

S. 121 / Nr. 23 Erfindungsschutz (d)

BGE 60 II 121

23. Urteil der I. Zivilabteilung vom 27. Februar 1934 i. S. Dreyfuss gegen Lamprecht & Co. A. G.

Seite: 121

Regeste:

Patentverletzungsklage. Umwandlung eines Zusatzpatentes in ein Hauptpatent; dieses letztere ist inhaltlich auf den Bereich des früheren Zusatzpatentes beschränkt Pat. Ges. Art. 14 und 21 (Erw. 1). Mit Rücksicht auf diese Beschränkung Verneinung einer Patentverletzung im vorliegenden Fall (Erw. 2-4).

Unlauterer Wettbewerb durch fahrlässige Aufstellung objektiv unwahrer Behauptungen in einem Zirkular. OR Art. 48. Bestätigung der bisherigen Praxis, dass sich Art. 42 Abs. 2 OR nicht nur auf die Höhe, sondern auch auf das Vorhandensein des Schadens bezieht.

A. - Der Kläger, der in Lausanne den Beruf eines Zahnarztes ausübt, ist der Erfinder eines besonders gearteten Gummisaugers für Säuglingsmilchflaschen, der am 16. Januar 1924 vom eidgenössischen Amt für geistiges Eigentum als Hauptpatent 103096 patentiert wurde. Das Patent enthält die folgenden Patentansprüche:

Patentanspruch:

«Biberon, caractérisé en ce que ses parties venant en contact avec la bouche de l'enfant sont conformées de manière que le lait qu'elles conduisent n'en peut être extrait que par une dépression appliquée par l'enfant à l'extrémité du canal abducteur du biberon.»

Unteransprüche:

«1. Biberon selon la revendication, caractérisé en ce qu'il comporte un mamelon plein percé d'un canal abducteur.

»2. Biberon selon la sous-revendication 1, caractérisé en ce que le mamelon plein est de longueur telle qu'il ne puisse être saisi par la langue de l'enfant.

Seite: 122

»3. Biberon selon la sous-revendication 2, caractérisé en ce que le mamelon s'élève au centre d'une calotte prévue à l'extrémité d'un manchon de fixation.»

Zu diesem Patent meldete der Kläger am 10. Juli 1923 ein Zusatzpatent an, das ihm am 2. Juni 1924 unter No. 105163 erteilt wurde. Dieses enthält den folgenden Patentanspruch:

«Biberon selon la revendication du brevet principal, caractérisé en ce que la calotte est creuse et disposée de manière que le mamelon puisse exécuter des mouvements dans la direction de l'axe du biberon.»

Ferner sind 8 Unteransprüche aufgestellt.

B. - Die beklagte Firma betreibt eine Gummiwarenfabrik in Örlikon; sie stellt u. a. auch Gummisauger her. Am 5. Februar 1930 schrieb ihr Patentanwalt Bovard in Bern als Vertreter des Klägers, es sei durch Kauf in einem Laden festgestellt worden, dass sie Sauger für Kinderflaschen auf den Markt bringe, die eine servile Kopie des vom Kläger patentierten und unter dem Namen «Poupon» im Handel befindlichen Saugers sei, und forderte sie auf, die Fabrikation und den Vertrieb der nachgeahmten Sauger sofort einzustellen und innert 5 Tagen die Zahl der verkauften Sauger anzugeben, damit der dem Kläger zugefügte Schaden geschätzt werden könne.

In ihrem Antwortschreiben vom 6. Februar 1930 machte die Beklagte geltend, dass sowohl der vom Kläger vertriebene, wie auch der von ihr hergestellte Sauger schon längst in ähnlicher Form überall hergestellt und vertrieben werde. Ausserdem wies sie darauf hin, dass der vom Kläger unter der Patentnummer 103096 vertriebene Sauger weder diesem Patent, noch dem Zusatzpatent 105163 entspreche, und forderte den Kläger auf, diese fälschliche Bezeichnung seines Saugers einzustellen. Patentanwalt Bovard erwiderte am 28. Februar 1930, dass der Sauger gemäss Patent 103096 allerdings nicht mehr fabriziert werde, dagegen ein «im gleichen Geist»

Seite: 123

wie derjenige gemäss Zusatzpatent 105163 gehaltenen. Im übrigen hielt er an der Behauptung fest, dass der Sauger der Beklagten das klägerische Patent verletze.

In der Folge wurde einer Reihe von Firmen, die als Abnehmer solcher Sauger in Frage kommen, ein vom Patentanwaltsbureau Bovard & Co. unterzeichnetes gedrucktes Zirkular folgenden Wortlautes zugestellt:

«P. P. Der «Poupon»-Sauger, durch die Schweizer Patente 103096 und 105163, sowie durch

zahlreiche ausländische Patente geschützt, wird seit einiger Zeit von einer Schweizer Firma nachgemacht, welche sich nicht scheut, ihr Fabrikat demjenigen des Inhabers oben genannter Patente als ebenbürtig anzupreisen. Wir sind beauftragt, ohne Nachsicht gegen alle diejenigen vorzugehen, welche die Rechte des Patentinhabers verletzen und wir gestatten uns, darauf aufmerksam zu machen, dass das Schweizer Erfindungspatentgesetz nicht nur den Fabrikanten, sondern auch den Verkäufer und den Verbraucher für den dem Erfinder zugefügten Schaden verantwortlich macht. Es ist deshalb im Interesse aller Beteiligten, bloss den patentierten Sauger, welcher die Marke «Poupon» trägt, zu verkaufen. Diese Marke garantiert die Herkunft des Saugers.» Mit Schreiben vom 26. Juni 1930 verwahrte sich der Vertreter der Beklagten gegenüber dem Anwalt des Klägers gegen dieses Zirkular. Er vertrat den Standpunkt, dass sich der Kläger damit des unlauteren Wettbewerbes im Sinne von Art. 48 OR schuldig gemacht habe, und verlangte sofortige Einstellung dieses Geschäftsgebarens unter Vorbehalt der Geltendmachung von Schadenersatzansprüchen.

C. - Am 7. Juli 1930 hat der Kläger gegen die Beklagte beim Handelsgericht Zürich Klage eingeleitet mit den folgenden Rechtsbegehren:

1. Es sei der Beklagten die Fabrikation und der Verkauf ihres mit der Vogelmarke in den Handel gebrachten Milchsaugers mit Kugelspitze No. 2500 R wegen

Seite: 124

Nachahmung der klägerischen Patente 103096 und 105163 gerichtlich zu untersagen.

2. Es seien die nachgeahmten fertigen und unfertigen Erzeugnisse sowie die zur Nachahmung dienenden Einrichtungen, Werkzeuge, Maschinen, Geräte und Materialien gerichtlich einzuziehen und zu vernichten.

3. Die Beklagte sei zu verpflichten, dem Kläger 12000 Franken plus 5% Zins seit 23. Juni 1930 zu bezahlen.

4. Das Urteil sei auf Kosten der Beklagten in einer vom Gerichte zu bestimmenden Anzahl Zeitungen, jedenfalls aber je in einer Tageszeitung der deutschen und der französischen Schweiz, sowie in je einer Fachzeitung beider Landesteile zu veröffentlichen.

Die Beklagte hat Abweisung der Klage beantragt und die folgende Widerklage erhoben:

1. Es seien das schweiz. Hauptpatent No. 103096 und das Zusatzpatent No. 105163 des Klägers sowohl bezüglich des Patentanspruches, wie der Unteransprüche nichtig zu erklären.

2. Es sei gerichtlich festzustellen, dass sich der Kläger durch die nachfolgenden Äusserungen bzw. Handlungen seiner Person und seiner Vertreter des unlauteren Wettbewerbes schuldig gemacht habe:

a) Der «Poupon»-Sauger sei durch die schweiz. Patente No. 103096 und 105163, sowie durch zahlreiche ausländische Patente geschützt.

b) Der «Poupon»-Sauger werde von der Widerklägerin widerrechtlich nachgemacht, welche sich nicht scheue, ihr Fabrikat demjenigen des Inhabers oben genannter Patente als ebenbürtig anzupreisen.

c) Dass Dreyfuss gegen alle diejenigen (Fabrikant, Verkäufer, Verbraucher) wegen Patentverletzung ohne Nachsicht gerichtlich vorgehen werde, welche das Fabrikat Lamprecht handeln oder benützen.

d) Es sei deshalb im Interesse aller Beteiligten bloss den patentierten Sauger, der die Marke «Poupon» trage, zu verkaufen.

Seite: 125

3. Es seien dem Widerbeklagten Auskündigungen der in Ziffer 2 erwähnten Art gerichtlich zu untersagen und er sei zu verurteilen, der Widerklägerin als Schadenersatz und Genugtuung 1000 Fr. zu bezahlen.

4. Die Widerklägerin sei berechtigt zu erklären, das Urteilsdispositiv in 3 von ihr zu wählenden Tages- bzw. Fachzeitungen auf Kosten des Widerbeklagten zu veröffentlichen.

D. - Das Handelsgericht Zürich hat die Durchführung einer Expertise angeordnet. Der gerichtlich bestellte Experte Armand Braun, Patentanwalt in Basel, hat am 2. Oktober 1931 ein Gutachten und am 22. März 1933 ein Ergänzungsgutachten erstattet. In der Zeit zwischen diesen beiden Gutachten, nämlich am 20. Februar 1932, hat der Kläger das streitige Hauptpatent No. 103096 löschen und das Zusatzpatent No. 105163 in ein Hauptpatent umwandeln lassen. Am 4. Juli 1932 hat er sodann das Widerklagebegehren No. 1 mit Bezug auf das gelöschte Hauptpatent No. 103096 anerkannt. Die Beklagte hat daraufhin ihr Widerklagebegehren in dem Sinne abgeändert, dass an Stelle des Wortes «Zusatzpatent» das Wort «Hauptpatent» No. 105163 gesetzt werde. An der Schlussverhandlung hat sie ferner beantragt, es sei die Nichtigkeit des gelöschten Hauptpatentes 103096 im Urteilsdispositiv auszusprechen, damit diese nicht bloss ex nunc, sondern ex tunc festgestellt sei; daran habe sie ein rechtliches Interesse, weil der Kläger die gegen sie erhobenen Schadenersatzansprüche auch auf angebliche Verletzungen des inzwischen gelöschten Patentes stütze.

E. - Mit Urteil vom 4. Mai 1933, den Parteien zugestellt am 16. Juni, hat das Handelsgericht des Kantons Zürich, nach Vormerknahme vom Rückzug des Hauptklagebegehrens Ziffer 4 um

Urteilspublikation, die Hauptklage abgewiesen; das Widerklagebegehren No. 1 hat es in dem Sinne gutgeheissen, dass das Hauptpatent No. 103096 und das Zusatzpatent 105163 auf die im Sinne des neuen Hauptpatentes beanspruchte Anordnung

Seite: 126

der beweglichen Hohlkalotte mit kurzer Vollwarze eingeschränkt und im übrigen nichtig erklärt werde. Ferner hat es dem Widerbeklagten verboten, gegenüber der Widerklägerin die in seinem Zirkular enthaltenen, eingeklagten Äusserungen zur tun, und hat ihn zur Bezahlung einer Schadenersatzsumme von 1000 Fr. verurteilt; das Widerklagebegehren um Urteilspublikation hat es abgewiesen.

F. - Gegen dieses Urteil hat der Kläger rechtzeitig und in der vorgeschriebenen Form die Berufung an das Bundesgericht ergriffen und die Gutheissung der Klagebegehren 1-3, sowie die gänzliche Abweisung der Widerklage, eventuell die Streichung oder doch eine Reduktion der Entschädigung wegen unlauteren Wettbewerbes beantragt. In seiner Berufungserklärung hat er verschiedene Aktenwidrigkeitsrügen erhoben, auf die im Verlaufe der rechtlichen Erörterungen einzutreten sein wird.

G. - An der heutigen Verhandlung hat der Kläger seine Berufungsanträge wiederholt. Die Beklagte hat auf Abweisung der Berufung und auf Bestätigung des angefochtenen Entscheides angetragen.

H. - ...

Das Bundesgericht zieht in Erwägung:

1.- Für die Entscheidung der Frage, ob die Beklagte mit der Herstellung und dem Vertrieb ihres Gummisaugers No. 2500 R gegen Patentrechte des Klägers verstosse, ist vorerst der Umfang dieser letzteren festzustellen. Die Vorinstanz hat hierüber entschieden, dass an dem Gummisauger, für den der Kläger den Erfindungsschutz beansprucht, die im neuen Hauptpatent vorgesehene hohle, achsial bewegliche Kalotte schutzfähig sei, aber nicht schlechthin, sondern nur in Verbindung mit der im alten Hauptpatent vorgesehenen kurzen, massiven Warze, die im neuen Hauptpatent nicht mehr erwähnt ist. Die Beklagte anerkennt nun durch Unterlassung einer Berufung das Patentrecht des Klägers in diesem von der

Seite: 127

Vorinstanz umschriebenen Umfang, und hat damit ihren anfänglich eingenommenen Rechtsstandpunkt, dass das klägerische Patent gänzlich nichtig sei, fallen gelassen. Der Kläger dagegen beanstandet die erwähnte Einschränkung des Schutzbereiches des neuen Hauptpatentes und bezweckt mit seiner Berufung, den uneingeschränkten Patentschutz entsprechend der Fassung des Patentanspruches im neuen Hauptpatent zu erlangen. Der von der Vorinstanz vorgenommenen Bezugnahme auf das alte Hauptpatent hält er entgegen, mit der Löschung des alten Hauptpatentes habe die Abhängigkeit des ehemaligen Zusatzpatentes und nunmehrigen neuen Hauptpatentes vom ersteren aufgehört, da nach Art. 21 Absatz 2 des Patentgesetzes die Nichtigkeit des Hauptpatentes ohne Einfluss auf die Gültigkeit des Zusatzpatentes sei; es dürfe also für die Bestimmung des Umfanges der Rechte aus dem neuen Hauptpatent nicht auf das alte Hauptpatent abgestellt werden. Diese Auffassung ist jedoch unhaltbar. Auszugehen ist davon, dass das neue Hauptpatent unbestrittenermassen ursprünglich ein blosses Zusatzpatent zu dem durch Verzicht erloschenen alten Hauptpatent war. Ein Zusatzpatent kann aber gemäss Art. 14 des Patentgesetzes nur erteilt werden für eine Erfindung, die eine Verbesserung oder sonstige weitere Ausbildung der durch das Hauptpatent geschützten Erfindung zum Gegenstand hat. Folglich konnte sich auch im vorliegenden Falle der Inhalt des ursprünglichen Zusatzpatentes nur auf den Patentschutz für eine Verbesserung oder sonstige weitere Ausbildung der durch das alte Hauptpatent geschützten Erfindung erstrecken. Durch die Umwandlung des ursprünglichen Zusatzpatentes in das neue Hauptpatent wurde an seinem Inhalt nichts geändert. Diese nach Art. 21 Abs. 2 Patentgesetz zulässige Umwandlung dient lediglich dazu, das in Art. 21 Absatz 1 vorgesehene Erlöschen des Zusatzpatentes mit dem ihm übergeordneten Hauptpatent, das sich mit logischer Konsequenz aus dem Begriff des Zusatzpatentes gemäss

Seite: 128

Art. 14 ergibt, abzuwenden, sofern der Inhaber dies wünscht. Die nunmehrige Selbständigkeit des neuen Hauptpatentes muss jedoch in der Form zum Ausdruck gebracht werden, und vor allem tritt eine Änderung in der fiskalischen Behandlung ein: Statt der niedrig gehaltenen Zusatzgebühr muss nun die volle, für Hauptpatente geltende Jahresgebühr bezahlt werden. Dem Inhalte nach bleibt aber das neue Hauptpatent nach wie vor auf den Bereich des Zusatzpatentes beschränkt. Bei diesem Anlass eine Erweiterung des bisherigen Patentschutzes eintreten zu lassen, wäre denn auch durch gar keinen vernünftigen Grund geboten gewesen.

2.- Aus dieser Erwägung ergibt sich ohne weiteres die Umschreibung des klägerischen Patentrechtes in der von der Vorinstanz vorgenommenen Weise. Denn für die Frage, was an der vom Kläger als

seine Erfindung in Anspruch genommenen Konstruktion neu sei, muss auf die von der Vorinstanz eingeholte Expertise abgestellt werden. Danach weist die in der klägerischen Konstruktion verwendete Saugwarze gegenüber bereits bekannten Lösungen eine besondere Eigenschaft nur darin auf, dass sie als Vollwarze, d. h. massiv ausgestaltet ist, und ferner ist diese Vollwarze als integrierender Bestandteil der mit dem neuen Hauptpatent beanspruchten Kombination der achsial beweglich gemachten Kalotte aufzufassen, weil ohne sie die achsialen Bewegungen der Kalotte nicht als gesichert erscheinen.

3.- Mit dieser Umschreibung des klägerischen Patentrechtes und der daraus sich ergebenden Bestätigung des angefochtenen Urteils in diesem Punkte ist aber bereits auch das Schicksal der Hauptklage wegen Nachahmung entschieden, da es ohne weiteres klar ist, dass bei dieser Einschränkung des klägerischen Patentrechtes der Sauger der Beklagten dieses nicht verletzt. Denn nach der verbindlichen Feststellung des Experten fehlen dem Sauger der Beklagten die beiden geschützten Elemente des Pouponsaugers gemäss der Kombination des neuen

Seite: 129

Hauptpatentes, nämlich die gänzlich freie, durch den Munddruck des Kindes in achsialer Richtung bewegliche Hohlkalotte und die zentral daransitzende, kurze Vollwarze. Umsonst versucht der Berufungskläger, sich dieser Schlussfolgerung dadurch zu entziehen, dass er die genannte Feststellung als einen Irrtum des Experten bezeichnet und hierauf gestützt die gleichlautende Annahme der Vorinstanz als aktenwidrig anführt. Der Vorwurf der Aktenwidrigkeit ist gerade deshalb von vorneherein haltlos, weil sich die Vorinstanz nicht in einen Widerspruch zum Gutachten setzt, sondern im Gegenteil auf dieses abstellt. Dass aber die Feststellungen des Experten durch den Inhalt der übrigen Akten offensichtlich widerlegt würden und also in dieser Hinsicht eine Aktenwidrigkeit vorläge, versucht der Kläger gar nicht nachzuweisen, sondern er begnügt sich mit der blossen unbewiesenen Behauptung, der Experte habe für seine Feststellung keinen Beweis erbracht und sie beruhe nach seiner Meinung auf einem Irrtum. Es bleibt daher bei den erwähnten Feststellungen des Experten und damit auch bei der daraus sich ergebenden Verneinung einer Patentverletzung durch die Beklagte.

4.- Der Kläger behauptet nun allerdings, die Beklagte verletze seine Patentrechte durch die Verwendung einer zwar hohlen, aber der massiv ausgestalteten äquivalenten Saugwarze, wie er selber sie übrigens ebenfalls verwende. Ob und wie weit diese Theorie von den patentrechtlichen Äquivalenten, zu der der Kläger damit Zuflucht nimmt, im schweizerischen Recht überhaupt Geltung beanspruchen kann, braucht hier nicht erörtert zu werden. Denn nach der eigenen Ausführung des Klägers soll das von ihm beanspruchte Äquivalent in der Verwendung einer hohlen Saugwarze an Stelle der vollen bestehen, und nun wäre es doch ein offenkundiger Widerspruch in sich selbst, einerseits die Erfindung deswegen als schutzfähig zu erklären, weil die in ihr verwendete Warze nicht hohl, sondern massiv gestaltet sei, andererseits aber auch eine blosser Hohlwarze als gleichwertig anzuerkennen und auf diesem

Seite: 130

Zirkel ein ausdrücklich als nicht schutzfähig bezeichnetes Konstruktionselement zum Patentschutz gelangen zu lassen. Es könnte sich höchstens fragen, ob die Hohlwarze der Beklagten derart dickwandig konstruiert sei, dass sie im Effekt einer massiven Vollwarze gleichkomme. Allein eine solche Annahme verbietet sich schlechterdings angesichts der Feststellung des Experten, dass die von der Beklagten verwendete Hohlwarze nicht abnormal dickwandig sei, so dass es also direkt ausgeschlossen ist, hier von einer gleichwertigen Konstruktion zu sprechen.

5.- Was die Widerklage anbelangt, mit der die Beklagte den Kläger wegen der in seinem Zirkular enthaltenen Äusserungen auf Schadenersatz wegen unlauteren Wettbewerbes belangt, so ist zunächst festzustellen, dass der Kläger die Verantwortlichkeit für das von Patentanwalt Bovard unterzeichnete Zirkular selber übernommen und nicht dem Verfasser überlassen hat.

Hinsichtlich des Inhaltes des streitigen Zirkulars ist auf Grund der bisherigen Erwägungen mit der Vorinstanz davon auszugehen, dass die Behauptungen, der vom Kläger vertriebene «Poupon»-Sauger sei in der Schweiz patentrechtlich geschützt, sowie, eine Schweizer Firma ahme diesen nach, objektiv unrichtig sind. Wenn der Kläger heute behauptet, die Beklagte sei in dem Zirkular nicht genannt und es habe der Vorwurf der Nachahmung nicht auf sie bezogen werden müssen, so ist dem entgegenzuhalten, dass der Kläger vor der Vorinstanz nach deren verbindlicher Feststellung nicht bestritten hat, dass damit die Beklagte gemeint gewesen sei, und dies war für die Empfänger des Zirkulars als Wiederverkäufer derartiger Artikel auch ohne weiteres erkennbar. Die Aufstellung dieser objektiv unwahren Behauptungen in Verbindung mit der Androhung rechtlicher Schritte auch gegen die Käufer des angeblich nachgemachten Produktes stellten nun einen Akt unlauteren Wettbewerbes dar. Die Beschwerde des Klägers darüber, dass die Vorinstanz ihm den guten Glauben bei der Aufstellung dieser

Seite: 131

Behauptungen abspreche, erweist sich als unstichhaltig: Auch wenn er in der Überzeugung gehandelt hat, im Rechte zu sein, so hat er sich eben in fahrlässiger Weise von dieser Überzeugung leiten lassen, ohne zu bedenken, dass sie voreilig und gegenüber der angegriffenen Beklagten unberechtigt sein könnte. Ein solches fahrlässiges Verhalten reicht aber nach Art. 41 OR aus, um eine Schadenersatzpflicht nach sich zu ziehen. Gegenüber der Annahme eines Schadens der Beklagten in der Höhe von 1000 Fr. erhebt der Kläger die Rüge der Aktenwidrigkeit mit der Begründung, es gehe aus den Akten kein Anhaltspunkt für eine solche Annahme hervor. Diese Rüge ist jedoch unbegründet. Es handelt sich unbestreitbar um einen ziffermässig nicht nachweisbaren Schaden im Sinne von Art. 42 Abs. 2 OR, und die Vorinstanz war daher berechtigt, ihn nach ihrem Ermessen abzuschätzen. Denn nach der feststehenden Praxis des Bundesgerichtes bezieht sich diese Bestimmung nicht nur auf die Höhe des Schadens, sondern auch auf dessen Vorhandensein, und dieses muss als erwiesen gelten, wenn die Akten genügende Anhaltspunkte bieten, die geeignet sind, auf seinen Eintritt schliessen zu lassen, und wenn sich dieser Schluss mit einer gewissen Überzeugungsgewalt aufdrängt (BGE 43 II S. 55 f. und dort angegebene frühere Entscheide). Diese Voraussetzungen sind hier aber zweifellos erfüllt, wenn man in Betracht zieht, dass die Befürchtung, vom Kläger belangt zu werden, in hohem Masse geeignet war, Interessenten vom Kaufe des von der Beklagten hergestellten Saugers abzuhalten. Die Schätzung des Schadens auf den Betrag von 1000 Fr. aber entspricht durchaus der Sachlage und kann vom Standpunkte des Bundesrechtes deshalb nicht angefochten werden.

Demnach erkennt das Bundesgericht:

Die Berufung wird abgewiesen und das Urteil des Handelsgerichtes des Kantons Zürich vom 4. Mai 1933 wird bestätigt