

S. 276 / Nr. 60 Erfindungsschutz (d)

BGE 55 II 276

60. Urteil der I. Zivilabteilung vom 8. Oktober 1929 S. Hirner gegen Gesellschaft für Kapitalwerte A.-G.

Regeste:

Patentrecht. Legitimation zur Nichtigkeitsklage nach PatG Art. 16 Abs. III. Einrede der Arglist.

A. - Ein Ingenieur Otto Saaler hatte am 24. Juni 1925 in Freiburg i. B. mit den Herren F. und E. Kaufmann zusammen eine A.-G. Saalerwerke gegründet, und war im Besitze einer Erfindung für eine Rechenreinigungseinrichtung, sowie für eine Abschwemmvorrichtung bei Rechenanlagen. Er hat diese Erfindungen am 7. Januar 1926 der beklagten Gesellschaft für Kapitalwerte A.-G.

Seite: 277

in Baden abgetreten, und besorgte mit Patentanwalt Dr. Schönberg in Basel auf den Namen der Beklagten die Anmeldung der bezüglichen Patente beim eidg. Amt für geistiges Eigentum.

Diese Patente wurden am 1. März 1927 veröffentlicht und tragen die Nummern 119171 und 119650.

Saaler war damals technischer Leiter der soeben genannten A.-G. Saalerwerke, und die Beklagte erteilte dieser die ausschliessliche Lizenz der Patente. Auch der heutige Kläger Hirner war damals bei der A.-G. Saalerwerke tätig als Vertreter, u. a. für die genannten patentierten Einrichtungen.

Ende 1927 traten Otto Saaler und Hirner bei der A.-G. Saalerwerke aus, und im März 1928 gründeten die Ehefrau des Otto Saaler und der Kläger zusammen ein Konkurrenzgeschäft unter dem Namen: «Otto Saaler G. m. b. H.» in Freiburg i. B., in welchem Otto Saaler und der Kläger die Geschäftsführung übernahmen. Von diesem seinem Austritt aus der A.-G. Saalerwerke gab Otto Saaler der Beklagten am 4. Januar 1928 Kenntnis, und er erklärte dabei, er sei «von nun an auch wieder nach aussen Inhaber sämtlicher Rechte an seiner Erfindung betreffend mechanischer Rechenreiniger und Abschwemmkanal.»

Als die Otto Saaler G. m. b. H. im Sommer 1928 mit der Elektra Birseck in Münchenstein und mit 2 deutschen Firmen in Unterhandlung war, warnte die Beklagte diese Firmen vor dem Abschlusse mit derselben, weil sie zur Erstellung der betreffenden, durch die Patente der Beklagten geschützten Anlagen nicht berechtigt sei. Die Otto Saaler G. m. b. H. nahm dagegen den Standpunkt ein, ihr Rechenreiniger verletze zufolge neuer Erfindungen und Verbesserungen daran die Rechte der Beklagten nicht; übrigens seien deren Patente nichtig und anfechtbar.

B. - Nun erhob Hirner am 11. Juli 1928 beim aargauischen Handelsgericht gegen die Beklagte die vorliegende Klage, mit welcher er verlangt, ihre beiden genannten Patente seien nichtig zu erklären und beim eidg. Amt

Seite: 278

für geistiges Eigentum zu löschen. Er führt im wesentlichen aus: Die Otto Saaler G. m. b. H. und der Kläger hätten zunächst nicht beabsichtigt, die Patente der Beklagten nichtig erklären zu lassen, da sie bereits neue und bessere Erfindungen besitzen. Nun habe aber die A. G. Saalerwerke die Otto Saaler G. m. b. H. und den Kläger des unlauteren Wettbewerbes bezichtigt, unter Berufung auf die Patente der Beklagten, und darum müsse die Nichtigkeit derselben festgestellt werden. Dabei vertrete der Kläger nicht die Interessen des Otto Saaler, sondern seine eigenen, in der Eigenschaft als Teilhaber der Otto Saaler G. m. b. H., welche solche Rechenreinigungsanlagen mit Abschwemmkanal erstelle. Es wird dann näher ausgeführt, dass dem Patentanspruch der Beklagten weder die Eigenschaft einer Erfindung, noch diejenige der Neuheit zukomme (Pat G Art. 4 und 16 Ziff. 1 und 4). Beide in den Patenten beschriebenen Einrichtungen habe Otto Saaler schon in den Jahren 1913/1914 (als Vertreter der Maschinenfabrik Saaler A.-G. in Teningen, Baden) hergestellt. Damals habe derselbe diese Einrichtungen in Deutschland zum Patent angemeldet, sei aber abgewiesen worden, weil keine Erfindung vorliege. Auf die mangelnde Neuheit habe Otto Saaler die Beklagte vor der Anmeldung aufmerksam gemacht.

C. - Die Beklagte beantragte Abweisung der Klage, in erster Linie aus dem Gesichtspunkte der Arglist. Der Kläger habe selber kein Interesse an der Nichtigklärung. Trotz dem Standpunkte, den Otto Saaler in seiner Notifikation an die Beklagte vom 4. Januar 1928 eingenommen habe, sei diese noch rechtmässige Eigentümerin der streitigen Patente. Otto Saaler selber habe die Anmeldung derselben in der Schweiz für die Beklagte dem Patentanwalt Dr. Schönberg in Basel übertragen, und die Anmeldung des Rechenreinigers in Deutschland für die Saalerwerke A.-G. dem Patentanwalt Hilleke in Berlin. Dabei habe Saaler wiederholt die Neuheit der Erfindung und ihre Patentierbarkeit betont, und zuhanden der amerikanischen Anmeldung sogar eidesstattlich versichert, er

Seite: 279

wisse nicht, und glaube nicht, dass seine Erfindung jemals bekannt gewesen oder benützt worden sei. Der Kläger sei also nur der Strohmann des Saaler; weil aber dieser nicht selber auf Nichtigkeit klagen könne, so müsse der Gesellschafter seiner Ehefrau nun Nichtigkeitsklage erheben. Allein nachdem Saaler im Auftrage der Beklagten welcher er seine Erfindung abgetreten habe, und im Auftrage der Saalerwerke A. G. als Lizenzträgerin die Erfindung als neu zum Patent angemeldet habe, könne er nicht durch den Gesellschafter seiner Ehefrau behaupten lassen, seine Erfindung sei nicht neu. Die Eigenschaft des Klägers als Vorgeschobener des Otto Saaler ergebe sich daraus, dass er mit dessen Ehefrau Teilhaber der (dessen Namen tragenden, offensichtlichen) Konkurrenzfirma Otto Saaler G. m. b. H. und deren Geschäftsführer sei, und von den Beziehungen Saalers zur Beklagten und zur Gründung der Saalerwerke A.-G. volle Kenntnis habe.

D. - Durch Urteil vom 16. Mai 1929 hat das Handelsgericht des Kantons Aargau, ohne auf das Materielle der Streitsache einzutreten, die Klage abgewiesen, indem es die Einrede der arglistigen Klageerhebung für begründet erachtete.

E. - Gegen dieses Urteil hat der Kläger die Berufung an das Bundesgericht erklärt, mit dem Antrag auf Gutheissung der Klage.

Das Bundesgericht zieht in Erwägung:

1.- Nach Art. 16 Abs. III PatG steht die Nichtigkeitsklage jedermann zu, der ein Interesse an derselben nachweist, und ein solches Interesse ist dem Kläger nicht abzustreiten, es ergibt sich ohne weiteres aus seiner Teilhaberschaft an der Otto Saaler G. m. b. H. Dagegen unterliegt die Anhebung einer derartigen Klage, wie jede Rechtsausübung, der allgemeinen Regel, dass sie nicht gegen Treu und Glauben erfolgen darf.

2.- Ein Handeln gegen Treu und Glauben liegt offenbar dann vor, wenn sich der Kläger dem Patentträger gegenüber verpflichtet hat, sein Patent unangefochten zu lassen,

Seite: 280

und KOHLER führt in seinem Patentrecht S. 379/80 aus, ein solcher Vertrag könne auch stillschweigend geschlossen werden, und darin liegen, dass jemand es übernehme, das Erfinderrecht des Patentträgers zu verteidigen und zu befestigen; denn wer sich hierzu verpflichte, der verpflichte sich natürlich vor Allem, nicht selbst die zur Nichtigklärung führende Krise heraufzubeschwören. Eine solche Übernahme des Erfinderinteresses liege im Verkauf; wer ein Patent verkaufe und daher die verkaufte Sache gewähren müsse, sollte keine Nichtigkeitsklage anheben, wodurch der Käufer entwehrt würde; er verstiesse damit gegen das Treueverhältnis, das er schulde und welches von selbst darin liege, dass er für den ungestörten Genuss der verkauften Sache sorgen solle. Natürlich wirke ein solcher Vertrag nur unter den Vertragschliessenden, nicht gegen Dritte; jedoch könne auch einem Dritten die Vertragseinrede entgegengehalten werden, falls er nicht im eigenen Interesse, sondern bloss als Mittelsmann desjenigen handle, der im Vertrag auf die Nichtigkeitsklage verzichtet habe: also zwar im eigenen Namen, aber im Interesse dieses. Und zwar - fügt Kohler bei - würde dies gelten, wenn er vom Verzicht desselben nichts wüsste, auch wenn er aus anderen Gründen vorgeschoben zu sein vermeinte; denn jedenfalls wäre es eine Gefährde, wenn er es geschehen liesse, dass er als Werkzeug benützt würde, um eine Vertragspflicht zu umgehen.

Unter Berufung auf diese Ausführungen Kohlers hat das Bundesgericht in seiner Entscheidung vom 24. Februar 1912 i. S. Schoch & Co g. Huber & Co (BGE 38 II S. 83 ff.) die durch eine vom Erfinder und Veräusserer eines Patenten seit dem Verkaufe gegründete Kollektivgesellschaft gegenüber dem Patenterwerber erhobene Nichtigkeitsklage wegen Arglist abgewiesen, indem es annahm, die Einrede sei auch in der Person des Mitgesellschafters begründet, weil dieser vom Übergang des Patenten ebenfalls Kenntnis hatte und seine Zustimmung dazu gab, im Namen der Gesellschaft eine Klage anzuheben, mit welcher sein Mitteilhaber (der Veräusserer des Patenten) ein Ziel

Seite: 281

anstrebe, das ihm auf dem direkten Wege der persönlichen Klageführung versagt sei.

3.- Von den hier entwickelten Grundsätzen über die Bedeutung von Treu und Glauben im Rechtsverkehr muss auch im vorliegenden Falle ausgegangen werden. Darnach ist fürs Erste der Vorinstanz darin beizupflichten, dass die Einrede der Arglist jedenfalls einer Nichtigkeitsklage entgegenstünde, die Otto Saaler selber erheben würde; denn die Vorinstanz hat in einer für das Bundesgericht verbindlichen Weise festgestellt, nicht nur, dass die Abtretung der Patente an die Beklagte gegen Entgelt erfolgt ist, sondern auch (durch die Einvernahme des Patentanwaltes Dr. Schönberg), dass Otto Saaler selber anlässlich der Patentanmeldung diesem die nötigen Unterlagen dazu gegeben hat, und zwar ausdrücklich für die Beklagte. Dadurch ist zweifellos zwischen Saaler und der Beklagten ein Treueverhältnis begründet worden, welches für den ersteren die Verpflichtung in sich schloss, die Patente nicht nachträglich anzufechten.

Andrerseits ist es eine vorwiegend tatsächliche, und jedenfalls nicht gegen Sätze des eidgenössischen Privatrechts verstossende Annahme der Vorinstanz, dass die eine Gesellschafterin der Gesellschaft m. b. H. Otto Saaler, nämlich dessen Ehefrau, lediglich als Platzhalterin Saalers erscheine, und dass dem andern Gesellschafter dem Kläger selbst, die früheren Beziehungen Saalers zur Erfindung des Rechenreinigers mit Abschwemmvorrichtung bekannt gewesen seien. Das Bundesgericht hat daher auch von dieser Annahme auszugehen, und daraus folgt nach den Ausführungen in der angeführten bundesgerichtlichen Entscheidung, dass die Einrede der Arglist der Nichtigkeitsklage auch in dem Falle entgegenstünde, wenn sie von der Gesellschaft angehoben würde, welcher der Kläger angehört.

4.- Es bleibt zu untersuchen, ob es unter diesen Umständen anging, dass Hirner die Klageführung auf seinen eigenen Namen übernahm. Hierzu ist zu bemerken: Nach der tatsächlichen Annahme der Vorinstanz erscheint es als

Seite: 282

ausgeschlossen, dass Hirner neben dem Interesse seiner Gesellschaft noch ein besonderes Interesse an der Nichtigkeitsklärung der Patente besitze. Seine Legitimation zur Klage beruht demnach lediglich darauf, dass er als Gesellschafter an dem Interesse teilnimmt, welches die Gesellschaft besitzt. Dieses Interesse der Gesellschaft aber vermag für sich allein die Legitimation zur Nichtigkeitsklage im Sinne von Art. 16 PatG nicht zu begründen, wegen des Verstosses gegen Treu und Glauben, welchen die Durchsetzung desselben im Wege der Nichtigkeitsklage in sich schliesst.

Selbst wenn man aber darauf abstellen wollte, das von Hirner geltend gemachte Interesse der Gesellschaft sei eben, wegen seiner Mitgliedschaft, auch sein eigenes, und es bedürfe deshalb noch eines besonderen Grundes, um ihm selbst die Durchsetzung desselben im Wege der Nichtigkeitsklage zu verwehren, so müsste dieser besondere, ihn persönlich belastende Grund darin erblickt werden, dass ihm nach der Feststellung der Vorinstanz das Treueverhältnis, in welchem Otto Saaler zur Beklagten stand, bekannt war, und ihm deshalb nicht entgehen konnte, dass er mit seiner Klage zum Werkzeug eines Treubruches Saalers wurde, während sein Interesse an der Klage sich lediglich auf die gesellschaftliche Verbindung mit der Ehefrau Saalers gründete, welche ihrerseits in der Gesellschaft in Wirklichkeit nur dessen Platzhalterin war.

Demnach erkennt das Bundesgericht:

Die Berufung wird abgewiesen und das Urteil des Handelsgerichts des Kantons Aargau vom 16. Mai 1929 bestätigt