

## S. 187 / Nr. 32 Erfindungsschutz (d)

BGE 74 II 187

32. Urteil der I. Zivilabteilung vom 16. November 1948 i.S. Schnell gegen Glückler.

Seite: 187

Regeste:

Art. 49 PatG.: Eine «zivilrechtliche Streitigkeit betreffend die Erfindungspatente» im Sinne von Art. 49 PatG liegt nicht vor, wenn Patentrechtsfragen bloss einredeweise geltend gemacht werden.

Art. 49 LBI: On n'est pas en présence d'une «contestation civile relative aux brevets d'invention» au sens de l'art. 49 LBI lorsque des questions touchant au droit des brevets ne sont soulevées que par voie d'exception.

Art. 49 LBI: Non si è in presenza di una «contestazione civile relativa ai brevetti d'invenzione» a norma dell'art. 49 LBI se le questioni concernenti il diritto dei brevetti sono sollevate soltanto incidentalmente.

A. Durch Vertrag vom 1. Mai 1947 übertrug Albert Schnell dem Rudolf Glückler die Fabrikation und den Vertrieb einer von ihm unter der Nr. 15,527 patentierten Spielzeugfigur gegen eine vierteljährlich zahlbare, nach dem Fabrikationsumsatz berechnete Lizenzgebühr. Als Glückler nicht bezahlte, klagte Schnell vor Bezirksgericht Bülach die vertraglichen Lizenzgebühren im Betrag von Fr. 4500. nebst Zins ein und stellte das Gesuch um unentgeltliche Prozessführung. Der Beklagte widersetzte sich dem Gesuch mit der Begründung, der Prozess sei wegen Nichtigkeit des in Lizenz gegebenen Patentes aussichtslos. Mit Rücksicht auf diese Einrede qualifizierte das Bezirksgericht den Rechtsstreit als eine Streitigkeit betreffend die Erfindungspatente im Sinne von Art. 49 PatG, für die gemäss § 78 Zürcher GVG das Handelsgericht als einzige kantonale Instanz zuständig sei. Infolgedessen verweigerte es dem Kläger die unentgeltliche Prozessführung und wies die Klage wegen Unzuständigkeit von der Hand. Den Rekurs des Klägers gegen diesen Entscheid

Seite: 188

wies das Obergericht des Kantons Zürich am 6. August 1948 ab, ausführend, es entspreche der zürcherischen Praxis, der sich auch der Kommentar WEIDLICH/BLUM N. 4 zu Art. 49 angeschlossen habe, Art. 49 PatG auch dann anzuwenden, wenn in einem Verfahren patentrechtliche Fragen nicht durch den Kläger, sondern erst durch den Beklagten aufgeworfen würden.

B. Der Kläger greift diesen Entscheid über die Zuständigkeit mit Berufung an und stellt den Antrag, das Bezirksgericht Bülach sei für seine Klage als zuständig zu erklären.

Der Beklagte beantragt Abweisung der Berufung.

Das Bundesgericht zieht in Erwägung:

1. Nach Art. 49 PatG haben die Kantone zur Behandlung der zivilrechtlichen Streitigkeiten betreffend die Erfindungspatente eine Gerichtsstelle zu bezeichnen, die als einzige kantonale Instanz entscheidet.

Die Vorinstanz hat die Frage offen gelassen, ob das Handelsgericht nicht auf Grund des über Art. 49 PatG hinausgehenden § 78 Zürcher GVG als einzige kantonale Instanz zuständig sei. Sie hat dessen Zuständigkeit vielmehr einzig aus der bundesrechtlichen Vorschrift hergeleitet. Infolgedessen ist auf die Berufung einzutreten.

2. Die Vorinstanz verneint mit Recht, dass die Klage um die Lizenzgebühr eine «Streitigkeit betreffend die Erfindungspatente» im Sinne von Art. 49 PatG sei. Sie glaubt aber, die Einrede der Nichtigkeit des in Lizenz gegebenen Patentes mache sie zu einer solchen. Dem kann nicht beigepflichtet werden.

Mangels abweichender Vorschriften sind der Anwendung des Art. 49 PatG die feststehenden Regeln, welche die Bestimmung der Zuständigkeit beherrschen, zugrunde zu legen. Es ist hiebei ein unverrückbarer Grundsatz des Prozessrechtes, dass die Natur des Rechtsstreites sich nach der Klage, nicht aber nach der ihr entgegengestellten Einrede bestimmt. Allerdings lässt sich mitunter die Natur

Seite: 189

der Klage erst aus der Antwort gewinnen, aber lediglich im Sinne der näheren Bestimmung und Auslegung, jedoch nicht ihrer Änderung. Denn soll die Zuständigkeit nicht in der Schwebe bleiben, was sich mit einem geregelten Prozessgang nicht vertrüge, so muss für sie die Klage massgebend sein. Die Einrede dagegen entbehrt der selbständigen Bedeutung; das Interesse des Beklagten, der sie erhebt, erschöpft sich in der Abweisung der Klage, weshalb auch der Einrede keine

weiterreichende Bedeutung zukommt.

Würde dagegen mit der Vorinstanz angenommen, die Einrede sei zuständigkeitsbegründend, so wäre die Folge die, dass jede Klage, wie gering auch ihr Streitwert wäre und auf welcher Rechtsgrundlage Obligationenrecht, Zivilgesetzbuch, Betreibungsrecht usw. sie immer beruhe, vor das Spezialgericht des Art. 49 PatG gebracht werden müsste, sobald unter den ihr entgegengestellten Einreden auch nur eine patentrechtlicher Natur wäre. Wenn indessen der Beklagte seinen Rechtsstandpunkt, soweit er ihn auf das Patentrecht stützt, willentlich dem Interesse an der Abweisung der Klage unterordnet, indem er ihn nur einredeweise vorbringt, so besteht kein Grund, den Parteien den Patentprozess aufzudrängen. Freilich hat damit der ordentliche Richter über eine Streitfrage zu entscheiden, die als Klage (oder Widerklage) in den Aufgabenkreis eines andern Gerichtes hier des Spezialgerichtes gemäss Art. 49 PatG fielen. Aber das ist im Prozessrecht, wenn der Richter auf Einrede hin oder vorfrageweise entscheiden muss, eine häufige Erscheinung; sie erklärt sich daraus, dass diese Entscheidung für das ihr unterliegende, dem angerufenen Richter fremde Rechtsgebiet der Wichtigkeit und selbständigen Bedeutung entbehrt, weil sie nicht an der Rechtskraftwirkung des Urteils teil hat. Sie lässt vielmehr den Parteien die Möglichkeit offen, vor dem Spezialgericht zu klagen, wenn ihnen an der autoritativen Feststellung des diesem Rechtsgebiet angehörenden Anspruches gelegen ist.

Seite: 190

Diese Folge kann insbesondere der Beklagte herbeiführen, indem er die Nichtigkeit des Patentbesitzes nicht bloss einredeweise, sondern durch Widerklage geltend macht. Damit wird sein eigenes Interesse an der Beurteilung der Patentrechtsfrage, das sich nicht mehr in der Abweisung der Klage erschöpft, sondern in einem selbständigen Klagebegehren äussert, beachtlich, und es liegt eine «Streitigkeit betreffend Erfindungspatente» vor. Es ist dann eine Frage des kantonalen Prozessrechtes, ob die Widerklage von der Vorklage zu trennen und allein der bundesrechtlich vorgeschriebenen einzigen kantonalen Instanz zuzuweisen sei unter allfälliger richterlicher Einstellung des Verfahrens um die Vorklage bis zu ihrer Beurteilung, oder ob beide Klagen zusammen vor die einzige kantonale Instanz gehen.

3. Liegt demnach kein Rechtsstreit im Sinne von Art. 49 PatG vor (womit nichts entschieden ist bezüglich der Anwendbarkeit von Art. 67 OG bei einredeweiser Geltendmachung von Patentrechtsfragen), so ist die Berufung grundsätzlich gutzuheissen. Der Berufungsantrag, das Bezirksgericht Bülach zuständig zu erklären, geht jedoch zu weit. Die Vorinstanz muss erst noch Gelegenheit erhalten, die offen gelassene Frage zu entscheiden, ob nicht auf Grund von § 78 Zürcher GVG das Handelsgericht als einzige kantonale Instanz zuständig sei