont conformes aux prescriptions de la loi. La saisie et la destruction des montres contrefaites sont la suite normale de l'atteinte portée aux droits du demandeur. Il est également justifié d'interdire aux défendeurs de fabriquer, faire fabriquer, mettre en vente et utiliser

des pièces d'horlogerie qui seraient une contrefaçon de l'objet breveté sous n° 38361. Quant à l'allocation au demandeur d'une somme de 5000 fr. à titre de dommages-intérêts, elle est fondée en principe et n'est pas exagérée. Il y a enfin lieu d'ordonner la publication du présent arrêt (cf. RO 22 p. 1118) par les soins du demandeur et aux frais des défendeurs dans trois journaux que choisira Couleru, sous réserve de l'approbation du Tribunal fédéral. La publication aura lieu en un extrait que le Tribunal fédéral déterminera.

Par ces motifs,

le Tribunal fédéral
prononce :

Le recours est écarté et le jugement attaqué est confirmé dans le sens des motifs ci-dessus.

VII. PROZESSRECHT

PROCÉDURE

17. Urteil der I. Zivilabteilung vom 3. Februar 1917

i. S. Gaswerk für das rechte Zürichseeufer A.-G.,

Beklagte und Berufungsklägerin,

gegen die Gemeinde Meilen und Konsorten, Klägerinnen
und Berufungsbeklagten.

Klage verschiedener Gemeinden gegen ein von ihnen konzessioniertes Gaswerk auf Feststellung, dass der Gaspreis konzessionsgemäss ein gewisses Maximum nicht übersteigen dürfe. Unzuständigkeit des Bundesgerichtes, weil sich die Streitsache nach öffentlichem Rechte, wenn auch unter analoger Anwendung privatrechtlicher Bestimmungen, entscheidet (Art. 57 OG).

A. — Im November 1907 wurde zwischen der Gemeinde Meilen und sechs andern Gemeinden der Um-

gebung, den Klägerinnen im jetzigen Prozess, und Gustav Gossweiler & C^{ie}, den Rechtsvorgängern der Beklagten, der A. G. Gaswerk für das Rechte Zürichseeufer ein « Konzessionsvertrag » abgeschlossen. Danach räumten die genannten Gemeinden Gossweiler & C^{ie} das Recht ein, die zur Abgabe von Steinkohlengas nötigen Leitungen unentgeltlich in die zu ihrem Gemeindegebiet gehörenden Verkehrswege zu legen, und verpflichteten sich unter bestimmten Voraussetzungen, während zwanzig Jahren selbst keine Steinkohlengasanstalten zu bauen und auch an keine Private Konzessionen solcher zu erteilen. Der Art. 6 des Vertrages erklärt, dass für die Abgabe von Gas bezüglich des Preises die Bestimmungen des dem Verträge beigegebenen Reglementes massgebend seien, welches Reglement den Gaspreis auf 22 ½ Rp. pro m³ festsetzt. Falls sich, besagt der Art. 6 weiter, der zur Zeit des Vertragsabschlusses gültige Durchschnittspreis für gute Gaskohlen um 10% erhöhe, seien Gossweiler & C^{ie} zu einer Erhöhung des Gaspreises um 5% berechtigt. Bei einer Reduktion des Kohlenpreises um 15% habe dagegen eine solche des Gaspreises um 10% stattzufinden. Der Art. 7 regelt noch näher die Gasabgabe an die Gemeinden, auf Grund von Art. 6, mit Einräumung gewisser Vergünstigungen. Für Streitigkeiten aus dem Verträge sieht dieser in Art. 16 die Zuständigkeit der ordentlichen Gerichte vor.

In der Folge hat die Beklagte als Rechtsnachfolgerin von Gossweiler & C^{ie} mit Wirkung vom 1. Oktober 1915 an den vertraglichen Normalpreis auf 25 Rp. und am 1. Oktober 1916 noch mehr, nämlich auf 27 ½ Rp. erhöht.

B. — Demgegenüber haben die Klägerinnen im vorliegenden Prozess auf gerichtliche Feststellung ange tragen, dass der im Reglement vorgesehene Gaspreis gemäss Art. 6 des Konzessionsvertrages im Maximum nur um 5% erhöht werden dürfe. Die Klägerinnen stellen sich auf den Standpunkt, der Art. 6 setze nicht eine