

BBLP
MEYER LUSTENBERGER
Postfach
CH-8029 Zürich

Standort: 663

Klassifikation: 86

**Schweizerische Mitteilungen über
Gewerblichen Rechtsschutz
und Urheberrecht**



**Revue Suisse de la
Propriété industrielle
et du Droit d'Auteur**

**Heft 1 1959 Fascicule 1
März**

Index

	Page
<i>La Conférence de Lisbonne</i>	
M. Plinio Bolla, Morcote	3
<i>La Conférence de Lisbonne et les brevets d'invention</i>	
Pierre Jean Pointet, Zurich	26
<i>Le principe de la véracité des raisons de commerce et enseignes et l'interdiction des désignations de réclame</i>	
Edmond Martin-Achard, Genève	34

**Schweizerische Mitteilungen über
Gewerblichen Rechtsschutz
und Urheberrecht**



**Revue Suisse de la
Propriété industrielle
et du Droit d'Auteur**

**Heft 2 1959 Fascicule 2
November**

Index

	Seite
<i>Rapport annuel</i>	
M. Plinio Bolla, Morcote	53
<i>Legislazione farmaceutica svizzera</i>	
M. Plinio Bolla, Morcote	63
<i>Begründung zum Entwurf für die Vollziehungsverordnung II zum Bundesgesetz betr. die Erfindungspatente vom 25. Juni 1954, vom 8. September 1959</i>	84
<i>Kompetenzen der «Eid. Schiedskommission für die Verwertung von Urheberrechten»</i>	
Adolf Streuli, Zürich	110
<i>Gerichtliche Überprüfung von Entscheidungen des Deutschen Patentamtes</i>	
Hans Trüb, Basel	115
<i>Schweizerische Rechtsprechung</i>	
Otto Irminger, Zürich	
I. Patentrecht	121
II. Markenrecht	134
III. Muster- und Modellrecht	164
IV. Unlauterer Wettbewerb	173
<i>Gesetzesübersicht</i>	195
<i>Aus der Praxis des Auslandes</i>	198
<i>Literatur</i>	202
<i>Buchbesprechungen</i>	205

La Conférence de Lisbonne

Rapport présenté au Groupe Suisse de l'AIPPI par le président,

M. PLINIO BOLLA,

lors de la séance de travail du 11 décembre 1958 à Berne

La Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle a eu le 20 mars de cette année trois quarts de siècle d'existence. Au cours de ces 75 ans, conformément à son art. 14, elle a été révisée à quatre reprises, à Bruxelles en 1900, à Washington en 1911, à la Haye en 1925, à Londres en 1934. Une cinquième révision vient d'être opérée à Lisbonne. Elle a été l'œuvre d'une Conférence diplomatique, qui a siégé dans la capitale du Portugal du 6 au 31 octobre de cette année.

L'Association internationale pour la protection de la propriété industrielle (AIPPI), dont nous sommes le groupe national suisse, insistait depuis la fin de la seconde guerre mondiale, avec toujours plus de force, pour que la Conférence de révision de Lisbonne soit enfin convoquée. Elle avait des raisons sérieuses de le faire. L'Union de Paris ne possédait jusqu'ici que deux organes: le Bureau international, rouage administratif, et la conférence diplomatique, toute puissante pendant qu'elle est réunie, mais dont les pouvoirs cessent au moment de la clôture de chacune de ses sessions. En l'absence de tout conseil intergouvernemental appelé à fonctionner entre une conférence et l'autre, il semblait opportun qu'on ne laisse pas passer trop d'années sans réunir l'organe suprême de l'Union; or presque un quart de siècle s'était écoulé depuis la rencontre de Londres. Certes les règles conventionnelles sur la propriété industrielle s'étaient affinées au cours des quatre révisions successives; on pouvait affirmer d'elles, déjà avant Lisbonne, qu'elles étaient désormais au pair et à la hauteur des parties les plus développées du droit international privé et qu'elles constituaient même un début, quoique modeste et indirect, de loi uniforme. Mais, depuis Londres, les sciences et les techniques avaient marché à pas géant. Certains problèmes de droit industriel ne se présentaient

dès lors plus dans les mêmes termes qu'il y a un quart de siècle, par exemple celui de la brevetabilité des produits chimiques. D'autre part, dans le commerce mondial, les méthodes avaient évolué et l'échelle de proportion pour évaluer les forces et les intérêts légitimes en présence n'était plus la même, de telle façon que des réformes paraissaient conseillables, surtout en matière de marques, où les contrats de licence par exemple ont pris une importance accrue, en relation aussi avec l'apparition et la fortune des sociétés holdings. La matière du droit industriel est mouvante. Sa réglementation internationale doit forcément être dynamique, tout en restant fidèle à certaines constantes. Il importe que, à des dates pas trop éloignées, elle fasse l'objet de débats dans une assemblée comprenant les représentants attirés non plus seulement des milieux plus directement intéressés, mais de tous les Etats unionistes. Point il n'est indispensable ni même désirable que tous les textes discutés sortent modifiés de telles assises; les débats peuvent avoir pour conséquence que des réformes envisagées sur le plan interne soient abandonnées ou retardées, ou tout au contraire favorisées et hâtées, ce qui n'est pas sans intérêt en vue des révisions futures; quel qu'en soit le résultat immédiat, les conférences servent à maintenir et à renforcer la cohésion, dont l'Union de Paris, comme tout organisme international, a besoin.

Des voix autorisées, il est vrai, s'étaient faites entendre pour déconseiller une hâte, qu'on considérait excessive. Si l'Union de Paris comprenait, au 1^{er} janvier 1958, 45 pays, 33 seulement avaient ratifié, à cette date, le texte de Londres. Ne risquait-on pas dès lors, par un nouveau texte révisé, d'accroître une bigarrure contraire à la certitude du droit? et d'éloigner, par des réformes trop osées, certains pays, prêts peut-être à venir grossir les rangs unionistes? Le moment était-il bien choisi de toucher à l'Acte de Londres, alors qu'une tendance de politique juridique, sous l'influence des doctrines socialisantes, voudrait placer au premier rang l'intérêt de la société conçu en opposition à celui de l'inventeur et alors que les pays arrivés depuis peu ou qui vont arriver à l'indépendance sont quelquefois portés à voir dans la protection internationale de la propriété industrielle un frein devant ou pouvant retarder leur marche vers l'industrialisation? Le nombre des participants n'a pas en tout cas été tel à Lisbonne qu'on puisse en déduire un amoindrissement de l'intérêt que le monde porte à la propriété intellectuelle et à l'Union interétatique qui se propose de la protéger. Tout au contraire ce nombre a été particulièrement élevé: à côté des représentants de 40 Etats unionistes, 11 Etats encore étrangers à l'Union, 8 organisations internationales et 7 associations internationales privées avaient délégués leurs observateurs.

Ni l'une ni l'autre des tendances destructrices, qu'on pouvait craindre, ne s'est manifestée d'une façon dangereuse. Nous n'avons assisté à aucune bataille rangée autour des principes qui sont à la base de l'Union de Paris; certes on a quelque peu étendu, en matière de brevets, le champ d'application de la licence obligatoire, cette extension étant compensée d'ailleurs par une discipline plus stricte de l'institution; certes aussi, dans le domaine des marques, on a beaucoup insisté sur la nécessité de protéger le consommateur. Mais on n'a pas constaté de signes avant-coureurs de défection chez les Etats unionistes. Un pays simplement observateur, le Libéria, a même fini par signer la convention révisée: l'acquisition territoriale est limitée, mais elle est significative pour le continent où elle a été réalisée.

Il serait certes vain de nier, d'autre part, que la Conférence n'ait pas souffert de l'atmosphère de guerre froide, qui caractérise dans le moment actuel la politique internationale. La vérification des pouvoirs et l'adoption du règlement s'étaient pourtant passées sans incidents. Les dispositions traditionnelles sur la nécessité de l'unanimité, l'abstention n'y faisant pas obstacle, avaient été reprises dans le règlement sans opposition.

Dans la commission des questions générales toutefois le problème même de la validité de la Conférence ne tarda pas à être soulevé. Le Bureau international avait convoqué à Lisbonne la République fédérale allemande, qui avait donné suite à l'invitation; il n'avait par contre pas invité la République démocratique allemande, celle-ci n'étant pas considérée comme un Etat par toute une série de pays unionistes. A l'encontre de ce point de vue, les Républiques populaires de Roumanie, de Tchécoslovaquie, de Hongrie, de Pologne, ont exprimé à Lisbonne l'opinion que la République fédérale allemande, issue de l'Allemagne d'avant-guerre, doit être tenue pour un membre de l'Union, tout comme la République fédérale allemande, et qu'elle aurait dû dès lors être convoquée; dans ces conditions — affirmaient-ils — la Conférence n'était pas en mesure de prendre des décisions valables, sans violer la règle de l'unanimité qui a été, depuis le début, à la base de l'Union.

Cette controverse s'est prolongée tout au long de la Conférence et n'a pas été sans répercussion sur ses travaux. Les démocraties populaires de l'Est, sans abandonner leur position de principe, ne se sont pas opposées préjudiciellement à toute révision de la Convention. L'unanimité nécessaire a été atteinte pour que la Convention soit modifiée sur toute une série de points. Mais en tirant argument de l'art. 13 par. 6 de la Convention, où la condition de l'unanimité est expressément mentionnée au sujet de la décision d'une Conférence d'augmenter la dotation du Bureau

international, la République démocratique roumaine a opposé son veto à ce qu'on touche à cette dotation, fixée par le dit par. 6 à 120 000 fr. suisses par année. Rien ne sert de se cacher que, sur ce point, l'Union a éprouvé sur les rives du Tage un échec, et un échec dont les conséquences ne doivent pas être sousévaluées; l'argent n'est pas seulement le nerf de la guerre, mais aussi celui des œuvres internationales de paix. Les Etats unionistes admettaient tous, en somme, à Lisbonne la nécessité de porter la dotation du Bureau international à 600 000 fr. suisses par an, le désaccord ne visait en réalité que le moment où la décision d'augmentation aurait dû cesser de déployer ses effets ou plus exactement encore le régime applicable dès ce moment: la dotation aurait-elle alors dû retomber automatiquement à la somme de 120 000 fr. suisses par an, à défaut de décision unanime d'augmentation? ou l'unanimité aurait-elle nécessaire pour modifier les 600 000 fr.? Dans ces conditions il est à souhaiter que les Etats unionistes acceptent, par un engagement particulier, d'augmenter à partir du 1^{er} janvier 1959, leur part contributive, afin de porter la dotation du Bureau international à la somme annuelle de 600 000 fr. suisses. Par une résolution unanime (III), la Conférence diplomatique leur a adressé une invitation en ce sens. Il s'agit d'une mesure d'extrême urgence, indispensable si on veut éviter de fâcheux à-coup au Bureau international, organe moteur de l'Union de Paris.

La Conférence a par ailleurs montré sa foi en celle-ci, du moment qu'elle l'a dotée, par une disposition conventionnelle, d'un organe nouveau. La Conférence n'a pas voulu d'un conseil intergouvernemental restreint. L'esprit international traverse hélas! une crise, au cours de laquelle il a paru préférable à quelques uns de maintenir dans toute sa rigidité le principe de l'unanimité, même en ce qui concerne l'exercice des fonctions d'aide et d'assistance au Bureau international, au lieu d'admettre, pour ces fonctions, la possibilité d'une délégation de pouvoirs à un groupe de pays unionistes. Dans l'intervalle des Conférences diplomatiques de révision, des Conférences de représentants de tous les pays de l'Union se réuniront tous les trois ans à l'effet d'établir un rapport sur les dépenses prévisibles du Bureau international pour chaque période triennale à venir et de connaître des questions relatives à la sauvegarde et au développement de l'Union; elles pourront même être convoquées, en session extraordinaire, en dehors des réunions triennales, sur l'invitation soit du Directeur du Bureau international soit du Gouvernement de la Confédération suisse; il leur sera loisible de modifier, par décision unanime, le plafond de la dotation, à condition d'être réunies à cet effet particulier, sur convocation du Gouvernement de la Confédération suisse.

Dans l'attente de l'entrée en vigueur de la Convention révisée à Lisbonne, qui, dans le cours normal des choses, se fera attendre quelques années, la Conférence générale se réunira, à titre intérimaire, en Comité consultatif, investi des mêmes attributions financières (résolution II). Il est à souhaiter que le nouvel organe entre en fonction sans trop tarder pour qu'il puisse reprendre en somme, espérons-le, dans une atmosphère moins troublée par la politique, le colloque qui n'a pas eu cette année à Lisbonne l'issue espérée. Puisse le nouvel organe traduire en réalité la volonté de la Conférence de Lisbonne, qui a été d'une part de laisser à la Haute Autorité de surveillance ses attributions actuelles en matière de budget, de nominations etc., en évitant ainsi le désordre qui risquerait de naître de toute immixtion internationale à ce sujet, mais qui a été d'autre part de permettre aux États unionistes, appelés en définitive à payer la dépense, de faire entendre leur voix autorisée, à des intervalles assez rapprochés, sur la gestion du Bureau international, en exprimant des vœux et en formulant des directives pour l'action future.

Au milieu des remous de Lisbonne, il aurait été étonnant que la question dite des langues ne donne pas lieu aux joutes d'éloquence et aux manœuvres de couloir, auxquelles nous ont accoutumé les conférences diplomatiques des dernières décennies. Les votes n'ont pas manqué où les considérations de prestige ont prévalu. La Conférence a su toutefois revenir sur certaines décisions malencontreuses, qui auraient pu avoir des répercussions déplorables sur le fonctionnement et sur le destin même de l'Union. Le résultat a été en somme empreint de sage réalisme. Il n'est plus question d'une seule langue officielle du Bureau international, la langue française : les langues française et anglaise seront désormais utilisées par le Bureau international dans l'accomplissement de ses missions (renseignements aux Pays de l'Union, rapport de gestion, publications) ; les Conférences diplomatiques et les Conférences de représentants se tiendront en langue française, anglaise et espagnole (art. 13 par. 2) ; l'Acte de Lisbonne a été signé, comme ses devanciers, en un seul exemplaire en langue française, mais il a été convenu que des traductions officielles seront établies en langues allemande, anglaise, espagnole, italienne et portugaise (art. 19 par. 1 et 3). Tout ceci est destiné à faciliter la connaissance du Bureau et de son activité par les Pays unionistes et par le monde des affaires, partant à augmenter le rayonnement de l'Union ; le but justifie la dépense supplémentaire ; la Convention révisée n'entrera en vigueur, entre les pays qui l'auront ratifiée, qu'un mois après qu'elle aura été ratifiée par six pays au moins, au plus tard un mois après le 1^{er} mai 1963 (art. 18) ; le Bureau international a donc devant lui le temps

nécessaire pour se préparer à la réorganisation exigée par le plurilinguisme, vers lequel il est acheminé; la réforme suppose toutefois que les moyens financiers ne lui soient pas refusés ni trop chichement mesurés.

Ce ne sont naturellement pas les questions financières, institutionnelles, organisatives qui intéressent le plus les milieux commerciaux, industriels, scientifiques, parmi lesquels se recrutent les membres du Groupe suisse et plus généralement de l'AIPPI. Ce qui nous tient le plus à cœur ce sont les dispositions sur la propriété industrielle inscrites dans la Convention et qui se repartissent en deux groupes: d'un côté le corps de règles de rattachement, respectueuses des droits internes et qui remontent en somme, dans leur plus grande partie, au texte original de Paris, et, de l'autre côté, ce véritable droit commun supranational dont la consistance et l'importance n'ont cessé d'augmenter depuis La Haye.

On pourrait envisager les réformes introduites à Lisbonne sous l'angle de cette distinction théorique. Il est, à mon avis, préférable, pour une compréhension plus rapide du travail accompli, que nous nous en tenions à la division traditionnelle d'après l'objet de la protection, c'est-à-dire entre brevets d'invention et modèles d'utilité, marques de fabrique et de commerce et concurrence déloyale, dessins ou modèles industriels, indications de provenance ou appellations d'origine.

Notre vice-président, M. Pointet, vous parlera tout à l'heure des brevets d'invention et des modèles d'utilité, dont il s'est occupé plus spécialement à Lisbonne; je le remercie d'avoir bien voulu me décharger d'une partie de ma tâche.

En ce qui concerne les marques, la Conférence se trouvait tout d'abord devant un fait nouveau: l'apparition, aux Etats-Unis et dans d'autres pays, dans les usages et dans la législation, des marques de service. Devait-on leur ouvrir ou du moins leur entrouvrir les portes de la Convention? Le Bureau international estimait que le moment n'était pas encore venu de ce faire et qu'il convenait de renvoyer toute initiative à la prochaine Conférence de révision, qui aura lieu à Vienne. La Conférence a estimé qu'il fallait faire un premier pas. Les marques de service ont été tout d'abord mentionnées à l'art. 1, à côté des autres matières faisant l'objet de la protection de la propriété industrielle. Il n'y a là en réalité qu'une constatation d'ordre plutôt scientifique et dont l'effet pratique ne se fait sentir que sous l'angle de l'assimilation; les Etats membres ne sont nullement obligés de protéger tout ce qui rentre dans la propriété industrielle au sens du par. 2 de l'art. 1^{er}; par exemple la Suisse ne protège pas les modèles d'utilité. Mais l'art. 6^{sexies}, introduit à Lisbonne, met bien un engagement spécial à la charge des Etats: ceux-ci s'obligent à protéger

les marques de service. L'obligation ne dépasse naturellement pas le cadre de la convention, aussi ne profite-t-elle qu'aux ressortissants des pays de l'Union autres que le pays où la protection est réclamée (art. 2) et aux ressortissants des pays ne faisant pas partie de l'Union mais qui sont domiciliés ou ont des établissements industriels ou commerciaux effectifs sur le territoire du pays où la protection est demandée (art. 3). Même dans ce cadre, les Etats unionistes restent libres de définir les modalités de la protection des marques de service. La protection de ces marques n'est accordée que sous les conditions et dans les limites fixées par la législation interne; ces conditions et ces limites ne peuvent toutefois pas aller jusqu'à la suppression de toute protection. La législation interne peut exclure l'enregistrement des marques de service, et cela aussi bien comme formalité constitutive que comme formalité simplement déclarative. Un Etat unioniste remplit son obligation découlant de l'art. 6^{sexies}, s'il accorde la protection des marques de service au titre par exemple de la concurrence déloyale, que cela soit dit expressément ou que cela découle d'une clause générale d'interdiction de la concurrence déloyale. Tout aussi bien un Etat unioniste peut, par sa législation, faire dépendre la protection des marques de service de leur enregistrement (formalité constitutive), ou prévoir tout au moins l'enregistrement comme formalité simplement déclarative. Des voix se sont faites entendre à la Conférence pour que la Convention aille plus loin, sur ce point, dans la limitation de la souveraineté nationale: les Etats-Unis auraient voulu que les Etats unionistes s'engagent non pas seulement à protéger, mais aussi à enregistrer les marques de service, et cela dans les mêmes conditions générales que les autres marques; par conséquent, l'expression «marque de fabrique ou de commerce» figurant dans la convention aurait compris partout sans autre les marques de service. La Conférence a craint qu'une telle disposition n'ait pour conséquence de renvoyer aux kalendes grecques trop de ratifications, beaucoup de pays unionistes ne connaissant pas les marques de service et plusieurs d'entre eux n'éprouvant pas pour le moment le besoin ni le désir de les protéger, en tout cas pas celui d'en prescrire ou d'en prévoir l'enregistrement. C'est pourquoi l'Italie se serait contentée en cette matière d'une extrapolation du principe de la marque telle quelle: toute marque de service, régulièrement enregistrée dans le pays d'origine, aurait dû être admise et protégée telle quelle dans les autres pays de l'Union, même dans ceux ne connaissant pas un tel enregistrement ni même une telle protection; le pays d'importation n'aurait pu invoquer à l'appui d'un refus ou d'une invalidation, que les réserves admises par la convention en ce qui concerne la protection telle quelle des marques de fabrique. Un

groupe de pays unionistes toutefois voulait bien maintenir, quoique à contre-cœur, le principe de la protection telle quelle pour les marques de fabrique et de commerce; il s'opposait par contre énergiquement à ce qu'on lui donne une extension quelconque.

C'est cette prise de position qui explique quelques unes des limites que la Conférence n'a pas voulu outrepasser, en édictant le nouveau statut de la marque de fabrique et de commerce. Certes on a été unanimes à Lisbonne pour reconnaître qu'il convenait de scinder l'art. 6, texte de Londres, en deux, un art. 6 nouvellement rédigé et s'occupant des marques enregistrées dans le pays d'importation en application pure et simple du principe de l'assimilation (c'est le cas général) et un art. 6^{quinquies}, inexistant jusqu'ici et se rapportant exclusivement aux marques enregistrées dans le pays d'importation en vertu de la règle de la protection telle quelle (c'est l'exception). Mais, d'une part, l'indépendance de la marque clairement affirmée pour les marques tombant sous le coup de la règle générale, de façon à couper court à toute controverse jurisprudentielle (par. 2 et 3 art. 6 texte nouveau), est niée, avec non moins de netteté, pour les marques jouissant de la protection telle quelle (art. 6^{quinquies} lettre D); même les solutions de compromis consistant à admettre pour ces marques ou bien une dépendance facultative, au gré des pays unionistes (Allemagne), ou bien une dépendance limitée par exemple pour une durée de cinq ans dès l'enregistrement dans le pays d'importation (cf. la solution de Nice pour l'arrangement de Madrid sur l'enregistrement international des marques) n'ont pas eu l'heur de désarmer les partisans des thèses extrêmes. D'autre part, pour la même raison, le nouvel art. 6^{quinquies} sur la protection telle quelle se borne à parler, tout comme l'art. 6 du texte de Londres, de «marques»; ce mot n'a pas été remplacé par l'expression plus large de «signes» pouvant comprendre par exemple, à côté des marques visuelles, les marques auditives, olfactives et plastiques; le remplacement aurait en effet fait surgir la nécessité d'allonger la liste conventionnelle des motifs de refus et d'invalidation dans le cadre de la protection telle quelle: à quoi bon un allongement de cette liste dans le seul but de permettre aux Etats unionistes d'éviter les conséquences — peut-être toutes les conséquences — de l'emploi de la notion plus étendue de «signe» au lieu de celle traditionnelle de «marque»?

Seules les marques visuelles en somme sont mises au bénéfice de la protection telle quelle; les marques auditives, olfactives et plastiques ne jouissent que du principe de l'assimilation et ne peuvent se prévaloir dès lors, dans le pays unioniste d'importation, que de la protection qui leur est accordée par la législation interne de ce pays.

L'énumération conventionnelle des motifs de refus et d'invalidation a sa raison d'être uniquement pour la protection telle quelle et le nouveau texte ne laisse plus de doute à cet égard. Elle a désormais un caractère limitatif, exhaustif et non simplement énonciatif: la-dessus aussi les hésitations ne sont plus permises. Après avoir affirmé ce caractère exhaustif dans la phrase ouvrant l'énumération traditionnelle, on n'a pas voulu toucher à celle-ci, même et surtout pas pour y introduire des distinctions quelque peu théoriques entre marques descriptives et marques génériques par exemple. Etant donné le caractère exhaustif de l'énumération, on s'est cru obligé néanmoins d'ajouter la réserve de l'application de l'art. 10^{bis} sur la concurrence déloyale, laquelle peut justifier l'invalidation d'une marque par le juge ou même, selon les dispositions de la loi interne, le refus à l'enregistrement par l'administration. On n'a pas estimé devoir réserver expressément aussi l'annulation de l'enregistrement de la marque pour défaut d'utilisation (art. 5 lettre C); la réserve est sous-entendue.

Il y a encore lieu de signaler, au sujet du statut de la marque, que le critère posé par l'art. 6 actuel pour apprécier le caractère distinctif de la marque a été repris dans le nouvel art. 6^{sexies} en ce qui concerne les marques telles quelles, mais, conformément à un vœu de l'AIPPI et à une proposition du Bureau international, en tant que critère de portée plus générale pour apprécier si la marque est susceptible de protection; c'est en se prononçant sur cette question plus étendue que l'administration et le juge devront tenir compte de toutes les circonstances de fait, notamment de la durée de l'usage de la marque.

Quant à la disposition permettant le refus ou l'invalidation des marques «de nature à tromper le public» on ne l'a pas modifiée, mais l'interprétation a été unanimement admise d'après laquelle on ne vise pas par là nécessairement des cas de tromperie qui se seraient produits en fait, mais uniquement une possibilité abstraite que le public ne soit induit en erreur.

La protection de la marque dite telle quelle, dont la réglementation se trouve désormais concentrée dans l'art. 6^{sexies} de la Convention de Lisbonne, garde le but, qu'elle a eu dès le début, de faire tomber, dans le territoire de l'Union, une partie des obstacles qui, malgré le principe de l'assimilation, se dressent, dans le pays d'importation, contre l'enregistrement d'une marque régulièrement enregistrée dans le pays d'origine. Ces obstacles résultent des différences entre Pays unionistes dans les conditions de la protection des marques. Le législateur unioniste a été amené à découper, parmi les diverses conditions exigées par les lois internes, un certain cadre minimum qui lui a paru suffisant pour répondre aux diverses objections que certains législateurs internes pourraient faire

valoir à l'encontre des marques admises dans d'autres pays unionistes moins exigeants; et si la marque déposée dans un pays de l'Union est à l'abri de ces objections, dans ce cadre minimum, elle pourra légitimement aspirer à une protection dans les autres pays de l'Union. On est accoutumé à dire que ce cadre minimum comprend uniquement les conditions de forme; il n'y a en réalité là qu'une formule destinée à masquer une difficulté; il est heureux que cette formule n'ait pas été reprise à Lisbonne pas plus que celle proposée par les Etats-Unis (protection de la marque quant à sa forme visuelle et à son caractère), et qu'on ait laissé la doctrine aux prises avec ce problème de systématisation.

L'institution des marques notoirement connues, qui remonte à la révision de La Haye (Londres n'a fait qu'améliorer le texte de La Haye) se propose aussi d'augmenter les possibilités de protection des marques dans le pays unioniste d'importation; mais elle va dans une toute autre direction. Il se peut que la législation du pays unioniste d'importation s'inspire, en matière d'enregistrement des marques, du système constitutif; dans cette hypothèse, depuis La Haye la convention veut que les formalités constitutives ne puissent pas être opposées à une marque notoirement connue dans le pays d'importation, même si elle n'y est pas enregistrée (art. 6^{bis}). Personne ne proposait de faire marche arrière sur ce point. Tout au contraire, le Bureau international suggérerait d'élargir le champ d'application de la norme et de protéger la marque notoirement connue non seulement contre l'enregistrement, mais aussi contre l'usage, dans le pays unioniste d'importation, de la marque lui portant préjudice. La Conférence a été unanime à estimer que seule une protection ainsi accrue pouvait être qualifiée d'efficace. L'AIPPI, suivie par plusieurs pays, aurait voulu aller plus loin encore et supprimer espressément l'exigence que la marque notoirement connue ait été utilisée dans le pays où sa protection est demandée. Cette innovation n'avait pas semblé se heurter, dans la commission des marques, à une opposition irréductible; mais en commission générale l'Australie et le Brésil soulevèrent leur veto. Les partisans de la réforme faisaient valoir que, grâce surtout à la radio, mais aussi à la presse de grande diffusion, aux magazines et à la facilité des voyages à travers les frontières, une marque peut, aujourd'hui, être connue dans un pays déterminé avant qu'elle y ait été exploitée ou alors qu'elle y a été exploitée dans une faible mesure (par exemple à cause de difficultés résultant d'événements politiques ou de la législation de police sur l'hygiène publique). Les opposants retorqueaient qu'il y avait là des hypothèses trop éloignées de la réalité journalière.

L'unanimité s'est refaite pour apporter une troisième amélioration au

texte de Londres de l'art. 6^{bis}: un délai minimum de trois ans devait être accordé par la législation nationale, d'après Londres, et d'après La Haye déjà, pour réclamer la radiation des marques entrant en conflit avec la marque notoirement connue; ce délai, qui part de la date de l'enregistrement de la marque attaquée, a été porté à 5 ans, selon le vœu de l'AIPPI et la proposition du Bureau international. Devait-on étendre ce délai à l'action d'interdiction d'usage, qu'on introduisait à Lisbonne? La Conférence a préféré laisser les Pays de l'Union libres de prévoir un délai dans lequel la demande d'interdiction d'usage devra être introduite; chaque pays unioniste peut laisser profiter de cette faculté ou bien le législateur statuant d'une manière générale, ou bien le juge, se prononçant sur des cas concrets; il appartiendra au législateur ou, le cas échéant, au juge, selon la voie choisie par le pays unioniste en question, de tenir compte de la tolérance devant profiter, au bout d'un certain temps, à l'utilisateur second, lequel peut avoir engagé des frais considérables de propagande, dont le premier utilisateur serait mal venu à récolter les fruits en cas d'inaction prolongée. Quoiqu'il en soit, l'action contre l'enregistrement n'est pas soumise au délai de 5 ans, si la marque a été utilisée de mauvaise foi; et une réserve analogue a été introduite aussi en ce qui concerne l'action nouvelle prévue contre l'utilisation.

Une réforme plus hardie était pronée par l'AIPPI, et, à sa suite, par plusieurs pays unionistes; il s'agissait d'étendre la protection de la marque notoirement connue en dehors du cercle des produits identiques ou similaires; cette protection accrue n'aurait été accordée que sous la réserve des droits acquis de bonne foi; elle ne l'aurait pas été à toutes les marques notoirement connues, mais seulement aux marques notoirement connues réalisant certaines conditions spéciales. En ce qui concerne la définition de ces conditions on avait le choix entre une série de formules. Elles mentionnaient toutes la possibilité d'une confusion (ne fût-ce que sous la forme d'une erreur possible du public sur l'existence d'un lien entre le titulaire et l'utilisation de la marque pour les produits dissemblables), mais quelques unes parlaient aussi d'un avantage injustifié pour l'utilisateur, ou d'un affaiblissement réel du caractère distinctif de la marque utilisée ou d'une diminution du pouvoir attractif de celle-ci, même en dehors de tout risque de confusion.

La discussion, dans la commission des marques, fut nourrie et approfondie. Une tendance se manifesta tout d'abord nettement contre une inclusion de la nouvelle protection, à laquelle on songeait, à l'art. 6^{bis}: même la protection des marques notoirement connues devait rester dominée par la règle de la spécialité si on ne voulait pas par contrecoup

que la notion de marque notoirement connue ne soit pas interprétée d'une façon trop étroite. Fallait-il rattacher alors la protection contre l'emploi de la marque pour des produits dissemblables à l'art. 10^{bis} sur la concurrence déloyale? Mais l'utilisateur de la marque pour des produits non identiques ou similaires n'est généralement pas un concurrent. Fallait-il alors élargir le cadre général de l'art. 10^{bis}, en remplaçant dans cette disposition les mots «d'un concurrent» (par. 3) par les mots «d'un autre», même si on y laissait subsister les notions de concurrence déloyale et de concurrence (par. 1 et 2)? La portée de l'art. 10^{bis} risquait de ne plus avoir de limites, si son application n'était plus subordonnée à l'existence d'une relation de concurrence entre le sujet actif et le sujet passif de la règle de droit. Certes la notion de concurrence peut être interprétée plus ou moins strictement, mais il faut respecter à cet égard les conceptions des législations internes.

Pour finir, la majorité évidente de la commission des marques était de l'opinion que, si on voulait faire un pas dans le sens de la protection contre l'emploi pour des produits dissemblables, la *sedes materiae* n'était ni l'art. 6^{bis} (marques notoirement connues) ni l'art. 10^{bis} (concurrence déloyale), mais un nouvel article, à insérer après le 10^{bis}, quoique ne se rattachant nullement à ce dernier.

Le texte qui semblait avoir le plus de chances de succès, dans la commission des marques, était le suivant, issu d'une proposition commune des États-Unis et de l'Italie, amendée à la dernière minute par cette dernière :

«L'enregistrement ou l'usage de la marque d'un tiers pour des produits dissemblables est interdit comme contraire à la loyauté commerciale, dès qu'il est régulièrement démontré que cette marque, en raison de son caractère unique et de sa célébrité, a conquis une telle réputation qu'elle incite ceux qui l'emploient commercialement ou le grand public à établir un lien commercial entre l'utilisateur ou celui qui procède à l'enregistrement de la marque pour des produits dissemblables et le propriétaire de la marque.»

On avait laissé tomber dans ce texte toute assimilation, sous cet angle très particulier, de la marque avec l'enseigne, le slogan et même le nom commercial. L'idée n'avait pas été retenue non plus de l'intervention d'une autorité, qui aurait dû dresser, dans l'intérêt des consommateurs, pour chaque pays unioniste, la liste des marques admises à bénéficier de la protection en dehors de la règle de la spécialité. Le texte américo-italien avait enfin l'avantage qu'il retenait toujours comme une condition de la protection particulière la possibilité d'une confusion; il y a là une notion universellement admise en matière de concurrence déloyale.

Même le texte ainsi édulcoré, ne put toutefois pas surmonter l'opposition de l'Autriche et de la Yougoslavie; l'Autriche surtout se déclarait décidée à opposer le veto. Aussi bien la question ne vint-elle même pas devant la commission générale. Dans plusieurs pays unionistes les juges ont su réprimer l'usurpation de marques bénéficiant d'une réputation exceptionnelle pour des produits dissemblables, tout au moins lorsqu'elle se présentait d'une manière particulièrement choquante; ces arrêts opèrent généralement avec la notion de l'interdiction de la concurrence déloyale ou avec la notion de la protection des droits de la personnalité. Si ce n'est pas pécher d'anthropomorphisme à l'égard de la Conférence, en lui prêtant une volonté, elle a estimé qu'on pouvait compter sur le maintien et la force de conversion de telles jurisprudences, alors que, si on voulait les codifier dans la convention, on courrait le risque d'amener les Tribunaux, par une formule insuffisamment nuancée, à affaiblir en définitive la protection des marques en général, en provoquant un abandon trop indiscriminé de la règle de la spécialité.

On peut et on doit regretter davantage, à mon avis, qu'une autre réforme, chaudement recommandée elle aussi par la AIPPI, proposée par le Bureau international, quoique en de termes peu heureux, approuvée par de nombreux États, n'ait pas réussi à surmonter le cap de la Commission générale: la réforme concernant l'emploi simultané de la même marque par plusieurs personnes. Il s'agit de la question de la licence de la marque. Elle est réglée actuellement par la lettre C par. 3 de l'art. 5 de la Convention, texte de Londres. L'emploi simultané de la même marque sur des produits identiques ou similaires n'est admis, dans les rapports conventionnels, qu'à une condition: qu'il s'agisse de l'emploi par des établissements industriels ou commerciaux considérés comme copropriétaires de la marque d'après les dispositions de la loi nationale du pays où la protection est réclamée. Or cette condition ne se vérifie que rarement dans la vie et il n'y a pas de raisons plausibles pour qu'elle se vérifie. Dans le cours normal des choses, licencié et donneur de licence sont rarement copropriétaires de la marque; s'ils l'étaient, la licence ne serait même pas nécessaire. D'autre part, le titulaire de la marque s'exposerait à trop de risques, en cédant la copropriété à un licencié étranger, même seulement pour un territoire déterminé. Une semblable cession n'est d'ailleurs nullement nécessaire pour éviter que le public ne soit induit en erreur, ce qui serait évidemment contraire à l'intérêt public. Il suffit qu'il existe entre le titulaire de la marque et le licencié des relations ou conventions sauvegardant l'intérêt commun normal des deux parties au maintien de la valeur de la marque; cet intérêt commun se confond avec

l'intérêt des consommateurs. Comment formuler cette exigence? A la commission des marques une forte majorité s'était formée sur le texte suivant de l'art. 5 C par. 2 et 3:

«3. Lorsqu'il existe entre le titulaire d'une marque et d'autres personnes physiques ou morales des relations ou conventions telles qu'elles assurent un contrôle effectif, par le titulaire, de l'emploi de la marque sur les produits desdites personnes, cet emploi autorisé par le titulaire servira à son bénéfice.

4. Les pays de l'Union peuvent appliquer les dispositions de leurs lois nationales, propres à éviter que l'application de l'alinéa 3 de cet article ne nuise à l'intérêt public ou induise le public en erreur.»

Pour tenir compte d'une opposition italienne, on avait laissé tomber, dans ce texte, la phrase d'après laquelle le titulaire de la marque pouvait être, dans l'hypothèse envisagée, une personne sans exploitation propre; on renonçait pas là à toute allusion ouverte au cas de la licence accordée par une société holding pure.

Le texte, il est vrai, avait été critiqué aussi par les Etats-Unis qui auraient préféré parler de contrôle non seulement effectif mais aussi légitime et spécifier l'objet du contrôle en disant que celui-ci devait porter sur la nature et la qualité des produits. Plusieurs délégations avaient cru avertir dans ces précisions un relent de dirigisme et de législation antitrust. Sur la suggestion de l'Allemagne, on avait cru s'approcher suffisamment de la thèse nordaméricaine en parlant de contrôle effectif «de l'emploi de la marque sur les produits» du licencié (et non pas seulement de contrôle effectif de l'emploi de la marque par le licencié). En commission générale les Etats-Unis reprirent toutefois leur proposition, en déclarant qu'ils étaient obligés par leurs instructions de s'y tenir strictement. Cela eut pour conséquence de faire échouer la tentative de révision d'un texte (l'art. 5 C par. 2 et 3) que tous étaient d'accord de considérer comme dépassé par une évolution tout à fait conforme à la loyauté en affaires; en tout cas il y avait unanimité pour réserver les dispositions internes destinées à protéger le public et l'intérêt public. Vu l'échec enregistré à Lisbonne, il est probable que dans les relations entre Etats unionistes, les licences de marques, qui jouent un rôle si important aujourd'hui dans le commerce international, donnent lieu à des difficultés, qu'il eût été assez aisé d'éviter par une disposition adaptée aux temps et autour de laquelle on fut bien près de s'entendre.

D'autres échecs de la Conférence, en matière de marques, soulèveront, probablement, moins de regrets. Je mentionne :

a) la prolongation de 6 à 12 mois du délai de priorité pour les marques (art. 5 C par. 1) ; cette proposition, suggérée au Bureau international par la AIPPI, loin de recueillir l'unanimité, n'obtint même pas la majorité dans la commission des marques ; la plupart des Etats unionistes furent d'avis que l'avantage d'avoir le même délai de priorité pour les marques que pour les brevets n'aurait pas compensé l'inconvénient de l'incertitude destinée à croître, avec la prolongation du délai, chez les ressortissants du pays où la priorité pour la marque est revendiquée ;

b) la cession libre de la marque ; elle s'est heurtée à une opposition de principe, basée sur la défense de l'intérêt des consommateurs, surtout de la part des pays de l'Est, de l'Allemagne et de l'Italie ; les Etats-Unis aussi d'ailleurs n'étaient pas disposés à admettre la cession de la marque sans celle du «good will» ; la proposition du Bureau international en faveur de la cession libre, suggérée par la AIPPI, n'est dès lors même pas arrivée à la commission générale ;

c) la traduction de la marque ; la proposition d'introduire dans la Convention une nouvelle disposition sur la traduction de la marque et sur sa transcription en d'autres écritures émanait des Etats-Unis ; une commission spéciale avait mis au point un texte, d'après lequel, sous réserve des dispositions sur la marque telle quelle, une marque aurait dû être admise au dépôt et à l'enregistrement dans tous pays de l'Union dans la ou les langues originelles, avec la traduction dans la ou les langues du pays où la protection est réclamée et cette marque n'aurait pas pu être annulée pour la seule raison qu'elle n'est utilisée que dans une de ces langues ; cette disposition se serait appliquée également à la transcription de la marque en d'autres écritures ; il était entendu que la priorité n'aurait joué que pour les langues utilisées dans la première demande ; en somme on se serait borné à ériger en règle conventionnelle une disposition qui vaut déjà dans des pays ayant plusieurs langues officielles ou nationales et pratiquant, à cet égard, un certain libéralisme, comme le Canada et la Suisse ; plusieurs délégués exposèrent toutefois l'opinion que la question présentait aussi d'autres aspects et n'était pas encore mûre ; il fut décidé alors de la réexaminer lors de la prochaine Conférence ;

d) le remplacement d'un délai de 5 ans au délai équitable, avant l'écoulement duquel la marque ne peut pas être annulée faute d'usage (art. 5 C par. 1) ; ce remplacement était proposé par la Suède, qui avait

repris une suggestion à ce propos du Congrès de l'AIPPI à Stockholm; il avait obtenu à la commission des marques l'assentiment de tous les Etats unionistes présents, sauf le Japon, qui fit valoir son véto en commission générale.

On regrettera certainement davantage l'échec de la revision de l'art. 7 sur la nature du produit couvert par la marque. D'après le vœu de l'AIPPI, il s'agissait de déclarer contraire à la convention une disposition telle que par exemple celle de la loi danoise prévoyant que la marque d'un produit pharmaceutique tombe dans le domaine public avec le brevet couvrant le produit ou son procédé de fabrication. La commission des marques proposait à cet effet de modifier comme suit l'art. 7 :

«La nature du produit ne peut, en aucun cas, affecter la durée du droit exclusif d'utiliser la marque ni faire obstacle à l'enregistrement ou au renouvellement de la marque, même si la publication ou la vente du produit est soumise à des restrictions légales ou administratives»;

ce texte ne se heurta en commission générale qu'à l'opposition du Danemark, mais elle suffit à le faire chavirer; il est vrai qu'il y eut aussi douze abstentions, ce qui laisse craindre que la loi danoise pourrait avoir des imitateurs, plus ou moins prochainement, dans d'autres pays unionistes.

Un sort plus favorable attendait la proposition du programme d'insérer dans la Convention un nouvel art. 6^{septies} sur les marques déposées par un agent. Cette proposition semblait avoir déterminé tout d'abord chez plusieurs Etats unionistes des hésitations sérieuses, la question paraissant dominée par les règles du droit civil sur le mandat; mais les hésitants se laissèrent convaincre que, en matière de marques et dans les rapports internationaux, les litiges de ce genre sont si nombreux qu'une réglementation spéciale paraît justifiée. Le principe à la base de la nouvelle réglementation conventionnelle est que seul le titulaire d'une marque dans un pays de l'Union a le droit de demander l'enregistrement de cette marque dans un ou plusieurs des pays de l'Union; l'agent ou le représentant du titulaire n'a le droit de demander cet enregistrement en son propre nom, qu'avec l'autorisation du titulaire, sans quoi ce dernier peut «s'opposer à l'enregistrement demandé ou ... réclamer la radiation ou, si la loi du pays le permet, le transfert à son profit dudit enregistrement»; l'agent ou le représentant attaqué peut toutefois faire échec à l'action, en justifiant de ses agissements; une réglementation analogue vaut dans l'hypothèse où l'agent ou le représentant utilise en son nom la marque du titulaire, sans la faire enregistrer: si l'utilisation n'a pas été autorisée

par le titulaire, celui-ci peut s'y opposer, mais l'agent ou le représentant peut paralyser l'opposition, en justifiant de ses agissements; les législations nationales ont la faculté de prévoir un délai équitable dans lequel le titulaire d'une marque devra faire valoir les droits qui lui sont conférés par le nouvel art. 6^{septies}; la Conférence s'est donc arrêtée à une solution nuancée, permettant au juge de tenir compte largement des circonstances du cas concret; c'était la sagesse même, s'agissant en définitive de litiges de droit civil entre mandant et mandataire, dans lesquels la raison n'est pas toujours et toute du même côté.

Une autre proposition du programme concernant les marques donna lieu à beaucoup de discussions, dans la commission, à laquelle avaient été renvoyées les questions générales: celle des armoiries et emblèmes d'Etat (art. 6^{ter}). Le programme estimait que le critère de l'imitation au point de vue héraldique énoncé au 1^{er} par. de l'art. 6^{ter} de la Convention était dans bien des cas insuffisant pour prévenir les abus et proposait de le supprimer, ce qui aurait eu pour conséquence l'application, en ce qui concerne l'imitation des armoiries et emblèmes d'Etat, des mêmes critères qu'en matière de marque de commerce ou d'industrie. Cette proposition ne rallia même pas la majorité dans la commission et n'arriva donc pas à la commission générale.

Par contre la Conférence a pu réaliser l'unanimité pour dispenser les pays de l'Union de se notifier réciproquement, par l'intermédiaire du Bureau international, leurs drapeaux; elle est partie de l'idée que ceux-ci sont en général très connus du grand public. La conférence a été également unanime pour introduire, dans le système conventionnel, une protection en faveur des armoiries, drapeaux et autres emblèmes, sigles ou dénominations des organisations internationales intergouvernementales. Cette extension a été subordonnée à un certain nombre de conditions:

a) seules les organisations internationales intergouvernementales comprenant au moins un Pays unioniste pourront bénéficier de cette protection;

b) les tiers de bonne foi ne pourront pas être astreints, rétroactivement, à supporter les effets de cette protection, si l'utilisation n'est vraisemblablement pas de nature à abuser le public sur l'existence d'un lien entre l'utilisateur et l'organisation;

c) la protection est subordonnée obligatoirement à la notification de ces armoiries, drapeaux, emblèmes, sigles ou dénominations, par l'intermédiaire du Bureau international, aux pays unionistes, étant entendu que

cette notification sera faite au Bureau international *directement* par l'organisation internationale intergouvernementale intéressée, cette dernière étant dispensée de passer par l'intermédiaire d'un pays unioniste.

Au chapitre des marques est rattaché, traditionnellement, celui de la concurrence déloyale.

Nous avons rappelé les discussions qui ont porté sur l'art. 10^{bis} en relation avec une extension éventuelle de la protection des marques de haute renommée contre l'emploi pour des produits dissemblables. Cela s'est terminé par le maintien du statu quo. A un autre égard par contre l'art. 10^{bis} a été complété. Son par. 3 comprenait une énumération non exhaustive de faits devant être interdits comme constituant une concurrence déloyale. Les deux exemples figurant dans le texte de Londres sont maintenant suivi d'un troisième. Devront désormais être interdites aussi :

«3. les indications ou allégations dont l'usage, dans l'exercice du commerce, est susceptible d'induire le public en erreur sur la nature, le mode de fabrication, les caractéristiques, l'aptitude à l'emploi ou la qualité des marchandises.»

C'est à l'Autriche que revient le mérite d'avoir repris un vœu en ce sens de l'AIPPI. La proposition de l'Autriche, comme le vœu de l'AIPPI, allait plus loin et aurait voulu interdire aussi toutes les indications ou allégations dont l'usage, dans l'exercice du commerce, est susceptible d'induire le public en erreur sur l'origine du produit. Mais les Etats-Unis exercèrent en commission générale leur droit de veto contre l'adjonction du mot «origine».

Le chapitre des dessins ou modèles industriels ne nous retiendra pas longtemps. Les dessins ou modèles industriels étaient mentionnés dans le dernier texte en vigueur de la Convention (art. 1 par. 2) comme rentrant dans l'objet de la propriété industrielle; plusieurs dispositions conventionnelles étaient en outre applicables aux dessins et modèles dans les pays unionistes, dont la législation en prévoyait la protection. La Conférence de Lisbonne a fait un nouveau pas en avant, en insérant dans la Convention un art. 5^{quinquies}, d'après lequel «les dessins et modèles industriels seront protégés dans tous les pays de l'Union». L'obligation assumée à cet égard par les Etats rappelle celle qu'ils ont prise, par le texte de Lisbonne, au sujet des marques de service. Le programme du Bureau international était plus ambitieux. Il visait une définition du dessin ou modèle industriel, le choix d'un critère pour l'appréciation de la nouveauté, enfin la fixation d'une durée minimale de protection. Ces différents points ont été réservés à un développement futur. La revision de

l'Arrangement de La Haye concernant le dépôt international des dessins et modèles industriels a été remise également à une date ultérieure, laquelle toutefois ne saurait dépasser l'année 1960 (la Conférence de cette Union restreinte se réunira sur le territoire des Pays-Bas, cf. Résolutions et vœux etc. VIII). Dès maintenant l'Union de Paris participera, sur pied d'égalité, avec l'Union de Berne et avec le Comité intergouvernemental du droit d'auteur, qui gravite autour de l'UNESCO, «aux études et aux réunions projetées en vue d'assurer les meilleurs moyens de protection internationale des œuvres d'art appliqué, des dessins et des modèles» (Résolutions et vœux etc. VII).

Dernier chapitre: les indications de provenance. La portée de l'art. 10 a été élargie à un triple titre; la disposition vise désormais l'utilisation directe ou indirecte d'une indication fausse; celle-ci peut concerner ou bien — comme jusqu'ici — la provenance du produit, ou bien l'identité du producteur, fabricant ou commerçant; si elle concerne la provenance du produit, il n'est pas nécessaire qu'elle consiste dans le nom d'une localité ou d'un pays déterminé ni qu'elle soit jointe à un nom commercial ou emprunté dans une intention frauduleuse. Par contre la proposition tendant à mettre sur le même pied que l'indication fausse l'indication fallacieuse n'a pas trouvé grâce devant la commission générale, ni en ce qui concerne le par. 1 ni en ce qui concerne le par. 2 de l'art. 10. *Quot capita tot sententiae*: en ce qui concerne l'Arrangement de Madrid concernant la répression des fausses indications de provenance, la seule modification qui a été admise par cette Union restreinte a été précisément la mention expresse des indications fallacieuses à côté des fausses indications à l'article premier et dans le titre de l'acte. Toute tentative plus ambitieuse d'amender l'Arrangement a échoué.

Par contre, à côté de l'Arrangement de Madrid concernant désormais la répression des indications de provenance fausses ou fallacieuses, un nouvel Arrangement a été signé à Lisbonne, concernant la protection des appellations d'origine et leur enregistrement international.

Cet arrangement a été signé par sept Etats (la France, Israël, l'Italie, le Maroc, le Portugal, la Roumanie et la Tchécoslovaquie) et en outre, ad referendum, par trois Etats, Cuba, l'Espagne et la Hongrie. Il reste ouvert à la signature jusqu'au 31 décembre 1959. L'arrangement entrera en vigueur dès sa ratification par 5 pays. La délégation suisse n'a pas signé l'Arrangement de Lisbonne.

Les Etats membres de cette nouvelle Union restreinte s'engagent à protéger les appellations d'origine des produits des autres Pays de l'Union particulière; par appellation d'origine on entend la dénomination géo-

graphique d'un pays, d'une région ou d'une localité servant à désigner un produit qui en est originaire et dont la qualité ou les caractères sont dûs exclusivement ou essentiellement au milieu géographique comprenant les facteurs naturels et les facteurs humains. La protection s'étend contre toute usurpation ou imitation, même si l'appellation est accompagnée d'expressions telles que «genre», «type», «façon», «imitation» etc. Le système de protection est basé sur l'enregistrement des appellations d'origine auprès du Bureau international, qui les notifiera aux administrations des différents pays de l'Union particulière et les publiera dans un recueil périodique; les administrations des pays pourront, dans un délai d'une année, déclarer qu'elles ne peuvent assurer la protection d'une appellation d'origine dont l'enregistrement lui aura été notifié. Le Bureau international donnera connaissance du refus de protection. L'intéressé avisé du refus par son administration pourra exercer dans le pays du refus tout recours judiciaire ou administratif appartenant aux nationaux de ce pays.

L'idée d'un nouvel Arrangement international sur les brevets d'importation n'a pas eu de succès. De même celle de la création, par une voie analogue, d'un Centre de documentation des brevets sous priorité. La Conférence a émis par contre deux vœux :

- «que les pays de l'Union procèdent à l'échange de leurs publications périodiques et ouvrent des négociations en vue d'arriver à l'échange, dans des conditions à convenir, des descriptions imprimées des inventions et des brevets accordés»;
- «que chacun des Pays de l'Union étudie les moyens grâce auxquels, par le truchement d'organismes officiels ou privés, toute personne pourrait, sur sa demande, être mise en mesure de déterminer si une marque donnée risque d'entrer en conflit, pour des marchandises spécifiées, avec une marque déjà enregistrée dans le pays en cause»;

la Conférence n'est pas entrée dans les vues plus audacieuses du Bureau international, d'après lequel le Bureau lui-même aurait dû être chargé d'étudier la création auprès de lui d'un centre de recherches d'antériorité en matière de marques.

Ayant clôturé cette parenthèse sur les Unions restreintes et sur les résolutions et vœux, je reviens un instant à la Convention générale. A propos de celle-ci la Conférence de Lisbonne avait encore à se prononcer sur deux questions juridiques et sur un problème de rédaction.

Le Bureau international, en reprenant une idée de l'AIPPI, avait soumis aux Etats unionistes une proposition tendant à insérer dans la Con-

vention une clause juridictionnelle obligatoire. Plusieurs délégations ont souligné que la clause proposée ne répondait pas à un besoin, ni pratique ni juridique, et n'était pas de nature à rallier la totalité des pays participants à la conférence, étant donné que de nombreux Etats n'ont pas reconnu la compétence obligatoire de la Cour. Dans ces conditions, le Bureau international a retiré sa proposition, ainsi que celle tendant à établir un organe chargé de donner des avis consultatifs aux pays membres de l'Union.

Par contre sur une proposition des Etats-Unis, l'art. 17 sur l'exécution des engagements réciproques contenus dans la convention a été remplacé par une disposition calquée sur l'art. XII de la Convention universelle de Genève du 6 septembre 1952 sur le droit d'auteur. En ce qui concerne les *pacta de lege ferenda* contenus dans la convention, les Etats unionistes s'engagent à y faire honneur, dans le respect de leur constitution; en ce qui concerne les dispositions directement exécutoires contenues dans la convention, chaque Etat unioniste prendra en temps utile les mesures conformes à sa législation interne et nécessaires pour que les dites dispositions déploient leurs effets sur son territoire au moment du dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion. Le danger est ainsi écarté qu'un principe tel que celui de l'assimilation (art. 2 et 3) ne déploie pas ses effets sur le territoire d'un Etat qui a ratifié ou adhéré, à la suite par exemple du retard de la réception de la convention dans le droit interne de cet Etat (à supposer que cette réception soit nécessaire d'après la législation nationale de l'Etat en question).

Le problème de rédaction était celui de la refonte d'une convention, qui est devenue, au cours de révisions successives, trop touffue, mal équilibrée à la suite d'une croissance inégale, et partant d'un maniement peu aisé. Le temps et la tranquillité ont fait défaut à Lisbonne pour un réarrangement exigeant un soin minutieux. La Conférence a invité le Bureau à établir ou à faire établir un nouveau texte, qui devra être soumis aux pays de l'Union pour observations éventuelles en vue d'un examen final le plus tôt possible «lors d'une Conférence des pays de l'Union» (résolution VI). Ni une toilette baclée donc ni un renvoi *sine die*.

Ayant ainsi fait un tour rapide des résultats de la Conférence de Lisbonne (sauf en ce qui concerne les brevets d'invention; M. Pointet va vous en parler), pouvons nous formuler en quelques lignes un jugement final?

La nécessité d'une réglementation internationale des rapports juridiques ayant pour objet la propriété industrielle n'a pas paru moins impérieuse sur les bords du Tage qu'elle n'avait semblé sur les bords de

la Tamise, il y a un quart de siècle. On peut même affirmer le contraire, à cause de la facilité toujours plus grande et de la rapidité croissante des mouvements des marchandises, des hommes, des idées (je ne parle pas des entraves politiques et économiques).

Au système de droit international privé établi par l'Union de Paris aucun autre n'a été opposé, reposant sur d'autres principes et qui pourrait le remplacer avantageusement.

Le système en vigueur a dès lors été maintenu; il n'a été affaibli à aucun joint essentiel. C'est, à mes yeux, un premier bon point.

On a été à deux pas d'une scission de l'Union; une telle décision aurait pu avoir avec le temps les conséquences les plus préjudiciables. Cela a été évité et c'est un second poste à l'actif. Une fissure s'est produite, il est vrai, comme conséquence des conflits politiques qui agitent le monde. Seules les assises financières du Bureau international en ont toutefois été affectées jusqu'ici; les Etats unionistes devront reprendre à brève échéance ce chapitre, qui est resté ouvert à Lisbonne, et décider les mesures en vue de procurer au Bureau international les moyens nécessaires à son existence. Il est heureux de constater qu'en se donnant une institution nouvelle, destinée à mettre en contact à de courtes intervalles les représentants qualifiés des Etats, l'Union s'est mise en condition de mieux résoudre des difficultés du genre de celle financière qui a arrêté la Conférence de Lisbonne. La révision des dispositions matérielles de la convention s'est heurtée à un nombre de vétos, qu'on peut estimer excessif. Mais d'autre part on a pu se rendre compte que sans la règle de l'unanimité l'Union risquerait de sombrer, dans l'état actuel du monde et de l'esprit international.

Plus encore que par le nombre de vétos, on peut être justement pré-occupé par celui, sûrement imposant, des abstentions, qui ont été déclarées au sujet de réformes déterminées et que, dans le cours normal des choses, peuvent être considérées comme des signes avant-coureurs de refus de ratification, au moins à brève échéance.

Il faut se rendre compte toutefois que le texte de la convention, en tant que corps de règles de rattachement, a atteint un très haut degré de développement; je ne parle pas de perfection, qui n'est pas de ce monde. Certes la convention se propose aussi et toujours plus de créer un véritable droit matériel commun supranational. Mais il est normal que, dans cette voie, les progrès ne puissent être ni spectaculaires ni foudroyants. Ils seront d'autant plus sûrs qu'ils auront été prudents et lents. L'Union de Paris répond dans une mesure satisfaisante à sa vocation universelle et cela doit lui dicter une grande modération dans la poursuite de ce mini-

mum d'uniformisation des lois nationales, qui reste son second but après celui de la solution des conflits de loi. Après de grandes manœuvres, telles que celle de Lisbonne, un examen de conscience s'impose: l'unification des lois nationales ne doit-elle pas désormais être recherchée aussi par d'autres méthodes? par exemple, celle des lois uniformes, qui pourraient pour commencer être envisagées uniquement comme loi-types pour des groupes d'Etats? Voilà un point sur lequel il conviendra que notre AIPPI se penche, en reprenant son activité. Nous ne risquons pas, vous le voyez, de chômer; tout au contraire j'entrevois pour les jeunes, qui reprendront bientôt le flambeau de nos mains, un long parcours semé d'épines certes, mais pouvant procurer aussi de grandes satisfactions.

La Conférence de Lisbonne et les brevets d'invention

PIERRE JEAN POINTET, ZURICH

De nombreuses propositions concernant les brevets d'invention figuraient au programme de la Conférence de Lisbonne. Du fait de la règle de l'unanimité, un certain nombre d'entre elles seulement ont donné lieu à des modifications du texte de la Convention d'Union. Il n'est en soi pas étonnant que l'entente n'ait pas pu se faire sur les questions présentant la plus grande importance car ce sont ces questions qui ont été tout naturellement les plus débattues et qui, par conséquent, soulevèrent l'opposition irréductible d'un ou de plusieurs pays.

Les modifications qui ont été apportées au texte conventionnel présentent néanmoins un intérêt évident. Nous nous proposons de passer brièvement en revue tout d'abord les dispositions nouvelles insérées dans la Convention et ensuite les propositions qui ont été examinées par la Conférence mais qui n'ont pas été retenues.

Parmi les premières, certaines dispositions peuvent être considérées comme des détails techniques. Cela ne veut toutefois pas dire qu'elles n'aient pas leur importance. En effet, si grâce à quelque amélioration du texte de la Convention une entreprise réussit à sauvegarder ses droits relatifs à une invention de réelle importance, cette entreprise sera certainement loin de considérer que les «détails techniques» acceptés à Lisbonne sont de peu d'intérêt.

I. Dispositions nouvelles de la Convention d'Union

Notion du dépôt régulièrement fait

L'alinéa 2 de l'article 4A a été légèrement modifié afin de préciser que sera reconnu comme donnant naissance au droit de priorité tout dépôt ayant la valeur d'un dépôt national régulier en vertu de la législation

nationale de chaque pays de l'Union ou de traités *bilatéraux* ou multilatéraux conclus entre des pays de l'Union.

D'autre part, un nouvel alinéa 3 a été introduit à l'article 4A selon lequel on doit entendre par dépôt national régulier tout dépôt qui suffit à établir la date à laquelle la demande a été déposée dans le pays en cause, quel que soit le sort antérieur de cette demande.

Définition de la première demande

La proposition du Bureau international tendait à une modification de l'article 4C, al.2. La disposition finale acceptée, qui a pour but de faire naître le droit de priorité d'une demande nouvelle déposée après le retrait ou le rejet d'une demande antérieure, fait l'objet d'un nouvel alinéa 4 de ce même article 4C. Le libellé de cette nouvelle disposition est le suivant :

«(4) Doit être considérée comme première demande dont la date de dépôt sera le point de départ du délai de priorité, une demande ultérieure ayant le même objet qu'une première demande antérieure au sens de l'alinéa (2) ci-dessus, déposée dans le même pays de l'Union, à la condition que cette demande antérieure, à la date du dépôt de la demande ultérieure, ait été retirée, abandonnée, ou refusée, sans avoir été soumise à l'inspection publique et sans laisser subsister de droits, et qu'elle n'ait pas encore servi de base pour la revendication du droit de priorité. La demande antérieure ne pourra plus alors servir de base pour la revendication du droit de priorité.»

Indication du numéro du dépôt

Afin de faciliter dans toute la mesure du possible les recherches de priorité, il a été expressément prévu que celui qui se prévaut de la priorité d'un dépôt antérieur sera tenu d'indiquer le numéro de ce dépôt. La Conférence a toutefois entendu ne pas faire de l'indication de ce numéro une condition essentielle pour la validité de la priorité. C'est la raison pour laquelle cette disposition a été insérée à l'alinéa 5 de l'article 4D qui prévoit qu'ultérieurement d'autres justifications pourront être demandées.

Priorités multiples et priorités partielles

La Conférence a entendu préciser que les priorités multiples peuvent provenir de pays différents et qu'il convenait d'autre part d'admettre la possibilité de revendiquer des priorités partielles. L'expression «éléments nouveaux» figurant dans la proposition du Bureau international a été considérée comme ambiguë car il s'agit en effet non pas d'éléments

nouveaux en soi, mais d'éléments nouveaux par rapport à la demande initiale. Finalement, le texte suivant a été retenu (art. 4F. al. 2).

«Aucun pays de l'Union ne pourra refuser une priorité ou une demande de brevet pour le motif que le déposant revendique des priorités multiples, même provenant de pays différents, ou pour le motif qu'une demande revendiquant une ou plusieurs priorités contient un ou plusieurs éléments qui n'étaient pas compris dans la ou les demandes dont la priorité est revendiquée, à la condition, dans les deux cas, qu'il y ait unité d'invention, au sens de la loi du pays.

En ce qui concerne les éléments non compris dans la ou les demandes dont la priorité est revendiquée, le dépôt de la demande ultérieure donne naissance à un droit de priorité dans les conditions ordinaires.»

Division de la demande

Un deuxième alinéa a été ajouté à l'article 4G actuel afin de préciser que le demandeur pourra, de sa propre initiative, diviser la demande de brevet en conservant comme date de chaque demande divisionnaire la date de la demande initiale et s'il y a lieu le bénéfice du droit de priorité.

Validité d'un brevet bien que la vente du produit soit soumise à des restrictions

Le nouvel article 4 quater reprend, pour les brevets d'invention, une disposition analogue à celle de l'article 7 pour les marques. Il précise que «la délivrance d'un brevet ne pourra être refusée et un brevet ne pourra être invalidé pour le motif que la vente du produit breveté ou obtenu par un procédé breveté est soumise à des restrictions ou limitations résultant de la législation nationale».

Réglementation de la licence obligatoire

Nous avons affaire ici à une des questions les plus importantes en matière de brevets d'invention traitée par la Conférence de Lisbonne. Certes, les modifications apportées à la Convention d'Union ne correspondent de loin pas aux propositions contenues dans le programme. Les milieux économiques suisse qui s'étaient vivement entremis en faveur de la réglementation de la licence obligatoire ne manqueront pas de regretter l'abandon de diverses propositions. Il n'en reste pas moins que les modifications apportées à l'article 5A de la Convention d'Union par la Conférence de Lisbonne représentent un progrès indéniable par rapport au texte de Londres.

Seuls les alinéas 2, 3 et 4 de l'article 5A ont été modifiés.

A l'alinéa 2, l'ancienne notion de «mesures nécessaires» que les Etats membres ont la faculté de prendre pour prévenir les abus pouvant résul-

ter de l'exercice du droit exclusif conféré par le brevet a été remplacée par celle plus précise de « mesures prévoyant la concession de licences obligatoires ». Cette précision est de nature à restreindre la liberté d'action du législateur national.

L'alinéa 3 reprend dans sa première phrase le principe contenu dans l'alinéa 3 du texte de Londres et, dans sa deuxième partie, la phrase finale de l'alinéa 4 du texte actuel.

C'est à l'alinéa 4 que les plus grandes modifications ont été apportées. Tout d'abord, le délai d'attente précédant l'octroi des licences obligatoires ne sera plus uniformément de trois ans à compter de la délivrance du brevet; en effet, dans les cas où la date de départ du délai sera celle du dépôt de la demande de brevet, le délai sera de quatre années, le délai expirant le plus tard devant entrer en considération. Par ailleurs, l'application de ce délai est expressément limitée aux seuls cas de défaut d'exploitation et ne vise pas les autres «abus de monopole».

Il a été prévu que la licence obligatoire sera non exclusive et ne pourra être transmise, même sous la forme de concession de sous-licences, qu'avec la partie de l'entreprise ou du fond de commerce exploitant cette licence. Certaines garanties sont ainsi accordées au titulaire du brevet.

Il n'a malheureusement pas été possible d'obtenir l'unanimité en ce qui concerne les autres propositions relatives à la réglementation de la licence obligatoire, qui visaient à la fois à étendre les garanties prévues au domaine juridictionnel et à mentionner expressément l'indemnisation des titulaires tout en élargissant le champ d'application de la réglementation à toutes les licences, y compris celles délivrées dans l'intérêt public. La prise en considération du principe de l'indemnisation des titulaires s'est heurtée à l'opposition de la délégation des Etats-Unis qui n'aurait pu l'accepter que si une réserve avait été insérée afin de sauvegarder l'application des lois anti-trust américaines. Une telle réserve aurait toutefois été grave de conséquences car elle aurait ouvert la voie aux abus dans l'ensemble des pays unionistes. Le remède aurait alors été pire que le mal. D'autre part, certaines délégations ont entendu réserver la possibilité pour le législateur national de prévoir dans l'intérêt public — et avant tout pour des considérations d'ordre militaire — la possibilité d'octroyer des licences sans être lié par la nouvelle réglementation insérée dans la Convention.

Le nouveau texte des alinéas 2, 3 et 4 de l'article 5A est le suivant:

«(2) Chacun des pays de l'Union aura la faculté de prendre des mesures législatives prévoyant la concession de licences obligatoires pour prévenir les

abus qui pourraient résulter de l'exercice du droit exclusif conféré par le brevet par exemple faute d'exploitation.

(3) La déchéance du brevet ne pourra être prévue que pour le cas où la concession de licences obligatoires n'aurait pas suffi pour prévenir ces abus. Aucune action en déchéance ou en révocation d'un brevet ne pourra être introduite avant l'expiration de deux années à compter de la concession de la première licence obligatoire.

(4) Une licence obligatoire ne pourra pas être demandée pour cause de défaut ou d'insuffisance d'exploitation avant l'expiration d'un délai de quatre années à compter du dépôt de la demande de brevet ou de trois années à compter de la délivrance du brevet, le délai qui expire le plus tard devant être appliqué; elle sera refusée si le breveté justifie son inaction par des excuses légitimes. Une telle licence obligatoire sera non exclusive et ne pourra être transmise, même sous la forme de concession de sous-licence, qu'avec la partie de l'entreprise ou du fonds de commerce exploitant cette licence.»

Délai de grâce et restauration

L'article 5 bis qui concerne le délai de grâce et la restauration des brevets tombés en déchéance pour défaut de paiement des taxes a été modifié à son alinéa premier par la substitution d'un délai de six mois au délai de trois mois prévu par le texte de Londres.

Du fait de l'extension de ce délai, la possibilité prévue au deuxième alinéa pour les pays unionistes de choisir soit de porter le délai de grâce à six mois, soit de prévoir la restauration du brevet tombé en déchéance, perdait sa raison d'être étant donné que certaines délégations n'entendaient pas introduire dans leur législation nationale la possibilité d'une restauration du brevet au-delà du délai de grâce de six mois; l'alinéa 2 devenait ainsi sans objet. La Conférence a cependant jugé opportun de remplacer cet alinéa par une disposition stipulant que les pays de l'Union ont la faculté de prévoir la restauration des brevets d'invention tombés en déchéance par suite du non paiement des taxes, afin que l'absence d'une telle disposition ne puisse être interprétée comme excluant pour les Etats membres la possibilité de recourir à une mesure de ce genre.

Introduction dans un pays de l'Union de produits fabriqués à l'étranger

Cette question, qui ne figurait pas au programme établi par le Bureau international, a été introduite par la délégation suisse qui suggéra un texte conforme à celui proposé par le Groupe suisse de l'AIPPI au Congrès de Washington.

Quelques délégations s'opposèrent toutefois catégoriquement à l'introduction dans la Convention d'une telle disposition. En revanche, il fut possible d'obtenir l'accord unanime sur le texte approuvé à Oslo par le

Comité exécutif de l'AIPPI prévoyant que «lorsqu'un produit est introduit dans un pays de l'Union où il existe un brevet protégeant un procédé de fabrication dudit produit, le breveté aura, à l'égard du produit introduit, tous les droits que la législation du pays d'importation lui accorde, sur la base du brevet de procédé, à l'égard des produits fabriqués dans le pays même».

Bien que cette disposition (art. 5 quater) ne donne pas entièrement satisfaction, elle n'en constitue cependant pas moins un progrès par rapport au texte de Londres qui ne fait pas mention de la question.

II. Questions examinées par la Conférence mais non retenues

Divulgarion d'une invention avant le dépôt de la demande

La proposition du Bureau international n'a pas été retenue, la majorité des délégations ayant estimé que le fait de permettre la divulgation d'une invention avant le dépôt de la demande de brevet donnerait à l'inventeur une fausse sécurité tout en constituant un danger pour les tiers.

D'autre part, l'unanimité n'a pas non plus été réalisée sur une proposition plus restreinte, tendant à prévoir seulement que serait sans effet sur la validité du brevet une divulgation abusive faite par une personne autre que l'inventeur pendant un délai de six mois avant le dépôt de la demande de brevet.

Brevetabilité des produits chimiques

Des oppositions irréductibles se sont manifestées contre la brevetabilité des produits chimiques. La question de principe a aussi été soulevée qu'une définition de la brevetabilité n'est pas du ressort de la Convention.

La Conférence a toutefois adopté une résolution recommandant aux pays unionistes «d'étudier la possibilité de prévoir», dans leur législation nationale, la protection par brevet des nouveaux produits chimiques.

Protection temporaire aux expositions

Ni la proposition du Bureau international tendant à modifier l'article 11 de la Convention, ni celle de diverses délégations tendant à supprimer purement et simplement cette disposition n'ayant pu réunir l'unanimité, le texte actuel a été maintenu.

Suppression de la déchéance des brevets pour défaut d'exploitation

En raison de l'opposition de principe de certaines délégations à l'égard

de la suppression de la sanction de la déchéance du brevet pour défaut d'exploitation, le texte de Londres n'a pas pu être modifié sur ce point.

Projet d'Arrangement concernant la création d'un centre de documentation des brevets sous priorité

Les délégations, dans leur majorité, ont exprimé l'opinion qu'elles n'étaient pas convaincues de l'utilité de la création du centre de documentation proposée par le Bureau international.

Arrangement particulier concernant l'exploitation des brevets

La délégation suisse a fait une proposition tendant à la conclusion d'un arrangement particulier entre les Etats qui seraient disposés à admettre que l'exploitation, dans un des pays ayant adhéré à l'Arrangement, d'un brevet délivré dans l'un des pays participants soit considérée comme exploitation dans le pays même.

Outre la Suisse, seule l'Allemagne et les Etats-Unis d'Amérique se sont déclarés intéressés par cette proposition. D'autres délégations ont laissée entendre à la délégation suisse que sans pouvoir se prononcer immédiatement, elles ne manqueraient cependant pas d'examiner cette question une fois de retour dans leur pays.

En présentant sa proposition, la délégation suisse ne s'est pas faite d'illusions quant au résultat. Il lui a toutefois paru opportun de soulever ce problème afin qu'il figure dans les actes de la Conférence de Lisbonne et qu'une discussion ultérieure puisse reprendre soit sur une base multilatérale, soit sur une base bilatérale en se référant à la proposition faite à Lisbonne.

Echange de documentation

La délégation tchécoslovaque a proposé une modification de l'article 12 de la Convention afin de prévoir une obligation dans l'échange de documentation entre les services de propriété industrielle des pays de l'Union.

Cette proposition n'a pas été retenue mais, en revanche, la Conférence a adopté une résolution recommandant aux pays unionistes de procéder à l'échange de leurs feuilles périodiques et d'entrer en pourparlers en vue de procéder à l'échange, dans des conditions à convenir, des descriptions imprimées des inventions et des brevets accordés.

Certificat d'auteur

La délégation de la République populaire roumaine a proposé de

compléter certains articles de la Convention (ainsi l'article 1, alinéa 4 ou, le cas échéant, l'article 1, alinéas 1 et 2) en ajoutant les mots «le certificat d'auteur» en tant que sorte particulière de brevet.

La commission qui s'est occupée de la proposition roumaine a estimé que cette dernière ne pouvait pas être retenue sans avoir été préalablement étudiée quant au fond.

Durée du brevet

Une proposition de la délégation italienne tendant à insérer dans la Convention une disposition prévoyant que la durée de protection des brevets sera de 18 ans n'a pas été retenue en raison de l'opposition de nombreuses délégations.

III. Conclusions

Ce bref exposé permet de constater que de nombreuses questions figurant au programme de la Conférence n'ont pas pu être résolues à Lisbonne. Cela est dû en partie au fait qu'en raison même du nombre de questions à traiter il n'a pas été possible de consacrer à celles qui faisaient l'objet de certaines oppositions le temps nécessaire. Il est toutefois bien évident qu'en raison du grand nombre d'Etats unionistes toute nouvelle révision de la Convention d'Union se heurtera à des difficultés toujours plus grandes. L'unanimité n'aura de chance d'être obtenue que si, préalablement, les contacts indispensables sont pris avec tous les pays afin de connaître leurs oppositions éventuelles. Ce n'est qu'ainsi qu'il sera possible de donner les explications nécessaires pouvant, le cas échéant, conduire à une révision des différents points de vues ou à une solution de compromis. Il va de soi que lorsqu'une délégation se rend à une conférence diplomatique avec des instructions précises de son gouvernement, ce n'est que dans les cas exceptionnels qu'il lui est encore possible d'obtenir, à la dernière heure, une modification des instructions reçues.

Les expériences faites à Lisbonne nous enseignent donc qu'à l'avenir plus encore que par le passé les grandes associations internationales privées qui s'occupent de propriété industrielle: l'Association internationale pour la protection de la propriété industrielle (AIPPI), la Chambre de commerce internationale (CCI) et la Fédération internationale des ingénieurs-conseils en propriété industrielle (F.I.C.P.I.) devront s'efforcer de recourir à tous les moyens qui sont à leur disposition pour préparer le travail des conférences diplomatiques futures dans le sens d'un rapprochement des points de vues.

Le principe de la véracité des raisons de commerce et enseignes et l'interdiction des désignations de réclame

EDMOND MARTIN-ACHARD, GENÈVE

Introduction

Le but du Registre du Commerce est principalement de donner, grâce à un système d'enregistrement et de publicité, des renseignements sur les personnes et sociétés qui exercent une activité économique.

Le Registre du Commerce fonctionne essentiellement dans l'intérêt du monde des affaires et du public (ATF 57 I 315).

La raison, qui est le nom que la personne exploitant un commerce prend dans ses relations d'affaires (de Steiger op. cit. p. 7), constitue elle-même une indication essentielle figurant au Registre du Commerce et doit répondre à certaines conditions strictes fixées par la loi.

Dès le moment où il existe un Registre officiel des inscriptions, il importe que les indications qui y figurent soient exactes. Certes, le principe de la vérité domine la concurrence loyale ainsi que l'activité économique des individus et des sociétés. Mais il s'applique de façon systématique lorsqu'il s'agit d'inscriptions officielles et obligatoires.

On sait que dans l'exercice de leur activité économique certains emploient des marques ou d'autres dénominations sans les enregistrer, car la loi n'impose pas toujours un tel enregistrement. Ces personnes bénéficient d'une certaine tolérance. Elles se permettent parfois de ne pas respecter le principe de la vérité dans le choix de ces dénominations et peuvent persister dans cette attitude, à moins que des concurrents ou, plus rarement, des clients interviennent devant les Tribunaux pour faire protéger leurs droits personnels.

La situation est différente pour les raisons elles-mêmes, dont l'inscription est obligatoire.

S'il est ainsi clairement fixé que les inscriptions qui figurent au Registre du Commerce doivent être véridiques, et si la législation a donné aux

préposés les moyens d'exercer à ce sujet un contrôle sévère, force est de constater que les autorités ne peuvent par contre éviter que des personnes ou des sociétés fassent usage, en dehors de leur raison, d'indications inexactes, fallacieuses ou de pure réclame. Il est particulièrement choquant de constater que des indications qui ont été expressément refusées par le préposé sont employées parfois sous forme d'adjonction à la raison. Cette pratique est décourageante pour les autorités comme pour les commerçants qui respectent les prescriptions légales.

Il serait à souhaiter que les préposés puissent intervenir dans les cas de ce genre, non en invoquant les dispositions pénales de 1923 qui sont pratiquement inappliquées si ce n'est inapplicables, mais en infligeant une amende à ceux qui font fi des règles en la matière.

On pourrait envisager d'appliquer les principes du Code des Obligations en matière de Registre du Commerce, non seulement pour les raisons et adjonctions inscrites mais également aux dénominations employées en fait à titre de raison ou d'adjonctions.

Un contrôle devrait également pouvoir être exercé en ce qui concerne les dénominations ou raisons qui ne doivent pas obligatoirement être inscrites, étant donné le chiffre minime des recettes brutes réalisés. Il n'y a pas de raison de tolérer que les petits commerçants trompent le public impunément. Il n'est du reste pas dans leur intérêt d'acquérir une réputation sous une dénomination qui risque plus tard de n'être pas admise par le préposé, lorsque l'inscription deviendra nécessaire.

Dès le moment où l'inscription est obligatoire, un certain contrôle de l'Office s'impose et ce contrôle doit exclure ce qui est apparemment contraire à la vérité et à la bonne foi. Les autorités du Registre du Commerce ne sauraient être bafouées et les indications qu'elles reçoivent et qu'elles donnent ensuite aux tiers doivent correspondre à la réalité des choses. Le public fait confiance aux inscriptions du Registre et doit notamment pouvoir se fier aux indications concernant les personnes morales avec lesquelles aucun contact humain n'est possible. Le public apprend ainsi quelles sont les personnes physiques qui administrent les sociétés, quel est le montant du capital social de ces dernières, quels sont leurs statuts, etc.

Dans ses motifs du projet de droit commercial suisse, le Dr Munzinger (Berne 1865, p. 30 et ss.) écrivait en 1865 :

«Le Registre du Commerce joue un rôle très considérable dans notre système. Il est pour le trafic des choses mobilières ce que le Registre foncier et hypothécaire constitue pour le crédit immobilier. Reconnue aujourd'hui comme la seule base sûre du régime

des hypothèques, la publicité pénètre aussi peu à peu dans le droit commercial. Les anciennes corporations des marchands et des métiers ne sont plus là. On a brisé avec elles le lien qui unissait la liberté de l'industrie et du commerce, mais on a aussi renversé avec elles la surveillance corporative, souvent salutaire, de la bonne foi, la pratique de la moralité commerciale par l'esprit de solidarité. Qu'y a-t-il maintenant à la place? L'esprit d'individualisme et ses dérèglements. Mais où est donc à cette heure le gardien de cette moralité? Dans la publicité. Or, le plus puissant organe de la publicité, c'est un registre officiel du commerce.»

En 1884 et en 1886, le Conseil fédéral, en sa qualité de haute autorité de surveillance de la tenue du Registre du Commerce prit deux décisions en matière de véracité des inscriptions au Registre du Commerce. Celle du 25 mai 1886 contient notamment les explications suivantes :

«Il va sans dire qu'on ne peut inscrire que des données qui correspondent à la réalité et que l'inscription d'indications notoirement fausses doit être refusée, attendu qu'autrement le Registre du Commerce n'aurait plus de valeur. L'autorité chargée de la surveillance a donc le droit aussi de faire rayer du Registre du Commerce les indications qui sont plus tard reconnues inexactes ou fausses.»

La décision du 18 juillet 1884 précisait :

«On doit reconnaître à l'autorité chargée du Registre du Commerce le droit de refuser une déclaration qui contient l'allégation de faits notoirement faux.» (Cf. Siegmund-Le Fort, Guide des Préposés, p. 40).

Le 16 décembre 1918, le Conseil fédéral a adressé aux gouvernements cantonaux une circulaire relative à la nouvelle ordonnance II révisée, dans laquelle il constatait notamment que cette ordonnance avait adopté en son article premier le principe de la vérité. Ce principe s'exprime en l'espèce par l'exclusion des raisons non véridiques, trompeuses ou lésant un intérêt public. Les termes de cet article ont été repris à l'art. 944 CO.

Ces dispositions de 1918 mettaient pour la première fois en évidence une règle que la jurisprudence avait déjà reconnue, mais qui n'avait été exprimée jusqu'ici ni dans une loi ni dans une ordonnance.

Il ne semble pas qu'il y ait à l'occasion de la promulgation de l'Ordonnance de 1918 un message ou un commentaire quelconque des autorités. Le Conseil fédéral a édicté les dispositions nouvelles en vertu de sa propre compétence et sur la base des principes qui étaient conformes à une conception courante des choses. Cependant, les règles très précises

édictees par le législateur et reprises aux articles 38 et 44 ORC ont joué un rôle très important dans la pratique du Registre du Commerce.

Le principe de la vérité, qui domine les règles concernant l'inscription, découle de la notion de la bonne foi, notion essentielle de nos lois et notamment de notre Code civil. De ce principe est née la règle selon laquelle la raison ne doit pas tromper et ne doit pas constituer une réclame.

Le législateur ne s'est pas contenté de dire que la raison devait être véridique ou vraie. Il a précisé aussi bien dans le Code des Obligations (art. 944) que dans l'ORC (art. 38) et dans des termes presque identiques, que la raison de commerce devait être conforme à la vérité, qu'elle ne devait pas induire en erreur et ne léser aucun intérêt public. Il convient d'examiner de plus près ces trois notions.

I. Principe de véracité

Dès le moment où le législateur a mis en avant les trois règles dont nous avons parlé, et non une prescription générale, on peut admettre que la règle qui veut que la raison soit véridique peut être considérée comme ayant une portée limitée.

Le Registre du Commerce exige des déclarations véridiques non seulement parce que des inscriptions inexactes peuvent conduire à des erreurs, mais par respect pour l'autorité, pour les fonctionnaires et pour le public. Ce qu'un commerçant entend faire inscrire doit être à priori exact. Le Tribunal fédéral a précisé que le principe de la vérité exigeait que les adjonctions au nom ne contiennent que des indications susceptibles de vérification objective. Nous ne saurions reprendre ici les discussions qui ont eu lieu au sujet du principe de la véracité de la raison, et examiner à nouveau les avantages ou inconvénients que son application peut comporter (voir thèses de Steiger, Jos. Hartmann, Walter Diener, Werner Sautter op. cit.).

On sait que notre loi et notre jurisprudence ont adouci en partie la rigueur de la règle de la véracité, en permettant par exemple que les raisons ne soient pas complètes, en d'autres termes qu'elles ne disent pas tout, ou aussi en sauvegardant, grâce à des dispositions libérales certains intérêts privés légitimes, notamment dans le cas du transfert d'entreprises (art. 953 CO). Mais cet assouplissement n'est en général pas jugé suffisant et dans beaucoup de milieux on souhaite que sous la seule réserve des intérêts du public, on laisse la plus grande liberté aux commerçants dans le choix de leurs dénominations.

En attendant, la règle de la véracité est expressément prévue par notre loi et, d'une façon générale, les raisons et adjonctions doivent être conformes à la réalité.

Ce principe doit être appliqué d'office par le préposé, même lorsqu'il apparaît après coup seulement qu'il a été violé (Arrêt Fischer Clinique ATF 65 I 269).

Les Autorités doivent le faire respecter sans avoir à se demander si des tiers peuvent être atteints par l'inscription dans leurs droits privés; c'est ce qu'a déclaré le Tribunal fédéral dans l'arrêt Hôtel Fédier et Kursaal (63 I 360). Cependant, le même Tribunal applique la règle de la véracité avec une certaine souplesse, lorsqu'un risque de tromperie préjudiciable aux tiers paraît exclu. C'est ainsi que dans l'arrêt Lévy Fils et Cie (62 I 110), le Tribunal fédéral a déclaré que l'intérêt public à une raison rigoureusement exacte était minime par rapport à celui de la maison Lévy à maintenir sa raison sociale. Si l'inscription ne doit pas tout indiquer, comme nous l'avons vu (ce qui signifie que le principe de la vérité est appliqué sous une forme plutôt négative), l'inscription ne doit cependant rien dire d'inexact, qu'il s'agisse de la forme juridique ou du genre de la société (ATF 62 I 114).

De nombreux cas ont été examinés soit par le Tribunal fédéral soit par des autorités administratives, en application du principe de la véracité. Il faut noter cependant que, dans la plupart de ces cas, se posait également la question de savoir si la raison n'était pas de nature à provoquer des erreurs ou des tromperies ou si elle n'avait pas un caractère marqué de réclame.

Le Tribunal fédéral a estimé que le mot «Centrale» (ATF 63 I 104) (JdT 1937 p. 552) ne pouvait être employé que lorsqu'une maison réunissait plusieurs entreprises, sinon cette désignation ne serait pas véridique et constituerait une réclame abusive (voir aussi arrêt TF Prospektzentrale, 81 II 40). Il y a dans la dénomination «Hôtel Fédier et Kursaal» une indication inexacte et pouvant induire en erreur sur l'activité d'un simple hôtel (ATF 56 I 358). De même, la désignation «Migros Halle» a été condamnée car elle faisait croire à tort en l'espèce à une organisation permettant une vente à prix bas. Elle était contraire au principe de la véracité et de nature à provoquer des erreurs (59 I No 10). Une décision semblable a été prise pour la raison «Cinéma Palermo AG.» dont le titulaire n'exploitait pas le cinéma (61 I 114).

On voit que dans tous ces cas il n'y a pas eu seulement atteinte au principe de la véracité mais également à la règle qui veut que la raison n'induisse pas en erreur.

His, qui constate ce fait, donne cependant un exemple où le principe de véracité doit être appliqué pour lui seul. Il s'agit de l'emploi de particules dans la raison sociale. L'emploi de particules nobiliaires est permis, dit-il (op. cit. p. 255) pour une personne qui a le titre, ou dont le nom patronymique comprend «de» ou «von» (von Gunten, von Arx etc.).

En effet, si une personne du nom de Muller apparaissait dans sa raison sociale sous la forme de von Muller, elle ne risquerait pas d'induire en erreur les tiers, mais elle violerait le principe de la véracité. Le préposé devrait en conséquence refuser une telle dénomination.

Doit-on considérer les raisons de fantaisie comme des dénominations violant les règles de la véracité? His le pense, car, selon lui, une désignation de fantaisie ne correspond pas à la réalité (op. cit. p. 250).

Nous n'estimons pas que les désignations de fantaisie doivent être jugées à priori comme non conformes à la vérité. Il s'agit bien là d'un autre domaine. Une société anonyme, en employant un nom de fantaisie, porte son nom de baptême librement choisi par ses créateurs comme un enfant porte le prénom donné par ses parents.

On ne peut pas prétendre que les sociétés Minerva, Alpina ou Apollo, par exemple, aient des dénominations qui ne soient pas véridiques.

Cette question est du reste sans grande portée puisque, de toute façon, le législateur autorise la dénomination de fantaisie à l'article 944 CO, selon la règle générale et avec les mêmes réserves que pour les autres raisons.

II. Interdiction des indications trompeuses

La deuxième règle prévue par l'article 944 CO et l'art. 38 ORC a une portée plus grande que la règle de la véracité dont nous venons de parler.

Cette deuxième règle découle, au sens large, du principe de la vérité que l'on peut, semble-t-il, distinguer de la notion plus restreinte de la véracité. En général, ce qui est faux, inexact, sera de nature à tromper, mais cela ne sera pas toujours le cas.

Il peut d'autre part y avoir des dénominations exactes qui, par suite des circonstances, peuvent produire des confusions. En conséquence, la règle selon laquelle les confusions doivent être évitées ne doit pas seulement être appliquée en tenant compte du texte objectif de la raison, mais également en se basant sur l'effet subjectif que peut avoir sur des tiers le contenu de la raison (His, op. cit. p. 127).

Le tiers qui prend connaissance de la raison sociale ne doit pas être amené à tirer des conclusions différentes de celles qui correspondent à la réalité.

Conformément au principe de la concurrence loyale, il n'est pas nécessaire pour que la raison soit condamnable et doive en conséquence être interdite que le titulaire ait eu l'intention de créer des confusions. Il suffit que les confusions soient possibles selon le cours normal des choses et selon la compréhension du public moyen. Il n'est pas nécessaire non plus qu'un tiers ait été effectivement trompé pour que la raison soit illicite. Il suffit qu'une possibilité de confusion existe.

Le préposé au Registre du Commerce doit examiner d'office la raison déposée pour savoir si elle ne risque pas d'entraîner des confusions ou des erreurs. Cette obligation existe même lorsque des tiers ne sont pas atteints par l'inscription, dans leurs intérêts personnels.

Il y a des inscriptions inexactes ou trompeuses qui ne constituent pas également un acte de concurrence déloyale ou une atteinte aux intérêts personnels d'un tiers, au sens de l'article 28 CCS, ou encore une atteinte au titulaire d'une autre raison sociale (voir arrêt Fédier ATF 56 I 358).

Mais il arrive qu'une raison dont l'inscription est requise puisse être confondue avec une autre raison déjà enregistrée. Le législateur a prévu un certain contrôle du préposé pour éviter des confusions trop manifestes, et cela spécialement dans l'intérêt du public. Ainsi, quand une raison individuelle est inscrite sur le Registre du Commerce, un autre chef de maison ne peut en user dans la même localité (art. 946 CO); d'autre part, lorsque la raison de la société anonyme ne contient pas de nom, elle doit se distinguer nettement de toute autre raison déjà inscrite en Suisse (Art. 951, 2 CO). Cependant, le préposé n'est pas à même d'apprécier toujours l'existence des intérêts privés menacés ou atteints. Il doit protéger le public en général, en appliquant les dispositions légales ayant trait au Registre du Commerce.

Dans son arrêt du 20 décembre 1938 non publié E... AG., le Tribunal fédéral a fixé que l'inscription d'une nouvelle raison ne devait être refusée par le Registre du Commerce qu'en cas de totale identité; en cas de simple similitude, la question ne peut être soumise qu'au juge. Dans ce cas, l'intérêt privé d'un tiers l'emporte sur l'intérêt de la collectivité; la solution du problème nécessite en général le recours à une procédure d'enquête, que le juge et non l'autorité administrative est à même de diriger.

Les concurrents, menacés ou atteints dans leurs droits, peuvent invoquer, en dehors des prescriptions du Code des Obligations ayant trait au Registre, l'article 28 du CCS et surtout les dispositions concernant la

concurrence déloyale. En effet, l'inscription d'une raison au Registre du Commerce peut constituer une mesure destinée ou de nature à faire naître une confusion avec les marchandises d'autrui, dès que l'effet probable de la raison est de faire naître une confusion (Arrêt Indeco SJ 1948 p. 465).

Il arrive qu'une raison qui apparaît inattaquable selon les dispositions concernant le Registre du Commerce soit condamnée par la suite par les Tribunaux en vertu des principes de la concurrence déloyale. C'est en vain que dans ces cas les défendeurs invoquent que leurs raisons ont été admises par le Registre du Commerce. Celui-ci ne tranche pas toutes les questions et notamment pas celles qui relèvent uniquement du droit de la concurrence. On ne peut demander en effet au Registre, qui doit en principe accueillir assez rapidement les demandes d'inscriptions, de se livrer à des examens approfondis et à des études difficiles de droit.

Dès que les exigences essentielles prévues par les dispositions concernant les raisons sont respectées, il faut procéder à l'inscription pour permettre l'entrée en activité de la société. Ce n'est que dans les cas exceptionnels de l'article 32 ORC par. 2, que par suite d'une opposition de droit privé l'inscription peut être suspendue.

Dans deux causes que nous avons plaidées, «Au Printemps S.A.» contre «Nouveautés S.A.» et «De Trey Frères» contre «Laboratoire André de Trey S.A.», le Tribunal fédéral a bien précisé les tâches respectives du Registre du Commerce et des Tribunaux.

Dans l'arrêt «Au Printemps S.A.» (SJ 1948 p. 112), le Tribunal fédéral a condamné la raison «Au Printemps S.A.» grands magasins fondés par «Au Printemps, Paris» et l'enseigne «Au Printemps, Paris» pour un établissement n'ayant pas de relations spéciales avec la France. Le Tribunal fédéral a rappelé qu'il appartenait à l'Autorité administrative préposée au Registre du Commerce d'assurer lors de l'inscription d'une raison nouvelle le respect des prescriptions inspiré par le souci de l'intérêt public. Mais, indépendamment du contrôle administratif, dit-il, le titulaire d'une raison de commerce régulièrement inscrite a le droit d'attaquer devant le juge une inscription qui contrevient à la loi ou à l'ordonnance, à condition qu'il soit dans le cas d'être lésé par cette inscription et ce, en vertu de l'article 956 al. 2 CO. Par ailleurs, dit le Tribunal fédéral, l'usage d'une raison de commerce même légitime d'après les règles sur le Registre du Commerce peut constituer un acte de concurrence déloyale.

Dans l'arrêt «de Trey», le Tribunal fédéral (ATF 79 II 182) a admis que la raison sociale «Laboratoire André de Trey S.A., Genève» qui était conforme aux règles applicables en matière de RC, constituait un procédé contraire à la bonne foi, parce qu'il devait faire abusivement

profiter la défenderesse de la renommée que la demanderesse s'était acquise sous la raison «de Trey Frères S.A.».

Le problème aurait été bien délicat à trancher si en l'espèce la défenderesse avait exercé une activité sous une forme juridique l'obligeant à porter son nom, par exemple sous la forme d'une société en nom collectif (Art. 947 CO). Dans ce cas, il y aurait eu un conflit entre les règles du Code des Obligations et la législation en matière de concurrence déloyale.

Nous ne rappellerons que pour mémoire quelques autres cas qui ont fait l'objet de décisions administratives ou judiciaires, comme celle qui concernait la dénomination «Union», pouvant tromper sur la nature véritable d'une raison individuelle (cité par His op. cit. p. 256), la désignation «American Tailors and Clothiers» jugée fallacieuse vu la nationalité non américaine du titulaire (Burkardt op. cit. p. 988 tome 3), la désignation «Kursaal» pour un simple hôtel (ATF 61 I 239), dont nous avons déjà parlé.

La règle de l'article 944 CO doit être appliquée avec une sévérité toute particulière quand il s'agit de raisons qui se réfèrent à des professions libérales car, dans ce cas, l'intérêt public est spécialement menacé. C'est ainsi que le Tribunal fédéral a confirmé le refus opposé par l'Office fédéral du Registre du Commerce à une dénomination «Dr h.c. J. K...» alors que le requérant qui avait obtenu un prétendu doctorat d'une université américaine ne justifiait pas avoir écrit le moindre travail médical et se trouvait d'autre part avoir été maintes fois condamné pénalement (Arrêt non publié du 17 décembre 1941). Dans ce cas, le Tribunal fédéral a fait application des articles 944 CO et 38 ORC, en mettant en évidence le fait que la raison proposée était de nature à tromper le public et à violer l'intérêt public.

Le Tribunal fédéral a encore considéré comme trompeuse la dénomination «Paris-Tissus» pour un commerce de lainages et tissus alors que les livraisons de Paris ne représentaient qu'un cinquième du chiffre d'affaires (arrêt G... non publié du 16 mars 1951).

Le Tribunal fédéral, dans cette espèce, a rappelé que l'article 38 ORC avait en vue la seule protection du public acheteur (la question de la confusion devant être tranchée non pas l'autorité administrative mais par le juge).

Notons que la Haute Cour fédérale s'est référée à propos de l'art. 38 ORC à la protection des bonnes mœurs et des règles de la bonne foi.

Comme l'indique de Steiger (p. 17), pour les branches économiques qui sont réglées par des lois spéciales, les désignations qui les concernent ne peuvent être employées que dans les conditions prévues par ces lois.

Ainsi, les dénominations «Banque» et «Epargne» peuvent être utilisées seulement à l'égard d'entreprises que la loi qualifie «Banque» ou «Caisse d'Epargne». L'expression «Fabrique» ne peut convenir qu'à une entreprise qui est assujettie à la loi sur les fabriques.

Quant aux mots tels que «Général», «Union», «Central», ils ne doivent être employés que lorsqu'ils ne peuvent induire en erreur et ne constituent pas une réclame.

Une désignation qui n'est pas conforme à l'art. 38 ORC doit être modifiée ou radiée sans qu'il y ait lieu de tenir compte du temps pendant lequel la désignation a été enregistrée, car déclare le Tribunal fédéral (arrêt non publié du 13 juin 1939, affaire T...), il va de soi qu'une inscription inadmissible ne devient pas régulière avec le temps.

III. Réclame

La notion de réclame fait l'objet d'une disposition spéciale. En effet, l'article 44 de l'ORC prévoit que la raison ne doit pas contenir de désignation servant uniquement de réclame. La notion de la réclame ne figure par contre pas dans les articles du Code des Obligations. On peut donc admettre que l'article 44 ORC vise un cas spécial des règles prévues à l'article 944 CO.

Ne sont pas conformes au principe de vérité et ne peuvent pas être admises comme raisons sociales des sociétés anonymes, les désignations auxquelles on peut imputer une intention de réclame, précise le Tribunal fédéral dans l'arrêt «Universal AG.» (SJ 1944 p. 190) et il ajoute: «Comme la réclame ne doit pas empiéter sur le domaine des raisons de commerce, il y a lieu d'adopter un critère sévère.» Ainsi, dans le cas où la raison constitue une pure réclame, il y a en principe atteinte à la règle de la véracité ou tromperie possible. Le législateur a voulu, par une disposition expresse, empêcher que la publicité ne pénètre dans le nom même de l'entreprise.

La tendance à créer des raisons publicitaires est une tendance naturelle. Il n'y a pas là nécessairement volonté de dire des contre-vérités ou de tromper. Mais cette tendance est cependant dangereuse car elle vise à se servir de la raison pour des buts pour lesquels elle n'est pas faite.

La raison doit permettre de qualifier une entreprise. Elle ne doit pas servir à des buts de pure propagande. Chacun a le droit de recourir à la publicité pour développer son entreprise. Mais il doit le faire en dehors des indications qu'il donne dans la raison.

Comme le remarque His (op. cit. p. 257), les indications de la publicité sont en général excessives, chargées d'exagérations subjectives partielles. Il est dangereux de combiner la raison avec les indications publicitaires. La bonne foi veut que l'on ne prenne pas un nom n'ayant qu'un but de réclame. Quand la publicité pénètre dans la raison sociale, elle est doublement dangereuse car elle fait corps avec le nom de la personne et prend, par l'inscription officielle, un caractère également officiel.

La publicité se trouvant dans la raison risque de provoquer des surenchères, de léser des concurrents plus modestes, plus sains dans leurs moyens d'expression. Elle risque d'enlever à la raison inscrite son caractère strict, objectif et honnête.

C'est pourquoi il faut exclure les raisons purement publicitaires. Certes, on ne peut pas empêcher que la raison, par les indications qu'elle donne, par l'aspect qu'elle a, par l'attrait qu'elle peut exercer sur le public, constitue un certain avantage pour le titulaire. Mais cela doit rester dans des limites assez strictes. Le titulaire, l'industriel ou le commerçant auront toujours la possibilité de faire leur propagande au moyen d'appels publicitaires, de slogans, pour lesquels les règles de la concurrence sont très larges, parfois même trop larges.

Cette réclame est souvent plus stupide que déloyale et révèle fréquemment davantage un manque d'éducation, de sens corporatif, que des intentions malhonnêtes. Mais la publicité avec de tels éléments doit être contrôlée lorsqu'elle prend un aspect officiel.

Les cas dans lesquels il y a pure réclame dans la raison constituent fréquemment des indications inexactes ou de nature à tromper. Mais, en vertu de l'article 44 ORC, les indications de pure réclame doivent être interdites même si elles sont exactes.

On connaît les décisions classiques concernant des indications jugées comme étant de pures réclames: «Grand Garage», pour un garage pouvant contenir moins de cinquante voitures, «Centrale» pour une entreprise unique (ATF 63 I 104, 81 II 40), «Au Palais du Vêtement» pour un modeste magasin dans une petite ville (ATF 61 I 378).

IV. Intérêt public

La loi prévoit encore à l'article 944 CO que la raison ne doit pas violer des intérêts publics. Par intérêt public digne de protection, écrit His (op. cit. p. 257), il faut entendre des biens juridiques de la communauté, des églises ou des corporations de droit public, dont la protection est assurée

par la loi ou par des ordonnances. Ainsi, des maisons privées qui, dans leur raison, donnent l'impression d'être des entreprises de droit public, étatiques, communales ou remplissant des fonctions publiques violent la loi. Cette notion d'intérêt public serait ainsi assez limitée.

His donne comme exemples, la violation de la loi sur l'emblème de la Croix Rouge ou de la loi sur les armoiries publiques du 5 juin 1931.

L'article 6 de cette dernière loi prévoit que les mots « Confédération », « fédéral », « cantonal », « commune », « communal » ne peuvent être employés ni seuls ni en combinaison avec d'autres mots, si cette dénomination est de nature à faire croire faussement à l'existence de rapports officiels de la Confédération, d'un canton ou d'une commune avec celui qui fait usage de ces mots ou avec la fabrication ou le commerce de produits.

Les dispositions de la loi sur les armoiries publiques doivent être combinées avec les dispositions de l'ordonnance sur le Registre du Commerce, notamment les art. 38 (principes généraux), 45 (concernant les désignations nationales), 46 (concernant les désignations territoriales).

L'article 45 ORC exclut dans la règle l'usage par des entreprises ou sociétés commerciales de désignations nationales dans leurs raisons. Des exceptions peuvent être autorisées seulement lorsqu'elles se justifient par des circonstances spéciales. Mais l'autorisation d'employer une telle désignation doit alors être demandée à l'Office fédéral du Registre du Commerce, qui ne pourra l'accorder qu'après avoir consulté l'autorité, l'office ou l'organisme du commerce, de l'industrie ou de l'artisanat qui, d'après les circonstances, sera compétent.

L'article 46 prévoit la même règle pour les désignations territoriales et régionales ainsi que pour la désignation en la forme adjectivale pour la désignation du siège, en tant que ce nom est en même temps celui du canton.

Par ces dispositions, le législateur a voulu réserver l'usage de désignations territoriales, nationales ou régionales à des cas spéciaux.

En effet, ces dispositions peuvent faire croire qu'il s'agit d'un organisme officiel ou semi-officiel du pays ou de l'une de ses subdivisions et tout au moins que l'entreprise a certains rapports économiques avec les organismes officiels (Arrêt du Tribunal fédéral du 17 décembre 1957 non publié, Association des lycées internationaux).

Il aurait été excessif d'exclure de façon absolue l'emploi des désignations nationales ou territoriales qui peuvent être utilement employées dans des circonstances exceptionnelles. Mais on a instauré dans ces cas non seulement un examen d'office de la demande par l'Office fédéral du Re-

giste du Commerce, mais encore une consultation d'organismes compétents de l'économie privée.

Ces consultations sont heureuses, car elles permettent à des organisations privées de faire connaître leur point de vue et de sauvegarder l'intérêt général sur la base de la pratique et de l'expérience. C'est principalement le Vorort et les Chambres de Commerce cantonales qui sont consultés par le Registre du Commerce. Ces organismes ont constamment prouvé leur désir de sauvegarder l'intérêt général et d'éviter tout abus dans l'usage des dénominations envisagées. Ils constituent un intermédiaire précieux entre l'économie privée et l'autorité administrative et judiciaire.

Il est d'usage que l'OFRC qui se trouve en face d'une demande d'inscription d'une raison sociale ayant un caractère officiel, s'adresse aux milieux qui peuvent être appelés à se plaindre plus tard de l'inscription de la raison sociale. Cette pratique tend même à s'étendre puisque, très heureusement, l'office fédéral du Registre du Commerce ou les Registres cantonaux prennent de plus en plus fréquemment contact avec les organismes compétents au sujet de demandes d'inscription de raisons qui leur paraissent contenir des désignations de réclame ou qui, d'une façon générale, leur semblent propres à induire le public en erreur*.

Cette pratique peut être considérée comme excellente puisqu'elle permet aux autorités de s'adresser à ceux qui ont une expérience particulière dans le domaine spécial de l'économie. Elle pose cependant certains problèmes puisqu'elle permet à des organismes privés d'être au courant de demandes, de requêtes et de projets de tiers qui en principe, avant l'inscription, sont secrets.

A Genève, la Chambre de Commerce s'est efforcée d'éviter que le nom de Genève ne soit utilisé d'une manière inconsidérée, en limitant au strict minimum l'utilisation du mot «de Genève» dans les raisons sociales. C'est ainsi qu'elle a donné des préavis négatifs aux raisons: «Atelier genevois d'Arts décoratifs», «Banque romande», «Vêtements Delesmontey», «Manufacture genevoise d'Uniformes» en vertu de l'art. 46 I ORC. Selon les principes de l'art. 45, elle s'est opposée à la raison «Société financière et commerciale (Suisse) S.A.». Elle a vu de plus une recherche de réclame, au sens de l'art. 44 ORC, dans les raisons «Pharmacie générale», «Ecole centrale», «Blanchisseries réunies S.A.».

A l'occasion de l'inscription de la «Société financière de Genève», la Chambre de Commerce de Genève est intervenue auprès du Vorort pour

* Cette pratique a été ratifiée par le RC Zurich

s'élever contre le maintien de la discrimination de l'art. 46 ORC entre la forme adjectivale et la forme substantive du nom du canton. Elle a fait remarquer que l'on ne comprenait pas que l'on fasse opposition à l'utilisation du terme «genevois» alors que l'usage des mots «de Genève» est libre.

En fait, tout dépend du contexte : il y a des cas où les mots «de Genève» indiquent aussi fortement le caractère genevois de l'entreprise que l'adjectif «genevois».

Les mots «Banque de Genève» fixeraient bien le caractère genevois de la banque et non son origine. Du reste, fréquemment, ceux qui emploient des termes comme «Banque commerciale de Genève» ajoutent encore le mot «Genève» qui, lui, précise la domiciliation. C'est la preuve que la raison sociale propre, dans ce cas, n'indique pas elle-même le caractère d'origine.

Certes, on doit admettre que, fréquemment, l'adjectif «genevois» accolé au nom de l'établissement, par exemple «Industrie genevoise du Gaz» donne à penser plus que «Industrie du Gaz de Genève» que l'entreprise a un caractère genevois; mais, comme dit plus haut, il faut tenir compte des circonstances, du contexte, et ne pas décider à priori que l'emploi de la forme adjectivale seule peut faire croire au caractère cantonal, quasi officiel, de l'entreprise.

En un mot, il nous semble qu'il faudrait renoncer à la distinction : désignation substantivale – désignation adjectivale, car cette distinction ne permet pas d'apprécier sainement des cas qui doivent être jugés pour eux-mêmes, en tenant compte du contexte.

En fait, il convient de se montrer sévère chaque fois qu'il y a désignation – adjectivale ou substantivale – qui constitue une référence au caractère cantonal de l'entreprise. Un autre argument en faveur de l'abandon du système de l'art. 46 ORC provient de la complexité de la langue allemande, où l'on constate que, formellement, on a affaire parfois à des adjectifs, qui n'indiquent non le caractère propre d'une entreprise mais son lieu. C'est ainsi que les mots «Genfersee», «Zürchersee» ne signifient pas «Lac genevois», «Lac zurichois» mais indiquent le lieu de rattachement du lac. Les mots «Zürcher Handelskammer» sont traduits officiellement par «Chambre de Commerce de Zurich».

Il paraît bien que la limite en allemand entre l'expression adjectivale et l'expression substantivale soit extrêmement floue. L'Office fédéral semble en être conscient, en ne s'arrêtant pas à des critères formalistes; ainsi, l'opposition forme adjectivale – forme substantivale de l'Ordonnance du Registre du Commerce est une opposition fautive ou tout au moins inadé-

quate et n'a pas résisté à la pratique de l'Office fédéral dans les cas de raisons de langue allemande.

Mais la façon d'apprécier les cas soumis à l'ORC doit être identique en français sous peine de créer des inégalités entre les entreprises de Suisse alémanique et de Suisse romande.

En définitive, l'alinéa 3 de l'art. 46 devrait être moins formel et tenir compte davantage de la «ratio legis», en prévoyant que la désignation du siège n'est subordonnée à aucune autorisation lorsqu'elle n'a manifestement, pour but, que de localiser l'entreprise.

Indiquons encore qu'il y a quelque temps, l'Autorité de Surveillance de Genève a refusé la dénomination «Banque commerciale de Genève», qu'elle a considérée comme de nature à induire en erreur et à mettre en danger l'intérêt public.

L'Autorité de Surveillance a relevé dans sa décision que l'on trouvait dans le canton de Genève plusieurs banques commerciales et qu'en adoptant la dénomination «Banque commerciale de Genève», une banque (en l'espèce une petite banque) se donnerait l'apparence d'être la banque par excellence du commerce et de la place commerciale genevoise.

On peut admettre que l'Autorité de Surveillance genevoise était bien à même d'apprécier dans quelle limite les mots «genevois» ou «de Genève» pouvaient être employés par un établissement et notamment par une banque qui, par sa fonction, devait s'adresser au public.

L'Autorité de Surveillance a également considéré en l'espèce que la désignation «Banque commerciale de Genève» violait les dispositions de l'article 44 ORC, car elle avait un caractère très net de réclame.

Conclusion

En guise de conclusion, nous dirons que les dispositions des art. 944 CO, 38 et 44 ORC, se sont révélées utiles et efficaces. Elles protègent le public contre des tromperies et assurent le sérieux des inscriptions figurant au Registre du Commerce. Même si l'on en vient un jour à abandonner le «Wahrheitsprinzip», ce que beaucoup souhaitent, il conviendra de maintenir les quatre règles que nous avons étudiées. Ces règles ont donné naissance à une jurisprudence cohérente et généralement à l'abri de toute critique.

Ce que nous avons proposé, c'est que les autorités placées à la tête des registres aient la possibilité, non seulement de contrôler les raisons inscrites, mais également les dénominations pratiquement utilisées par les

commerçants, à titre de raisons ou d'adjonctions. Nous pensons qu'un progrès important aura été réalisé lorsque les préposés pourront infliger des amendes d'ordre à ceux qui ne respectent pas les dispositions légales et ne donnent pas suite aux avertissements qui leur sont adressés. Ces amendes pourront toujours faire l'objet d'un recours aux Tribunaux, ce qui évitera des abus.

Il convient que les préposés, qui montrent dans la défense des intérêts généraux un zèle et une conscience dignes d'éloges, puissent contrôler l'application de leurs décisions, et assurer des pratiques commerciales honnêtes non seulement en ce qui concerne les dénominations officiellement déposées, mais également pour ce qui a trait aux désignations effectivement employées.

Résumé

Der Hauptzweck des Handelsregisters besteht in der Aufgabe, durch Eintragungen und Veröffentlichungen Auskünfte über Personen und Firmen zu geben, die eine wirtschaftliche Tätigkeit ausüben. Das Handelsregister dient vor allem den Interessen der Geschäftswelt und des Publikums. Bei der Schaffung eines offiziellen Registers ist von Bedeutung, daß die darin enthaltenen Aufzeichnungen richtig sind. Gemäß Art. 944 OR und Art. 38 HRegV sind deshalb solche Firmenbezeichnungen unzulässig, deren Inhalt nicht der Wahrheit entspricht, Täuschungen verursachen kann und dem öffentlichen Interesse zuwiderläuft.

Der Grundsatz der Firmenwahrheit ist also im Gesetz ausdrücklich verankert und muß vom Handelsregisterführer von Amtes wegen beachtet werden. Indessen zeigt das Bundesgericht eine gewisse Nachgiebigkeit in denjenigen Fällen, wo das Risiko einer Täuschung Dritter ausgeschlossen erscheint. Bei der Mehrzahl der Fälle, in welchen das Bundesgericht den Gebrauch einer Firmenbezeichnung untersagt hat, handelt es sich um Benennungen, die nicht nur nicht der Wahrheit entsprachen, sondern überdies ihrer Natur nach zu Täuschungen Anlaß gaben.

Dem zweiten in Art. 944 OR enthaltenden Grundsatz kommt eine größere Tragweite zu als demjenigen der Firmenwahrheit. Er will verhindern, daß Bezeichnungen zu Täuschungen führen können. Das Bundesgericht hat Gelegenheit gehabt, hierüber zahlreiche Entscheidungen zu fällen und hat dabei klargestellt, daß eine Firmenbezeichnung – selbst wenn sie nach den Handelsregistervorschriften zulässig ist – gleichwohl einen Verstoß gegen die Bestimmungen des unlauteren Wettbewerbes bilden kann.

Gemäß Art. 44 HRegV dürfen ferner Bezeichnungen, die nur der Re-

klame dienen, in einen Firmennamen nicht aufgenommen werden. Es ist somit tatsächlich gefährlich, eine Firmenbezeichnung mit reklamehaften Angaben zu kombinieren. Solche Reklame birgt das Risiko in sich, eine eingetragene Firma ihres genauen, objektiven und wahren Charakters zu berauben.

Art. 944 OR bestimmt auch, daß die Firmenbezeichnung keine öffentlichen Interessen verletzen darf. Man versteht darunter Rechtsgüter von Gemeinden, Kirchen oder anderen Körperschaften des öffentlichen Rechtes, deren Schutz durch Gesetz oder Verordnung gewährleistet ist. In Art. 45 und 46 HRegV wird Einzelfirmen und Handelsgesellschaften die Verwendung nationaler Bezeichnungen sowie territorialer und regionaler Zusätze verboten. Ausnahmen können durch das Eidg. Amt für das Handelsregister nach Konsultation der zuständigen Behörde, Amtsstelle oder Vertretung von Handel, Industrie oder Gewerbe bewilligt werden. Die Einholung solcher Meinungsäußerungen ist begrüßenswert; denn dadurch wird privaten Organisationen ermöglicht, ihren Standpunkt zu vertreten und ihr Allgemeininteresse auf Grund der Praxis und Erfahrung zu wahren. Die Handelskammer in Genf wurde diesbezüglich oft konsultiert und hat sich dabei bemüht, daß der Name «Genf» nicht auf unbedachte Weise gebraucht wird. Sie hat sich ferner mehrere Male gegen die Aufrechterhaltung der in Art. 46 HRegV statuierten unterschiedlichen Behandlung des Kantonsnamens in adjektivischer und substantivischer Form gewandt, eine unterschiedliche Behandlung, die tatsächlich nicht in allen Fällen gerechtfertigt erscheint.

Die Bestimmungen der Art. 944 OR, 38 und 44 HRegV haben sich als nützlich und wirksam erwiesen; sie schützen das Publikum gegen Täuschungen und bilden Gewähr für die Wahrhaftigkeit der im Handelsregister figurierenden Eintragungen.

Selbst wenn man eines Tages das Wahrheitsprinzip in seiner ganzen Starrheit aufgeben würde, was viele hoffen, wird es angebracht sein, die vier in den angeführten Artikeln herausgestellten Grundsätze beizubehalten.

Es ist zu hoffen, daß die maßgebenden Behörden an der Spitze der Handelsregister die Möglichkeit haben, nicht nur die eingetragenen Firmenbezeichnungen, sondern auch die nicht eingetragenen, von den Kaufleuten firmenmäßig oder als Zusatz verwendeten Bezeichnungen zu überwachen. Dabei sollte in Betracht gezogen werden, die Handelsregisterführer zu ermächtigen, denjenigen, welche die gesetzlichen Bestimmungen mißachten und die ihnen zugestellten Warnungen nicht befolgen, Ordnungsbußen aufzuerlegen.

Bibliographie

Burkardt, W.: Le droit fédéral Suisse

His, E.: «Handelsregister, Geschäftsfirma und kaufmännische Buchführung» (Bd. VII des Kommentar Gmür), Bern 1940

de Steiger / Favay: «Les Raisons de Commerce en Droit suisse», Zurich 1939

Diener, Walter: «Die unrichtig gewordene Firma», Zurich 1949

Hartmann, Jost: «Firmenrecht und Handelsregister im schweiz. Rechte», Diss., Bern 1940

Sautter, Werner: «Die wirtschaftliche Überfremdung und das Prinzip der Firmenwahrheit», Zurich 1926

Rapport annuel

présenté au Groupe suisse de l'AIPPI par le président du comité,
M. PLINIO BOLLA, lors de l'assemblée générale ordinaire
du 25 mars 1959 à Zurich

Lors de la séance de travail du 11 décembre 1958 à Berne, nous vous avons renseigné sur les résultats atteints à Lisbonne au cours de la Conférence diplomatique de révision de la Convention pour la protection de la propriété industrielle. Cette Conférence venait de clore ses travaux le 31 octobre 1958.

Les résultats de la révision peuvent être envisagés sous deux aspects différents:

- tout d'abord, au point de vue de l'Union de Paris, en tant qu'organisation intergouvernementale assurant la gestion de tout un ensemble de services, qui correspondent à l'administration internationale de la propriété industrielle;
- ensuite, sous celui des modifications du droit unioniste.

Sous l'aspect organique et statutaire, on s'attendait – et cette attente paraissait raisonnable – à ce que la dotation annuelle du Bureau international, fixée au chiffre devenu insuffisant de 120000 fr.suisses par le par. 6 de l'art. 13 de la Convention en vigueur, soit portée à 600000 fr.suisses, somme qui était généralement considérée comme indispensable. La guerre froide, dont la Conférence subit les répercussions, eut pour conséquence qu'aucune des propositions de toucher à la dotation ne put éviter le veto, qui est la règle d'airain de l'Union de Paris.

La Conférence s'est bornée, par une résolution unanime (n.ro III), à inviter les Etats unionistes à augmenter, à partir du 1^{er} janvier 1959, leur part contributive, afin de porter la dotation du Bureau international à la somme annuelle de 600000 fr.suisses: un simple vœu, donc.

Soucieux, en sa qualité d'autorité de surveillance du Bureau international, d'assurer à celui-ci les ressources qui lui sont nécessaires, le Conseil fédéral a décidé, dans sa séance du 3 février de cette année :

- a) de charger le Département politique fédéral d'adresser un appel aux Gouvernements des pays membres de l'Union de Paris en vue de la mise en œuvre de la résolution n.ro III de la Conférence de Lisbonne;
- b) d'accepter que la contribution de la Suisse aux dépenses du Bureau international soit augmentée en conformité de cette résolution.

Espérons que le bon exemple donné ainsi par la Suisse soit suivi.

D'ailleurs, et heureusement, la Convention révisée à Lisbonne prévoit désormais que, dans l'intervalle des Conférences diplomatiques de révision, des Conférences de représentants de tous les pays de l'Union se réunissent tous les trois ans à l'effet d'établir un rapport sur les dépenses prévisibles du Bureau international pour chaque période triennale à venir et de connaître des questions relatives à la sauvegarde et au développement de l'Union; ces Conférences pourront même être convoquées, en session extraordinaire, en dehors des réunions triennales, sur l'invitation soit du Directeur du Bureau international soit du Gouvernement de la Confédération suisse; il leur sera loisible de modifier, par décision unanime, le plafond de la dotation, à condition d'être réunies à cet effet particulier, sur convocation du Gouvernement de la Confédération suisse. Ce n'est pas tout. Dans l'attente de l'entrée en vigueur de la Convention révisée à Lisbonne, la Conférence générale se réunira, à titre intérimaire, en Comité consultatif, investi des mêmes attributions financières (résolution n. II). A supposer même (quod deus advertat) que le récent appel de l'Autorité de surveillance aux Gouvernements unionistes ne soit pas entendu, l'Union ne risque pas de devoir attendre la prochaine Conférence de révision, qui sera convoquée à Vienne à une date certes encore assez lointaine, pour pouvoir mettre de l'ordre dans ses finances; la Conférence générale pourrait se réunir, à titre intérimaire, en Comité consultatif, au cours de 1959 déjà; si cette date s'avérait prématurée, il serait en tout cas conseillable de ne pas attendre longtemps avant de rétablir entre États unionistes le dialogue interrompu à Lisbonne.

En d'autres termes, les améliorations, qui ont été apportées à la Convention au point de vue organique et statutaire, justifient l'espoir que les questions financières restées malheureusement en suspens sur les bords du Tage pourront être reprises en temps utile et tranchées dans une atmosphère moins troublée par les remous de la politique internationale, et d'une façon qui tienne compte, sans chicheté, des nécessités de l'administration internationale de la propriété industrielle.

En ce qui concerne le droit unioniste, un point peut être considéré comme acquis après Lisbonne: personne, au cours de cette conférence, n'a proposé de remettre en discussion le progrès indéniable qui a été réalisé, sur le terrain du droit international privé, par la Convention d'Union de Paris et qui consiste à régler les droits des ressortissants de l'Union sur toute l'étendue de celle-ci, en accordant dans chacun des Etats de l'Union à ces unionistes le même traitement qu'aux nationaux, sans condition de réciprocité de la part de l'Etat d'origine de l'unioniste; cet avantage inappréciable est complété par l'assimilation aux ressortissants des pays de l'Union des ressortissants des pays ne faisant pas partie de l'Union qui sont domiciliés ou ont des établissements industriels ou commerciaux effectifs et sérieux sur le territoire de l'un des pays de l'Union. La Convention de Paris crée, ensomme, un vaste territoire, l'Union, dans lequel les ressortissants, ainsi que ceux qui y sont domiciliés et qui y ont des établissements industriels ou commerciaux effectifs et sérieux, jouissent, sans autre condition, dans chacun des Etats de l'Union, du même traitement que les nationaux de cet Etat.

Mais l'Union, par le fait même qu'elle adoptait le principe de l'égalité de droit entre le national et l'unioniste, devait se proposer aussi de réduire la trop grande inégalité existant entre les divers Etats de l'Union en matière de protection de la propriété industrielle, et de tendre ainsi vers l'unité et l'uniformité de cette branche du droit.

A cet effet, le droit unioniste s'est servi de différents moyens, notamment de l'obligation imposée aux pays unionistes de compléter sur des points déterminés leur législation nationale (*pacta de lege ferenda*) et de la création sur d'autres points d'un droit commun unioniste, comprenant des normes directement exécutoires; ces normes peuvent être qualifiées ou bien d'activité intra-étatique, en ce sens qu'elles complètent ou modifient *jure conventionis* les règles de la législation nationale, ou bien d'activité inter-étatique, puisqu'elles sont destinées à jeter un pont, en plus de la règle de la parité, entre les législations nationales des Etats unionistes.

La Conférence de Lisbonne n'a répudié aucun de ces moyens traditionnels. Elle s'est servie de tous.

Mais elle a manifesté sa préférence pour les *pacta de lege ferenda*, en voulant marquer par là son souci de ménager encore plus que par le passé la souveraineté du législateur de chaque pays unioniste. Par le nouvel article 6^{sexies}, les pays de l'Union s'engagent à protéger les marques de service, sans être toutefois tenus de prévoir l'enregistrement de ces marques. D'après le nouvel article 5^{quinquies}, les dessins et modèles industriels seront protégés dans tous les pays de l'Union. L'art. 10^{bis}, par lequel les

pays de l'Union sont tenus d'assurer aux ressortissants de l'Union une protection effective contre la concurrence déloyale c'est-à-dire contre tout acte de concurrence contraire aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale, a été complété; la clause générale, définissant la concurrence déloyale, a été maintenue, mais l'énumération non exhaustive des hypothèses particulières qui la réalisent, a été complétée; le texte de Londres se bornait à mentionner deux exemples, en qualifiant de déloyaux les moyens de confusion et les moyens de dénigrement, non seulement lorsque la confusion ou le dénigrement portent sur les produits, mais aussi lorsqu'ils portent sur l'établissement ou l'activité industrielle ou commerciale d'un concurrent; le texte de Lisbonne y ajoute un troisième cas spécial, que la doctrine classe parmi les moyens de désorganisation générale du marché et qui est constitué par la publicité mensongère sur la nature, le mode de fabrication, les caractéristiques, l'aptitude à l'emploi ou la qualité des marchandises; un fort courant d'Etats unionistes aurait voulu qu'on mentionne aussi la publicité mensongère sur l'origine des marchandises, mais l'unanimité ne put pas être atteinte sur cet amendement.

La révision de Lisbonne a porté aussi, mais d'une façon beaucoup plus prudente, sur le droit commun unioniste; dans ce ordre d'idées, des innovations ont été apportées à des normes d'activité inter-étatique aussi bien qu'à des normes d'activité intra-étatique.

Le droit inter-étatique de l'Union a été perfectionné sur le point capital que représente le droit de priorité en matière de brevets; en outre, si la protection de la marque telle quelle n'a pas été étendue, elle a été fort heureusement précisée de façon à faire tomber des doutes et à mettre fin à des controverses.

En matière de normes d'activité intra-étatique, l'obligation d'exploiter le brevet n'a pas été supprimée à Lisbonne. Toutefois, la faculté des Etats de prendre les mesures législatives nécessaires pour prévenir les abus pouvant résulter de l'exercice du droit exclusif conféré par le brevet, par exemple faute d'exploitation, a été limitée en ce sens que la convention spécifie désormais les seules mesures pouvant être prises: la concession de licences obligatoires; la déchéance ne peut être prévue que pour le cas où la concession de licences obligatoires n'aurait pas suffi à prévenir les abus. La convention fixe un délai avant l'expiration duquel l'action en déchéance ne peut pas être introduite; elle fixe également un délai avant l'échéance duquel la licence obligatoire ne peut pas être demandée et prévoit qu'elle sera refusée si le breveté justifie son inaction par des excuses légitimes; la licence obligatoire sera non exclusive et ne pourra

être transmise, même sous la forme de concession de sous-licence, qu'avec la partie de l'entreprise ou du fonds de commerce exploitant cette licence. Par contre la convention de Lisbonne, pas plus que ses devancières, ne limite les restrictions, que le législateur unioniste peut apporter à l'exercice du droit exclusif conféré par le brevet, dans le but de sauvegarder l'intérêt public. Une autre réforme, qui a passé le cap de la Conférence de Lisbonne, a consisté en un renforcement de la protection des marques notoirement connues, ce qui est important dans les pays unionistes d'importation qui connaissent l'enregistrement constitutif. Une troisième réforme a porté sur les règles assez détaillées posées dans l'art. 6^{ter} et qui imposent le refus ou l'invalidation de marques contenant des armoiries, drapeaux et autres emblèmes d'Etats des pays de l'Union, ou des signes et poinçons officiels de contrôle et de garantie adoptés par eux. L'article 10, reconnu comme très insuffisant depuis longtemps, pour la répression des fausses indications de provenance, a enfin pu être complété. Une disposition a encore été introduite, qui porte sur les marques déposées par un agent. Voilà les progrès qui ont pu être réalisés lors de la récente révision en matière de droit intra-étatique. Ont échoué par contre, en matière de marques, les réformes qui étaient sur le tapis depuis longtemps et qui étaient prônées de plusieurs côtés, pour rendre plus aisée la licence et pour permettre aux sociétés holding d'accéder à la titularité, pour introduire la cession libre, pour résoudre dans un sens favorable au commerce honnête les problèmes que posent la traduction et la transcription, pour admettre une exception au principe de la spécialité en faveur d'un groupe restreint de marques, qui auraient dès lors pu être protégées aussi pour des produits non identiques ni similaires, pour affirmer que la durée du droit exclusif d'utiliser la marque ne peut pas être affectée par la nature du produit.

Ayant ainsi rappelé brièvement les succès et les insuccès de la dernière révision, une autre tâche s'impose à nous aujourd'hui.

Après des assises, telles que celles auxquelles nous venons d'assister pendant un mois au Portugal et qui marquent une étape importante dans la vie de l'Union de Paris, il convient que l'AIPPI se pose la question de son propre programme de travail au cours des années qui vont s'écouler jusqu'à la Conférence de révision de Vienne.

C'est le point principal qui vient d'être mis à l'ordre du jour du Comité exécutif de l'AIPPI, qui se réunira à Luxembourg à l'occasion des fêtes de Pentecôte de cette année. Une communication en date du 20 décembre 1958 a été adressée à ce sujet par le Rapporteur Général aux membres du Comité exécutif et aux dirigeants des Groupes nationaux. Ces derniers

sont invités à étudier l'établissement d'un programme de travail et à consigner leurs conclusions et suggestions dans un bref rapport, qui sera adressé au Rapporteur général avant le 1^{er} avril 1959.

Le but du présent exposé est de provoquer, au sein de notre Groupe, une discussion qui permette à votre Comité d'établir le rapport, qui lui est demandé et qui devra servir de guide aux membres suisses du Comité exécutif lors des débats de Luxembourg.

Notre programme de travail ne peut, cela va sans dire, se placer en dehors de l'art. 1^{er} de notre charte fondamentale, à moins d'une révision statutaire que, pour le moment, personne ne demande.

L'AIPPI a été fondée dans le but :

«1. de propager l'idée de la nécessité de la protection internationale de la propriété industrielle (inventions, marques de fabrique et de commerce, dessins et modèles industriels, nom commercial, répression de la concurrence déloyale)»;

après la révision de Lisbonne, nous pouvons ajouter aux marques de fabrique et de commerce, les marques de service, dans la certitude que nous ne trahissons pas par là l'esprit de nos statuts;

«2. d'étudier et de comparer les législations existantes, en vue d'en préparer le perfectionnement et l'unification;

«3. de travailler au développement des conventions internationales concernant la protection de la propriété industrielle, et particulièrement à l'extension de l'Union du 20 mars 1883;

«4. de répandre les publications, de faire des démarches, d'organiser des Congrès périodiques dans le but de provoquer des discussions et des vœux sur les questions encore pendantes en cette matière.»

Le premier but de l'AIPPI est donc de travailler au maintien et à l'extension de l'Union de Paris.

Toute organisation intergouvernementale n'est viable qu'à la condition d'être pourvue des moyens de faire face à ses tâches.

Il appartiendra à l'AIPPI d'agir, par ses Groupes nationaux, sur les milieux gouvernementaux et parlementaires des Etats unionistes afin que ceux-ci ne s'opposent pas à l'augmentation devenue nécessaire de la dotation du Bureau international.

L'AIPPI devra suivre de très près le travail non plus seulement des Conférences de révision, mais aussi des Conférences générales de l'Union de Paris. Ces Conférences générales, tout d'abord intérimaires, puis ordinaires et extraordinaires, n'auront pas la même portée juridique immédiate des Conférences de révisions, mais leur rôle ne sera pas exclusivement administratif et financier; elles connaîtront en effet des

questions relatives à la sauvegarde et au développement de l'Union; développement au point de vue territorial, d'où l'opportunité de provoquer, si possible, de nouvelles adhésions; développement au point de vue du droit conventionnel, d'où la possibilité pour les Conférences générales de promouvoir des études en vue des révisions futures. Le Bureau international sera désormais moins isolé dans la préparation des Conférences de révision; il ne sera pas réduit au concours, quoique précieux, de l'Administration du pays où doit siéger la Conférence; je suis sûr qu'il ne pourra que se louer de trouver à ses côtés d'autres bons ouvriers.

Parmi ceux qui ne lui ont jamais refusé, dans le passé, leur aide bénévole, quoique officieuse, il y a toujours eu l'AIPPI. Nous espérons que notre concours continuera à être apprécié.

Mais c'est ici que se placent plusieurs points d'interrogation.

Devons-nous, sans nous soucier du coup de frein donné à Lisbonne, reprendre et remettre sur le métier nos postulats traditionnels de droit commun unioniste, même ceux qui avaient déjà été rejetés à la Haye et à Londres et qui n'ont pas eu plus de succès lors de la dernière révision?

Devons-nous interpeller encore une fois les groupes nationaux pour leur demander ce qu'ils pensent de l'introduction dans la Convention de normes d'activité intra-étatique telles que par exemple sur la cession libre de la marque, même si l'unanimité des Etats unionistes là-dessus pouvait encore être exclue pendant assez longtemps?

Notre travail risquerait de ressembler à celui de Sisyphe.

Lors de chaque révision de la Convention de Paris, ce sera déjà une victoire réjouissante si le principe de la parité ne sortira pas amoindri; la victoire sera plus complète si de nouveaux Etats viendront grossir la famille unioniste.

En ce qui concerne les efforts en vue de l'unité et de l'uniformité, nous avons pu nous rendre compte à Lisbonne que les *pacta de lege ferenda* ont peut-être le plus de chance de succès. Mais ce sont précisément les efforts qui se proposent le premier pas et le plus modeste dans la voie de la réduction de l'inégalité entre les législations unionistes.

Dès qu'on veut aller plus loin et introduire dans la convention générale des normes directement exécutoires venant renforcer le droit commun unioniste, la résistance des particularismes nationaux s'affermir et le danger se dessine à l'horizon qu'en voulant trop bien faire on ne finisse par provoquer des défections au sein de l'Union de Paris et en provoquer ainsi l'étiollement au point de vue territorial.

La Convention d'Union étend ses bienfaits à des pays qui se trouvent dans les cinq continents. C'est sa force. Mais cette force deviendrait une

faiblesse, si l'Union, ayant réussi à faire triompher dans un territoire très étendu le principe de la parité de traitement, voulait atteindre avec une impatience excessive et dans le même territoire le second objet de la Convention, à savoir un minimum d'uniformisation des lois nationales. L'évolution des idées dans le monde doit naturellement être réservée. En attendant, prenons garde à l'avertissement qui est venu à la Conférence de Lisbonne du Gouvernement d'un pays unioniste, le Canada :

«Il nous semble préférable de rechercher (1) uniformité par une autre méthode, qui consisterait à proposer aux pays de l'Union des modèles de lois ou de dispositions qu'ils seraient toutefois libres d'adopter ou de rejeter et sur lesquels ils seraient seulement invités et encouragés à modeler leurs lois nationales. Ce moyen d'en arriver à l'uniformité serait peut-être aussi efficace, sinon plus, que le système actuel.»

Au système de la loi-type, on avait pensé dans le domaine en quelque sorte parallèle de la propriété littéraire et artistique avant la Convention de Berne. Cette dernière et ses révisions ont permis heureusement des progrès plus rapides et plus substantiels.

Mais le système de la loi-type n'est pas le seul qui puisse être suggéré par la mise en garde canadienne.

On pourrait songer à mettre sur pied des lois uniformes dans les différents domaines de la protection de la propriété industrielle, lois qui étendraient leurs effets non pas à tous les pays unionistes, mais à un groupe plus restreint de pays ayant les mêmes intérêts et des législations pas trop dissemblables. Le Bureau international devrait rester au centre de cette action, quoique limitée territorialement, d'uniformisation, mais il pourrait travailler de concert par exemple avec les organes du Marché commun européen, ou mieux encore avec le Comité d'experts en matière de brevets du Conseil de l'Europe.

L'unification ne devrait pas viser nécessairement d'emblée toute la législation dans l'une des branches de la propriété intellectuelle, les brevets d'invention par exemple ou les marques.

Un grand pas serait fait si, dans une première étape tout au moins, l'unification, en matière de brevets, portait, selon le vœu émis dans sa session des 3-7 octobre 1955 par le Comité d'experts en matière de brevets institué par le Conseil de l'Europe, sur

1. les conditions générales de la brevetabilité (caractère industriel, nouveauté, progrès technique, effort créateur, influence des droits des brevets antérieurs et des demandes antérieures);
2. la portée respective de la description et de la revendication.

Car, comme le dit Comité d'experts l'a bien vu, l'unification sur ces

quelques points de droit matériel est l'une des conditions de la création d'un brevet européen, octroyé après examen préalable. Un programme encore moins ambitieux se proposerait d'européiser la procédure de demande et d'examen en matière de brevets.

En matière de marques, on a vu à Lisbonne qu'il n'est pas possible de pousser plus loin la protection *telle quelle* et de l'étendre par exemple à tous les signes que la législation du pays unioniste où la protection est réclamée considère comme des marques (signes auditifs, olfactifs, plastiques) ni aux marques de service. Une loi uniforme, qui définirait les marques, en énumérant les signes pouvant être considérés comme telles et en spécifiant ceux qui ne sont pas admis à la protection (par ex. les couleurs simples ou les noms géographiques), rendrait les plus grands services, même si elle ne recueillait l'adhésion que d'un groupe de pays unionistes; la loi uniforme sur les marques devrait choisir en outre entre le système d'enregistrement avec effet purement déclaratif et celui avec effet constitutif ou rechercher un compromis entre les deux solutions extrêmes (par exemple, enregistrement déclaratif devenant constitutif après un certain nombre d'années). Il y a là d'ailleurs, en ce qui concerne tout au moins les signes susceptibles de constituer des marques, une étude que l'AIPPI a entreprise et dans laquelle elle a déjà enregistré quelques succès à Oslo et à Stockholm. En s'engageant dans cette voie nous n'abandonnerons nullement le terrain de nos statuts, qui nous fixent, entre autres, le but «d'étudier et de comparer les législations existantes, en vue d'en préparer le perfectionnement et l'unification». Si le but de la loi uniforme finissait par apparaître trop ambitieux, on pourrait en cours de route obtenir un rapprochement de quelques législations unionistes ou la création d'Unions restreintes, par exemple sur la suppression de l'obligation d'exploiter les inventions brevetées.

Il y a là, en négligeant les détails, des idées qui ne s'éloignent pas beaucoup de celles de notre Rapporteur Général. Celui-ci nous rend attentif à l'intérêt que nous avons de nous préserver «d'un enlèvement dans des modifications de texte (de la Convention générale) sans importance primordiale» et nous signale le droit comparé comme «un champ d'études nouveau et du plus haut intérêt, où l'AIPPI pourrait s'engager». Pour éviter l'enlèvement, contre lequel nous met en garde le Rapporteur Général, il conviendrait peut-être de demander tout d'abord aux Groupes nationaux de procéder à un tri parmi les propositions de l'AIPPI rejetées à Lisbonne, en désignant celles que nous pourrions reprendre à Vienne, sans qu'on puisse nous qualifier d'insupportables quémandeurs.

Notre Rapporteur Général remarque enfin justement qu'il ne suffit pas que l'AIPPI procède à des études et parvienne à des résolutions.

«Il faut encore — écrit-il — que les conclusions et les vœux de ses Congrès soient diffusés, et adoptés par les administrations et les pouvoirs compétents.

«Il serait opportun de tenir compte de la complexité des organismes nationaux et internationaux de notre époque, pour réviser les méthodes de l'AIPPI, en ce qui concerne son action à l'extérieur. Certes, l'AIPPI bénéficie d'une audience particulièrement bienveillante auprès du Bureau international.

«Mais ne conviendrait-il pas de renforcer ses liaisons avec les autres Administrations internationales, et avec les Administrations nationales? Ne conviendrait-il pas de prévoir, à cet effet, certains moyens d'action, par exemple des publications appropriées?»

La nécessité de renforcer ces liaisons n'est qu'une conséquence du nombre toujours croissant d'administrations internationales qui s'occupent désormais de propriété industrielle et de leurs initiatives en cette matière; le Comité spécial présidé par notre secrétaire-caissier M. Engi nous a heureusement tenu au courant de cette tendance et des exigences, qui en découlent. Les contacts, qu'il convient de garder, vont accroître encore la charge déjà lourde des organes dirigeants de l'AIPPI.

Quant aux publications de notre Association, aucune solution n'est naturellement à l'abri de l'usure du temps. Vous mettez sur le compte de mes cheveux blancs si j'avoue une certaine nostalgie pour nos annuaires, qui ont souvent facilité un remarquable travail d'équipes nationales et internationales sous la savante et adroite direction de rapporteurs généraux, dont les noms restent associés pour nous aux progrès les plus marquants dans la protection de la propriété industrielle.

Legislazione farmaceutica svizzera

PLINIO BOLLA, MORCOTE

*Relazione presentata alla riunione convocata a Roma per
i 4.-6. 5. 1959 dalla Società italiana di Scienze Farmaceutiche*

Ringrazio la Società italiana di scienze farmaceutiche d'aver voluto che la Svizzera ed il suo diritto non rimanessero estranei ai raffronti, ai quali questo convegno internazionale si propone di procedere, e d'avermi chiamato a riferire sulla legislazione farmaceutica del mio paese; a questo onore sono assai sensibile e per il prestigio dell'ente morale, che ha preso l'iniziativa del colloquio, e per l'altissimo patrocinio sotto cui questo si svolge, e per il pubblico al quale sono chiamato a rivolgermi e tra cui scorgo numerose le persone che più efficacemente di me siederebbero a questo posto, mentre io li seguirei con profitto come discente.

A questi ringraziamenti miei personali debbo aggiungere quelli dei miei egregi correlatori che hanno voluto cortesemente conferirmi il mandato d'essere stamane l'interprete della loro riconoscenza per le amichevoli accoglienze, sia verso la benemerita Società italiana di scienze farmaceutiche sia verso le autorità italiane che ne hanno appoggiato con tanta efficacia l'iniziativa. Debbo questo incarico al discutibile privilegio del decanato d'età e più ancora alla circostanza casuale d'essere il primo chiamato dal programma ad entrare in medias res.

Tutti i miei colleghi ed io siamo stati assai sensibili alle alte e troppo cortesi parole che ci sono state rivolte da S.E. Camillo Giardina, Ministro della Sanità della Repubblica italiana, e dal prof. Domenico Marotta, direttore generale di questo Istituto superiore di sanità, la cui fama ha da tempo valicato le frontiere nazionali e che ci ha aperto liberalmente le porte delle sue aule, use ad altri dibattiti. Il diritto, conservatore di sua natura, non si augura neppure di conoscere il ritmo al quale ci ha ormai abituato il progresso nelle scienze naturali, fisiche e chimiche. Ma anche

nella nostra disciplina si avvertiva da tempo la necessità, comunque l'opportunità di un colloquio e merito certo è quello della Società italiana di scienze farmaceutiche di averlo istituito in questo maggio romano.

Gli ultimi decenni sono stati caratterizzati ovunque e da un travolgente progresso della conoscenza scientifica, anche nel campo della medicina, e da una rapida evoluzione sociale per cui ai malati è dato, sempre più indipendentemente dalle loro condizioni economiche, di far capo ai mezzi che la terapeutica più aggiornata offre per la loro guarigione o per il loro sollievo.

In numerosi paesi provvidenze legislative sono intervenute per soddisfare, in misura sempre più larga, le esigenze della ricerca scientifica, pura ed applicata, e gli imperativi della solidarietà umana, le prime anche nel campo della produzione dei farmaci, i secondi pure in quello della loro distribuzione.

Non è da stupire che, tendendo al conseguimento simultaneo di questi due fini, il legislatore, soprattutto nei paesi giunti ad un non dissimile grado di civiltà e di prosperità, si sia valso di mezzi che presentano tra di loro analogie; qualche dissonanza è risultata dalla diversa importanza data talora nei diversi Stati ai due scopi da raggiungere, i quali peraltro, per chi guardi al fondo delle cose, sono correlativi; chè l'indagine ovunque sempre più spinta e la possibilità immanente d'un superamento più o meno rapido delle tappe raggiunte dagli inventori hanno per conseguenza non solo di far giungere sul mercato, senza notevoli indugi, rimedi sempre più efficaci e di miglior qualità ma anche di costo meno elevato, epperò accessibili alle borse modeste. Una cosa comunque pare certa: la capacità d'assorbimento del mercato farmaceutico ha subito un'evoluzione parallela ai progressi della ricerca nel campo delle cosiddette specialità; vi ha contribuito, negli Stati fortemente industrializzati, l'elevarsi del tenore di vita, nei Continenti in via di sviluppo la sostituzione di nuove forme alla colonizzazione classica.

Queste somiglianze e queste dissomiglianze fanno apparire l'opportunità di mettere a confronto, con metodo rigorosamente scientifico, le soluzioni, alle quali sono giunti i legislatori di alcuni almeno tra i più importanti paesi dell'Europa occidentale: importanti per estensione o per popolazione o per sviluppo delle industrie chimiche e delle provvidenze sociali o per tutte queste ragioni o parecchie di esse ad un tempo.

Non si tratta d'invitare nessuno ad una sommissione cieca anticipata, quasi per atto di fede, a quello che potrebbero apparire alla fine gli insegnamenti o i suggerimenti del diritto comparato, in questa particolare disciplina. Ma non meno insana dell'imitazione pedissequa e servile del-

l'opera altrui sarebbe la volontà caparbia di voler mantenere ad ogni costo, gli uni e gli altri, i particolarismi del proprio ordinamento nazionale, appunto perché particolarismi, con il ripudio a priori d'ogni esame critico, basato sulle esperienze comuni, della legittimità degli interessi, che chiedono protezione, e dell'efficacia dei modi impiegati per concederla.

Anche per chi sia uso alla prudenza nelle previsioni, il mondo va verso associazioni statali sempre più vaste, qualunque sia la forma di siffatte integrazioni, e le discrepanze legislative rischiano di apparire sempre più come emboli nella circolazione, resa più intensa dalle tecniche moderne, delle persone, delle cose, delle idee.

Il Mercato comune europeo sembra postulare, in un'area che, se non si estende a tutta l'Europa occidentale, ne occupa almeno una parte tradizionalmente cospicua, un riavvicinamento di svariati capitoli delle legislazioni nazionali; anche Stati, come il mio, che hanno manifestato la loro preferenza per modi originali di articolazione dell'Europa dei Sei con quella dei Diciassette, non intendono rimanere estranei nè indifferenti a tentativi d'unificazione legislativa, specie in materia di diritto civile; e del diritto civile fa parte la protezione della proprietà industriale, che condiziona un settore importante della disciplina farmaceutica. Anche se questi sforzi verso l'unità non riuscissero, ne risulterebbe pur sempre la possibilità, per quelli che vi avessero partecipato, di scelte più oculate e meglio informate sul piano nazionale e la probabilità che l'insieme di queste scelte palesi alla fine una diminuzione, sempre desiderabile, dei conflitti e divari di legge.

Con questi propositi abbiamo accolto, tutti noi relatori, il vostro cortesissimo invito e siamo venuti a Roma. Ne ripartiremo lieti, se i nostri dibattiti saranno stati fecondi e consentiramo a tutti, a voi come a noi, d'intenderci meglio perché il nostro linguaggio sarà diventato più europeo e non solo per virtù degli aggeggi di traduzione simultanea che avete generosamente messo a nostra disposizione.

I problemi legislativi, dei quali noi relatori siamo chiamati a parlarvi, ognuno per il proprio paese, concernono

- gli uni, la produzione dei farmaci,
- gli altri, la loro distribuzione.

Per ognuno di questi problemi si pone preliminarmente, in Svizzera, Stato federativo, il quesito se la soluzione debba essere cercata nella legislazione federale o in quella degli Stati federati ossia dei Cantoni. A norma dell'art. 3 della Costituzione federale svizzera, «i Cantoni sono sovrani, fin dove la loro sovranità non è limitata dalla costituzione fede-

rale, e come tali esercitano tutti i diritti che non sono devoluti all'autorità federale». In altri termini, le materie sottoposte all'esclusiva giurisdizione della Confederazione sono enumerate positivamente dalla costituzione federale, gli altri compiti statali spettano ai Cantoni. Il limite tra il potere del legislatore federale e quello del legislatore cantonale non è sempre, per l'esegeta, facile da tracciare; ma esso non può interessare, sotto l'angolo del diritto comparato, che gli altri Stati con struttura federativa, e non ne vedo tra quelli chiamati a portare il loro contributo a questa tribuna e che sono tutti, salvo la Svizzera, unitari. Occorre tuttavia ricordare qui la struttura federativa elvetica, non foss'altro per spiegare la complicazione, talora per fortuna più apparente che reale, di taluni punti, dell'ordinamento svizzero, anche nella materia che ci interessa. Il sistema federale non è, per sua natura, semplice, facile, comodo; i difetti della minore uniformità sono compensati dalla maggior snodatura ed elasticità del sistema che offre più estese possibilità di conciliare la diversità e l'unità, l'indipendenza e l'interdipendenza; di quest'accresciuta possibilità ha bisogno un paese come il mio, dove convivono tre razze e si parlano quattro lingue.

Date le speciali condizioni, imposte alla Svizzera dal suo federalismo, e per seguire il sano principio pedagogico che consiglia di passare dal facile al difficile, dal semplice al complicato, esaminerò dapprima, valendomi d'una facoltà opportunamente data dai promotori di questo convegno a tutti i relatori, l'argomento che il programma mette all'ultimo posto ossia le provvidenze per incoraggiare la ricerca scientifica nel campo terapeutico e tutelare gli inventori di nuovi medicinali, provvidenze che dominano i problemi della produzione dei farmaci. Chè qui nessuna complicazione addizionale viene dalla struttura federale della Svizzera. La costituzione federale infatti, fin da una revisione parziale del 10 luglio 1887, ha posto nella competenza federale la legislazione sulla protezione delle invenzioni rappresentate da modelli ed applicabili all'industria; la necessità che la invenzione, per essere protetta, fosse rappresentata da un modello, restrizione certo capitale in materia farmaceutica e più generalmente chimica, è caduta con una successiva revisione costituzionale parziale del 19 marzo 1905. È significativo ricordare che la citata condizione restrittiva, diretta ad escludere la brevettabilità delle invenzioni chimiche, era stata voluta all'origine proprio dall'industria chimica svizzera; questa, resasi meglio cosciente dei propri interessi, doveva poi rapidamente patrocinare l'abbandono di siffatta pastoià e mettersi anzi a capo dei più convinti fautori della protezione più completa e più estesa delle invenzioni. È altresì significativo sottolineare che il con-

ferimento alla Confederazione della competenza legislativa sulla protezione delle invenzioni deve essere considerato come una delle prime vittorie, nel mondo, della convenzione di Parigi sulla protezione della proprietà industriale, del 20 maggio 1883. Questa convenzione introdusse la regola aurea doversi agli unionisti, in materia di protezione della proprietà industriale, accordare trattamento pari a quello concesso ai nazionali, in tutto il territorio dell'unione internazionale di Parigi, sulla base della legislazione del paese ove la protezione è domandata; regola invero generosa all'inizio, ché uno Stato unionista poteva per essa essere chiamato a dar molto a stranieri il cui Stato per ipotesi poco o nulla concedeva agli stessi nazionali; ben è vero che gli effetti della parità erano temperati da *pacta de lege ferenda* su taluni punti e su altri dall'introduzione *jure conventionis* d'un diritto comune unionista, rudimentale all'inizio, destinato tuttavia ad evolvere attraverso alle revisioni successive della convenzione. Ma, e l'esempio elvetico lo dimostra, la convenzione ebbe anche la virtù di spingere uno Stato con struttura federativa, come la Svizzera, per rendersi degno di diventare unionista, ad avocare al potere federale la protezione delle invenzioni, alla quale solo malamente e solo in qualche Stato federato isolato aveva provveduto fino allora il legislatore regionale.

Quest'osservazione ne chiama una più generale. La disciplina dei brevetti d'invenzione per la Svizzera non va cercata soltanto nella legge federale (quella ora in vigore risale a data assai recente, 25 giugno 1954, ed è stata attuata il 1° gennaio 1956), ma anche nella Convenzione di Parigi, testo di Londra del 2 giugno 1934, l'ultimo che sia stato ratificato dalla Assemblea federale; è lecito prevedere che questa ratificherà, senza eccessivi indugi, il testo più recente, uscito il 30 ottobre 1958 dalla Conferenza diplomatica di Lisbona. Secondo il sistema costituzionale svizzero, differente su questo punto per es. dal britannico ed analogo all'italiano, una convenzione internazionale ratificata ha forza di legge federale, senza che sia necessario un'ulteriore atto di ricezione nel diritto nazionale; anzi, poiché alla Convenzione di Parigi possono appellarsi solo gli unionisti, l'art. 16 della legge federale svizzera sui brevetti d'invenzione del 25 giugno 1954 dispone che «i titolari di brevetti, di cittadinanza svizzera, possono invocare le disposizioni del testo, ratificato da ultimo dalla Svizzera, della Convenzione d'Unione di Parigi per la protezione della proprietà industriale, se siffatte disposizioni sono più favorevoli di quelle della ... legge» federale sui brevetti d'invenzione. Il legislatore federale svizzero non ha voluto che per avventura il cittadino svizzero possa essere trattato in Svizzera peggio che l'unionista e sia escluso dal beneficio del più favorevole diritto comune unionista; altro segno della forza di

diffusione di questo e dell'interesse che taluni Stati avrebbero ormai di non ritardare per ragioni di diritto interno la ratifica delle necessarie revisioni della Convenzione di Parigi.

Il diritto comune unionista non definisce le invenzioni, per le quali un brevetto dev'essere accordato dalla legislazione nazionale d'ogni paese membro dell'Unione. Ma la legislazione svizzera, conformemente allo spirito della convenzione d'Unione, si è lasciata guidare sempre più dalla convinzione che la protezione dell'invenzione mediante un brevetto è suscettibile di stimolare la ricerca scientifica ed il progresso tecnico e che essa risponde inoltre ad un'esigenza d'equità nei confronti dell'inventore, il quale ha reso servizio alla comunità, dando prova di spirito inventivo prima ed accettando poi di divulgare la sua invenzione con inevitabile caduta finale nel dominio pubblico. Si è parlato di gratitudine da parte della società verso l'inventore e non a torto, se si accetti della riconoscenza la definizione inglese, secondo la quale essa non è che la viva attesa di futuri benefici.

La tendenza favorevole agli inventori è venuta rafforzandosi in Svizzera con il passare degli anni, se il nostro legislatore (anzi prima di lui il popolo costituente) ha rinunciato dapprima all'esclusione della brevettabilità delle invenzioni non rappresentate da un modello; il legislatore federale ha poi lasciato cadere, con la nuova legge del 1954, le esigenze eccessive in fatto d'unità dell'invenzione nei casi di procedimenti di fabbricazione di sostanze chimiche ed ha rinunciato al paragrafo detto tessile che escludeva dalla brevettabilità le invenzioni dell'industria tessile aventi per oggetto prodotti ottenuti con l'applicazione di procedimenti non puramente meccanici per il perfezionamento delle fibre tessili, come pure siffatti procedimenti. Il crescente favore del legislatore svizzero verso i brevetti d'invenzione è dimostrato altresì dall'introduzione, con la stessa legge, dell'esame preventivo, seppure prudentemente per tappe, e dal prolungamento della durata dei brevetti, la quale è stata portata uniformemente, sempre dalla legge del 1954, a diciotto anni dalla data del deposito della domanda, mentre la legge anteriore la limitava a 15 anni ed a 10 per i brevetti aventi per oggetto procedimenti chimici per la fabbricazione di rimedi.

La posizione svizzera attuale nel problema della protezione dei brevetti è stata chiaramente definita dal Consiglio federale nel suo messaggio del 25 aprile 1950 su quella che è poi diventata la legge del 1954. Il Consiglio federale constata che, durante i lavori preparatori, nessuna voce s'è alzata nel paese per opporsi al principio stesso della protezione dei brevetti. Né c'è da stupirsene, commenta il Consiglio federale svizzero, al quale dò la

parola: «Il nostro paese ha un interesse vitale ad avere un'industria, specialmente un'industria di esportazione prospera. Per essere in misura di sostenere la concorrenza con l'estero, la nostra industria deve mantenersi al livello d'una tecnica sempre più sviluppata. Essa potrà farlo solo se l'iniziativa privata continua a prendere su di sé i sacrifici richiesti dalla realizzazione d'un'invenzione, dal momento in cui si pone il problema da risolvere fino a quello in cui l'invenzione è pronta ad essere sfruttata. Gli inventori sono disposti a sobbarcarsi a questi sacrifici solo se hanno la garanzia di non dover spartire con altri il profitto materiale tratto dalla invenzione e, quel che sarebbe peggio, di non vedersi sottratto completamente da un terzo il profitto stesso. Questa garanzia essi hanno solo se ottengono, almeno per un tempo limitato, il diritto di vietare ad ogni terzo d'utilizzare le loro invenzioni. Non bisogna dimenticare altresì che la Svizzera, che s'inserisce nell'economia mondiale, non può permettersi di non tenere conto alcuno dello sviluppo, che si nota all'estero, della protezione della proprietà industriale. Nessuna tendenza si avverte all'estero né contro il principio stesso della protezione dei brevetti d'invenzione né contro i mezzi con i quali questa è stata fin qui accordata. Certe resistenze si sono per contro fatte sentire contro la formazione di cartelli e contro la stipulazione di accordi per la spartizione dei mercati. La grossa industria detentrica di brevetti non è estranea a siffatte pratiche; ma se misure dovessero essere prese al riguardo, esse non rientrerebbero nel quadro d'una legge sui brevetti di invenzione».

In altri termini, e qui non è più il Consiglio federale svizzero che parla, ma più modestamente il vostro relatore, i brevetti conferiscono ai loro titolari il diritto di attuare in esclusiva, sia pure per un tempo limitato, un'invenzione industriale e siffatto diritto, in buona tecnica giuridica, si qualifica come un monopolio di diritto privato, da collocare tra i diritti assoluti, quale il diritto di proprietà. Ma non bisogna giocare sulle parole e confondere quelli che la scienza giuridica pura chiama monopoli di diritto privato con le situazioni di autentico monopolio, determinate da condizioni naturali, produttive o legali, nel senso che alla parola monopolio dà la scienza economica. Rimediare alle conseguenze nocive, d'ordine economico o sociale, dei cartelli e d'altri gruppi analoghi è pure, in Svizzera, tra i poteri del legislatore federale, da quando sono stati introdotti nella costituzione federale, il 6 luglio 1947, i cosiddetti nuovi articoli relativi al campo economico (cfr. art. 31 bis). Una legge federale al riguardo è in preparazione; ma non è stato fin qui parola ch'essa possa modificare la legge sui brevetti. È un'altra storia, come soleva dire Kipling. Le cosiddette comunità di brevetto possono, per avventura, rivelarsi

come malsane limitazioni della concorrenza; ma non perché brevetti ne costituiscono la materia, bensì perché indebitamente sfruttate sono state le possibilità offerte dal diritto di società; l'abuso non risiede nel fattore brevettuale, bensì in quello cooperativo.

Il legislatore svizzero, come abbiamo visto, nel proteggere liberalmente i brevetti, ha tenuto gran conto dello sviluppo, al di là dei nostri confini, della proprietà industriale. Se esso dovesse ripensare il problema, esso non potrebbe fare astrazione da questo elemento, anzi dovrebbe dargli anche maggiore peso. La Conferenza diplomatica di Lisbona del 1958, nel corso della quale è stata riveduta la convenzione internazionale che sta alla base dell'Unione di Parigi, ha riconosciuto infatti che le rivoluzioni tecniche degli ultimi tempi, quali l'impiego per usi civili dell'energia nucleare e l'automazione, per non parlare che delle più appariscenti, non implicano affatto la necessità d'una radicale trasformazione dei principi basilari del sistema dei brevetti o del loro regime internazionale. Se a Lisbona il diritto comune unionista non ha fatto che progressi modesti, e bisognerà forse ricorrere, per andare innanzi, ad altri metodi, quali le leggi uniformi e le Unioni ristrette, i principi fondamentali della proprietà industriale non sono stati scalfiti e neppure seriamente discussi: si può dire di essi tranquillamente che hanno ormai superato il severo collaudo del tempo. L'esclusiva accordata alle invenzioni industriali, combinata con la libertà di contrarre, ha consentito quell'intrecciarsi e quell'intersecarsi di licenze volontarie su tutta la superficie del globo che, sotto l'aspetto giuridico, costituisce una delle manifestazioni più imponenti dello sviluppo industriale.

Per quel che concerne la Svizzera, i principi fondamentali della proprietà industriale hanno superato un altro difficile collaudo, ché sono passati sotto le forche caudine dell'opinione pubblica.

La legge svizzera sui brevetti ora vigente dal 1954 è stata infatti sanzionata, almeno tacitamente, dal popolo. Abbiamo in Svizzera l'istituzione del referendum contro le leggi federali. 30 000 cittadini avrebbero potuto chiedere che la legge stessa fosse sottoposta al voto del corpo elettorale e nella campagna, che avrebbe preceduto lo scrutinio, argomenti demagogici avrebbero avuto modo di essere svolti e forse d'influire sull'esito. Anche nelle democrazie più antiche e meglio educate il popolo si lascia prendere talora per le orecchie, come i conigli. Non mancano in Svizzera, anche a non parlare dei partiti, associazioni di massa che sarebbero suscettibili d'aver larga udienza qualora interessi di vasti strati della popolazione minacciassero di essere toccati, per esempio la federazione delle Casse malati. Siamo tutti virtualmente dei malati, dei malati che talora

s'ignorano, e le casse di assicurazione contro le malattie fortunamente si spingono capillarmente in tutti i ceti. Anche la potente Federazione di queste Casse riconobbe la saggezza della via seguita dalle autorità federali per non arrischiare che l'industria svizzera, specie d'esportazione, fosse messa in condizioni d'inferiorità nella competizione mondiale; ché di questo, in fondo, si tratta. Si sa che la formula svizzera è da tempo, per necessità di cose, d'applicare ad un minimo importato di materia prima il massimo di lavoro e d'intelligenza così da riuscire ad un prodotto di qualità da esportare, se possibile con buon successo e profitto; qualche economista ha, con immagine ardita, parlato di esportazione di materia grigia.

Anche il prolungamento da 10 a 18 anni della durata dei brevetti in materia farmaceutica non provocò, per finire, opposizioni. Con questo prolungamento è caduta l'unica discriminazione che esisteva a pregiudizio di siffatti brevetti nella legge abrogata.

Peraltro, sotto la nuova legge, come sotto la precedente, le invenzioni di medicinali, come tali, non sono brevettabili. Brevettate possono essere soltanto le invenzioni di procedimenti chimici per la produzione di medicinali. Su questo punto i medicinali seguono, sotto la nuova legge come sotto quella anteriore, la sorte delle sostanze chimiche; che non sono brevettabili come tali (salvo ove si tratti di leghe); brevettabili sono soltanto i procedimenti per la fabbricazione di prodotti chimici.

Neppure l'industria chimica rivendicò, in occasione dell'ultima revisione totale della legge sui brevetti, la protezione delle sostanze chimiche come tali; divisa sulla questione teorica, per quanto in maggioranza favorevole alla brevettabilità, l'industria chimica svizzera fu unanime nel riconoscere l'inopportunità d'un cambiamento della legge su questo punto. Ma è lecito prevedere che se la Convenzione di Parigi si pronunciasse per la brevettabilità delle sostanze chimiche, questo passo potrebbe essere fatto senza eccessiva difficoltà anche da noi; per intanto la Conferenza diplomatica di Lisbona s'è limitata ad esprimere un voto, all'indirizzo dei legislatori nazionali, in favore della brevettabilità delle sostanze chimiche, indipendentemente dai loro procedimenti di fabbricazione.

L'esclusione dalla brevettabilità dei medicinali come tali è una disposizione d'eccezione, epperò è sempre stata interpretata restrittivamente. La nozione di medicinali a' sensi della legge sui brevetti non si confonde con quella molto più larga data dalla farmacopea nazionale e che comprende per esempio acque e paste dentifricie, acqua di Colonia, saponi, polveri effervescenti, taffetà.

La dottrina più autorevole s'è sforzata, sulla base di singole decisioni dell'Ufficio federale della proprietà intellettuale, di giungere ad una definizione positiva dei medicinali; sono, secondo essa, sostanze o miscugli di sostanze destinate alla cura medica dell'organismo dell'uomo o degli animali per impedire, far cessare o mitigare apparizioni morbide o seguiti di lesioni, come pure destinate a corroborare direttamente questa cura medica.

Rimangono esclusi dalla nozione di medicinali i prodotti cosmetici (ché non sono diretti contro apparizioni morbose, patologiche), i mezzi che servono solo alla diagnosi e non ad impedire, far cessare o mitigare la malattia, le fasciature ed i mezzi per disinfettare gli istrumenti o per lavarsi le mani. Sono per contro medicinali, perché servono a corroborare direttamente la cura medica, i narcotici, gli anestetici, il plasma sanguigno, gli emetici; ma il rapporto diretto con la cura medica fa difetto ad es. per le capsule.

Non potendo far proteggere l'invenzione del medicinale stesso, l'inventore è spinto a chiedere il brevetto per il procedimento chimico di fabbricazione, non solo ma per il maggior numero possibile di procedimenti chimici immaginabili. L'Ufficio federale della proprietà intellettuale non ha veste per esaminare se praticamente non si giunga così ad una protezione pari in efficacia, o quasi, a quella del prodotto.

Per contro, esclusa è la brevettabilità dell'uso di una sostanza come medicinale ché ne risulterebbe un aggiramento del divieto di brevettare invenzioni di medicinali.

Brevettabili sono i procedimenti detti per analogia; trattasi di procedimenti, che per quel che concerne lo svolgimento chimico sono analoghi ad altri già conosciuti e non sono dunque, in sé, brevettabili; l'invenzione risiede piuttosto nell'effetto finale del procedimento, nelle qualità terapeutiche non prevedibili della nuova sostanza chimica ottenuta. I procedimenti per analogia hanno un'importanza notevole in materia farmaceutica, ché la maggior parte delle invenzioni in questo campo concernono nuove sostanze chimiche, ottenute mediante procedimento per analogia.

Non tutti i procedimenti per la produzione di medicinali sono brevettabili. Brevettabili sono soltanto i procedimenti *chimici* per detta produzione. Esclusi dalla brevettabilità sono pertanto, anche quando si tratti di produrre medicinali, i procedimenti *fisici*, come ad es. il miscuglio, la cristallizzazione, la distillazione, la sublimazione, e soprattutto i procedimenti cosiddetti fisico-analitici, quelli in special modo per l'ottenimento di sostanze naturali attive ultrasensibili da parti di piante o da glandole

animali quali l'estrazione, la dialisi, l'assorbimento, la cromatografia. Ma non appena fa capolino un'operazione chimica, come l'idrolisi, la solvolisi, la formazione di sali, lo scambio di ioni, il procedimento merita la qualifica di chimico ed è brevettabile. L'industria farmaceutica svizzera avrebbe desiderato che la nuova legge estendesse la brevettabilità anche ai procedimenti fisico analitici per la produzione di medicinali. La riforma, in favore della quale si era pronunciata la commissione dei periti nel corso dei lavori preparatori, si urtò all'opposizione dell'associazione delle casse di assicurazione contro le malattie. Questa che, come vedete, non era sotto l'effetto d'un sonnifero, fece valere il pericolo d'un rincaro di prodotti quali le vitamine e gli ormoni. Siffatto pericolo era negato dall'industria farmaceutica, ma la soluzione legislativa prescelta dimostra che la legge svizzera sui brevetti tende ad un equilibrio tra opposti, legittimi interessi. La Svizzera è stata definita il paese dei compromessi in politica; comunque la parola compromesso non vi provoca uno sfavore preconcepito; questo è riservato piuttosto da noi ad ogni forma di intolleranza, alla convinzione affermata di possedere l'assoluta verità; peggio capita a chi, pretendendo di possedere l'assoluta verità, crede di doverla attuare, imponendola agli altri.

I procedimenti chimici per la fabbricazione di medicinali soggiacciono alle stesse norme legali che i procedimenti chimici per la fabbricazione d'altre sostanze. Come accennai, l'unica differenza risiedeva, sotto la vecchia legge, nella durata e questa discriminazione è scomparsa. Ma anche i brevetti per procedimenti chimici in vista della fabbricazione di medicinali, come tutti gli altri brevetti per procedimenti chimici, devono definire un processo chimico determinato, che può applicarsi a gruppi di sostanze i cui componenti sono equivalenti per il processo chimico (è il cosiddetto principio dell'equivalenza, art. 53 LFBI); abbandonato dalla nuova legge è stato il contrario principio dell'art. 6 cp. 2 della vecchia, secondo cui i brevetti per invenzioni aventi per oggetto la preparazione di sostanze chimiche non potevano comprendere che un solo processo, il quale, partendo da materie prime nettamente determinate, conducesse ad una sostanza finale unica; questa soluzione, che portava ad un'inutile proliferazione di brevetti, è stata abbandonata da noi; lo segnalò perché progetti legislativi all'estero sembra vogliano ispirarsene. Anche ai brevetti per procedimenti chimici in vista della fabbricazione di medicinali, come a tutti i brevetti per procedimenti chimici si applica la presunzione secondo cui, se il prodotto è nuovo, ogni prodotto della stessa composizione si ritiene, fino a prova contraria preparato secondo il procedimento brevettato; se il prodotto non è nuovo basta che il titolare del brevetto di

procedimento renda verosimile che il brevetto è stato violato (art. 67 LFBI). I brevetti di procedimenti chimici per la fabbricazione di medicinali seguono la sorte di tutti gli altri brevetti per quel che concerne le invenzioni dipendenti (art. 36 LFBI): se l'invenzione che è oggetto di un brevetto non può essere utilizzata senza che sia violato un brevetto rilasciato anteriormente, il titolare del brevetto più recente ha diritto alla concessione di una licenza nella misura necessaria per poter sfruttare la sua invenzione se questa, rispetto a quella che forma oggetto del primo brevetto, serve a uno scopo assolutamente diverso oppure rappresenta un notevole progresso tecnico; tuttavia tale diritto può essere fatto valere soltanto dopo trascorsi tre anni dalla data ufficiale di registrazione del primo brevetto; se le due invenzioni servono allo stesso bisogno economico, il titolare del primo brevetto può vincolare la concessione della licenza alla condizione che il titolare del secondo brevetto gli conceda a sua volta una licenza per l'utilizzazione della sua invenzione; in caso di contestazione, il giudice decide circa la concessione delle licenze, la loro estensione e durata, come pure circa l'importo dell'indennità da pagare (art. 367 LFBI). Oltre alla licenza per le invenzioni dipendenti, la legge svizzera conosce, per tutti i brevetti, la licenza per mancato sfruttamento dell'invenzione nella Svizzera (art. 37 e 38 LFBI). Occorre che tre anni siano passati dalla data ufficiale di registrazione del brevetto; chiunque dimostri di avervi interesse può allora domandare al giudice (e non all'amministrazione) la concessione d'una licenza per l'uso dell'invenzione, sempreché, fino al momento in cui l'azione è promossa, il titolare del brevetto non abbia sfruttato l'invenzione nella Svizzera in misura adeguata e non giustifichi tale mancato sfruttamento; il giudice fissa l'estensione e la durata della licenza, come pure l'importo dell'indennità da pagare; se ricorrendo dette condizioni per la concessione d'una licenza, l'attore rende verosimile inoltre che ha interesse a usare l'invenzione immediatamente e fornisce al convenuto garanzie adeguate, il giudice, sentito il convenuto, può, a domanda dell'attore, concedergli una licenza subito dopo il promovimento dell'azione, riservata la sentenza di merito. È insomma una licenza concessa a mezzo d'una misura provvisoria. Se la concessione di licenze non basta a soddisfare ai bisogni del mercato svizzero, chiunque dimostri di avervi interesse può, dopo un termine di due anni a contare dalla concessione della prima licenza, domandare al giudice di pronunciare la cancellazione del brevetto. La cancellazione del brevetto per mancato sfruttamento può essere chiesta direttamente dopo tre anni dal rilascio del brevetto, senza passare per lo stadio intermediario della licenza, ma solo se la legislazione dello Stato di

attinenza o di domicilio del titolare del brevetto ammette siffatta possibilità; è una disposizione di ritorsione.

L'insieme di questa disciplina s'inquadra perfettamente nella disposizione dell'art. 5 paragrafi 2 e 3 della Convenzione d'Unione di Parigi, testo di Londra. Non appena la Svizzera avrà ratificato il testo di Lisbona, il termine per chiedere al giudice la concessione d'una licenza per mancato o insufficiente sfruttamento nella Svizzera passerà a quattro anni dal deposito della domanda di brevetto o a tre anni dalla registrazione del brevetto, il termine più lungo essendo applicabile; siffatte licenze obbligatorie saranno non esclusive e non potranno essere concesse, nemmeno sotto la forma di sotto-licenza, se non con la parte dell'azienda o del fondo di commercio che sfrutta la licenza; la cancellazione del brevetto, in caso d'insufficienza delle licenze, non potrà essere domandata prima che siano spirati due anni dalla concessione della prima licenza obbligatoria.

Ma la Svizzera, come la sua delegazione ebbe a dichiararlo ancora alla recente Conferenza diplomatica di Lisbona, non ha nessuna simpatia per l'obbligo stesso di sfruttamento dell'invenzione in Svizzera. Essa propose di sopprimere nella convenzione internazionale l'obbligo di sfruttamento nel paese unionista d'importazione, ma senza raccogliere molti voti favorevoli. Comunque, a termini della legge svizzera (art. 39) il Consiglio federale può dichiarare le disposizioni sulla licenza per mancato sfruttamento inapplicabili agli attinenti degli Stati che concedono la reciprocità (art. 39). Valendosi di questa facoltà il Consiglio federale ha parificato allo sfruttamento dell'invenzione in Svizzera quello negli Stati Uniti d'America ed in Germania. La Svizzera desidera vivamente che la lista si allunghi e vedrebbe con simpatia anche la creazione di un'Unione ristretta per la soppressione dell'obbligo di sfruttamento; l'onere, per la sua industria d'esportazione, di creare succursali o filiali nei vari paesi, con notevole dispendio supplementare, le sembra un residuo di nazionalismo protezionista, che più non corrisponde alla situazione economica odierna, la quale è caratterizzata dalla interdipendenza dei mercati nazionali e spesso dalla esistenza d'un mercato internazionale vero e proprio.

Dalla licenza per mancato sfruttamento deve essere distinta quella cosiddetta nell'interesse pubblico. È una licenza anche questa applicabile a tutti i brevetti. Dopo un termine di tre anni a contare dalla data ufficiale di registrazione del brevetto, la concessione di una licenza per l'uso della invenzione può in ogni tempo essere domandata al giudice (non all'amministrazione). Condizioni sono: 1. che l'interesse pubblico esiga la concessione della licenza; 2. che l'attore abbia chiesto questa concessione al

titolare del brevetto; 3. che questi abbia opposto un rifiuto, senza motivi sufficienti. Se queste condizioni ricorrono, il giudice accorda la licenza, fissandone l'estensione e la durata, come pure l'importo dell'indennità da pagare.

La disposizione figurava già nella vecchia legge. Ma né sotto la vecchia legge né sotto la nuova mi è stato dato di vedere un solo caso di applicazione ed ho passato un quarto di secolo al Tribunale federale. Vero è che la funzione di siffatte norme è soprattutto preventiva.

Lo stesso posso affermare dell'art. 32 LFB, che consente al Consiglio federale di pronunciare l'espropriazione totale o parziale del brevetto, se l'interesse pubblico lo esige. I brevetti non sfuggono alla legge generale che consente allo Stato l'esproprio, ove l'interesse pubblico lo esiga. Ma l'espropriato ha diritto ad un'indennità piena ed ha la garanzia procedurale di poterla far fissare, in corso di contestazione, dalla giurisdizione superiore, ossia dal Tribunale federale (art. 32 LFBI).

Riassumendo, quel che importa di ritenere è che, sotto l'angolo visuale della licenza, i brevetti di procedimenti chimici per la fabbricazione di medicinali sono soggetti alla legge comune che regge tutti i brevetti; un diritto assoluto a licenza, che sarebbe la negazione stessa dell'esclusività, non esiste per il solo fatto che un termine è scaduto dalla data ufficiale di domanda o di registrazione del brevetto; occorre in più che il titolare del brevetto non abbia sfruttato l'invenzione nella Svizzera in misura adeguata e non giustifichi tale mancato sfruttamento; oppure che l'interesse pubblico esiga la concessione della licenza ed il titolare del brevetto l'abbia negata senza motivi sufficienti. Né, per quel che concerne i brevetti per procedimenti chimici in vista della fabbricazione di medicinali, è data una definizione speciale dell'interesse pubblico, diversa da quella che vale per tutte le invenzioni e che per avventura consenta ad interessi privati lesi di presentarsi in veste di interesse generale, com'è purtroppo la loro tendenza. Proceduralmente è sempre data la garanzia costituita dall'intervento obbligatorio dell'autorità giudiziaria, che apprezza liberamente e sovraneamente sia le ragioni del mancato od insufficiente sfruttamento sia quelle del rifiuto da parte del titolare ed alla quale non sono imposti limiti nella fissazione dell'estensione e della durata della licenza né dell'indennità da pagare.

Nessuna discriminazione è fatta naturalmente, in materia di brevetti, tra nazionali ed unionisti; essa sarebbe d'altronde contraria alla Convenzione d'Unione.

Esiste un altro settore della proprietà industriale — quello dei marchi di fabbrica o di commercio — verso il quale si è portata, in taluni paesi, l'at-

tenzione dei riformatori delle legislazioni farmaceutiche. E sembrato a taluno che, quando il procedimento per la fabbricazione di un nuovo farmaco sia brevettato, e che il farmaco stesso sia inoltre protetto da un marchio verbale, questo finisca per diventare l'unico mezzo d'identificazione del prodotto anche a distanza di decenni, impedendo così praticamente che altri prodotti simili gli facciano concorrenza. In qualche paese si è creduto, in siffatta ipotesi, di dover far dipendere la vita del marchio verbale, per quel che concerne la durata, da quella del brevetto. Alla Conferenza diplomatica di Lisbona solo il veto della Danimarca impedì che fosse espressamente condannata nella Convenzione riveduta la cosiddetta dottrina Singer e che fosse proclamato il principio, che fin qui si considerava generalmente sottinteso, della perennità del marchio, purché per il resto esso adempia a tutte le esigenze richieste per la sua validità. A questo principio è rimasta fedele la legislazione svizzera, conscia degli interessi legittimi totalmente diversi che marchio e brevetto d'invenzione sono chiamati a proteggere. Certo il marchio verbale d'un medicinale nuovo può, come ogni altro qualsiasi marchio, cadere nel dominio pubblico avendo perso qualsiasi carattere distintivo per essere divenuto d'uso comune nel linguaggio corrente. È la legge generale. Per un prodotto protetto da un brevetto (e poco importa che sia o non sia un farmaco) siffatto pericolo è particolarmente grave. Ma esso può essere evitato con particolari accorgimenti da parte del proprietario del marchio; non corrisponde certo ad una buona polizia dell'economia e del commercio che un segno usato per designare il prodotto di una ditta possa essere usurpato da un'altra, anche quando la prima sia riuscita ad impedire che esso diventi il nome del prodotto stesso. Per ragioni dello stesso ordine, la legislazione svizzera ignora ogni norma particolare sulle specialità medicinali, che limiti la facoltà di porle in commercio sotto un marchio, che faccia dipendere siffatto diritto da revisioni periodiche, che introduca una discriminazione a scapito dei prodotti esteri. Le discriminazioni, si sa, provocano le ritorsioni e speriamo che l'economia europea sia avviata su un'altra strada che quella delle rappresaglie. Certo il numero delle specialità medicinali è elevato anche in Svizzera (ho sentito parlare di 22 000); ma il legislatore non ha creduto che, salvo l'accertamento dei requisiti dettati da preoccupazioni di polizia sanitaria, fosse nell'interesse generale mortificare lo spirito di ricerca o l'iniziativa privata o limitare la competizione internazionale, che si svolge, in ultima analisi, a favore dei pazienti. È lecito del resto supporre che in un avvenire non troppo lontano il valore per la terapia di rimedi introdotti da tempo sul mercato e privi ormai di protezione legale andrà gradatamente aumentando in

rapporto alle specialità nuovamente introdotte. A meno che la legge dell'acceleramento della storia non ci riservi altre sorprese.

La produzione di medicinali e di specialità medicinali non solleva solo problemi la cui soluzione dipende dalla disciplina della proprietà industriale, ma anche, e in primo luogo, questioni di polizia sanitaria.

La polizia sanitaria non è, in Svizzera, interamente nel potere della Confederazione. La relativa competenza si divide, come capita sempre più di sovente nel nostro paese, tra Confederazione e Cantoni. La competenza, limitata alla Confederazione, risulta dagli art. 89 e 69bis della Costituzione federale.

Secondo l'art. 69 della Costituzione federale, «la Confederazione ha il diritto di emanare disposizioni di legge per combattere le malattie trasmissibili, o largamente diffuse, o di natura maligna che colpiscono l'uomo e gli animali». Secondo l'art. 69bis la Confederazione ha il diritto di far leggi sul commercio d'oggetti d'uso e di consumo, in quanto possano mettere in pericolo la vita o la salute; ma l'esecuzione delle leggi emanate in proposito è affidata ai Cantoni, sotto la vigilanza e con l'aiuto finanziario della Confederazione; alla Confederazione spetta il controllo sulla importazione alla frontiera nazionale. In applicazione di questi due articoli statutari, la Confederazione ha emanato tutta una serie di atti legislativi, dei quali solo ci interessano qui la legge del 3 ottobre 1951 sugli stupefacenti, con il suo regolamento d'applicazione del 4 marzo 1952, ed il decreto legislativo 17 dicembre 1932 sui sieri e vaccini; da menzionare altresì le norme di diritto federale sulla farmacopea nazionale e sulle dogane.

Per quel che concerne gli stupefacenti, basterà ricordare che la legislazione svizzera si sforza d'attuare lealmente le convenzioni internazionali sulla materia (del 23 ottobre 1912, del 19 febbraio 1925, del 13 luglio 1931, del 26 giugno 1936, completate dal protocollo del 19 novembre 1948 sul controllo degli stupefacenti sintetici). Sono disposizioni che, con poche varianti, si trovano nelle legislazioni di tutti gli Stati che hanno assunto i ricordati impegni internazionali per la lotta contro gli stupefacenti; non occorre che ci soffermiamo più specialmente su di esse.

Dei sieri e dei vaccini impiegati nella medicina umana si occupa il decreto federale del 17 dicembre 1931 e la loro fabbricazione per la vendita, la loro importazione, la loro vendita sono sottoposte a un serio controllo ufficiale esercitato dal servizio federale dell'igiene e dai cantoni.

Quanto alla farmacopea nazionale esistono un regolamento federale 29 maggio 1945, una commissione federale ed un laboratorio federale, che se ne occupano; precisata minutamente è tra l'altro la procedura per gli *addenda* e per i *mutanda*.

Federali sono infine le dogane. La tariffa doganale vigente stabilisce per i medicinali un dazio di soli fr. 20 al quintale per i prodotti non confezionati e non dosati, compresi anche ormoni e vitamine, e di fr. 100 al quintale per i prodotti confezionati. La revisione della tariffa doganale occupa attualmente il nostro Parlamento, ma non è parola, per i medicinali, di aumenti sensibili. Limitazioni d'importazione né sono in atto né sono allo studio.

Per il resto, la fabbricazione e la distribuzione dei medicinali sono di competenza dei Cantoni. Sarebbe fastidioso descrivere qui le venticinque legislazioni cantonali in materia. Generalmente un'autorizzazione ufficiale è prevista per l'apertura d'una farmacia o d'un laboratorio ed essa è accordata solo quando siano rispettate determinate condizioni circa l'attitudine delle persone preposte, l'efficienza del materiale, la salubrità dei locali. Controlli periodici sono istituiti in proposito. Tutti i Cantoni hanno poi aderito volontariamente ad una Associazione intercantonale per il controllo dei medicinali (IKS), corporazione di diritto pubblico con personalità giuridica e sede a Berna. Come vedete, un sano realismo interviene a correggere quel che il sistema federativo, applicato alla lettera, potrebbe avere d'eccessivo: un'associazione, quale quella in parola, fa che sia salvo il principio della sovranità cantonale, ma evita che il sistema dia luogo a complicazioni intollerabili o risulti inefficace; che sono i due pericoli da evitare. L'IKS ha lo scopo di semplificare e facilitare il controllo dei medicinali. Se la legislazione, com'è la regola, fa dipendere da un'autorizzazione la messa in circolazione d'un medicinale, l'autorizzazione non è data che ai prodotti che sono stati esaminati e registrati dall'IKS, contro la cui decisione vi è possibilità di ricorso. La IKS pubblica liste di medicinali separate a seconda del metodo di vendita autorizzato (lista A: vendita solo nelle farmacie, contro ricetta ripetibile o non ripetibile; lista B: vendita solo nelle farmacie con obbligo limitato di ricetta; lista C: vendita solo nelle farmacie, ma senza bisogno di ricetta; lista D: vendita nelle farmacie e drogherie; E: vendita in tutti i negozi). L'IKS è equipaggiata per procedere ad un esame approfondito dei prodotti sotto l'aspetto chimico, microchimico, fisico-chimico e farmacognostico; essa può valersi anche dell'ausilio di istituti universitari.

Un capitolo a parte è costituito dalle norme vigenti per la distribuzione dei medicinali a scopo di assistenza sociale.

La pubblica assistenza è compito, in Svizzera, dei Cantoni e, sulla base delle leggi cantonali, talora anche dei Comuni. Un gran numero di Cantoni hanno concluso in proposito un concordato intercantonale ch'è un altro mezzo pratico di temperare quel che il sistema federale potrebbe avere di troppo assoluto.

Ma alla pubblica assistenza è venuta sostituendosi sempre più, secondo una tendenza universale, l'istituzione delle assicurazioni sociali.

Con votazione popolare del 26 ottobre 1890 è stato aggiunto alla costituzione federale un articolo 34 bis, a norma del quale «la Confederazione introdurrà per legge l'assicurazione contro gli infortuni del lavoro e le malattie, tenendo conto delle casse di soccorso esistenti; essa può dichiarare quest'assicurazione obbligatoria per tutti, o per certe classi di cittadini soltanto». La legge federale sull'assicurazione contro le malattie e gli infortuni è del 13 giugno 1911. La Confederazione non ha istituito essa stessa una cassa di assicurazione contro le malattie, ma accorda sussidi alle casse malati, pubbliche (ossia organizzate dai Cantoni) e private, purché soddisfino a talune esigenze. Federalmente non esiste alcun obbligo di entrare in una cassa malati, ma i Cantoni ed anche i Comuni possono introdurre siffatto obbligo, o generalmente o per certe classi della popolazione.

Con decreto del Consiglio federale del 6 febbraio 1953, completato da un regolamento dello stesso giorno, il Servizio federale dell'igiene pubblica è stato incaricato della scelta dei medicinali per i malati appartenenti alle casse. Detto servizio federale si vale del parere d'una commissione dei medicinali nominata dal Consiglio federale e che si compone al massimo di venti membri, tra cui il direttore del Servizio federale dell'igiene pubblica, cinque professori di medicina, di cui un farmacologo, un professore di farmacia, quattro rappresentanti dei medici, tre rappresentanti dei farmacisti, sei rappresentanti delle casse malati. Il Servizio federale dell'igiene pubblica emana due elenchi dei prodotti da esso ammessi, l'elenco dei medicinali con tariffa (ALT) e l'elenco delle specialità (SL). Gli elenchi sono riveduti periodicamente. L'elenco denominato ALT comprende i preparati, l'ovatta e la garza che le casse malati devono prendere obbligatoriamente a loro carico; in esso devono essere compresi i preparati, della farmacopea nazionale svizzera, essenziali in terapeutica e per la prescrizione della ricetta magistrale, come pure gli altri prodotti importanti; le designazioni scientifiche devono, di massima, essere indicate accanto ai marchi. L'elenco detto SL comprende le specialità farmaceutiche ed i medicinali confezionati ch'è raccomandato alle casse malati di prendere a loro carico come prestazione volontaria. Nei due elenchi sono inserite le disposizioni generali che disciplinano l'uso dei medicinali; i due elenchi possono prevedere una limitazione quantitativa di un preparato o circoscriverne il campo d'indicazione. All'elenco denominato ALT è allegata una tariffa, fissata direttamente di comune accordo dalle associazioni dirigenti delle casse malati e dei

farmacisti, ed una tariffa, fissata dai rappresentanti delle casse malati e dei medici, per la dispensa di medicinali usuali da parte dei medici dispensatori. Il Servizio federale della igiene pubblica decide sulle contestazioni tra gli interessati per quel che concerne i prezzi contenuti nelle tariffe, dopo aver sentiti l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali e una commissione delle tariffe, in cui sono rappresentati medici, farmacisti e casse malati. Le domande di ammissione negli elenchi vanno dirette al Servizio federale dell'igiene pubblica, che le sottopone all'esame dell'apposita commissione. Per l'apprezzamento di un medicamento ai fini della sua ammissione si esamina:

- a) se risponda ad un bisogno terapeutico;
- b) se ha un valore terapeutico;
- c) se la sua efficacia e la sua composizione danno le garanzie richieste;
- d) se il suo uso è economico;
- e) se il suo prezzo permette alle casse malati di prenderlo a proprio carico.

Un preparato può essere ammesso nell'uno o nell'altro elenco solo se il farmacista può controllarne la composizione o se quest'ultima è certificata mediante attestato, da un ufficio svizzero di controllo riconosciuto.

Contro una decisione negativa del Servizio federale dell'igiene pubblica è data possibilità di ricorso al Consiglio federale.

Il medico deve, se possibile, ordinare medicinali contenuti nell'uno o nell'altro elenco. In fatto, i medicinali pagati dalle casse malati sono per il 90 % specialità. L'elenco delle specialità ne comprende 1600, di cui circa la metà di provenienza estera.

Riassumendo, il legislatore svizzero fa dipendere da condizioni precise, efficaci, anzi severe l'autorizzazione alla produzione di medicinali e di specialità medicinali ed ha organizzato controlli effettivi su siffatta produzione, come anche sulla distribuzione dei prodotti, ciò nell'interesse del pubblico e per la tutela della pubblica salute. Tali misure di polizia sanitaria non contengono discriminazioni nei confronti dei prodotti stranieri né dei produttori forestieri. Esse non conoscono, né per i nazionali né per gli esteri, il *numerus clausus*. Il legislatore svizzero non ha creduto per contro di doversi servire, per raggiungere questi suoi fini, di mezzi indiretti quali le restrizioni in materia di proprietà industriale. Nella legge sui marchi di fabbrica, nessuna disposizione è applicabile solo ai medicinali. Chi vuol servirsi di un marchio per un medicinale ha le stesse possibilità di scelta e, una volta la scelta operata, gli stessi diritti del titolare d'un marchio qualsiasi. Quanto alla legge sui brevetti, essa

esclude la brevettabilità di medicinali come sostanze, nello stesso modo in cui essa non ammette la brevettabilità delle sostanze chimiche; brevettabili sono soltanto i procedimenti chimici per la fabbricazione di medicinali. Ma questi brevetti possono essere ottenuti nelle stesse condizioni e procurano gli stessi diritti di tutti gli altri brevetti di procedimenti di fabbricazione di sostanze chimiche. La sola disposizione della legge, che concerne specificatamente i brevetti per procedimenti di fabbricazione di sostanze chimiche è dettata in loro favore; trattasi dell'art. 53 LFBI, secondo cui «le rivendicazioni per procedimenti di fabbricazione di sostanze chimiche devono definire un processo chimico determinato, che può applicarsi a gruppi di sostanze i cui componenti sono equivalenti per il processo chimico». Questa norma ha per effetto di non costringere l'inventore a chiedere tanti brevetti quanti sono i componenti equivalenti per il processo chimico.

La legislazione brevettuale della Svizzera è considerata, in generale, dopo la recente riforma, come soddisfacente, entro i nostri confini ed anche fuori. La protezione accordata, specialmente nel campo farmaceutico che qui ci occupa, sembra adeguata alla necessità d'assicurare il progresso della ricerca, nella quale l'industria privata svizzera investe annualmente ingenti capitali con esiti generalmente positivi ed apprezzati dai medici e dal pubblico, anche al di là dei nostri confini, com'è dimostrato dalle statistiche del commercio estero e dalle filiali di produzione e di vendita che le nostre fabbriche di prodotti farmaceutici posseggono all'estero. Lo sforzo attuale in Svizzera non tende a riformare la legislazione brevettuale, ma piuttosto a tradurre nei fatti l'esame preventivo delle domande di brevetti d'invenzione. Quest'esame è previsto, in un primo tempo, per quelle invenzioni riguardanti l'industria tessile, che, sotto la vecchia legge, non erano brevettabili, poi per le invenzioni che per i loro caratteri distintivi appartengono specificatamente al campo della tecnica della misura del tempo (industria degli orologi). L'estensione dell'esame preventivo ad altre tecniche è in programma per più tardi. D'una estensione alla chimica o anche solo ai procedimenti per la produzione dei medicinali non è per ora parola. Ma sulla durata dell'attesa molto potranno influire naturalmente i risultati dell'esperienza nei campi che sono stati scelti per la prima attuazione della riforma; l'attesa è generalmente fiduciosa nei circoli industriali.

Internazionalmente, la Svizzera rimane fedele alla Convenzione di Unione di Parigi ed al suo principio basilare dell'assimilazione dell'Unionista al nazionale. La Convenzione internazionale s'è proposta, fino dall'inizio, anche un secondo scopo: l'uniformità delle leggi nazionali

unioniste. A questo risultato l'Unione ha cercato di giungere giovandosi di due mezzi, i *pacta de lege ferenda* in singole materie (per es. la concorrenza sleale, i disegni e modelli industriali, i marchi di servizio) e l'introduzione di un diritto comune unionista, intrastatale o interstatale, su altri punti determinati. La recente Conferenza diplomatica di Lisbona ha dimostrato che l'avanzata nelle due direzioni, soprattutto nella seconda, diventa sempre più ardua ch  aumentano le resistenze dei particolarismi nazionali e queste resistenze si rivelano sempre pi  tenaci in un'Unione territorialmente vasta (del che dobbiamo rallegrarci) e nella quale vige il principio della unanimit  (ed anche di questo non dobbiamo in fondo lamentarci, se ci sta a cuore di non incoraggiare le denunce e gli squagliamenti). A Lisbona   risonato autorevolmente il consiglio che, lasciata da parte l'utopia d'un troppo travolgente sviluppo del diritto comune unionista, i fautori della propriet  industriale seguano ormai altre vie: quella delle Unioni ristrette, quella soprattutto delle leggi uniformi, da adottarsi da gruppi particolarmente omogenei di Stati unionisti, quali potrebbero essere ad esempio quelli del Consiglio dell'Europa; pi  modestamente ancora, si potrebbe pensare all'allestimento di leggi-tipo, che sarebbero consigliate, come un modello, agli Stati unionisti. La Svizzera   pronta a collaborare lealmente, oggi e domani, a tutti i tentativi verso una maggiore uniformit  di salvaguardia, verso una maggiore semplicit  di procedure, in una legislazione internazionale, della quale l'immobilit  contrasterebbe stranamente con l'evoluzione rivoluzionaria delle tecniche, che essa   chiamata a disciplinare, comunque a non imbrigliare.

**Begründung zum Entwurf
für die Vollziehungsverordnung II zum Bundesgesetz
betr. die Erfindungspatente vom 25. Juni 1954,
vom 8. September 1959**

A. Einleitung

1. Das Bundesgesetz betr. die Erfindungspatente, vom 25. Juni 1954 (= PG), ist zusammen mit der «Vollziehungsverordnung I» (= VVo I) am 1. Januar 1956 in Kraft getreten mit Ausnahme seines 4. Titels, welcher die schrittweise Einführung der sogenannten amtlichen Vorprüfung vorschreibt. Bevor dieser 4. Titel in Kraft gesetzt werden konnte, waren umfangreiche und zeitraubende Vorarbeiten auszuführen: Anstellung und Ausbildung des erforderlichen administrativen und vor allem technischen Personals; Bereitstellung der für die Durchführung der Neuheitsnachforschung notwendigen technischen Dokumentation; Ausarbeitung der Vollziehungsverordnung II sowie der dazugehörigen internen Weisungen für die administrative und technische Abteilung; Bereitstellung der Unterkunft für das erweiterte Amt, um nur das Wichtigste aufzuführen.

2. Eine vom Eidg. Justiz- und Polizeidepartement eingesetzte Expertenkommission, in welcher alle am Patentschutz interessierten Kreise des Landes vertreten waren, hatte in erster Linie Stellung zu nehmen zur Frage, ob die Schweiz die für die Neuheitsnachforschung erforderliche Dokumentation selbst beschaffen und klassieren oder aber die Durchführung dieser Nachforschung dem Internationalen Institut im Haag übertragen soll. Mit Rücksicht darauf, daß das für diese Klassierung einer solchen Dokumentation erforderliche technische Personal zur Zeit kaum erhältlich ist und die Klassierungsarbeit auf jeden Fall mehrere Jahre beansprucht hätte, und daß infolgedessen das Inkrafttreten des 4. Titels und damit die Aufhebung des «Textilparagraphen» um ebenso-

viele Jahre verzögert worden wäre (vgl. Art. 111 PG), hat die Expertenkommission den sofortigen Beitritt der Schweiz zum Abkommen betr. die Schaffung des erwähnten Internationalen Instituts empfohlen. Der Bundesrat hat darauf die eidgenössischen Räte mit Botschaft vom 24. Juni 1957 um Genehmigung des Beitritts zu jenem Abkommen ersucht. Diesem Antrag haben die eidgenössischen Räte mit Bundesbeschluß vom 10. Juni 1958 zugestimmt.

3. Für die zur Ausführung des 4. Titels des Patentgesetzes notwendige «Vollziehungsverordnung II» (= VVo II) hat das Amt für geistiges Eigentum Vorentwürfe ausgearbeitet, die der oben erwähnten Expertenkommission zur Begutachtung vorgelegt wurden. In der vorliegenden Fassung entspricht der Entwurf im wesentlichen den in der Kommission vorgebrachten Wünschen.

B. Allgemeine Bemerkungen zum Entwurf

1. Es stellte sich zunächst die Frage, ob die VVo II nur diejenigen Bestimmungen enthalten soll, die von der VVo I abweichen, während im übrigen auf den Inhalt der VVo I verwiesen werden soll, oder ob die VVo II als ein geschlossenes Ganzes abgefaßt werden soll. Für den Entwurf wurde die letztere Lösung gewählt, vor allem mit der Überlegung, daß es für die zur Anwendung berufenen Amtsstellen und Privaten von Vorteil sein wird, wenn sie nicht ständig überlegen müssen, in welcher von 2 verschiedenen Verordnungen sie die in Betracht fallenden Bestimmungen suchen müssen.

2. Soweit als möglich wurde für diejenigen Bestimmungen, welche die gleichen Gegenstände wie in der VVo I behandeln, die gleiche Numerierung beibehalten, nämlich für die Artikel 1–40. Die Artikel 73–95 behandeln die Gegenstände, welche in den Artikeln 41–61 und 63–67 der VVo I geregelt sind.

Dieses Bestreben, nach Möglichkeit die gleiche Numerierung beizubehalten, hatte zur Folge, daß mit Zustimmung der Expertenkommission die «Prüfung durch die Prüfungsstelle» in Art. 13 geregelt wird, trotzdem die Unterbringung im 11. Abschnitt, vor der Bekanntmachung und Auslegung, systematisch wohl richtiger wäre. Diese Lösung bedingte sodann, daß die mit Art. 13, Abs. 1, in engem Zusammenhang stehende Vorschrift betr. die «Vorsortierung der Patentgesuche» in einem «Art. 12^{bis}» eingeschaltet werden mußte.

3. Zahlreiche Bestimmungen, die sich nicht auf das Verfahren vor den Instanzen des Vorprüfungsverfahrens beziehen und sich ihrem Gegenstand nach auch in der VVo I finden, wurden in einer zum Teil abgeänderten Fassung in die VVo II übernommen. Es handelt sich dabei um Änderungen von untergeordneter Bedeutung, die sich aber immerhin auf Grund der seit dem Inkrafttreten der VVo I gemachten Erfahrungen als erwünscht erwiesen haben. Damit in diesen Punkten Übereinstimmung zwischen den beiden Verordnungen besteht, wird gleichzeitig die VVo I einer Revision unterzogen, deren Ziel aber ausschließlich darin besteht, jene Übereinstimmung herbeizuführen.

4. Der Inhalt des Gesetzes wird als bekannt vorausgesetzt. Es werden daher keine Texte wiederholt, die sich schon im Gesetz finden. Eine Ausnahme wurde lediglich in den Artikeln 58 und 66 gemacht, da es als unerwünscht erschien, die Vorschriften über Form und Inhalt eines Einspruchs oder einer Beschwerde aus 2 verschiedenen Erlassen zusammensuchen zu müssen.

5. Das Verfahren vor den Prüfungsstellen, den Patentabteilungen und den Beschwerdeabteilungen mußte mit einer gewissen Ausführlichkeit geregelt werden, die folgenden Grund hat: Es liegt weder im Interesse der Patentbewerber noch der amtlichen Instanzen, ständig Diskussionen über die Auslegung von dehnbar abgefaßten Verfahrensbestimmungen zu führen und damit die materielle Erledigung der Geschäfte zu verzögern. Der Hinweis darauf, daß ausländische Gesetze oder Verordnungen weniger in die Einzelheiten gehen, ist nicht schlüssig; denn in jenen Ländern werden Gesetz und Verordnung durch eine Jahrzehnte alte Amtspraxis und Rechtsprechung ergänzt, über welche die Schweiz noch nicht verfügt. In Betracht fällt ferner, daß sowohl die Mehrsprachigkeit der Schweiz als auch der Umstand, daß die Vorprüfung nur auf 2 kleinen Teilgebieten eingeführt wird, für die Schweiz besondere Probleme schaffen, die im Ausland nicht bekannt sind. Gerade für den Beginn des Vorprüfungsverfahrens muß dafür gesorgt werden, daß die Bearbeitung der materiellen Fragen nicht durch Diskussionen über Verfahrenseinzelheiten behindert wird.

6. Die Absätze der Artikel sind durch arabische Zahlen gekennzeichnet; die weitem Unterteilungen zunächst durch kleine Buchstaben und innerhalb der letzteren durch verdoppelte kleine Buchstaben.

C. Bemerkungen zu einzelnen Artikeln

Art. 3, Absatz 2 (Fristberechnung):

Grundsätzlich sollen die durch amtliche Verfügung angesetzten Fristen, wie schon nach der VVo I, von der Versendung der Verfügung an laufen. Eine Ausnahme wird nur gemacht, wo im Gesetz (Art. 98, Absatz 3 und Art. 106, Absatz 1) oder in dieser Verordnung (Art. 16, Absatz 2) ausdrücklich der Tag der Zustellung der Verfügung als maßgebend erklärt wird.

Art. 4, Absatz 6 (Sprache von Teilgesuchen):

Hier hat sich eine Lücke der VVo I herausgestellt, welche behoben werden muß. Es besteht kein Grund, Teilgesuche in einer andern Sprache als in der Sprache des Stammgesuches zuzulassen. Andernfalls könnte das Teilgesuch in der Regel nicht vom gleichen Prüfer wie das Stammgesuch behandelt werden, was zu einer unerwünschten Mehrarbeit des Amtes führen würde. Auch wäre die Kontrolle, ob der Inhalt des Teilgesuchs wirklich Anspruch auf das Anmeldungsdatum des Stammgesuchs hat, erschwert. Die vorgesehene Lösung entspricht der in Absatz 5 für Zusatzgesuche enthaltenen Regelung: Das Gesuch kann (in der bisherigen Fassung) aufrecht erhalten werden, falls es durch Verzicht auf die Beanspruchung des Anmeldungsdatums des ursprünglichen Patentgesuches zu einem unabhängigen Gesuch (mit unabhängigem Anmeldungsdatum) gemacht wird. Es ist selbstverständlich – und braucht deshalb in der Verordnung nicht ausdrücklich gesagt zu werden – daß der Anmelder noch eine andere Möglichkeit hat: Statt sein nicht in der Sprache des Stammgesuches abgefaßtes Teilgesuch (unter Verlust des Anmeldungsdatums dieses Stammgesuches) in ein unabhängiges Patentgesuch umzuwandeln, kann er, sofern das vor Erledigung des Stammgesuches möglich ist (Art. 57 des Gesetzes), das in der «falschen» Sprache eingereichte Teilgesuch zurückziehen, und (mit Anspruch auf das Anmeldungsdatum des Stammgesuches) ein in der «richtigen» Sprache abgefaßtes Teilgesuch einreichen.

Art. 4, Absatz 8 (weitere Vorschriften betr. die Sprache):

Für das Verfahren vor den Patentabteilungen und Beschwerdeabteilungen sind weitere Vorschriften nötig, auf welche in Absatz 8 der Vollständigkeit halber verwiesen wird.

Art. 8, Absatz 3 und 4 (notwendige Aktenstücke und Gebühren):

In den Art. 19 und 22 (in der Fassung von Art. 108) des Gesetzes wird vorgeschrieben, daß die Erklärungen bzw. Ausweise innert 3 bzw. 6 Monaten seit dem Zeitpunkt der Patentanmeldung einzureichen sind. Diese Bestimmungen setzen voraus, daß über die Tatsache der Unterstellung des Patentgesuches unter die amtliche Vorprüfung keine Diskussion möglich ist. Diese Voraussetzung trifft jedoch nicht zu; daher lassen sich diese Vorschriften nicht buchstäblich anwenden. Zunächst muß abgeklärt werden, ob das Patentgesuch der Vorprüfung untersteht. Wie dies geschehen soll, wird in den Art. 12^{bis} und 13, Absatz 1, gesagt. Erst nach der ersten Mitteilung der Prüfungsstelle (gemäß Art. 13, Absatz 1) sollen diese Fristen zu laufen beginnen. Diese Lösung entspricht zwar nicht dem Wortlaut, aber sicher dem Sinn der erwähnten Gesetzesvorschriften.

Art. 9, Absatz 4 (Beschreibung):

Es wird Sache der Prüfungsstellen, Patentabteilungen oder Beschwerdeabteilungen sein, im Zeitpunkt, in welchem die Erteilung des Patentbeschlusses in Betracht gezogen werden kann, die Ergänzung der Beschreibung gemäß dieser Bestimmung zu veranlassen. Wird die Ergänzung vom Patentbewerber verweigert, so bleibt nichts anderes übrig, als das Patentgesuch zurückzuweisen.

Art. 12, Absatz 1 (Unteransprüche):

Diese Umschreibung der Aufgabe der Unteransprüche, welche schon in die VVo I aufgenommen wurde, entspricht sachlich der in der Schweiz seit jeher geltenden Regelung und Praxis. Dagegen erscheint es angezeigt, statt von einer «schutzwürdigen Erfindung» zu sprechen von einer «Erfindung, welche Gegenstand eines gültigen Patentbeschlusses sein kann».

Wenn gemäß Art. 30, Absatz 2, des Gesetzes ein neues Patent für einen ausgeschiedenen Unteranspruch errichtet werden muß, so muß das neue Patent zwar einen Patentanspruch erhalten, und dieser kann notwendigerweise nur aus einer Zusammenlegung des Unteranspruchs mit dem Patentanspruch des ursprünglichen Patentbeschlusses, auf den er zurückbezogen ist, hervorgehen. Auf diese außergewöhnliche Verwendung des Unteranspruchs braucht jedoch bei der Umschreibung der eigentlichen Aufgabe des Unteranspruchs in Absatz 1 nicht Rücksicht genommen zu werden. Diese Umschreibung steht andererseits der erwähnten außergewöhnlichen Verwendung des Unteranspruchs bei der Errichtung des neuen Patentbeschlusses nicht entgegen.

Art. 12, Absatz 5 (Gebühren für Unteransprüche):

Es ist zu unterscheiden zwischen dem «Entscheid, welcher das Vorhandensein der Voraussetzungen für die Erteilung des Patentest feststellt», und der Patenterteilung. Die letztere setzt die Rechtskraft des erstern voraus; sie erfolgt nach Eintritt dieser Rechtskraft ohne weiteres durch die Eintragung des Patentest ins Register (vgl. Art. 85, Absatz 1). Da eine bedingte Patenterteilung im Gesetz nicht vorgesehen ist und daher nicht in Frage kommt, müssen diese Gebühren (und allenfalls Druckkostenbeiträge; vgl. Art. 36, Absatz 3) in dem Zeitpunkt eingefordert werden, in welchem die zuständige Instanz zur Ansicht gelangt, daß die übrigen Voraussetzungen der Patenterteilung gegeben sind.

Art. 12^{bis} und Art. 13, Absatz 1 (Unterstellung unter die Vorprüfung):

Da die amtliche Vorprüfung nur für einen geringen Teil (schätzungsweise zirka 5%) aller Patentgesuche zur Anwendung gelangt, und da in der Frage, ob ein bestimmtes Gesuch unter die Vorprüfung fällt oder nicht, die Meinungen auseinandergehen können, muß zuerst dieser Punkt abgeklärt werden, bevor das Prüfungsverfahren beginnen kann.

In erster Linie muß die große Masse der Patentgesuche, die für die Vorprüfung unzweifelhaft nicht in Betracht fallen, ausgeschieden und nur jener Rest an die Prüfungsstelle geleitet werden, für welchen die Unterstellung unter die Vorprüfung zum mindesten diskutabel erscheint. Der Patentbewerber soll aber die Möglichkeit erhalten, auch im Fall einer negativen Mitteilung des Amtes einen Entscheid der Prüfungsstelle zu verlangen (Art. 12^{bis}).

Die Prüfungsstelle wird daher nur in denjenigen Fällen zu entscheiden haben, für welche die Unterstellung bei der Vorsortierung als eindeutig oder zum mindesten als diskutabel befunden wurde und dazu noch in denjenigen Fällen, für welche bei der Vorsortierung die Unterstellung verneint wurde, für die aber der Patentbewerber die Beurteilung durch die Prüfungsstelle verlangt hat (Art. 12^{bis}, Absatz 2 in Verbindung mit Art. 13, Absatz 1).

Art. 13, Absatz 2–11 (Prüfung durch die Prüfungsstelle):

Erst nach Eintritt der Rechtskraft des die Unterstellung bejahenden Entscheides der Prüfungsstelle (vgl. Art. 87, Abs. 5 des Gesetzes; Art. 62 dieser Verordnung) kann die Prüfung der Voraussetzungen der Patentierbarkeit gemäß den Absätzen 2–11 einsetzen; denn Prüfungsstelle und

Beschwerdeabteilung sind zum Entscheid über die Patentierbarkeit nur zuständig, wenn es sich um ein der Vorprüfung unterstelltes Gesuch handelt.

Daß ein Patentgesuch, für welches die Unterstellung rechtskräftig verneint wurde, im Verfahren ohne die amtliche Vorprüfung zu behandeln ist, erscheint als selbstverständlich und braucht nicht ausdrücklich gesagt zu werden.

Zu Abs. 3: Es wird Fälle geben, in denen nicht alle Patentansprüche der amtlichen Vorprüfung unterstellt sind. Erst wenn rechtskräftig entschieden ist, welche Patentansprüche der Vorprüfung unterstehen, kann der Patentbewerber veranlaßt werden, den Inhalt des Patentgesuches diesem Entscheid anzupassen, d.h. diejenigen Patentansprüche zu streichen, welche der Vorprüfung nicht unterstehen, und die Unterlagen dieser Streichung anzupassen. Kommt der Patentbewerber dieser Anforderung nicht nach, so muß das Patentgesuch zurückgewiesen werden. Diese Zurückweisung kann allerdings noch an die Beschwerdeabteilung weitergezogen werden, doch wird diese nun nicht mehr die Frage der Unterstellung zu prüfen haben, sondern nur, ob das Patentgesuch dem vorangegangenen Unterstellungsentscheid entspricht.

Zu Abs. 4 und 5: Nachdem die Unterstellung unter die Vorprüfung rechtskräftig bejaht ist, muß es dabei sein Bewenden haben. Dieses Ergebnis darf nicht nachträglich wieder in Frage gestellt werden durch Änderung der Unterlagen. Unter «Unterlagen» ist dabei hier wie in allen andern Bestimmungen zu verstehen die Gesamtheit von Beschreibung, Zeichnung, Patentansprüchen und Unteransprüchen.

Zu Abs. 6: Es wird vorkommen, daß die eingereichten Unterlagen wohl gestatten, zu entscheiden, ob die Erfindung zu dem der Vorprüfung unterstellten technischen Gebiet gehört, daß sie aber nicht klar genug sind, um die Neuheitsnachforschung zu ermöglichen. Solche Mängel müssen behoben werden, sobald die Unterstellung des Gesuches unter die Vorprüfung feststeht.

Zu Abs. 7: Sobald das Gesuch gemäß Abs. 6 geordnet ist, wird das Internationale Institut im Haag um Durchführung der Neuheitsnachforschung ersucht. Auf Grund des Berichtes dieses Instituts wird dann die Prüfungsstelle zu prüfen haben, ob Neuheit, technischer Fortschritt und Erfindungshöhe vorliegen, d.h. ob die Erfindung Gegenstand eines gültigen Patentess sein kann.

Zu Abs. 10: Grundsätzlich sollen sich die Prüfungsstellen, Patentabteilungen und Beschwerdeabteilungen nur mit der Prüfung in materieller Hinsicht zu befassen haben, nicht aber mit den Fragen rein administrativer Natur. Daher werden sie wohl Fristen zur Behebung von Mängeln ansetzen; die Kontrolle, ob diese Fristen dann eingehalten wurden, und im Säumnisfall die Verfügung der im Gesetz oder in der VVo vorgeschriebenen Folgen, erfordern dagegen keine technischen Fachkenntnisse. Es rechtfertigt sich daher, diese letztern Verfügungen zur Entlastung der technischen Instanzen den administrativen Dienststellen des Amtes zu übertragen. Unter dem «Amt» sind die im Namen und unter der Verantwortung der Amtsleitung handelnden administrativen Dienste zu verstehen, unter Ausschluß der technischen Dienststellen (Prüfungsstellen, Patentabteilungen, Beschwerdeabteilungen), die stets ausdrücklich genannt werden, wo sie zu handeln haben.

Vgl. dazu auch die Ausführungen zu den Art. 62 und 63 (betr. die 2 verschiedenen Beschwerdewege).

Art. 15, Abs. 1, lit. a (Erfindernennung, Form):

Die Vorschrift, daß bei Frauen auch der Mädchenname anzugeben sei, wurde nicht mehr, wie in der VVo I, zwingend gefaßt; das Amt soll keine besondern Erhebungen durchführen über diesen Punkt, der doch nur gelegentlich von Interesse sein mag.

Art. 16 (Erfindernennung; Beanstandungsverfahren):

Nach Art. 5, Absatz 1 (in der Fassung von Art. 108) des Gesetzes ist die Erfindernennung «vor der Bekanntmachung» einzureichen. Das will nicht heißen, daß der Patentbewerber damit bis zum letzten Moment warten kann. Es entspricht dem Sinn des Gesetzes, ihm dafür eine Frist anzusetzen. Dies geschieht zweckmäßigerweise mit der Bekanntmachungsverfügung, und zwar in analoger Weise wie für die Entrichtung der Bekanntmachungsgebühr (Art. 98, Abs. 2 und 3 des Gesetzes). Als Sanktion für die Versäumung dieser Frist oder die Nichtbeachtung der vorgeschriebenen Form wird immerhin nicht, wie im Fall der Nichtbezahlung der Gebühr, vorgesehen, daß das Patentgesuch als zurückgezogen gelte, sondern daß es zurückgewiesen werde (worauf allenfalls die Wiederherstellung gemäß Art. 32 folgen kann).

Art. 17 (Verzicht auf Nennung):

Da die Erfindernennung gemäß Art. 5, Abs. 1 (in der Fassung des Art. 108) des Gesetzes vor der Bekanntmachung des Gesuches vorliegen muß

und ein Verzicht auf Nennung durch die Bekanntgabe des Erfinders bei der Bekanntmachung (vgl. Art. 52, lit. f) sinnlos würde, muß auch der Verzicht dem Amt eingereicht werden, bevor der Vollzug der Bekanntmachung im Gang ist. Das will heißen: bevor der Auftrag betr. die Veröffentlichung (Art. 99, Absatz 1 des Gesetzes) an die Druckerei abgegangen ist.

Der Verzicht muß sodann «in der vorgeschriebenen Form» eingereicht werden; d.h. die Vorschriften von Absatz 2 und 3 bzw. Art. 15, Abs. 2 müssen beobachtet sein. Fehlt es daran, so wird der Verzicht nicht berücksichtigt und die Erfindernennung bekanntgemacht.

Art. 21 (Anmeldungsriorität, Erklärung):

Abs. 2: In Abweichung vom bisherigen Text der VVo I wird hier nicht mehr gesagt, daß verspätete Erklärungen «nicht berücksichtigt» werden, sondern deutlicher, daß sie «nicht entgegengenommen» werden; die betr. Aktenstücke werden dem Patentbewerber zurückgegeben, gelangen also nicht in das Aktenheft.

Abs. 3: vgl. dazu die Bemerkungen zu Art. 8, Abs. 3 und 4.

Die Frist zur Abgabe der Prioritätserklärung läuft nicht erst von der rechtskräftigen Unterstellung des Patentgesuches unter die Vorprüfung, sondern «von der ersten Mitteilung der Prüfungsstelle betreffend die Unterstellung» gemäß Art. 13, Abs. 1 an. Als «erste Mitteilung» gilt dabei nicht nur der «sofortige Entscheid», sondern auch die vorläufige Ansichtsäußerung im Sinne der Bejahung der Unterstellung. Andernfalls würde die Feststellung des für die Neuheitsnachforschung maßgebenden Prioritätsdatums in unerwünschter Weise verzögert.

Art. 22 (Anmeldungsriorität; Ausweis):

Abs. 1, lit. c: Die Richtigkeit der Übersetzung braucht nicht in jedem Fall bescheinigt zu werden; die Prüfungsstellen, Patentabteilungen oder Beschwerdeabteilungen entscheiden darüber nach freiem Ermessen.

Es wird nicht von einer «Beglaubigung», sondern von einer «Bescheinigung» gesprochen, um die Auslegung zu vermeiden, daß die Urkunde von einer öffentlichen Glauben genießenden Urkundsperson (Notar) ausgehen müsse; denn es wird unter Umständen nicht leicht sein, eine Urkundsperson mit den erforderlichen Sprachkenntnissen zu finden.

Die gleiche Priorität kann allenfalls für mehrere Tatbestände geltend gemacht werden. Es rechtfertigt sich daher, die Sanktion für das Fehlen

der Richtigkeitsbescheinigung auf den Tatbestand zu beschränken, für welchen die Bescheinigung verlangt war, so daß die Priorität relevant bleibt für die andern Tatbestände.

Abs. 3: vgl. die Bemerkungen zu Art. 21, Abs. 3.

Art. 23 (Ausstellungspriorität):

Abs. 2: Diese Bestimmung stützt sich auf Art. 22, Abs. 2 (in der Fassung des Art. 108) des Gesetzes. Es wurde eine Fassung gewählt, welche es zuläßt, daß je nach Lage des Falles die (erstreckbare) Frist von der technischen oder der administrativen Abteilung des Amtes angesetzt wird. Die Sanktion für die Versäumung der Frist muß wie im Fall des Art. 22, Abs. 1 (Fassung des Art. 108) des Gesetzes in der Verwirkung des Prioritätsanspruchs bestehen.

Abs. 3: Der Beweis dafür, daß der ausgestellte Gegenstand die im Patentgesuch beschriebenen Merkmale aufwies, kann unter Umständen nur durch eine Beschreibung geleistet werden, welche von der dafür zuständigen Instanz (z.B. Ausstellungsleitung) ausgestellt sein muß. Für diesen Fall war auch die Sprachenfrage analog Art. 22, Abs. 1, lit. c zu regeln.

Abs. 5: vgl. dazu die Bemerkungen zu Art. 8, Abs. 3 und 4 und zu Art. 21, Abs. 3.

Art. 26 (Beanstandungsverfahren):

Das Prioritätsdatum ist für die Feststellung des Standes der Technik maßgebend; daher müssen Mängel der Erklärung oder des Ausweises möglichst rasch behoben werden.

Art. 27 (Allgemeines betr. Fristen):

Als erstreckbar werden bezeichnet alle Fristen mit Ausnahme

1. der durch das Gesetz festgelegten Fristen, und

2. derjenigen durch diese Verordnung festgelegten Fristen, welche ausdrücklich als nicht erstreckbar erklärt wurden. Von einer Aufzählung dieser nicht erstreckbaren Fristen wurde abgesehen und dafür jeweiligen an Ort und Stelle die Nichterstreckbarkeit ausdrücklich festgestellt; dies geschah in den Art. 12, Abs. 5; 13, Abs. 1; 16; 32, Abs. 1; 33, Abs. 2; 36, Abs. 3; 43, Abs. 2; 51, Abs. 2; 78, Abs. 3; und 91, Abs. 2.

Art. 28/9 (Bemessung der Fristen und der Fristerstreckungen):

Bei der Bemessung der Fristen muß ein Ausgleich gefunden werden zwischen den Interessen der Allgemeinheit betr. möglichst rasche Orientierung über bestehende Schutzrechte, den Interessen des Amtes betr. Abwicklung des Verfahrens ohne allzulange Unterbrechungen, welche die Sachbearbeiter zu erneutem Einarbeiten nötigen, und den Interessen der Patentbewerber, denen eine angemessene Zeit für die Beantwortung der Beanstandungen des Amtes eingeräumt werden muß. Die vorgesehene Lösung hat die Zustimmung der Expertenkommission gefunden. Ausdrücklich ist darauf hinzuweisen, daß Art. 28, Abs. 3 in Art. 62 nicht aufgeführt ist; die Entscheidungen der Vorsitzenden der Patentabteilungen und der Beschwerdeabteilungen betr. Fristerstreckungen sollen endgültig sein.

Art. 34 (Gebühren-Skala):

Hier wird in lit. p die Beschwerdegebühr hinzugefügt, deren Höhe gemäß Art. 106, Absatz 3, des Gesetzes durch die Vollziehungsverordnung zu bestimmen ist. Ein Betrag von Fr. 50.— erschien hier als angemessen.

Art. 36 (Druckkostenbeiträge):

In Art. 36 der VVo I wurde angeordnet, daß die Hälfte der Druckkosten der 11.–20. Seite, sowie sämtliche Kosten des Druckes der die 20. Seite übersteigenden Seiten vom Patentbewerber zu tragen seien. Seit dem 1. Januar 1959 wird für den Patentschriftendruck ein größeres Format (A4) verwendet, welches gestattet, auf einer Seite einen erheblich längeren Text als vorher wiederzugeben. Da andererseits kein Grund für eine Verminderung der Beitragspflicht besteht, rechtfertigt es sich, jener Änderung dadurch Rechnung zu tragen, daß die Beitragspflicht zwar wie bisher erst mit der 11. Seite beginnt, daß dann aber sogleich die vollen Druckkosten überbunden werden und von einer hälftigen Beteiligung abgesehen wird.

Betr. den Zeitpunkt der Einforderung vgl. die Bemerkungen zu Art. 12, Absatz 5.

Art. 41–43 (Amsdauer und Ausstand der Mitglieder der Patentabteilungen und Beschwerdeabteilungen):

Infolge der seit Jahren bestehenden Rekrutierungsschwierigkeiten des Amtes werden die Patentabteilungen ihre Tätigkeit mit einem Mindestbestand aufnehmen müssen, der indessen für die Bearbeitung aller anfallenden Patentgesuche voraussichtlich nicht ausreichen wird. Der

Bundesrat wird daher von der ihm in Art. 94 des Gesetzes eingeräumten Befugnis Gebrauch machen und ihnen nebenamtliche («außerordentliche») Mitglieder zur Verfügung stellen müssen. Hiefür fallen auch Beamte der technischen Abteilung des Amtes für geistiges Eigentum in Betracht, die nicht mit der Vorprüfung beauftragt ist.

Die Beschwerdeabteilungen sodann werden von vorneherein nicht mit einer Geschäftslast rechnen können, die es rechtfertigen würde, diese Abteilungen ausschließlich mit vollamtlich tätigen Mitgliedern zu besetzen. Es ist daher vorgesehen, für die beiden Beschwerdeabteilungen den nämlichen vollamtlichen Vorsitzenden einzusetzen und ihm nebenamtliche («außerordentliche») Mitglieder beizugeben.

Sowohl für die Patentabteilungen als auch für die Beschwerdeabteilungen soll eine möglichst große Zahl von außerordentlichen Mitgliedern bereitgestellt werden, aus denen die Vorsitzenden jeweils die für die einzelnen Geschäfte benötigten Beisitzer bezeichnen können.

Die *Amtsdauer* der nebenamtlichen Mitglieder wird zweckmäßigerweise mit derjenigen der Bundesbeamten parallel geordnet (Art. 41).

Mit Bezug auf die zum Bestand des Amtes für geistiges Eigentum gehörigen voll- und nebenamtlichen Prüfer und Mitglieder der Patentabteilungen bedarf es keiner besondern Ausstandsregelung; das ordentliche Beamtenrecht genügt. Dagegen sind für die nicht zum Bestand des Amtes zählenden nebenamtlichen Mitglieder der Patentabteilungen sowie für die Beschwerdeabteilungen solche Situationen zu regeln. Der Entscheid über Ausstandsbegehren wird der Amtsleitung übertragen. Eine Regelung, wie sie in Art. 26, Absatz 1, OG enthalten ist (Entscheid durch die betreffende Abteilung unter Ausschluß der betroffenen Mitglieder) kommt nicht in Frage, weil sonst auch hinsichtlich der Abteilung, welche über das Ausstandsbegehren zu entscheiden hätte, zunächst eine besondere Zusammensetzung bekanntgegeben werden müßte, gegen welche wieder Ausstandsgründe geltend gemacht werden könnten.

Sowohl die Patentabteilungen als auch die Beschwerdeabteilungen werden in der Regel mit technisch gebildeten Mitgliedern besetzt werden. Die Beiziehung von rechtskundigen Mitgliedern wird vom Vorsitzenden je nach den Bedürfnissen des Falles angeordnet werden; sie wird vermutlich die Ausnahme sein. Die Art. 90 bzw. 91 des Gesetzes schreiben nicht vor, daß sich die in Absatz 3 erwähnten Spruchkammern immer sowohl aus technisch gebildeten als auch rechtskundigen Mitgliedern zusammensetzen müssen (vgl. dazu die Ausführungen der Botschaft zu Art. 52 und 53 des Gesetzes-Entwurfes).

Art. 44 (Offizialmaxime):

Der hier ausgesprochene Grundsatz will nicht so verstanden sein, daß alle vom Gesetz verlangten Voraussetzungen der Patenterteilung, insbesondere die Neuheit der Erfindung, in jeder Instanz, namentlich auch in der Beschwerde-Instanz erneut untersucht werden müßten. In der Regel wird sich die Beschwerdeabteilung auf die Überprüfung der Parteivorbringen beschränken dürfen. Sie soll aber gegebenenfalls auch Material berücksichtigen, das nicht von den am Verfahren beteiligten Parteien vorgebracht wurde, z.B. Material aus einer Eingabe, welche dem Verfasser aus formellen Gründen kein Recht auf Teilnahme am Verfahren gibt (vgl. Art. 45; Art. 59, Abs. 1 und 2; Art. 60; Art. 67, Abs. 3).

Art. 45 (Auslandswohnsitz):

Wie der Patentbewerber muß auch der Einsprecher oder Beschwerdeführer, der im Ausland wohnt, einen inländischen Vertreter bestellen. Es kann dem Amt nicht zugemutet werden, ins Ausland zu korrespondieren. Immerhin soll die Sanktion nur im Ausschluß vom Verfahren bestehen, das Fehlen des Vertreters also nicht hindern, daß der Inhalt der Eingabe allenfalls von Amtes wegen berücksichtigt wird.

Art. 46 (Sprache im Verkehr mit dem Einsprecher und Beschwerdeführer):

Da ein Einspruch oder eine Beschwerde auch dann zur Wahrung der Fristen genügen, wenn sie nicht in der Sprache des betreffenden Patentgesuches, sondern in einer andern Amtssprache abgefaßt sind (vgl. Art. 59, Abs. 2, und Art. 67, Abs. 3), war diese Bestimmung nötig. Das Amt verfügt nicht über Prüfer, welche in allen drei Amtssprachen korrespondieren können. Die Einrichtung eines Übersetzungsdienstes für diese Zwecke kommt nicht nur wegen den Kosten, sondern auch wegen der Unmöglichkeit, genügend technisch geschulte Übersetzer zu finden, nicht in Frage. Der Einsprecher oder Beschwerdeführer wird die in der Sprache des Patentgesuches abgefaßten Mitteilungen des Amtes ebensogut wie die zur Auslegung gelangten Unterlagen zur Kenntnis nehmen können.

Art. 47 (Beweisverfahren):

Nach Art. 103, Absatz 1 des Gesetzes trifft die Patentabteilung die erforderlichen Beweismaßnahmen. Das gleiche gilt nach Art. 107, Absatz 1 des Gesetzes für die Beschwerdeabteilung. Es liegt im Interesse einer raschen Geschäftsabwicklung, wenn diese Maßnahmen, gegebenenfalls

auf den Antrag des Berichterstatters, vom Vorsitzenden der Abteilung angeordnet werden. Der Spruchkammer bleibt es selbstverständlich unbenommen, andere oder weitere Beweise erheben zu lassen, wenn sie es für angezeigt erachtet.

Art. 48 (Verhandlungen und Beratungen):

Das in Abs. 5 anerkannte Recht auf Einsichtnahme in die Verhandlungsprotokolle kann auch nach Abschluß des Verfahrens geltend gemacht werden. Dieser besondere Fall wird in Art. 88 (Einsichtnahme in die Aktenhefte) vorbehalten.

Art. 49 (Einschränkung des Patentanspruchs):

In allen Instanzen muß der Grundsatz gelten, daß das Patent nicht für eine Fassung der Unterlagen erteilt werden darf, welcher der Patentbewerber nicht (ausdrücklich oder stillschweigend) zugestimmt hat. Hält die Prüfungsstelle, die Patentabteilung oder die Beschwerdeabteilung auf Grund des Ergebnisses der Vorprüfung eine Änderung der Unterlagen für notwendig und erklärt sich der Patentbewerber damit nicht (zum mindesten stillschweigend) einverstanden, so muß das Patentgesuch zurückgewiesen werden. Allerdings wird in Art. 106, Absatz 1 des Gesetzes auch eine «teilweise Zurückweisung des Patentgesuches» vorgesehen. Allein hier handelt es sich um eine unzweckmäßige Formulierung des Textes; das in Art. 49 (und für die Prüfungsstelle in Art. 50, Absätzen 1–3) vorgeschriebene Vorgehen darf als eine zweckmäßige Ausführung des wirklichen Gesetzessinnes angesehen werden.

Art. 50 (Voraussetzungen der Bekanntmachung):

Mit Bezug auf die *Absätze 1–3* vgl. die Bemerkungen zu Art. 49.

Zu Absatz 4: Es liegt im Interesse des Patentbewerbers, eine bereinigte Fassung der Unterlagen einzureichen, aus welchen Dritte nichts entnehmen können, was in den ursprünglichen Unterlagen enthalten war und nun nicht mehr gelten soll. Es ist anderseits nicht Sache des Amtes, gestrichene Teile vollständig unleserlich zu machen. Es ist auch darauf Rücksicht zu nehmen, daß die Unterlagen sich für eine leserliche Wiedergabe auf mechanischem Weg eignen müssen. Als Sanktion würde es daher nicht genügen, lediglich die «Auslegung in der vorhandenen Fassung» anzudrohen.

Art. 51 (Änderungen der Unterlagen nach Erlaß der Bekanntmachungsverfügung):

Absatz 1 bezieht sich auf Änderungen, die der Patentbewerber nach Erlaß der Bekanntmachungsverfügung von sich aus, ohne Veranlassung des Prüfers, vornimmt. Hier muß eine zeitliche Grenze gesetzt werden. Der Vollzug der Bekanntmachungsverfügung ist «im Gang», wenn der Auftrag an die Druckerei abgesandt worden ist.

Absatz 2: Da es sich hier um Änderungen handelt, die nicht vom Prüfer veranlaßt wurden, hat der Patentbewerber die daraus entstehenden Kosten zu tragen. Es wäre nicht gerechtfertigt, sie dem Staat zu überbinden. Die Kosten werden in der Regel in der Gebühr bestehen, welche das Internationale Institut für ein Neuheitsgutachten verlangt (zur Zeit hf. 125.—).

Art. 52 (Form der Bekanntmachung):

Die in lit. a-i aufgeführten Angaben stellen den «wesentlichen Inhalt des Patentgesuches» im Sinne von Art. 99, Absatz 1 des Gesetzes dar. In lit. g wird die Gesamtheit der vorhandenen Patentansprüche verstanden, jedoch unter Ausschluß der Unteransprüche und der Zeichnungen. Der Zweck der Veröffentlichung besteht nicht darin, Dritte bereits über alle Einzelheiten zu orientieren, sondern nur darin, Dritten zu zeigen, welches der Erfindungsgegenstand ist, damit sie beurteilen können, ob sie die ausgelegten Unterlagen besichtigen sollen oder nicht.

Art. 53 (Verschiebung der Bekanntmachung):

Zu Absatz 1: In Art. 100 des Gesetzes wird die Dauer der zulässigen Verschiebung durch das Wort «höchstens» (6 Monate) ins Ermessen der Prüfungsstelle gelegt. Damit diese von ihrem Ermessen den pflichtgemäßen Gebrauch machen kann, muß sie die Gründe des Verschiebungsantrages kennen. Es wird aber darauf verzichtet, nach diesen Gründen zu fragen, wenn eine Verschiebung um höchstens 3 Monate beantragt wird.

Zu Absatz 2: Der Vollzug ist «im Gang», wenn der Auftrag an die Druckerei abgegangen ist.

Zu Absatz 3: Mit dieser Bestimmung soll einem Spiel vorgebeugt werden, das zu einer unerwünschten Verzögerung der Bekanntmachung führen würde.

Art. 55 (Abgabe von Wiedergabeexemplaren; Folgen der Auslegung):

Zu Absatz 1: Solche Wiedergaben, in der Regel Photokopien, können «jederzeit», d.h. auch nach der Patenteintragung oder nach der Zurückweisung oder Zurückziehung des Patentgesuches bezogen werden; selbstverständlich aber nur solange das Aktenheft besteht (vgl. Art. 65 des Gesetzes).

Zu Absatz 2: Die Auslegung der Unterlagen in Verbindung mit der Möglichkeit des Bezuges von Wiedergabeexemplaren darf als eine Veröffentlichung im Sinne von Art. 7 des Gesetzes erklärt werden, da diese Bestimmung des Gesetzes keinen Unterschied zwischen gedruckten und auf andere Weise vervielfältigten und der Öffentlichkeit zugänglich gemachten «Bild- und Schriftwerken» macht. Indessen soll dem Entscheid des Richters über die Auslegung von Art. 7 des Gesetzes damit nicht vorgegriffen werden; daher wird die Anwendung dieser Bestimmung auf «die Patentgesuchsprüfung», d. h. auf die Behandlung von Patentgesuchen durch die Vorprüfungsinstanzen des Amtes beschränkt. Es liegt im Interesse aller Beteiligten, wenn die rechtliche Bedeutung der «Auslegung» in diesem Sinne von vorneherein klargestellt wird.

Art. 56 (Änderung der Unterlagen nach der Bekanntmachung):

Diese Bestimmung ist, was Patentanspruch und Unteransprüche anbelangt, eine Wiederholung von Art. 105, Absatz 1, des Gesetzes. Die gleiche Beschränkung muß aber auch für Änderungen der Beschreibung und der Zeichnungen gelten. Der Ausdruck «Unterlagen» erfaßt alle erwähnten Teile.

Zum «Ergebnis des Einspruchsverfahrens» gehört alles, was vom Einsprecher sowohl vor der Patentabteilung als auch vor der Beschwerdeabteilung vorgebracht wird, und ohne Rücksicht darauf, ob der Einsprecher damit vom Verfahren formell ausgeschlossen war oder nicht. Daß auch Änderungen zulässig sind, welche durch eine gemäß Art. 44 von Amtes wegen gemachte Einwendung notwendig werden, braucht als selbstverständlich nicht ausdrücklich hervorgehoben zu werden.

Art. 57 (Unabänderlichkeit der Unterstellung unter die Vorprüfung):

Eine gemäß Art. 105, Absatz 1, des Gesetzes oder Art. 56 dieser Verordnung an sich zulässige Änderung der Unterlagen könnte zur Folge haben, daß die «verbleibende» Erfindung nicht mehr zu dem in Art. 87, Abs. 2, des Gesetzes umschriebenen technischen Gebiet gehört. Dieses

Ergebnis stünde im Widerspruch zu Art. 87, Absatz 4, des Gesetzes und muß daher ausgeschlossen werden. Von einer Bezugnahme auf Art. 87, Abs. 3 (neben Absatz 2) wird abgesehen, da sie zur falschen Annahme verleiten würde, als bestünde heute schon eine solche Ausdehnung.

Art. 58 (Einspruch; Form und Inhalt):

Zu Absatz 2: Es soll nicht genügen, umfangreiche Veröffentlichungen einzureichen und es der Patentabteilung zu überlassen, in zeitraubender Lektüre die Stellen herauszusuchen, welche allenfalls von Bedeutung sein können. Man darf vom Einsprecher verlangen, daß er die Fundstelle, die er ja genau kennen muß, präzise bezeichnet.

Art. 59 (Einspruch; Beanstandungsverfahren):

Zu Absatz 1: Die Einhaltung der Formvorschriften des Art. 58 bedarf einer Sanktion. Es würde aber der in Art. 44 vorgesehene Officialmaxime widersprechen, wenn ein formell ungenügender Einspruch nicht berücksichtigt würde. Werden die Formvorschriften außer acht gelassen, so soll der Einsprecher keine Parteistellung erhalten; sein Vorbringen wird aber, falls es als begründet erscheint, von Amtes wegen berücksichtigt.

Gegen den Ausschluß vom Verfahren ist die Beschwerde an die Beschwerdeabteilung zulässig (Art. 62, lit. b und 65, lit. b).

Zu Absatz 2: Es ist möglich, daß die Sprachkenntnisse des Patentbewerbers oder der Mitglieder der Spruchkammer zum Verständnis des nicht in der Sprache des Patentgesuchs abgefaßten Einspruchs ausreichen. Ist dies aber nicht der Fall, so kann der Vorsitzende die Nachreichung einer Übersetzung verlangen.

Betr. den «Ausschluß vom Verfahren» vgl. die Bemerkungen zu Absatz 1 hievor.

Zu Absatz 3: Nach dem Vorbild von Art. 22, Abs. 1, lit. c sollen auch Beweismittel, die in englischer Sprache abgefaßt sind, oder englische Übersetzungen von anderssprachigen Beweismitteln zugelassen werden.

Art. 60 (Parteistellung des Einsprechers):

Es wird dem Ermessen der Patentabteilung überlassen, zu entscheiden, ob eine nachträgliche Erweiterung des Einspruchs (Vorbringen neuer Beweismittel oder neuer Einspruchsgründe) zuzulassen sei oder nicht. Sie wird dies ablehnen, wenn der Einsprecher offensichtlich in der Lage ge-

wesen wäre, die nachträglich vorgebrachte Erweiterung rechtzeitig geltend zu machen. Der Einsprecher soll nicht durch Dosierung seiner Eingaben das Verfahren verzögern dürfen. Als Sanktion wird auch hier nur der Ausschluß vom Verfahren vorgesehen.

Art. 61 (Beantwortung durch den Patentbewerber):

Zu Absatz 1: Der Patentbewerber soll seine Antwort grundsätzlich in der Sprache seines Patentgesuches erstatten; ein Wechsel der Sprache erschwert das Verfahren und ist daher abzulehnen.

Zu Absatz 2: Grundsätzlich hat ein Einsprecher keinen Anspruch auf Auskunft darüber, ob noch andere Einsprüche vorliegen und wie sie allenfalls begründet wurden. Das braucht indessen, weil selbstverständlich, nicht ausdrücklich gesagt zu werden; vielmehr müßte allenfalls das Gegenteil ausdrücklich angeordnet werden, wozu jedoch kein Anlaß besteht.

Wenn indessen der Patentbewerber selber es vorzieht, die mehreren Einsprüche gesamthaft und in der nämlichen Eingabe zu beantworten, so soll er daran nicht gehindert werden, auch wenn dadurch jeder Einsprecher vom Vorhandensein und vom Inhalt der andern Einsprüche Kenntnis erhält; denn in diesem Fall hat der Patentbewerber zu erkennen gegeben, daß er kein Interesse an der Geheimhaltung habe.

Art. 62 (Beschwerde an die Beschwerdeabteilung):

Zu lit. a: Die in Art. 106, Abs. 1, des Gesetzes enthaltene Aufzählung beschwerdefähiger Entscheide ist unvollständig. In Betracht fallen außerdem der Entscheid über die Unterstellung des Patentgesuches unter die Vorprüfung (Art. 87, Abs. 5 des Gesetzes); die Bekanntmachungsverfügung (Art. 98, Abs. 1, des Gesetzes); die Zurückweisung eines Antrages auf Änderung der Beiordnung von Zusatzpatenten (Art. 20, Abs. 2 der Verordnung); die Zurückweisung einer Erklärung des teilweisen Verzichtes auf das Patent (Art. 74, Abs. 2 der Verordnung); die Zurückweisung eines Antrages auf Errichtung neuer Patente (Art. 77 der Verordnung). Dabei ist jedoch zu unterscheiden zwischen eigentlichen Sach-Entscheiden und Entscheiden, welche das Verfahren aus formellen Gründen, ohne Sachentscheid, beendigen, wie z.B. im Fall der Zurückweisung eines Antrages irgendwelcher Art wegen Fristversäumnis, oder im Fall der Zurückweisung eines Antrages auf Eintragung einer Änderung im Recht am Patent, wenn der Übertragungsausweis den Vorschriften

nicht genügt. Diese letzteren Fälle, zu deren Beurteilung keine technischen Fachkenntnisse nötig sind, werden durch die administrativen Dienststellen des Amtes behandelt (vgl. die Bemerkungen zu Art. 13, Abs. 10). Es wäre nicht gerechtfertigt, die technischen Instanzen (Prüfungsstellen, Patentabteilungen, Beschwerdeabteilungen), deren Geschäftslast auch sonst groß genug sein wird, auch noch für derartige Geschäfte in Anspruch zu nehmen. In Art. 63 wird für diese «administrativen» Fälle die Verwaltungsgerichtsbeschwerde an das Bundesgericht beibehalten.

Zu lit. b: Zu den oben angeführten Fällen, in welchen die Beschwerdeabteilung angerufen werden kann, kommt indessen noch der Fall des Ausschlusses des Einsprechers vom Verfahren (Art. 59, Abs. 1 und 2, und Art. 60) hinzu. Zwar sind diese Entscheide keine Sachentscheide; indessen gehen sie nicht vom administrativen Dienst, sondern von der Patentabteilung aus, so daß der Weg der Verwaltungsgerichtsbeschwerde hier nicht in Frage kommt.

Nach Art. 110, Ab. 2, des Gesetzes ist der Bundesrat ermächtigt, Vorschriften über den Geschäftskreis der Prüfungsstellen, Patentabteilungen und Beschwerdeabteilungen aufzustellen. Mit der beschriebenen Beschränkung der an die Beschwerdeabteilung weiterziehbaren Fälle bleibt der Bundesrat im Rahmen seiner gesetzlichen Befugnisse.

Art. 63 (Verwaltungsgerichtsbeschwerde):

Hinsichtlich der hier in Betracht fallenden, von der Beschwerde an die Beschwerdeabteilung ausgeschlossenen Fälle wird vorab auf die Bemerkungen zu Art. 62 verwiesen. Für die Beibehaltung der Verwaltungsgerichtsbeschwerde ist überdies noch die folgende Überlegung maßgebend: Bei der Beratung des Patentgesetzes wurde die Schaffung einer an die Stelle des Bundesgerichts tretenden besondern Beschwerdeabteilung damit begründet, daß es nicht mehr gerechtfertigt wäre, einen Entscheid, den eine ausschließlich oder doch mehrheitlich aus Technikern zusammengesetzte Instanz gefällt hat, durch eine ausschließlich mit Juristen besetzte Instanz überprüfen zu lassen (vgl. die Botschaft zum Gesetzesentwurf, Seite 60). Diese Erwägung trifft aber nur zu mit Bezug auf die in Art. 62 aufgeführten Fälle. Es entspricht daher dem Sinn des Gesetzes, wenn für die «administrativen» Tatbestände der bisherige Beschwerdeweg beibehalten wird.

Art. 65 (Legitimation zur Beschwerde):

Zu lit. a: Im Hinblick auf Art. 60 muß dafür gesorgt werden, daß der Einsprecher am Verfahren vor der Beschwerdeinstanz nicht in einem größeren Rahmen teilnehmen kann als vor der Patentabteilung.

Art. 67 (Beanstandungsverfahren):

Zu Abs. 1: Die Anforderungen an Form und Inhalt der Beschwerde (Art. 66, Abs. 1) sind so bescheiden, daß derjenige, der ihnen auch nach allfälliger Aufforderung zur Behebung von Mängeln nicht nachkommt, keinen Anspruch auf Prüfung der Beschwerde haben soll.

Zu Abs. 3: Die Sprachenfrage wird hier in ähnlicher Weise geregelt wie im Fall des Einspruchs (Art. 59, Abs. 2). Eine Bescheinigung der Richtigkeit der Übersetzung wird nicht verlangt, da ja die Vorlegung einer Begründung fakultativ und es infolgedessen unerheblich ist, ob die Übersetzung inhaltlich weiter geht als der Originaltext. Der hier vorgesehene Ausschluß des Beschwerdeführers vom Verfahren kann nicht zum Gegenstand einer weitem Beschwerde gemacht werden (Art. 67 wird in Art. 65, lit. b nicht aufgeführt).

Art. 68 (Abhilfe):

Diese Neuerung ist dem deutschen Patentrecht entnommen worden. Sie soll sich im Verfahren vor dem Deutschen Patentamt als zweckmäßig und nützlich bewährt haben. Maßgebend für die Feststellung, ob die Beschwerde begründet sei, ist der Stand des Verfahrens im Zeitpunkt des Erlasses des angefochtenen Entscheides. Es wird infolgedessen keine Abhilfe gewährt, wenn ein Patentgesuch z.B. wegen Nichteinhaltung der Frist für die Behebung eines beanstandeten Mangels zurückgewiesen und nachher der Mangel (erst) mit der Einreichung einer Beschwerde behoben wurde.

Art. 74 (teilweiser Verzicht: Inhalt und Beanstandungsverfahren):

Die Erklärung des teilweisen Verzichts auf das Patent soll von der Patentabteilung (Art. 91, Absatz 1 des Gesetzes) nach den nämlichen Regeln behandelt werden, welche für Patentgesuche betreffend Erfindungen gelten, die nicht zu den in Art. 87, Abs. 2, des Gesetzes genannten technischen Gebieten gehören. Die Vorschrift von Abs. 4, daß nicht geprüft werde, ob die aus dem teilweisen Verzicht hervorgegangenen Patentansprüche Erfindungen definieren, welche Gegenstand eines gültigen

Patentes sein können, beruht auf folgender Überlegung: Die Patentabteilung kennt die Gründe nicht, welche den Patentinhaber zu seinem Antrag veranlaßt haben. Der Patentinhaber ist auch keineswegs verpflichtet, über seine Gründe Auskunft zu geben. Infolgedessen weiß man nicht, auf welchen andern Stand der Technik (am gleichen Anmeldungsdatum!) abgestellt werden müßte. Eine Wiederholung der Nachforschung betr. Neuheit erscheint als überflüssig, da kein anderes Ergebnis als das erste Mal zu erwarten ist. — Hinsichtlich der Gebührenskala, die für die Jahresgebühren für das eingeschränkte Patent maßgebend ist, vgl. die Bemerkungen zu Art. 77.

Art. 77 (Errichtung neuer Patente):

Auch in diesem Fall sollen, wie beim teilweisen Verzicht, diejenigen Bestimmungen sinngemäß angewendet werden, die gelten für Patentgesuche betreffend Erfindungen, die nicht zu den in Art. 87, Abs. 2, des Gesetzes umschriebenen technischen Gebieten gehören. Zuständig ist auch hier die Patentabteilung (Art. 90, Abs. 1, des Gesetzes). Hinsichtlich des Verzichtes auf eine erneute Prüfung der Patentwürdigkeit der im neuen Patentanspruch definierten Erfindung wird auf die Bemerkungen zu Art. 74 verwiesen.

Die Gebühren für die Errichtung neuer Patente richten sich nach Art. 45, Abs. 2, des Gesetzes. Danach sind die für das ursprüngliche Patent geltenden Ansätze maßgebend, also diejenigen des Art. 42 in der Fassung des Art. 108 des Gesetzes. Der Umstand, daß von einer erneuten Prüfung der Patentwürdigkeit der Erfindung abgesehen wird, kann die Anwendung der gesetzlichen Regelung nicht verhindern; denn auch die neu errichteten Patente stehen im Genuß der aus der Erteilung des ursprünglichen Patentes folgenden Vermutung der Patentwürdigkeit der Erfindung. Das gleiche gilt auch für die für neue Patente zu entrichtenden künftigen Jahresgebühren.

Art. 79 (Änderungen in der Person des Patentbewerbers):

Zu Abs. 3: Die in Art. 80, Absatz 6–8, für die Zeit nach Erteilung des Patentes vorgesehenen Gebühren-Erleichterungen sollen auch schon im Gesuchsstadium zur Anwendung gelangen.

Zu Abs. 4: Diese Bestimmung soll verhindern, daß der Erwerber Anträge, die eine Wiederholung der Nachforschung oder der Bekanntmachung erfordern würden, einreicht mit der Begründung, er sei mit der

vom Rechtsvorgänger gewählten Fassung der Unterlagen nicht einverstanden. Würde ein solches Vorgehen zugelassen, so könnte durch wiederholte Abtretungen an Strohmänner das Verfahren ungebührlich verschleppt werden.

Art. 85 (Eintragung der Patente im Register):

Wenn das Patentgesuch gemäß Art. 13 geordnet ist und gegebenenfalls die Gebühren für Unteransprüche (Art. 12, Absatz 5) und Druckkostenbeiträge (Art. 36, Absatz 3) rechtzeitig bezahlt worden sind, wird die Prüfungsstelle, die Patentabteilung oder die Beschwerdeabteilung einen Entscheid erlassen, welcher das Vorhandensein der Voraussetzungen für die Patenterteilung feststellt. Damit ist aber das Patent noch nicht erteilt. Das Patent wird erst nach Eintritt der Rechtskraft des erwähnten Entscheides erteilt durch Eintragung im Patentregister. Der Entscheid der Beschwerdeabteilung wird sofort rechtskräftig (Art. 72); die Entscheide der Prüfungsstellen und der Patentabteilungen dagegen erst nach unbenütztem Ablauf der Beschwerdefrist. — Diese Regelung steht nicht im Widerspruch zum Sinn von Art. 102, Abs. 1, des Gesetzes, wonach die Prüfungsstelle das Patent «erteilt», wenn kein Einspruch erfolgte; denn es bestand keinerlei Absicht, die Patenterteilung im Verfahren vor der Prüfungsstelle anders zu gestalten als im Verfahren vor der Patentabteilung (vgl. Art. 102, Abs. 2, des Gesetzes).

Art. 87 (Aktenhefte):

Zu Abs. 1: Die Vorschrift, daß der Inhalt des Aktenheftes (erst) «nach der Veröffentlichung der Patentschrift» auf 2 Aktenhefte I und II verteilt werde, entspricht der seit jeher bestehenden Praxis; neu ist nur die Ersetzung der bisherigen Bezeichnung «Korrespondenzaktenheft» durch «Aktenheft II».

Zu Abs. 2: Der Inhalt des Aktenheftes I entspricht der bisherigen Praxis, mit einigen Ergänzungen (lit. c, d und e), welche sich aus der Einführung der Vorprüfung ergeben. Hinzugefügt wurde ferner lit. h, da auch allfällige Wiedereinsetzungsverfügungen zur Kenntnis genommen werden müssen, wenn man sich über den Bestand eines Patentbesitzes informieren will.

Zu Abs. 3: Von einer auch nur beispielsweise Aufführung von «übrigen» Akten muß abgesehen werden, da die Zahl der in Betracht fallenden Arten von Akten zu groß und von unterschiedlicher Bedeutung ist.

Art. 88 (Einsichtnahme in die Aktenhefte):

Zu Abs. 1–3: Beim Inhalt des Aktenheftes bzw. der beiden Aktenhefte I und II sind drei Gruppen von Akten zu unterscheiden:

a) *Akten, welche weder dem Patentbewerber noch Dritten geöffnet werden:* Hierzu gehören zunächst die «amtsinternen Akten», nämlich die Notizen des Prüfers oder der Mitglieder der Patent- oder Beschwerdeabteilungen; die schriftlichen Referate und Anträge der Mitglieder der Patent- oder Beschwerdeabteilungen; die Entwürfe für die den Parteien zuzustellenden oder zugestellten Verfügungen und Entscheide und dergleichen. Ferner gehören hieher die auf Ausstandsbegehren bezüglichen Akten sowie die Korrespondenz des Amtes mit anderen Verwaltungs- oder mit Gerichtsbehörden oder mit ausländischen Patentämtern (mit Einschluß des Internationalen Patentamtes im Haag). In allen diesen Fällen kann ein Anspruch weder des Patentbewerbers oder seines Vertreters noch eines Dritten auf Einsichtnahme anerkannt werden, gleichgültig ob vor oder nach Veröffentlichung der Patentschrift (vgl. Abs. 1).

b) *Akten, die nur einem beschränkten Personenkreis zugänglich gemacht werden dürfen,* gleichgültig, ob die Einsichtnahme vor oder nach Veröffentlichung der Patentschrift verlangt wird. In Betracht fallen hier namentlich: die ursprünglichen technischen Unterlagen, die nicht übereinstimmen mit den der Bekanntmachung oder Patenterteilung zugrunde liegenden Unterlagen; die Korrespondenz der amtlichen Instanzen mit dem Patentbewerber oder seinem Vertreter betr. technische oder administrative Beanstandungen oder betr. Fristerstreckungen, Verschiebung der Bekanntmachung und dergleichen; Einsprüche und Beschwerden mit den dazugehörigen Beweismitteln; die Antwort des Patentbewerbers auf Einsprüche; die Antwort des Beschwerdegegners auf Beschwerden; Entscheide betr. den Ausschluß vom Verfahren; Entscheide über Erteilung oder Verweigerung des Patentes; Verhandlungsprotokolle (letztere unter Vorbehalt des Art. 48, Absatz 5).

Bei dieser Gruppe ist davon auszugehen, daß der Patentbewerber grundsätzlich Anspruch darauf hat, daß die von ihm dem Amt eingereichten Akten aller Art geheim gehalten werden; Ausnahmen von dieser Geheimhaltung sind daher nur da zu machen, wo entweder der Patentbewerber selber zustimmt (Abs. 2, *lit. a*) oder wo am Verfahren beteiligte Dritte zur Wahrung ihrer Parteirechte Einsicht erhalten müssen (Abs. 2, *lit. b*).

Hinsichtlich *lit. b* ist noch folgendes festzustellen: Als «am Verfahren beteiligt» können nur der Einsprecher und Beschwerdeführer (Ein-

sprecher oder Patentbewerber) sowie ihre bevollmächtigten Vertreter anerkannt werden. Wer vom Verfahren ausgeschlossen wurde, ist nicht am Verfahren beteiligt, ebensowenig, wer noch keinen zulässigen Einspruch eingelegt hat. Nach Eintritt der Rechtskraft des Entscheids über die Patenterteilung besteht sodann kein Verfahren mehr, an welchem Dritte beteiligt sind; von diesem Zeitpunkt an sind auf Dritte (Einsprecher oder Beschwerdeführer) die Bestimmungen von Absatz 2, lit. a, anwendbar.

Inwieweit der Inhalt des Aktenheftes den am Verfahren beteiligten Personen zugänglich gemacht werden soll, hängt vom Inhalt eines Aktenstückes ab, sowie davon, ob die Kenntnisnahme erforderlich ist für die Wahrung der Parteirechte im einzelnen Fall. Hierüber entscheiden die Vorsitzenden der Patent- oder Beschwerdeabteilung nach freiem Ermessen; sie werden vor ihrem Entscheid allenfalls die Vernehmlassung des Patentbewerbers einholen. Der Entscheid des Vorsitzenden soll endgültig sein, also der Beschwerde nicht unterliegen (er wird daher in Art. 62 nicht aufgeführt); sonst könnte das Verfahren in unerwünschter Weise in die Länge gezogen werden.

c) *Akten, die für jedermann zugänglich sind.* Es sind dies die in Art. 87, Absatz 2, aufgeführten Akten. Die Einsichtnahme wird jedoch erst nach der Veröffentlichung der Patentschrift für jedermann freigegeben. Vor diesem Zeitpunkt unterliegt sie den gleichen Bestimmungen wie für die Gruppe b: vgl. Abs. 3 in Verbindung mit Abs. 2, a.

Zu Abs. 5: Die Voranzeige wird verlangt, um einen geordneten Geschäftsgang sicherzustellen. In den ersten Jahren nach dem Inkrafttreten der Vorprüfung ist die Beschwerdeabteilung nicht im gleichen Gebäude wie das übrige Amt untergebracht. Die Akten können sich daher an einen oder andern Ort befinden. Der Entscheid darüber, in welchem Umfang die Einsichtnahme gewährt werden darf, kann unter Umständen nicht von einem Augenblick auf den andern getroffen werden. Es liegt daher im Interesse der Gesuchsteller selbst, wenn sie nicht ohne Voranzeige auf dem Platz erscheinen, sondern dem Amt vorher Gelegenheit geben, die in Frage kommenden Akten bereitzustellen.

Art. 90 (Patentschrift):

Eine Verschiebung der Veröffentlichung der Patentschrift, wie sie in Art. 62 VVo I vorgesehen ist, kommt im Vorprüfungsverfahren nicht mehr in Frage. Nachdem der wesentliche Inhalt des Patentgesuches

bereits bekanntgemacht worden ist (und die Bekanntmachung bis auf 6 Monate hat verschoben werden können), kann kein rechtliches Interesse mehr an einer zeitlich beschränkten Verschiebung, sondern höchstens noch an einer endgültigen Unterlassung der Veröffentlichung (gemäß Art. 91) anerkannt werden.

Art. 95 (Aufsicht über berufsmäßige Vertreter):

In der Botschaft vom 25. April 1950 zum Entwurf für die Patentgesetzrevision wurde (auf Seite 20/1) der Standpunkt vertreten, daß sich im Fall der Einführung der amtlichen Vorprüfung der Erlass einer Patentanwaltsordnung rechtfertigen werde. Das Amt für geistiges Eigentum hat daher im Zusammenhang mit der Ausarbeitung der Vollziehungsverordnung I die zur Vernehmlassung eingeladenen Organisationen ersucht, in ihrer Antwort auch Stellung zu nehmen zur Frage, ob ein Befähigungsausweis für Patentanwälte eingeführt werden soll und welches gegebenenfalls die hauptsächlichsten Anforderungen sein sollten. Die Mehrzahl der damals eingegangenen Antworten hat die Wünschbarkeit einer solchen Patentanwaltsordnung bejaht. Eine solche kann aber nur auf dem Weg der ordentlichen Gesetzgebung geschaffen werden. Bis ein solches Gesetz vorliegt, muß grundsätzlich die bisherige Regelung weitergeführt werden.

Zu Abs. 1, lit. b: Es wäre nicht gerechtfertigt, nur die Entgegennahme neuer Patentgesuche abzulehnen, dagegen die Vertretung neuer Einsprüche oder Beschwerden zuzulassen.

Zu Abs. 2: Der bisherige Wortlaut («Geschäftsgebaren betr. ... eingereichte Patentgesuche») hat sich als zu eng erwiesen, da die Erfahrung gezeigt hat, daß auch wegen Verschleppung der Einreichung von Patentgesuchen Beschwerde geführt wird.

Art. 97 (Übergangsrecht):

Aus Art. 115, Absatz 2, des Gesetzes kann abgeleitet werden, daß das Prioritätsdatum auch dann für die Bestimmung des Vorranges im Sinne von Art. 26, Ziffer 5, des Gesetzes maßgebend bleibt, wenn das Prioritätsrecht auf Grund des verschobenen Anmeldungsdatums nicht mehr geltend gemacht werden könnte, weil das letztere außerhalb der Prioritätsfrist liegt; denn wenn auch dieser Vorrang im Fall einer Verschiebung des Anmeldungsdatums über die Prioritätsfrist hinaus hätte aberkannt werden sollen, hätte dies im Gesetzestext zum Ausdruck gebracht werden müssen.

Das Gesetz gibt dagegen keine Antwort auf die Frage, wie es zu halten ist, wenn ein Patentgesuch nach der Einführung der amtlichen Vorprüfung eingereicht wird mit Beanspruchung eines hinter dieses Datum zurückgehenden Prioritätsdatums. Wenn es sich um eine Erfindung im Sinne des Art. 111 des Gesetzes handelt, so kann das Prioritätsdatum nur maßgebend bleiben für die Bestimmung des Vorranges im Sinne von Art. 26, Ziff. 5 des Gesetzes (dies in analoger Anwendung von Art. 115, Absatz 2, des Gesetzes); die materiellen Wirkungen der Priorität gemäß Art. 17, Absatz 2, oder Art. 21, Absätze 2 und 3 des Gesetzes können jedoch erst einsetzen am Tag der Einführung der amtlichen Vorprüfung. Würde man auch diese Wirkungen bis zum Prioritätsdatum zurück anerkennen, so würde damit dem Patent Wirkung schon für die Zeit vor dem Inkrafttreten der Vorprüfung gegeben, was im Widerspruch zu Art. 111 des Gesetzes stünde. Es rechtfertigt sich, diese Frage in der Verordnung zu beantworten, damit für das Prüfungsverfahren hierüber von vorneherein eine klare Rechtslage besteht.

(Mitgeteilt vom Eidgenössischen Amt für geistiges Eigentum)

Kompetenzen der «Eidg. Schiedskommission für die Verwertung von Urheberrechten»

ADOLF STREULI, ZÜRICH

Mit seinem Urteil vom 20. November 1956 hat das Schweizerische Bundesgericht in klarer und eindeutiger Weise bestätigt, daß sich die Kompetenzen der «Eidgenössischen Schiedskommission für die Verwertung von Urheberrechten» (nachstehend ESchK genannt) aus dem Sinn und Geist des Urheberrechtes als Bestandteil des Privatrechtes ergeben. Darnach hat die ESchK nur zu prüfen, ob die Tarife der «Suisa, Schweizerische Gesellschaft der Urheber und Verleger», nicht in mißbräuchlicher Ausnützung des dieser Gesellschaft im Allgemeininteresse zukommenden Vermittlungsmonopols zustandegekommen seien; sie hat sich dagegen nicht damit zu befassen, ob die Suisa-Tarife angemessen sind. Dieses Urteil des Bundesgerichtes, das im Inland und Ausland starke Beachtung fand, ist im Heft I/1958 dieser Zeitschrift auf den Seiten 121 ff. enthalten.

Auch dieser bundesgerichtliche Entscheid vermochte indessen einige Exponenten von Verbänden der Urheberrechtsnutzer noch nicht davon zu überzeugen, daß sie sich mit ihrer Forderung, die ESchK habe die Suisa-Tarife auf ihre Angemessenheit hin zu überprüfen, im Irrtum befinden*. Als die Geschäftsordnung für die in Rede stehende ESchK zu revidieren war, wurde die Diskussion wieder aufgenommen, wobei der «Dachverband der Urheberrechtsnutzer» zur Stützung seiner Argumentation ein Gutachten bei Herrn PD Dr. M. Pedrazzini einholte.

Herr PD Dr. M. Pedrazzini warf dem Bundesgericht eine «vollständig widersprüchliche Praxis» vor und behauptete, «seine Auffassung sei un-

* vgl. «Die Tarife der Schweizer Verwertungsgesellschaft und ihre Genehmigung» von Dr. Fritz Bersinger, Zürich, in GRUR, (Auslands- und Internat. Teil) 1959, S. 289 ff., insbes. S. 291 ff.

vertretbar», eine seiner Schlußfolgerungen «schlechterdings unerfindlich»; das Urteil könne «einer näheren Kritik nicht standhalten», es beruhe «auf einem Irrtum, der wohl als unerklärlich bezeichnet werden kann».

Abgesehen von diesen starken Apostrophierungen eines Urteils des Bundesgerichtes, die im schweizerischen Schrifttum erfreulicherweise nur selten anzutreffen sind, beschränkt sich der Gutachter darauf, öffentlich-rechtliche Überlegungen in eine Privatrechtsordnung hineinzutragen. Vor allem wird die privatrechtliche Freiheit, mit der das Bundesgericht so behutsam umging, kurzerhand einem öffentlich-rechtlichen Interessenausgleich geopfert.

Es wäre nicht uninteressant gewesen, die öffentlich-rechtlichen Argumentationen des Herrn PD Dr. Pedrazzini mit den privatrechtlichen Konklusionen zu vergleichen. Leider ist dies indessen nicht möglich, da der Gutachter von teilweise unzutreffenden Voraussetzungen ausging.

Die ESchK hatte am 1. Juli 1959 bei der Beratung eines neuen Tarifes erstmals Gelegenheit, die revidierte Geschäftsordnung anzuwenden. Sie verband die einschlägige Beratung mit einer neuerlichen Überprüfung ihrer Kognitionsbefugnis, wobei sie nicht nur ihre früheren Auffassungen über den Sinn der in Frage kommenden bundesrechtlichen Vorschriften bestätigte, sondern auch zu den Darlegungen im Gutachten Pedrazzini Stellung bezog. Die ESchK äußerte sich zu diesem wie folgt:

«1. ...

2. Die im Vorstehenden vertretene Rechtsauffassung ist in einem Gutachten von PD Pedrazzini vom 24. Februar 1958 angefochten und als rechtsirrtümlich und unvertretbar kritisiert worden. Dieses Gutachten, das auf Veranlassung des «Dachverbandes der Urheberrechtsnutzer» (einer vorwiegend aus den Organisationen des Gast- und Kinogewerbes gebildeten Interessengruppe) erstattet worden ist, wurde vom genannten Verband auch der ESchK zugestellt. Es ist deshalb geboten, sich an dieser Stelle mit den darin vorgebrachten Argumenten auseinanderzusetzen.

a) Im Gutachten Pedrazzini wird anerkannt, daß der Urheber auf Grund des ihm durch Art. 12 URG eingeräumten Ausschließlichkeitsrechtes in bezug auf die Erteilung der Aufführungserlaubnis völlige Vertragsabschluß- und Vertragsgestaltungsfreiheit besitzt (S. 10 Ziff. 4). Diese Regelung soll indessen nach Ansicht des Gutachters nur für den Normaltyp des privatrechtlichen Vertrages gelten, der dadurch gekennzeichnet sei, daß hinsichtlich der Vertragsabschluß- und der Vertragsgestaltungsfreiheit die beiden hypothetischen Vertragspartner einander

als gleichwertige Rechtssubjekte gegenüberstehen (S. 12 Ziff. 5). Dieser Normalfall liege aber nicht mehr vor, wenn, wie dies infolge des Verwertungsgesetzes zutrefte, der Veranstalter nicht mehr dem einzelnen Urheber gegenüberstehe, sondern einer Zusammenfassung aller Urheber in einer Verwertungsgesellschaft, welcher ein gesetzliches Monopol eingeräumt sei. Damit sei die Vertragsabschluß- und Partnerwahlfreiheit auf seiten des Aufführungsinteressenten aufgehoben. Da dieser auf den Abschluß von Aufführungsverträgen schlechthin angewiesen sei, bleibe ihm keine andere Wahl übrig, als mit dem von Gesetzes wegen allein vorhandenen Partner Aufführungsverträge abzuschließen. Er befinde sich also in einer Abhängigkeitslage. Mit Rücksicht hierauf müsse die dem Veranstalter auferlegte Gegenleistung nicht nur auf Willkür, sondern auf ihre Angemessenheit überprüft werden können, da sonst überhaupt keine Gewähr dafür bestehe, daß sie den beim normalen Einzelvertrag vom Gesetz unterstellten Richtigkeitsgehalt aufweise (S. 13 ff. Ziff. 6–9). Diese durch die Einräumung einer Monopolstellung zugunsten des einen Vertragsteils bewirkte Änderung der normalen Rechtslage sei in der Rechtsprechung der ESchK wie vom Bundesgericht in seinem Entscheid 82 I S. 267 ff. völlig verkannt worden (S. 17 ff. Ziff. 10–11).

b) Die im Gutachten vertretene Rechtsauffassung beruht jedoch schon in tatsächlicher Hinsicht auf einer unzutreffenden Voraussetzung, wenn sie annimmt, daß durch die Zusammenfassung der Urheber in einer konzessionierten Verwertungsgesellschaft das vom URG vorausgesetzte Gleichgewicht zwischen den Vertragsparteien gestört und zum Nachteil der Veranstalter verschoben worden sei. Wohl wird der einzelne Aufführungsvertrag zwischen der Verwertungsgesellschaft und dem einzelnen Veranstalter abgeschlossen, aber – und darauf kommt es entscheidend an – bei der *Aufstellung des Tarifs*, der den einzelnen Ermächtigungsverträgen zugrunde liegt, steht der Verwertungsgesellschaft nicht der einzelne Veranstalter gegenüber, sondern die von den Veranstaltern gebildeten Verbände, die insbesondere bei den wichtigsten Kategorien von Veranstaltern, wie z.B. gerade im Kino- und Gastgewerbe, eine wirtschaftlich bedeutende Macht verkörpern. Mit diesen Verbänden muß die Suisa gemäß Art. 9 VV vor der Einreichung eines Tarifes verhandeln. Sie muß ihre Vorschläge insbesondere mit Bezug auf die Schaffung bestimmter Tarifabstufungen einholen und sie nach Möglichkeit berücksichtigen. Kommt die Suisa dieser Auflage nicht nach oder gelangt die ESchK auf Grund des von der Suisa mit der Tarifvorlage einzureichenden Berichts über das Vorverfahren zur Auffassung, daß die Unterhandlungen nicht mit der in Art. 9 VV vorausgesetzten Einläßlichkeit geführt worden seien,

so weist die ESchK nach ständiger Praxis die Tarifvorlage zur Ergänzung des Vorverfahrens an die Suisa zurück (Geschäftsordnung der ESchK vom 22. Mai 1958, Art. 1 Abs. 2/3, unverändert übernommen aus der früheren GO vom 26. Dezember 1950). Durch diese durch die Geschäftsordnung und die Praxis gesicherte Mitwirkung der Veranstalterorganisationen stehen sich daher in Wirklichkeit bei den Tarifverhandlungen entgegen der im Gutachten Pedrazzini aufgestellten Behauptung gleichwertige Rechtssubjekte gegenüber. Ob eine tatsächlich vorhandene Störung des Gleichgewichtes im Sinne der Ausführungen des Gutachtens geeignet wäre, die grundsätzlich bestehende Rechtslage in bezug auf das freie Verfügungsrecht des Urhebers über sein Geistesgut maßgebend zu verändern – was zum vorneherein als fraglich erscheint – braucht daher nicht näher untersucht zu werden.

c) Auf Grund des Verwertungsgesetzes ist die Suisa als einzige konzessionierte Verwertungsgesellschaft zur gewerbsmäßigen Verwertung gewisser Aufführungsrechte der ihr angeschlossenen Urheber befugt. Dadurch wird in der Tat die Vertragsabschluß- und die Partnerwahlfreiheit der interessierten Veranstalter bis zu einem gewissen Grade eingeschränkt. Diese Beeinträchtigung wiegt aber nicht derart schwer, wie das Gutachten Pedrazzini wahrhaben will. Es erscheint schon als fraglich, ob der einzelne Veranstalter tatsächlich in dem Maße auf den Abschluß von Aufführungsverträgen angewiesen sei, daß sie für ihn geradezu lebenswichtige Bedeutung hätten. Die in diesem Zusammenhang gemachten Ausführungen im Gutachten übersehen völlig, daß kein Urheber gezwungen ist, der Verwertungsgesellschaft beizutreten. Der Veranstalter hat daher an sich die Möglichkeit, mit einer Anzahl von Urhebern direkt, ohne Einschaltung einer Verwertungsgesellschaft, Aufführungsverträge abzuschließen. Ebenso läßt das Gutachten außer acht, daß es neben urheberrechtlich geschützten Werken auch noch zahlreiche nicht mehr geschützte Werke gibt, deren Zahl mit dem Ablauf der Schutzfrist ständig wächst, so daß für den Veranstalter die Möglichkeit besteht, auch ohne den Erwerb des Aufführungsrechts für geschützte Werke Musikaufführungen zu veranstalten. Gerade dieser zuletzt genannte Umstand wird denn auch von den großen Veranstalterverbänden bei Tarifverhandlungen nicht selten als Druckmittel verwendet, um die Suisa ihren Wünschen gefügig zu machen.

Auf jeden Fall kommt der Einschränkung der Vertragsabschluß- und Partnerwahlfreiheit angesichts der Tatsache, daß die vom Gutachten in erster Linie behauptete Verschiebung der Ausgangslage in Wirklichkeit gar nicht besteht, nicht die ihr zugeschriebene Bedeutung zu. Insbesondere

kann nicht die Rede davon sein, daß es ihretwegen als gerechtfertigt erschiene, die auf Grund des URG bestehende freie Verfügungsbefugnis des Urhebers in dem Sinne abzuändern, daß die von der Suisa aufgestellten Tarife auf ihre Angemessenheit überprüft werden könnten und müßten und nicht nur daraufhin, ob keine mißbräuchliche Ausbeutung der Monopolstellung durch die Verwertungsgesellschaft vorliege.

Die von der ESchK auf Grund der materiellen Rechtslage angenommene, bloß beschränkte Überprüfungsbefugnis ist auch keineswegs ungenügend und praktisch wertlos, wie im Gutachten weiter behauptet wird. Es kommt ihr schon eine bedeutende Präventivwirkung zu in dem Sinne, daß die Suisa mit Rücksicht auf das Erfordernis der Genehmigung des Tarifs durch eine neutrale Instanz in jedem Falle auf das sorgfältigste prüft, ob eine von ihr ins Auge gefaßte Regelung nicht Gefahr laufe, wegen Mißbrauchs der Monopolstellung abgelehnt zu werden. Die Erfahrung hat auch gezeigt, daß die Suisa Bestimmungen, deren Zulässigkeit von der ESchK in Zweifel gezogen wird, jeweils fallen läßt, um die Gefahr der Nichtgenehmigung eines Tarifs zu vermeiden. Es verhält sich also keineswegs so, daß die Veranstalter bei bloß beschränkter Kontrolle im Sinne der bisherigen Praxis in Wirklichkeit völlig schutzlos wären.

Die Auffassung, die auf Grund des Verwertungsgesetzes bestehende Rechtslage gebiete eine Überprüfungsmöglichkeit der Tarife auf ihre Angemessenheit, ist somit nicht stichhaltig. Die ESchK hat daher keinen Anlaß, von ihrer bisherigen, vom Bundesgericht gebilligten Auffassung bezüglich der Abgrenzung ihrer Kognitionsbefugnis abzuweichen.»

Gerichtliche Überprüfung von Entscheidungen des Deutschen Patentamtes

HANS TRÜEB, BASEL

Am 13. Juni 1959 hat das Bundesverwaltungsgericht in Berlin ein Urteil über die Rechtsstellung des Deutschen Patentamtes gefällt, das dem Patentamt die Gerichtseigenschaft mit der Folge abspricht, daß seine Entscheide anfechtbar sind. Die große Bedeutung dieses Urteils rechtfertigt es, kurz über dessen Inhalt, seine Auswirkungen und Folgen sowie über die gesetzgeberischen Maßnahmen, die zur Korrektur der nun festgestellten aber untragbaren Rechtslage vorgesehen sind, zu berichten. Die Darstellung beschränkt sich auf das Wesentliche; sie erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Für eine eingehendere Orientierung kann auf die zahlreichen im Zusammenhang mit diesem Urteil erschienenen Artikel und auf die umfangreiche Literatur, die schon vorher über die Rechtsstellung des Patentamtes vorhanden war, verwiesen werden¹.

I

Mit dem erwähnten Urteil² hat das Bundesverwaltungsgericht erkannt, daß die Entscheidungen des Deutschen Patentamtes der gerichtlichen Überprüfung unterliegen.

¹ Die vorliegende Übersicht stützt sich vor allem auf folgende Arbeiten: Greuner, Georg, Die Folgen des Urteils des Bundesverwaltungsgerichtes vom 13. Juni 1959 über die Rechtsstellung des Deutschen Patentamtes, Mitteilungen der deutschen Patentanwälte, 1959, S. 133 ff.; Völp, Fromut, Anfechtung patentamtlicher Entscheidungen bei den Verwaltungsgerichten, Der Betriebsberater, 1957, S. 313 ff.; Derselbe, Überprüfung von Warenzeichenentscheidungen des Patentamts durch die Verwaltungsgerichte, Markenartikel 1959, S. 517 ff.; Derselbe, Rechtsunsicherheit im gewerblichen Rechtsschutz, Wettbewerb in Recht und Praxis, 1959, S. 211 ff.; Derselbe, Die Verwaltungsgerichte als Rechtsmittelinstanzen für patentamtliche Verfahren, Vortrag gehalten am 8. 7. 1959 vor der Bezirksgruppe Südwest der Deutschen Vereinigung für gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht, m.W. (noch) nicht publiziert.

Für die vor dem Urteil ergangene Literatur vgl. die Zusammenstellung in Reimer, Patentgesetz und Gebrauchsmustergesetz, 2. Auflage, S. 1467 ff.

² Abgedruckt in: Der Betriebs-Berater, 1959, S. 789 ff.; GRUR 1959, S. 435 ff.

Das Urteil stützt sich auf das Grundgesetz, das dem Bürger den Rechtsweg eröffnet, wenn er durch die öffentliche Gewalt in seinen Rechten verletzt wird (Art. 19, Abs. 4). Die Entscheidungen des Patentamtes seien solche Maßnahmen der öffentlichen Gewalt, denen der richterliche Charakter abgehe; denn das Patentamt als Ganzes sei Verwaltungsbehörde; das Schwergewicht seiner Tätigkeit entfalte sich bei der ersten Instanz und liege dort im Gebiet der Verwaltung, was sich daraus ergebe, daß diese Tätigkeit sich nicht im Ziel erschöpfe, den Rechtsfrieden zu erhalten und die Gerechtigkeit durchzusetzen, sondern der Erfüllung wirtschaftspolitischer Zwecke diene. Die zweite Instanz bilde aber mit der ersten eine Einheit und könne daher nicht als besondere, von der Exekutive getrennte Institution angesehen werden, wie es das Grundgesetz (Art. 20, Abs. 2) für ein Gericht voraussetze. Überdies verlange der Grundsatz, wonach niemand seinem gesetzlichen Richter entzogen werden darf, daß das Gesetz die Zusammensetzung der Senate (rechtskundige Mitglieder) bestimme, was für die Beschwerdesenate nicht in allen Fällen zutrefte. Schließlich könne der Bund gemäß Grundgesetz (Art. 92) nur durch die dort vorgesehenen und abschließend aufgezählten Bundesgerichte rechtsprechen; das Patentamt fehle indessen bei dieser Aufzählung.

Theoretisch wirkt dieses Urteil zwar nur *inter partes*, doch kommt ihm praktisch allgemein gültige Bedeutung zu. Und obwohl lediglich eine Kostenentscheidung in einer Gebrauchsmuster-Löschungssache zu beurteilen war, hat das Gericht erfreulicherweise die Stellung des Patentamtes abgeklärt und einen grundsätzlichen Entscheid gefällt. Der Umstand, daß dagegen Verfassungsbeschwerden beim Bundesverfassungsgericht eingereicht worden sein sollen, vermag kaum die Richtigkeit des wohlfundierten Urteils in Frage zu ziehen³.

II

Gerichtlich überprüfbar sind indessen nicht alle Entscheide des Patentamtes, sondern nur diejenigen, gegen die kein anderes Rechtsmittel gegeben ist. Daß nur letztinstanzliche Entscheide anfechtbar sind, versteht sich von selbst.

Erstinstanzliche Entscheide des Patentamtes sind demnach nur anfechtbar, wenn sie vom Gesetz als endgültig bezeichnet werden. Diese Fälle

³ Vgl. jedoch die kritischen Bemerkungen zum Urteil von Harracus, Das Urteil des I. Senats des Bundesverwaltungsgerichts vom 13. Juni 1959 und die Beschwerdesenate des Deutschen Patentamts, GRUR 1959, S. 393 ff.

sind von geringem Interesse (Entscheide über angemessene Vergütung, Beschlüsse von Armenrechtsverfahren usw.).

Wichtiger ist, daß im verwaltungsgerichtlichen Verfahren die meisten Entscheidungen der *Beschwerdesenate* anfechtbar sind, nämlich diejenigen Entscheidungen, die die *Erteilung eines Patentes*, die *Eintragung eines Gebrauchsmusters* oder einer *Marke* (ganz oder teilweise) *ablehnen*; ferner die Entscheidungen über den Antrag auf Löschung eines eingetragenen Gebrauchsmusters und die Entscheidungen der Beschwerdesenate gemäß § 21 PatG (betr. Armenrecht, Kostenfestsetzung usw.).

Nicht anfechtbar im verwaltungsgerichtlichen Verfahren scheinen lediglich die Entscheidungen der *Nichtigkeitsenate* (Verfahren betr. Zurücknahme eines Patentes und betr. Erteilung einer Zwangslizenz) zu sein, die entweder durch Beschwerde oder Berufung beim Bundesgerichtshof oder durch Beschwerde bei den Beschwerdesenaten des Patentamtes angefochten werden können. Dasselbe gilt sodann für alle *Patenterteilungsbeschlüsse*, da gegen sie eine Nichtigkeitsklage zulässig ist, über die letztinstanzlich der Bundesgerichtshof befindet. Verwaltungsgerichtliche Anfechtungsklagen gegen *erteilte* Patente sind somit ausgeschlossen. Schließlich verhält es sich gleich bei Beschwerdeentscheidungen *zugunsten eines Warenzeichenanmelders*, da gegen die Markeneintragung bei den ordentlichen Gerichten auf Löschung geklagt werden kann.

Die Möglichkeit zur Anfechtungsklage wirkt sich also hauptsächlich zugunsten der vom Patentamt ganz oder teilweise abgewiesenen Patent-, Gebrauchsmuster- oder Warenzeichenanmelder aus.

III

Zuständig für die Anfechtungsklagen ist das Verwaltungsgericht München. Dessen Urteile können durch Berufung an den bayrischen Verwaltungsgerichtshof in München weitergezogen und schließlich kann gegen die Urteile des Verwaltungsgerichtshofes Revision beim Bundesverwaltungsgericht in Berlin eingelegt werden.

Voraussetzung für die Klageerhebung ist Erschöpfung des Instanzenzuges beim Patentamt. Klagen kann nur, wer gemäß Art. 19, Abs. 4, Grundgesetz durch den patentamtlichen Entscheid in seinen Rechten verletzt ist⁴. Die Klage richtet sich gegen die Bundesrepublik Deutsch-

⁴ «Wird jemand durch die öffentliche Gewalt in seinen Rechten verletzt, so steht ihm der Rechtsweg offen. Soweit eine andere Zuständigkeit nicht begründet ist, ist der ordentliche Rechtsweg gegeben.»

land, vertreten durch den Präsidenten des Patentamtes; der Beschwerdegegner wird zumeist von Amtes wegen beigeladen.

Die *Frist* zur Klageerhebung beträgt zwei Wochen ab Eröffnung oder Zustellung des anfechtbaren Entscheides; sie beginnt jedoch nur und erst dann zu laufen, «wenn der Beteiligte über den Rechtsbehelf, die zuständige Behörde mit Angabe ihres Sitzes und die einzuhaltende Frist belehrt worden ist».

Anfechtbar ist ein materiell- und/oder verfahrensrechtliche Bestimmungen verletzender Entscheid. Das Verwaltungsgericht kann – im Gegensatz zur Revisionsinstanz, die auf die Prüfung von Rechtsfragen beschränkt ist – auch Tatfragen behandeln.

Wo das Patentamt von Gesetzes wegen nach *freiem Ermessen* bestimmt, ist nur der Ermessensmißbrauch anfechtbar. Die Fragen aber, ob Waren gleichartigkeit oder Verwechslungsgefahr besteht, sind nicht nach freiem Ermessen, sondern nach Recht zu entscheiden; eine gerichtliche Überprüfung ihrer Rechtmäßigkeit ist deshalb möglich. Auch die Frage nach dem Vorliegen der Erfindungshöhe dürfte von den Gerichten abzuklären sein.

Das *Urteil* des Verwaltungsgerichts geht in der Regel nur auf Aufhebung des angefochtenen Entscheides. Erweist sich ein Fall als spruchreif, kann das Verwaltungsgericht dem Patentamt Weisung zur materiellen Entscheidung geben.

IV

Die aus dieser Rechtslage erwachsenden Konsequenzen sind weittragend.

1. Das Patent-, das Marken- und das Gebrauchsmustererteilungsverfahren werden wesentlich verlängert und verteuert, indem den beiden patentamtlichen Instanzen noch drei weitere Instanzen bei den Verwaltungsgerichten folgen. Die sich daraus ergebende zeitliche Verzögerung kann bewirken, daß über befristete Schutzrechte erst kurz vor oder nach deren Ablauf (Gebrauchsmuster!) endgültig befunden wird.
2. Da das Patentamt bis zuletzt die Ansicht verfochten hat, seine Entscheidungen seien endgültig, hat es jeweils auf die Rechtsmittelbelehrung verzichtet. Die Fristen zur Anfechtung der Beschwerdeentscheidungen haben daher nicht zu laufen begonnen, so daß die seit Eröffnung des Amtes (1. 10. 1949) ergangenen Entscheidungen *nicht rechtskräftig* geworden und noch anfechtbar sind. Es besteht somit die

Möglichkeit, daß noch zahlreiche Patente und Gebrauchsmuster erteilt und Marken eingetragen werden, mit denen die Konkurrenz nicht mehr gerechnet hat. Eine gesetzliche Handhabe zur Gewährung von Vor- bzw. Zwischenbenutzungsrechten gibt es nicht; sie kann auch kaum mit rückwirkender Kraft geschaffen werden. Unterlassungsklagen, die ja kein Verschulden voraussetzen, werden deshalb Erfolg haben. Selbst Schadenersatzansprüche könnten für die Zeit nach Erhebung der Anfechtungsklage beim Verwaltungsgericht geschützt werden. Allerdings dürfte der verwaltungsgerichtlichen Klageerhebung mit dem Urteil vom 13. 6. 1959, das über die Anfechtbarkeit der Patentamtsentscheidungen Klarheit gebracht hat, durch den Verwirkungseinwand eine zeitliche Grenze gesetzt sein (Rechtsmißbrauch).

In diesem Zusammenhang bleibt noch zu erwähnen, daß das Patentamt nun auf Grund des Urteils vom 13. 6. 1959 seinen Beschlüssen und Entscheidungen die Rechtsmittelbelehrung beifügt; für die zuvor ergangenen Beschlüsse und Entscheidungen wurde m.W. die Rechtsmittelbelehrung nicht nachgeholt.

3. Die Klage beim Verwaltungsgericht hat *aufschiebende Wirkung*. Das bringt es mit sich, daß in Fällen, in denen die Patentanmeldung bereits bekannt gemacht, das Patent aber durch den Beschwerdesenat versagt wurde, der *einstweilige Patentschutz* bis zum Verzicht auf die Anfechtungsklage oder bis zur rechtskräftigen Beurteilung weiterdauert.

Gleichermaßen bleibt trotz einer Löschungsentscheidung des Beschwerdesenates der durch die Eintragung eines *Gebrauchsmusters* gewährte Schutz (Vorprüfung und damit verbundene Bekanntmachung gibt es nicht) durch die aufschiebende Wirkung der Anfechtungsklage bis zur allfälligen rechtskräftigen Versagung bestehen.

Mit der Bekanntmachung von *Markenanmeldungen* ist, im Gegensatz zu den Patenten, kein einstweiliger Schutz verbunden; der Schutz beginnt erst mit der Eintragung in die Zeichenrolle. Hier spielt die aufschiebende Wirkung hinsichtlich der Weiterdauer des Schutzes nur dann eine Rolle, wenn die Marke im Eilverfahren gemäß § 6a WZG eingetragen und die Eintragung in einem anschließenden Widerspruchsverfahren vom Patentamt aufgehoben wird, sowie, was von größerer Bedeutung ist, bei *international registrierten Marken*. Diese genießen zunächst den gleichen Schutz wie in Deutschland *eingetragene* Zeichen (Art. 4 MMA). Hebt darauf der Beschwerdesenat die Eintragung zufolge eines Widerspruches wieder auf, so kann dieser Entscheid mit Klage beim Verwaltungsgericht angefochten werden, der die aufschiebende Wirkung zukommt.

V

Daß die bestehende Rechtslage so rasch wie möglich einer Änderung bedarf, ist unumstritten. Die Änderung hat durch den Gesetzgeber zu erfolgen und kann nur zukünftige Entscheidungen des Patentamtes beschlagen.

Völp hat schon vor dem Urteil vom 13. 6. 1959 vorgeschlagen, die zwei patentamtlichen Instanzen durch eine dritte, und zwar durch den Bundesgerichtshof, zu ergänzen⁵.

Sein Vorschlag kann sich auf gleichlautende Forderungen, die in den letzten 60 Jahren immer wieder erhoben wurden, stützen. Eine solche Regelung hätte neben der Verfassungsmäßigkeit unter anderem den Vorteil, daß die Rechtseinheit zwischen Patenterteilungsverfahren und Verletzungsprozessen gewährleistet würde. Mit Beschluß vom 25. 4. 1958 hat sich der Patentausschuß der deutschen Vereinigung für gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht zur gleichen Lösung entschieden⁶.

Das Bundesjustizministerium will eine Neuregelung durch ein 6. Überleitungsgesetz verankern; es beabsichtigt, das Patentamt in seiner bisherigen einheitlichen Organisationsform beizubehalten und den Rechtsmittelweg wie bis anhin bei den Beschwerdesenaten enden zu lassen. Es sieht eine Trennung zwischen den Nichtigkeits- und Beschwerdesenaten, die es als Gericht bezeichnet, und den übrigen Abteilungen des Amtes vor. Die Mitwirkung wenigstens eines rechtskundigen richterlichen Mitgliedes wird vorgeschrieben. Ferner soll die Rechtsbeschwerde an den Bundesgerichtshof gegen Beschlüsse der Beschwerdesenate gegeben sein.

Gegen diese Regelung wurden indessen verfassungsrechtliche Bedenken angemeldet (insbesondere wegen der in Art. 20, Abs. 2, des Grundgesetzes vorgeschriebenen Trennung der Gewalten). Es bleibt somit abzuwarten, ob der Entwurf zum 6. Überleitungsgesetz in der jetzigen Form überhaupt aufrecht erhalten bleibt. Sollte dies der Fall sein, so wird damit gerechnet, daß das Gesetz im Frühjahr 1960 in Kraft treten kann.

⁵ Die dritte Instanz im Erteilungsverfahren, GRUR 1957, S. 522 ff.

⁶ GRUR 1958, S. 389.

Schweizerische Rechtsprechung

OTTO IRMINGER, ZÜRICH

I. Patentrecht

PatG Art. 26 Abs. 1 Ziff. 1

Formulierung der Expertenfrage über Nichtigkeitsgründe. – Es sind die Fragen nach Neuheit einerseits und diejenigen nach technischem Fortschritt und Erfindungshöhe andererseits auseinanderzuhalten. – Auf die bisherige Unterteilung zwischen technischem Fortschritt und Erfindungshöhe wird verzichtet.

SJZ 55 (1959), S. 75, Urteil des Handelsgerichtes des Kts. Zürich vom 29. Januar 1959.

Das Patent ist am 30. Juni 1956 eingetragen worden, so daß die Frage seiner Nichtigkeit auf Grund des neuen Patentgesetzes zu prüfen ist. Rechtlich stützt sich die Klage auf Art. 26 Abs. 1 Ziff. 1 PG. Danach ist ein Patent nichtig zu erklären, wenn die Voraussetzungen des ersten Absatzes von Art. 1 nicht erfüllt sind. Diese Bestimmung sieht ihrerseits vor, für neue gewerblich anwendbare Erfindungen würden Erfindungspatente erteilt. Während nach dem alten Patentgesetz die Nichtigkeit mangels Neuheit auf Grund von Art. 16 Ziff. 4 ausgesprochen wurde, diejenige wegen fehlender Erfindungshöhe auf Grund von Art. 16 Ziff. 1, sind die beiden Nichtigkeitsgründe im neuen Patentgesetz in Art. 26 Abs. 1 Ziff. 1 zusammengefaßt. Gleichwohl drängt sich auch unter der Herrschaft des neuen Patentgesetzes die bisherige Unterscheidung auf, so daß auch künftig zunächst die Neuheit zu prüfen ist. Dagegen hat die Erfahrung gezeigt, daß die Unterscheidung zwischen technischem Fortschritt und Erfindungshöhe bei der Beantwortung von dergestalt aufgeteilten Expertenfragen oft auf Schwierigkeiten stößt. Es rechtfertigt sich daher, diese Zweiteilung aufzugeben und – zusammengefaßt – danach zu fragen, ob

eine Erfindung sich nach dem gesamten Stande der Technik über dasjenige erhebe, was der Fachmann mit seinem Wissen und Können habe fortentwickeln und noch finden können. Diese Formulierung lehnt sich eng an die vom Bundesgericht im Urteil Bollhalter gegen Fleischer (SJZ 52 S. 284) angestellten Erwägungen an und trägt auch der im Kommentar Blum/Pedrazzini (S. 106) im Zusammenhang mit dem Begriff der Bereicherungsnorm geäußerten Auffassung Rechnung.

PatG Art. 27

Die Einschränkung des Patentanspruchs ist ein Teilverzicht und mit der gerichtlichen Teilnichtigklärung inhaltlich identisch. Sie stellt keine Klageänderung dar.

SJZ 55, S. 281 und GVP 1958, S. 52 (sanktgallische Gerichts- und Verwaltungspraxis), Urteil des Kassationsgerichtes des Kts. St. Gallen vom 25. Juni 1958.

Die Gerichte sind befugt, den Hauptanspruch eines Patentbesitzers zu streichen, und einen Unteranspruch zum Hauptanspruch zu erheben oder den Hauptanspruch mit einem Unteranspruch zu einem neuen Hauptanspruch zu vereinigen. In diesen Fällen handelt es sich, patentrechtlich betrachtet, stets um Einschränkungen und nicht um Erweiterungen des Patentbesitzes, was schon der Begriff der Teilnichtigkeit zum Ausdruck bringt. Was nun aber für die vom Gericht verfügte Teilnichtigkeit gilt, muß auch für den vom Patentbesitzer vorgenommenen Teilverzicht gelten. Denn der Teilverzicht stellt nichts anderes dar, als eine freiwillig vorgenommene Teilnichtigkeit. Es ist nicht einzusehen, wieso die gerichtliche Teilnichtigkeit prozessual zulässig sein sollte, nicht aber der freiwillig vorgenommene, inhaltlich jedoch identische Teilverzicht. Aus diesen Überlegungen ergibt sich, daß es sich beim abgeänderten Klagebegehren nicht um eine nach sanktgallischem Prozeßrecht verbotene Klageänderung, sondern lediglich um eine Einschränkung des ursprünglichen Rechtsbegehrens handelt.

Das zweite Merkmal der Klageänderung ist der veränderte Klagegrund, wenn sich das abgeänderte Rechtsbegehren auf einen anderen Lebensvorgang stützt. Eine Änderung des Klagegrundes ist nicht vorgenommen worden. Nach wie vor stützt sich die Klage auf das Schweizer Patent 246017. Dieses ist im Sinne des Patentgesetzes eingeschränkt worden, was aber den Klagegrund nicht berührt.

PatG Art. 34 (Patentlizenzvertrag)

Einfluß der Nichtigkeit des Patentbesitzes auf die Lizenzzahlungspflicht für die Periode vor der Feststellung der Vernichtbarkeit des Patentbesitzes. – Bedeutung der Nichtbenutzung des Lizenzpatentes durch den Lizenznehmer bei ausschließlicher Lizenz. – Gesichtspunkte für die Bemessung der vom Lizenznehmer zu leistenden Vergütung.

BGE 85 II 38 ff., Auszug aus dem Urteil der 1. Zivilabteilung vom 17. Februar 1959 i.S. Wyß gegen Dahinden und Dahinden & Co.

Der Kläger machte geltend, daß er als Lizenzgeber trotz der Nichtigkeit seiner dem Lizenzvertrag zugrunde liegenden Patente Anspruch auf Lizenzgebühren erheben könne. Die kantonale Instanz hat diesen Anspruch verneint, einmal, weil der Lizenzvertrag bei Kenntnis der Nichtigkeit der Patente vom Beklagten Dahinden nicht abgeschlossen worden wäre, und sodann, weil die nichtigen Patente von den Beklagten bei der Herstellung ihres Handmixapparates gar nicht benützt worden seien. Das Bundesgericht hat den Anspruch trotzdem grundsätzlich bejaht und hierbei u.a. folgende Erwägungen angestellt:

6. a) Nach der Rechtsprechung und einhelliger Lehrmeinung kann der Anspruch des Lizenzgebers auf Leistung von Lizenzgebühren unter bestimmten Voraussetzungen trotz Nichtigkeit des Lizenzpatentes mindestens teilweise bestehen bleiben, vgl. BGE 75 II 166 f., insbesondere die Hinweise S. 174, dazu jetzt auch Dürri, Schweiz. Patentgesetz 1956, S. 88, Art. 34 Anm. I g, Reimer, Patentgesetz und Gebrauchsmustergesetz, 2. Aufl. 1958, S. 367 ff., Anm. 27 zu § 9 und dortige deutsche Rechtsprechung, ferner Entscheid des BGH vom 12. April 1957 in Neue Juristische Wochenschrift, Bd. 10 II S. 1317 f.

In BGE 42 II 414 ff., auf den sich die Vorinstanz beruft, wurde nun allerdings ausgesprochen, wenn eine Erfindung unter Zusage ihrer Patentfähigkeit zur Ausnützung in Lizenz überlassen werde, so bestehe bei Nichtigkeit des Patentbesitzes kein Anspruch auf Zahlung der (fälligen) Lizenzgebühren, weil der Lizenzgeber die ihm vertraglich obliegende Leistung der Einräumung von Lizenzrechten an vollgültigen Patenten nicht erfüllt habe. Das vertraglich Geschuldete hätte nicht in der Bewirkung eines bloß tatsächlichen, sondern eines rechtlich gesicherten Zustandes gelegen. Immerhin stellte das Bundesgericht schon damals auch auf die Umstände des Falles ab und behielt anderweitige Gründe – allerdings nur im Hinblick auf einen möglicherweise abweichenden Vertragswillen – vor (S. 415 Erw. 4 am Ende).

In Erkenntnis dessen, daß das, was bei Annahme der Patentgültigkeit auf Grund des Lizenzvertrages geschehen ist, trotz nachträglich zu Tage getretener Patentnichtigkeit nicht mehr ungeschehen gemacht werden kann, und weil eine gesunde Rechtsprechung die wirklichen Vorgänge des Lebens auf die Dauer nicht übersehen darf, gelangte das Bundesgericht dann aber zu der in BGE 75 II 166 ff. niedergelegten Stellungnahme. Mit dieser hätte sich die Vorinstanz zumindest auseinandersetzen sollen, wenn sie von ihr abweichen wollte. Danach kann in solchen Fällen die vom Bundesgericht angenommene Nichtigkeit des Lizenzvertrages nicht uneingeschränkt durchgeführt werden. Vielmehr ist zu berücksichtigen, daß die Scheinexistenz des nichtig erklärten Patentbesitzes tatsächlich gewisse Wirkungen entfaltet hat, welche nachträglich nicht mehr vollständig aus der Welt geschafft werden können, weil der Lizenznehmer tatsächlich genau die gleiche Vorzugsstellung genossen hat, solange das Patent unangefochten geblieben ist, wie sie ihm ein rechtsgültiges Patent verschafft hätte.

Diese Berücksichtigung der tatsächlichen Auswirkungen des Scheinpatentes entspricht einem Gebote der Billigkeit (BGE 75 II 171; Ernst Reimer in GRUR 1949, Bd. 51, S. 421 Anm. Spalte 2). Daß sie in Fällen Platz zu greifen hat, wo die Parteien an die Möglichkeit der Patentnichtigkeit dachten oder sie gar in Kauf nahmen (BGE 42 II 415 Erw. 4 am Ende, angefochtenes Urteil S. 22), liegt nahe. Das Urteil BGE 75 II 166 ff. beschlägt jedoch weitergehend auch den Fall, wo die Frage der Gültigkeit des Patentbesitzes in der maßgebenden Zeit gar nicht zur Diskussion stand und diese von keiner Seite angezweifelt wurde, also die Parteien während der Vertragsunterhandlungen und der Dauer des nichtigen oder anfechtbaren Lizenzvertrages in keiner Weise an die Patentnichtigkeit dachten. Die Berücksichtigung der tatsächlichen Auswirkungen des nachträglich nichtig erklärten Patentbesitzes muß aber – und dahin ist BGE 75 II 166 heute zu ergänzen – auch erfolgen, wenn die Parteien des Lizenzvertrages die Patentgültigkeit zu seiner Voraussetzung gemacht haben. Ist es doch in erster Linie die (falsche) Überzeugung von der Gültigkeit des Patentbesitzes, welche den Lizenznehmer zur Ausnützung führen und ihm – in der Regel – entsprechende Vorteile bringen wird, andererseits den Lizenzgeber von der eigenen Weiterverfolgung seiner (vermeintlich erfinderischen) Idee abhält. Es besteht kein stichhaltiger Grund, den Fall, bei dem die Parteien des Lizenzvertrages die Patentgültigkeit erkennbar voraussetzen, grundsätzlich verschieden zu behandeln. Denn der Grund dafür, daß bereits fällige Lizenzgebühren trotz Ungültigkeit des Lizenzvertrages geschuldet bleiben können, liegt nicht

in der Vorstellung, welche die Parteien sich über die Gültigkeit oder Ungültigkeit des Lizenzpatentes machten; die Aufrechterhaltung der Zahlungspflicht beruht vielmehr darauf, daß der Lizenznehmer unbehelligt von den nicht im Genuß einer Lizenz befindlichen Konkurrenten den vermeintlich patentierten Gegenstand herstellen und vertreiben konnte (Tetzner, PatG 2. Aufl. 1951 § 9 Anm. 24, S. 319). Daß dabei Patentgültigkeit vorausgesetzt wurde, bildet geradezu die Regel (vgl. den Entscheid des BGH vom 12. April 1957 in Neue Juristische Wochenschrift 1957, Bd. 10 II S. 1317 f.). Der Anspruch des Klägers auf Lizenzgebühren kann daher mit der im angefochtenen Urteil in erster Linie gegebenen Begründung nicht von vornherein abgelehnt werden.

c) Die Vorinstanz hat den Anspruch des Klägers aus dem weiteren Grunde verneint, daß der von den Beklagten hergestellte Handmixapparat die in den klägerischen Patenten beanspruchten Merkmale gar nicht benütze. Auch die Benutzung oder Nichtbenutzung der Lizenzpatente ist jedoch für sich allein nicht unbedingt entscheidend. Der Anspruch auf Lizenzgebühren trotz Wegfall des Lizenzvertrages wird nicht bloß wegen der vom Lizenznehmer auf Grund des Scheinpatentes genossenen Vorteile gewährt, sondern auch, weil der Lizenzgeber während der Dauer des tatsächlichen Vertragszustandes seinerseits der Ausbeutung des Scheinpatentes verlustig ging; er war auch daran gehindert, das Patent selber auszuwerten (BGE 75 II 172). Zwischen Lizenzerteilung und Unmöglichkeit der eigenen Auswertung durch den Lizenzgeber besteht eine Wechselwirkung (Schuhmacher, in GRUR 1949 Bd. 51 S. 307 f.). So darf insbesondere bei Einräumung einer ausschließlichen Lizenz, wie vorliegend, nicht unbeachtet bleiben, daß auch der Lizenzgeber nicht in der Lage war, die Vorteile des Scheinpatentes irgendwie auszunutzen oder die ihm zugrunde liegende Idee weiter zu verfolgen. Daher ist es für die Beurteilung des Klagebegehrens grundsätzlich gleichgültig, ob der Lizenznehmer das Patent während der Zeit seiner faktischen Wirkung ausgenutzt hat oder nicht (Dürr, PatG Art. 34 Abs. 1, lit. g S. 88).

Abgesehen hievon besteht beim ausschließlichen Lizenzvertrag als Regel die Benutzungspflicht (Tetzner, PatG § 9 Anm. 20, S. 318). Sie ist besonders anzunehmen, wenn die Parteien, wie vorliegend, die Vergütung in Stückbegehren bestimmt haben (Reimer, § 9 Anm. 55, S. 396 f.; Krausse/Katluhn/Lindenmaier, PatG, 4. Aufl. 1958, § 9 N. 44). Zudem enthält der streitige Lizenzvertrag mit dem in Ziff. 17 vorgesehenen Austausch von Verbesserungen einen gesellschaftsähnlichen Einschlag. Vor allem aber verpflichtete sich der Lizenznehmer in Ziff. 10, «unmittelbar nach Abschluß des Vertrages Werbung und Fabrikation nach besten

Kräften vorzubereiten». Unter diesen Umständen führt auch die genaue Analyse, wie sie der österreichische oberste Gerichtshof hinsichtlich der Ausübungspflicht für jeden Einzelfall fordert (vgl. Reimer, § 9 N. 55 am Ende), zu keinem verschiedenen Ergebnis. Die Beklagten sind ihrer Pflicht nicht schon enthoben, weil sie die Lizenz nicht ausnützten. Namentlich können sie sich zu ihrer Befreiung dann nicht auf die fehlende Benutzung des Scheinpatents berufen, wenn sie durch die Nichtbenutzung eine Vertragspflicht verletzen.

Bei der Erfüllung vertraglicher Pflichten ist nach Treu und Glauben zu handeln (Art. 2 Abs. 1 ZGB). Es verstieß gegen diesen Grundsatz, daß die Beklagten zwar die Fabrikation von Handmixapparaten aufnahmen, dabei aber von der Auswertung der Lizenzpatente völlig absahen, während beide Parteien des Lizenzvertrages auf die Patentfähigkeit bauten. Ein solcher Verstoß läge aber auch vor, wenn bloß der Kläger von den Beklagten im Glauben belassen wurde, daß diese die Lizenzpatente ausnützten. Im einen wie im andern Falle handelten die Beklagten auch schuldhaft und sind dem Kläger darum grundsätzlich haftbar.

7. Die Haftung der Beklagten ist somit dem Grundsatz nach zu bejahen. Das bedeutet indessen noch nicht, daß die Klage auch nur teilweise heute schon geschützt werden könnte. Vielmehr bleiben die Rechtsfolgen und ihr Umfang, sowie allfällige besondere Einwendungen der Beklagten, zu prüfen.

a) Die Rechtsfolgen beständen zunächst in der Verpflichtung der Beklagten zur Bezahlung von Lizenzgebühren, jedoch höchstens für die Dauer, während welcher die Scheinpatente tatsächlich uneingeschränkt genutzt werden konnten und diese Nutzung den Beklagten zuzumuten war (BGE 75 II 175 lit. e; Urteil des BGH in Neue Juristische Wochenschrift 1957, Bd. 10 II S. 1317).

Nun haben die Parteien in Ziff. 11 des Lizenzvertrages jedoch die Leistung von Stückgebühren (Fr. 1.70 pro verkauften Apparat) vereinbart. Der Lizenznehmer fabrizierte indessen überhaupt nicht nach den Lizenzpatenten. Da aber von der Benutzungspflicht des Lizenznehmers auszugehen ist, so ergibt sich als natürliche Folge, daß auch Lizenzgebühren bezahlt werden müssen. Würde man für Stücklizenzen den Anspruch auf Zahlung im Falle der Nichtbenutzung der Lizenz ausschließen, weil sich die Zahlungspflicht nach der Zahl der verkauften Stücke richte, so würde die hauptsächlichliche direkte Rechtsfolge der Benutzungspflicht bedeutungslos. Das entspricht nicht dem Grundsatz der Billigkeit, was offensichtlich wird, wenn man an den Fall denkt, wo der

Lizenznehmer die Benutzung schuldhaft versäumte. Daher darf, trotzdem ein bloßes Scheinpatent vorlag, der Anspruch des Klägers auch bei Vereinbarung von Stückgebühren nicht von vorneherein verneint werden, wie das die Vorinstanz getan hat. Dagegen ist von ihr noch zu untersuchen, ob – entgegen der allgemeinen Rechtslage – besondere Umstände vorliegend die Benutzungspflicht als unzumutbar erscheinen ließen, bzw. ob aus Erwägungen der Billigkeit Vergütungen an den Lizenzgeber zumutbar erscheinen.

b) Bleibt nach Prüfung der vorbehandelten Frage Raum für Vergütungen an den Lizenzgeber, so muß der Umfang seiner Ansprüche bestimmt werden. Hiebei ist die Stellung des Lizenznehmers für die Vergangenheit nach dem Maße der wirtschaftlichen Vorteile zu beurteilen, die ihm die Lizenz bis zur Vernichtung des Patents zu verschaffen imstande war (Tetzner, § 9 N. 24). Das bedeutet, daß ein gewerblich überhaupt nicht verwertbares Patent für die Gewährung von Schadenersatz außer Betracht fällt (Reimer S. 369 Abs. 4).

c) Im übrigen bleiben auch hinsichtlich des Umfanges allfälliger Ansprüche die Grundsätze der Billigkeit maßgeblich. Insbesondere ist zu beachten, daß der Lizenzgeber vom Vertrag zurückgetreten ist und der Lizenznehmer diesen Rücktritt (merkwürdigerweise erst zwei Jahre später) angenommen hat. Bei diesen Vorkommnissen und in der Zwischenzeit wahrten sich beide Parteien ihre Ansprüche. Welche Sachlage aber in dieser Zwischenzeit bestand, ist aus dem angefochtenen Urteil nicht ersichtlich. Keinesfalls können Vergütungen für eine längere Dauer beansprucht werden, als bis zur tatsächlichen Beendigung der Vertragsbeziehung. Erwägungen der Billigkeit fordern auch, daß die Verpflichtung des Lizenznehmers nicht länger dauert als bis zum hervortretenden Fehlen der Patentfähigkeit des Lizenzgegenstandes (so der Entscheid des BGH in Neue Jur. Wochenschr. 10 II S. 1318). Die Verpflichtungen des Lizenznehmers fallen also weg, sobald die Vernichtbarkeit des Patentbesitzes ernstlich in Betracht gezogen werden muß (Tetzner, § 9 N. 24 am Ende). Vorliegend kann das Bundesgericht diesen Zeitpunkt nicht selber feststellen, weil es den kantonalen Tatbestand «bloß in nebensächlichen Punkten» vervollständigen darf (Art. 64 Abs. 2 OG). Immerhin hat der Anwalt der Beklagten dem Kläger bereits am 10. Dezember 1954 geschrieben, es beständen erhebliche Zweifel, ob das Gegenstand des Vertrages bildende Patent rechtsbeständig sei und Rechtsschutz gewähre. Wie die Verhältnisse damals lagen, ist vom kantonalen Richter abzuklären. Aus dem Ergebnis dieser Abklärung wird sich das weitere Schicksal des noch streitigen Teils der Klage, eventuell im Zusammenhang mit

der Entscheidung weiterer Punkte, ergeben; (es sei z.B. an den Fall gedacht, wo es um eine verhältnismäßig kurze Dauer der Scheinexistenz des Patentbesitzes geht und die Ausnutzung den Lizenznehmern noch nicht zugemutet werden konnte)....

8. Die Sache ist somit zur Abklärung der im vorstehenden genannten Fragen sowie zur Prüfung allfälliger weiterer Einwendungen der Beklagten an die Vorinstanz zurückzuweisen....

PatG Art. 47 Abs. 1

Wiedereinsetzung in den früheren Stand – Begriff der unverschuldeten Nichteinhaltung einer Frist.

BGE 85 I 66 ff., Urteil der I. Zivilabteilung vom 24. März 1959 i.S. W. gegen Eidg. Amt für geistiges Eigentum.

Nach Einreichung von zwei Hauptpatentgesuchen und zwei Zusatzpatentgesuchen hat W. wegen der Vergebung von Lizenzen für eine seiner Erfindungen mit der F.-A.G. verhandelt und diese hat einen Lizenzvertragsentwurf ausgearbeitet, wobei aber infolge eines Versehens die Nummer des Haupt- anstelle derjenigen des Zusatzpatentgesuches eingesetzt wurde. Auf Grund dieser Angabe im Lizenzvertragsentwurf unterließ W. die Erledigung einer Beanstandung des Zusatzpatentgesuches in der Meinung, es handle sich um das Zusatzpatent zu seinem andern Hauptpatentgesuch, das er fallen lassen wollte. Nach Entdeckung des Irrtums stellte er ein Wiedereinsetzungsgesuch, das vom Eidg. Amt für geistiges Eigentum abgewiesen wurde. Das Bundesgericht hat diese Abweisung bestätigt und dabei folgende Erwägungen angestellt:

1. Auf Grund des früheren Patentgesetzes konnte nach Ablauf der Wiederherstellungsfrist (aPatG Art. 17 Abs. 2) ein erloschenes Patent auch dann nicht wieder in Kraft gesetzt werden, wenn den Patentinhaber keinerlei Verschulden an der Versäumnis traf. Diese Ordnung hatte wegen ihrer Härte nicht selten Anstoß erregt (vgl. Botschaft zum revPatG, BBl 1950 I S. 1032 f.). Um diesen Beanstandungen Rechnung zu tragen, wurde in Art. 47 Abs. 1 revPatG bestimmt: «Vermag der Patentbewerber oder Patentinhaber glaubhaft zu machen, daß er ohne sein Verschulden an der Einhaltung einer durch das Gesetz oder die Vollziehungsverordnung vorgeschriebenen oder vom Amt für geistiges Eigentum angesetzten Frist verhindert wurde, so ist ihm auf sein Gesuch hin Wiedereinsetzung in den früheren Stand zu gewähren».

2. a) Der angefochtene Entscheid geht davon aus, nach Art. 47 Abs. 1 PatG sei ein Verschulden nur dann zu verneinen, wenn die säumige Partei diejenige Sorgfalt beobachtet habe, die bei gleicher Sachlage allgemein von einem sorgsamem Geschäftsmann nach den Regeln vernünftiger Interessenwahrung angewendet worden wäre. Das beschwerdebeklagte Amt legt also an den Begriff der Sorgfalt grundsätzlich einen objektiven Maßstab an. Im Anschluß daran prüft es dann, ob nach dem so ermittelten Sorgfaltsbegriff angesichts der Umstände des vorliegenden Falles ein Verschulden des Gesuchstellers fehle.

Der Beschwerdeführer vertritt demgegenüber die Auffassung, der Begriff des Verschuldens im Sinne des Art. 47 PatG könne nicht ein für allemal feststehen; vielmehr habe er sich nach den Verhältnissen des Einzelfalles zu richten. Es müsse genügen, daß der Patentbewerber das vorgekehrt habe, was nach seiner ernsthaften Beurteilung eine unbeabsichtigte Zurückweisung des Gesuches vermeiden würde, und nicht das, was solche Zurückweisungen normalerweise ausschließen würde. Demzufolge fehle ein Verschulden, wenn der Patentinhaber die im gegebenen Fall von seiner subjektiven Beurteilung der Verhältnisse aus gebotenen Maßnahmen zur Verhinderung der Zurückweisung ins Werk gesetzt habe, solange nur diese subjektive Beurteilung als ernsthaft angesprochen werden könne.

b) Entgegen der Auffassung des Beschwerdeführers muß jedoch grundsätzlich von einer objektiven Grundlage ausgegangen, d.h. in allgemeingültiger Weise geprüft werden, welcher Grad von Sorgfalt erforderlich ist, um ein Verschulden auszuschließen. Das erheischt schon das Gebot der rechtsgleichen Behandlung aller Rechtssubjekte. Wer Wiederherstellung anbegehrt, hat dann allerdings Anspruch darauf, daß auch die Umstände seines Falles gebührend mitberücksichtigt werden; das billigt denn auch das Amt dem Beschwerdeführer zu. Aber auch in diesem Rahmen ist schließlich wiederum entscheidend, was unter Berücksichtigung dieser besonderen Umstände allgemein, d.h. objektiviert, an Sorgfaltspflichten von einem sorgsamem Geschäftsmann verlangt werden darf. Wollte man gemäß der Auffassung des Beschwerdeführers von der subjektiven Beurteilung der Sachlage durch denjenigen ausgehen, dem ein Versäumnis unterlaufen ist, so würde der Boden der Rechtsgleichheit verlassen und willkürlicher Beurteilung Tür und Tor geöffnet. Der Beschwerdeführer anerkennt übrigens in Wirklichkeit selber die Notwendigkeit eines objektiven Maßstabes, wenn er ausführt, natürlich müsse jene subjektive Beurteilung als «ernsthaft» angesprochen werden können. Denn ob eine solche «Ernsthaftigkeit» gegeben sei, läßt sich nur unab-

hängig von der subjektiven Beurteilung durch den Säumigen nach objektiven Gesichtspunkten beurteilen. Damit kommt man aber wiederum zu einer Objektivierung in dem Sinne, daß bei gleicher Sachlage für jeden Handelnden die gleichen Anforderungen an die Sorgfalt gestellt werden müssen; das Maß dieser Sorgfalt bestimmt sich aber eben danach, was jedem sorgfältigen Geschäftsmann in gleicher Lage zumutbar ist.

3. a) Das beschwerdebeklagte Amt erhebt gegenüber dem Beschwerdeführer einen doppelten Vorwurf. Es legt ihm einmal zur Last, er habe es schuldhaft unterlassen, den von der Lizenznehmerin aufgesetzten Vertragstext auf die Richtigkeit der Nummer des darin als Vertragsgegenstand genannten Patentgesuches hin zu überprüfen. Im weiteren habe er nach Erhalt der Mitteilungen seines Vertreters vom 31. Januar und 29. April 1958 über die bevorstehende bzw. erfolgte Zurückweisung des Zusatzpatentgesuchs Nr. 23 708 sich damit begnügt, diese Nummer mit der im Lizenzvertrag angegebenen, seinerzeit nicht nachgeprüften zu vergleichen, um allein gestützt darauf den weittragenden Beschluß über die Aufgabe eines Rechtes zu fassen.

b) Es ist klar, daß einem Patentanmelder oder Patentinhaber, wenn es um die Verwirkung einer Anmeldung oder eines Patentes geht, eine weitgehende Sorgfaltspflicht überbunden werden muß. Denn eine Wiedereinsetzung in den früheren Stand stellt einen ganz ausnahmsweisen Rechtsbehelf dar und darf nur dem zur Verfügung gestellt werden, der den ordnungsgemäßen Ablauf der Dinge aus wirklich entschuldbaren Gründen gestört hat. Dem entspricht auch der Wortlaut des Art. 47 Abs. 1 PatG, wonach den Patentbewerber bzw. Patentinhaber kein Verschulden treffen darf. Schuldlosigkeit im Sinne dieser Bestimmung läßt sich zur Not allenfalls noch annehmen, wenn der Erfinder die Besorgung seiner Patentangelegenheiten einem Patentanwalt übertragen hat und dieser die Fristenkontrolle durch einen zuverlässig und gewissenhaft befundenen Angestellten vornehmen läßt, dem dann ein Versehen unterläuft. Im vorliegenden Falle hatte aber die F.A.G. vom Beschwerdeführer nicht die Aufgabe übernommen, gleich einem Patentanwalt die Kontrolle über die Fristeinhalten der Patentanmeldungen und Patente zu führen. Der Beschwerdeführer hat vielmehr – etwas leichtthin – angenommen, daß er sich in der Frage, welche Patente bzw. Patentanmeldungen noch aufrechtzuerhalten seien, auf das verlassen dürfe, was jene Firma in den von ihr aufgesetzten Lizenzvertrag aufgenommen hatte. Das ist aber kein pflichtgemäßes Verhalten in einem Fall, in dem unter zwei Malen einem Erfinder vom Amt den Bestand einer Patentan-

meldung betreffende Fristen angesetzt worden sind. Hier hatte der Beschwerdeführer selber zu handeln und selber über seine Patentanmeldungen eine Kontrolle zu führen, die ihm den Entscheid darüber erlaubte, welche Patentgesuche er aufrechterhalten und welche er fallen lassen wolle. Dem Beschwerdeführer war daher zuzumuten, bevor er einen Entschluß faßte, seine Unterlagen beizuziehen; dabei wäre er dann ohne weiteres darauf gestoßen, daß das in der Mitteilung des Amtes erwähnte Zusatzpatentgesuch Nr. 23 708 sich gerade auf die Erfindung bezog, die Gegenstand des Lizenzvertrages bildete, in diesem aber versehentlich unter der nicht zutreffenden Nummer 13804 aufgeführt war.

Hat somit der Beschwerdeführer zumutbare Sorgfaltspflichten mißachtet, so kann ihm nicht Schuldlosigkeit im Sinne des Art. 47 Abs. 1 PatG zugebilligt werden.

PatG Art. 76

Zuständig für die Beurteilung einer gewöhnlichen obligationenrechtlichen Streitsache, in welcher patentrechtliche Fragen nur präjudiziell entschieden werden müssen, ist nicht das Handelsgericht, sondern das ordentliche Gericht.

ZbJV 95, S. 39 ff. (Zeitschrift des bernischen Juristenvereins), Urteil der I. Zivilkammer des Appellationshofes des Kts. Bern vom 24. April 1957 i.S. Sch. gegen H.

Die Klägerin als Lizenznehmerin erklärte den Rücktritt vom Lizenzvertrag und verlangt Schadenersatz wegen Nichterfüllung. Kumulativ wird Wandelung wegen mangelnder Rechts- und Sachgewährleistung verlangt. Außerdem werden Ansprüche wegen absichtlicher Täuschung angemeldet.

Die Zuständigkeit des Appellationshofes als ordentliches Gericht wird u.a. mit folgenden Erwägungen bejaht:

2. Art. 49 des PatG vom 21. Juni 1907 schrieb vor, daß die Kantone zur Behandlung der zivilrechtlichen Streitigkeiten betreffend die Erfindungspatente eine Gerichtsstelle zu bezeichnen haben, die als einzige kantonale Instanz entscheidet. Unter der Herrschaft dieses Gesetzes war umstritten, ob darunter bloß die im PatG vorgesehenen Klagen oder überhaupt alle Streitigkeiten, in denen patentrechtliche Fragen vorfrage- oder einredeweise zu entscheiden waren, fielen. Vgl. darüber Troller, Der Schweizerische Gewerbliche Rechtsschutz, S. 247, der seinerseits aut

Weidlich und Blum, S. 493 ff., für die letztgenannte und auf Matter, S. 257, für die gegenteilige Meinung verwies. Die zürcherische Gerichtspraxis scheint der Auffassung von Weidlich und Blum (BGE 74 II 188), die bernische derjenigen von Matter zugestimmt zu haben (Urteil des bernischen Handelsgerichts vom 13. Juli 1951 i.S. Allunit AG/Roßmann, ZBJV 89, 84 ff.). Aus den BGE 71 III 192 ff. und 74 II 187 ff. geht hervor, daß das Bundesgericht eher dazu neigte, eine Streitigkeit nur dann als patentrechtlich zu betrachten, wenn eine der im Gesetz vorgesehenen Klagen vorlag, auf keinen Fall aber dann, wenn einer gewöhnlichen Klage patentrechtliche Einreden entgegengehalten wurden.

Art. 76 des seit 1. Januar 1956 in Kraft stehenden PatG vom 25. Mai 1954 (AS 1955 871 ff.) schreibt vor:

«Die Kantone bezeichnen für die in diesem Gesetz vorgesehenen Zivilklagen eine Gerichtsstelle, welche für das ganze Kantonsgebiet als einzige Instanz entscheidet.»

Durch diese Fassung sollte der bestehenden Kontroverse über den Begriff der patentrechtlichen Streitigkeit ein Ende gemacht werden. Das ergibt sich mit aller Deutlichkeit aus den Ausführungen des Bundesrats in der Botschaft zum Entwurf des PatG vom 25. April 1950 (BBl 1950 I 977 ff.), wo unter Bezugnahme auf die Kontroverse und die bundesgerichtliche Praxis zur Erläuterung von Art. 96 des Entwurfs (wörtlich übereinstimmend mit dem heutigen Art. 76) u.a. ausgeführt wird:

«Das BG hat indessen entschieden, daß eine Streitigkeit nur durch das Rechtsbegehren der Klage oder Widerklage, nicht aber durch Vorfragen oder Einreden als patentrechtlich im Sinne von Art. 49 qualifiziert werden... Die vom BG dabei angestellten Überlegungen lassen es als angezeigt erscheinen, diese Lösung auch für die Zukunft beizubehalten. Dann aber rechtfertigt es sich, den Wortlaut der Bestimmung dieser engern Bedeutung anzupassen und statt von ‚patentrechtlichen Streitigkeiten betreffend Erfindungspatente‘ von ‚den in diesem Gesetz vorgesehenen Klagen‘ zu sprechen.»

Vorliegend handelt es sich nun keineswegs um eine der im PatG vorgesehenen Klagen (z.B. Art. 26, 29, 38, 72, 73, 74 PatG), sondern um eine gewöhnliche obligationenrechtliche Klage, in welcher patentrechtliche Fragen nur präjudiziell und nur so weit es nötig sein wird, die Schutzfähigkeit des Gleitschiebers zu prüfen, entschieden werden müssen. Die Sondergerichtsbarkeit des Art. 76 PatG greift mithin nicht Platz.

Art. 5 Abs. 1 und 6 Abs. 1 des Abkommens zwischen der Schweiz und der Bundesrepublik Deutschland betr. die Wiederherstellung gewerblicher Schutzrechte vom 19. Juli 1952.

Der Wiederherstellung eines erloschenen Patentes kommt keine rückwirkende Kraft zu. – Der gute oder böse Glaube des Vorbenützers kann nur unter dem Gesichtspunkt des unlauteren Wettbewerbes von Bedeutung sein.

SJZ 55 (1959) S. 9 und Max. X Nr. 461, Entscheid der Justizkommission des Obergerichts des Kts. Luzern vom 27. Juni 1956.

1. Das streitige Patent ist nach Maßgabe des Abkommens zwischen der Schweiz und der Bundesrepublik Deutschland betreffend die Wiederherstellung gewerblicher Schutzrechte vom 19. Juli 1952 wieder in Kraft gesetzt worden. Die Kläger vertreten die Auffassung, die Wiederherstellung habe auf den 19. Juli 1952 zurückgewirkt. Sie berufen sich auf Art. 5 Abs. 1 des Abkommens, wonach die Zeit zwischen dem 16. Februar 1945 und dem 19. Juli 1952 bei der Berechnung der Frist für die Ausführung der patentierten Erfindung außer Betracht bleibt. Der Ansicht der Kläger kann nicht beigeprägt werden. Hätte man die Wiederherstellung eines erloschenen Patentes mit rückwirkender Kraft ausstatten wollen, so müßte dies, entsprechend der Wichtigkeit einer solchen Folge der Wiederinkraftsetzung, im Abkommen ausdrücklich gesagt worden sein. So wurde der Erneuerung erloschener Marken in Art. 4 des Abkommens ausdrücklich Rückwirkung verliehen. Der von den Klägern angerufene Art. 5 enthält nur Vorschriften betreffend die Berechnung der Frist, vor deren Ablauf keine Zwangsmaßnahmen wegen unterlassener Ausführung der Erfindung zulässig sind, und zwingt keineswegs zur Annahme, daß die Wiederinkraftsetzung eines erloschenen Patentes auf den 19. Juli 1952 zurückwirke. Gegen diese Annahme spricht Art. 8 Abs. 1, wonach der Dritte, der ein Benützungsrecht gemäß Art. 6 nach Wiederinkraftsetzung eines erloschenen Schutzrechtes in Anspruch nimmt, oder sein Rechtsnachfolger dafür dem Inhaber des Schutzrechtes erst vom Tage der Wiederinkraftsetzung an eine Entschädigung zu zahlen hat (vgl. auch Botschaft des Bundesrates zum Abkommen vom 5. September 1952, BBl 1952 III 45 ff.). Das Streitpatent ist daher am 8. Juni 1953 ohne Rückwirkung wieder in Kraft getreten.

2. Die Beklagten nehmen ein Benützungsrecht in Anspruch. Sie berufen sich dabei auf Art. 6 Abs. 1 des Abkommens, wonach die Wirkungen des wieder in Kraft gesetzten Patentes gegenüber Dritten nicht ein-

treten, die den Gegenstand des Schutzrechtes nach dessen Erlöschen in der Zeit zwischen dem 16. Februar 1945 und dem 19. Juli 1952 in der Schweiz gewerblich benützt oder besondere Veranstaltungen dazu getroffen haben. Die Kläger bestreiten gestützt auf Art. 2 ZGB, daß sich die Beklagten auf Art. 6 berufen dürfen. Das Benützungsrecht gemäß Abkommen kann jedoch so wenig vom Handeln des Vorbenützers nach Treu und Glauben abhängig sein wie von der Gutgläubigkeit des Vorbenützers, weil sich sonst niemand auf Art. 6 zu berufen vermöchte und diese Bestimmung somit praktisch bedeutungslos wäre. Ein Handeln des Vorbenützers gegen Treu und Glauben könnte übrigens patentrechtlich ohnehin nicht erfaßt werden, wenn die Erfindung vom Tage der Wiederherstellung des erloschenen Patentes an nicht mehr benützt wurde. Patentrechtlich kann demnach den Beklagten das Benützungsrecht nicht unter Hinweis auf ein Handeln gegen Treu und Glauben abgesprochen werden. Durch ein solches Handeln kann aber der Tatbestand des unlauteren Wettbewerbs erfüllt sein. Die patentrechtlich zulässige Benützung der Erfindung kann nach Wettbewerbsrecht unstatthaft sein, wobei diesem der Vorrang vor dem Patentrecht zukommt (Troller, Der schweizerische gewerbliche Rechtsschutz, S. 211 ff.; Sprüngli, Der unlautere Wettbewerb, S. 172 ff.).

II. Markenrecht

MSchG Art. 3 Abs. 2

Begriff der Sachbezeichnung – Maßgebender Zeitpunkt für die Entscheidung über das Vorliegen einer Sachbezeichnung – Schutzfähigkeit der Marken «Farmerhösli», bzw. «Farmerli» für Kinder-Spielüberkleider bestimmter Machart – Voraussetzungen der Umwandlung einer Marke in ein Freizeichen.

BGE 84 II 429 ff., Urteil der I. Zivilabteilung vom 30. September 1958 i.S. Wittenauer & Cie. gegen Egger, Eisenhut & Co.

Die Klägerin stellt seit 1932 Kinderspielhosen her, die mit langen Hosenbeinen und einem von Trägern gehaltenen Brustlatz ausgestattet sind. Am 4. April 1935 ließ sie für diese Überhosen eine zusammengesetzte Wort-Bildmarke eintragen. Diese besteht aus der Wiedergabe eines mit den Überhosen bekleideten Kindes, sowie den Wörtern «Farmer» und

darunter, in kleineren Buchstaben, «hösli». Diese Marke wurde am 15. März 1955 unter Nr. 155 198 erneuert.

Am 27. Februar 1941 hinterlegte die Klägerin unter Nr. 99323 eine weitere Marke, die aus der Darstellung zweier spielender Kinder und dem darunter angebrachten Wort «Farmerli» gebildet wird.

Die Beklagte nahm 1942 die Herstellung gleichartiger Kinderspielhosen auf, für die sie in der Werbung und beim Verkauf an die Ladengeschäfte die Bezeichnungen «Farmerhosen», «Farmerhösli» oder «Farmerli» gebrauchte.

Die Klägerin erhob Unterlassungs-, Feststellungs- und Schadenersatzklage, die vom Handelsgericht des Kts. Bern abgewiesen wurde. Dieses kam zum Schluß, der Wortbestandteil «Farmerhösli» – und damit auch der darauf bezügliche Diminutiv «Farmerli» – sei nicht schutzfähig, da es sich dabei von Anfang an um eine Sachbezeichnung gehandelt habe; selbst wenn aber ursprünglich ein schutzfähiges Zeichen vorgelegen hätte, so sei es nachträglich zum Freizeichen geworden.

Das Bundesgericht hat die Berufung der Klägerin grundsätzlich gutgeheißen und die Sache an die Vorinstanz zurückgewiesen, damit sie auch zu der von der Beklagten erhobenen Einrede der Verwirkung des Klagerechts Stellung nehme. Dabei hat das Bundesgericht u.a. die folgenden Erwägungen angestellt:

2. Gemäß Art. 3 Abs. 2 MSchG sind Zeichen, die dem Gemeingut angehören, markenrechtlich nicht schutzfähig. Unter den Begriff des Gemeingutes in diesem Sinne fallen nach allgemein anerkannter Auffassung neben primitiven Zeichen, die der markenmäßigen Kennzeichnungskraft entbehren, auch Sachbezeichnungen und bloße Beschaffenheitsangaben sowie die sogenannten Freizeichen, d.h. Zeichen, die an sich Marken eines Einzelnen sein könnten (oder es sogar einmal waren), die aber wegen ihrer allgemeinen Verbreitung im Verkehr nicht mehr als Sonderzeichen eines Einzelnen zu wirken vermögen.

3. a) Die Beklagte und die Vorinstanz sind der Auffassung, die in den streitigen Marken der Klägerin enthaltenen Wortbestandteile «Farmer/hösli» und «Farmerli» seien nicht schutzfähig, weil sie von Anfang an bloße Sachbezeichnungen, Beschaffenheitsangaben dargestellt hätten.

b) Sachbezeichnungen sind, wie schon der Sinn des Wortes besagt, Ausdrücke, die nach dem allgemeinen Sprachgebrauch der für die betreffende Ware in Betracht kommenden Verkehrskreise dazu dienen, eine bestimmte Sache zu benennen. Solche Bezeichnungen sind für den Verkehr unentbehrlich und müssen darum jedem Gewerbetreibenden

zur Verfügung stehen, damit er überhaupt in der Lage ist, für eine von ihm hergestellte oder vertriebene Ware zu werben. Es geht daher nicht an, daß ein Einzelner solche Sachnamen für sich allein in Anspruch nimmt. Die gleichen Überlegungen treffen auch auf bloße Beschaffenheitsangaben zu, d.h. auf Ausdrücke, welche die Eigenschaften einer Ware umschreiben oder auf die Art ihrer Herstellung oder ihren Verwendungszweck hinweisen. Nach ständiger Rechtsprechung gilt indessen nicht schon jede entfernte Anspielung dieser Art als Beschaffenheitsangabe im Rechtssinn. Läßt sich die sachliche Beziehung erst unter Zuhilfenahme der Phantasie, auf dem Wege der Ideenverbindung erkennen, so liegt keine schutzunfähige Beschaffenheitsangabe vor. Von einer solchen kann vielmehr erst gesprochen werden, wo die Bezeichnung in einem so engen Zusammenhang mit der Ware steht, daß die sachliche Beziehung unmittelbar, ohne besondere Gedankenarbeit, in die Augen springt (BGE 83 II 218 und dort erwähnte Entscheide; ferner BGE 56 II 409, 230, 54 II 406).

Auf welchen Zeitpunkt abzustellen ist bei der Entscheidung der Frage, ob eine Marke als bloße Sachbezeichnung oder Beschaffenheitsangaben zu betrachten sei, ist in der oben erwähnten Rechtsprechung nie ausdrücklich festgestellt worden. Es versteht sich aber der Natur der Sache nach von selbst, daß es maßgebend auf die Verhältnisse im Zeitpunkt der Eintragung der Marke ankommen muß. Denn nur wenn schon damals der oben umschriebene enge Zusammenhang zwischen der Ware und dem dafür hinterlegten Zeichen bestand, kann von einem Bedürfnis gesprochen werden, die Bezeichnung für den allgemeinen Gebrauch frei zu halten. Eine nach der Eintragung der Marke eingetretene Änderung der Verhältnisse ist erst für die später zu erörternde weitere Frage von Bedeutung, ob ein ursprünglich markenfähiges Zeichen im Laufe der Zeit zum Freizeichen entartet und aus diesem Grunde Gemeingut geworden sei.

c) Die Vorinstanz ist bei der Prüfung der älteren Marke der Klägerin, «Farmer/hösli» vom zutreffenden Begriff der Sachbezeichnung und Beschaffenheitsangabe ausgegangen; sie hat sodann wenigstens grundsätzlich auch nicht verkannt, daß es auf die Verhältnisse zur Zeit der Markeneintragung ankommt. Dagegen hat sie dann diese Grundsätze auf den vorliegenden Fall nicht richtig angewendet. Sie hat namentlich bei der Prüfung der Frage, welche Vorstellungen die streitige Marke um die Zeit ihrer Eintragung hervorzurufen geeignet war, die spätere Entwicklung in unzulässiger Weise mitberücksichtigt. Sie gibt zwar zu, es habe durch das Beweisverfahren nur abgeklärt werden können, was man zur Zeit,

d.h. heute, unter dem Ausdruck «Farmerhösli» versteht. Sie verweist dann aber auf die Erklärung des Schöpfers der Marke, des Reklamefachmannes A. H., wonach der Ausdruck «Farmerhosen» gewählt worden sei, weil in den Jahren 1933/34 «bei den Kindern alles gezogen habe, was ein wenig nach Amerika roch». Hieran anschließend bemerkt die Vorinstanz sodann, wenn die Bezeichnung «Farmer» in der damaligen Zeit sogar bei den Kindern die Vorstellung von Amerika wachgerufen habe, so dürften ohne weiteres bei der Käuferschaft «die nötigen Kenntnisse» vorausgesetzt werden. Unter den «nötigen Kenntnissen» versteht die Vorinstanz dabei, wie den vorangehenden Ausführungen des Urteils zu entnehmen ist, die Kenntnis, wie ein amerikanischer Bauer heiße und welche Überkleider in Amerika getragen werden.

Selbst wenn man dies als tatsächliche Feststellung hinzunehmen hat, so ist damit gleichwohl noch nicht gesagt, daß die streitige Marke für sich allein betrachtet im Zeitpunkt ihrer Hinterlegung (1935) *unmittelbar, ohne* Zuhilfenahme der Phantasie, *ohne* besondere Ideenverbindung und *ohne* Gedankenarbeit auf die Sache selbst geführt hätte, d.h. auf die Vorstellung, daß es sich bei der so bezeichneten Ware um Kinderspielkleider von bestimmter Machart handle, nämlich um Überkleider mit langen Hosenbeinen, Trägern und Brustlatz. Gewiß ist das im Wortbestandteil «Farmerhösli» enthaltene Wort «Hösli» als Sachbezeichnung schutzunfähig. Aber wie auf den ersten Blick erkennbar ist, liegt das Hauptgewicht nicht auf diesem Wort, das klein und untergeordnet gedruckt ist, sondern auf dem groß und fett geschriebenen, alles beherrschenden Wort «Farmer». Der untergeordnete Ausdruck «Hösli» bedeutet nach allgemeinem Sprachgebrauch eine Verkleinerung, also kleine oder auch kurze Hosen. Aber welcher Art diese kleinen oder kurzen Hosen wären, oder daß es sich dabei um ein über den ganzen Körper gezogenes Kleidungsstück handle, läßt der Ausdruck nicht vermuten, und noch weniger, daß diese Hosen von ganz besonderer Machart seien. «Hösli» kann verschiedenes bedeuten: Kurze Hosen, Turnhose, Badehose, Unterhose, insbesondere auch ein Unterkleid für Kinder. Daß Spielüberkleider für Kinder gemeint seien, konnte dagegen aus dem Wort «Farmerhösli» im Jahre 1935 nicht gefolgert werden, auf jeden Fall nicht auf einfachem Wege, sondern höchstens durch komplizierte Überlegungen, unter Zuhilfenahme etlicher Phantasie, durch keineswegs auf der Hand liegende Gedankenarbeit. Ebenso ist ausgeschlossen, daß der fettgedruckte Ausdruck «Farmer» die Besonderheit dieser Spielüberkleidung für Kinder hätte andeuten können, geschweige denn in jener einfachen und unmittelbaren Weise, wie dies nach der Rechtsprechung nötig wäre, damit man die Marke als

Sachbezeichnung ansehen könnte. Sofern man in der Marke überhaupt eine Anspielung auf die Sache oder ihre Eigenschaften erblicken wollte, so wäre diese Anspielung auf jeden Fall im Jahre 1935 zu entfernt, zu weit abliegend gewesen, als daß sie als Sachhinweis im Sinne der Rechtsprechung hätte gelten können.

d) Hinsichtlich der jüngeren Marke «Farmerli» vom Jahre 1941 hat die Vorinstanz auf Grund der Zeugeneinvernahmen erklärt, der Ausdruck «Farmerli» werde im Publikum allgemein als Diminutiv von «Farmerhösli» aufgefaßt, und nicht etwa als Diminutiv des Wortes «Farmer». Wie aus dem Zusammenhang eindeutig hervorgeht, betrifft diese Feststellung indessen nur die heute bestehende Lage; dagegen fehlt eine Feststellung der Vorinstanz darüber, ob diese schon von Anfang an, im Zeitpunkt der Hinterlegung der Marke «Farmerli» im Jahre 1941, der Fall war. Abgesehen hievon hat die Vorinstanz aber die maßgebende Frage überhaupt nicht geprüft, ob diese jüngere Wort-Bildmarke für sich genommen im Zeitpunkt ihrer Hinterlegung für die in Betracht kommenden Abnehmerkreise einen Hinweis auf die Sache im oben dargelegten Sinn dargeboten habe. Selbst unter Einbezug des bildlichen Markenbestandteiles, d.h. der beiden Kinderfiguren, kann man jedoch dem Wort «Farmerli» nichts entnehmen, was zur Zeit der Hinterlegung als solcher Hinweis hätte verstanden werden können.

e) Waren somit die streitigen Marken im Zeitpunkt ihrer Hinterlegung keine Sachbezeichnungen bzw. Beschaffenheitsangaben im Sinne der Rechtsprechung, so waren sie ursprünglich als Marken schutzfähig.

4. Im weiteren ist zu prüfen, ob die beiden Markenbestandteile «Farmerhösli» und «Farmerli» sich im Laufe der Jahre zum Warennamen für Kinderspielkleider der in Frage stehenden Machart entwickelt haben, also Freizeichen im eingangs erwähnten Sinne geworden sind und daher ihren Charakter als Sonderzeichen eines bestimmten Herstellers, nämlich des Klägers, eingebüßt haben.

a) Beweispflichtig für eine solche Umwandlung ist die Beklagte. An den Beweis sind gemäß Lehre und Rechtsprechung strenge Anforderungen zu stellen, weil eine derartige Umwandlung einer eingetragenen Marke etwas Außergewöhnliches bedeutet (BGE 62 II 324 f. und dort erwähnte Entscheide). Nach ständiger Rechtsprechung ist die Entwicklung zum Freizeichen erst vollzogen, wenn bei *sämtlichen* beteiligten Verkehrskreisen das Bewußtsein der Zugehörigkeit einer Marke zu einem bestimmten Produzenten oder Händler entchwunden ist (BGE 83 II 219). Unter den

maßgebenden beteiligten Verkehrskreisen sind dabei einerseits die Fabrikanten und Händler, andererseits das kaufende Publikum zu verstehen. Es genügt daher nicht, daß bloß das Publikum die Herkunftsbezeichnung für die Sachbezeichnung nimmt, was gerade bei erfolgreichen Marken etwa der Fall ist (vgl. BGE 57 II 607). Auch die Zwischenhändler und die allfälligen Hersteller gleicher Waren müssen sich der Eigenschaft eines Zeichens als Marke einer bestimmten Person oder Firma nicht mehr erinnern. Das setzt in der Regel voraus, daß der Inhaber der Marke deren Benützung als Warenzeichen für Erzeugnisse Dritter widerspruchslos geduldet hat (BGE 57 II 605), daß also mit andern Worten ein «*emploi paisible d'un signe par l'ensemble des producteurs*» feststellbar ist (BGE 83 II 219). Jedoch darf selbst bei verhältnismäßig langer Untätigkeit des Berechtigten gegenüber Verletzungshandlungen nicht ohne weiteres auf Verzicht und daherigen Verfall des Zeichens an die Allgemeinheit geschlossen werden. Die Entwicklung muß vielmehr so weit gediehen sein, daß sich das Zeichen einer Rückwandlung zur Marke trotz darauf gerichteten Bemühungen als unzugänglich erweist (BGE 62 II 325 und dort erwähnte Entscheide).

Diese Richtlinien nimmt auch das angefochtene Urteil zum Ausgangspunkt. Ihrer Anwendung auf den vorliegenden Fall durch die Vorinstanz kann indessen nicht zugestimmt werden.

b) Hinsichtlich der Verhältnisse beim kaufenden Publikum hat die Vorinstanz das Ergebnis der Zeugeneinvernahmen dahin zusammengefaßt, daß von jenem der Begriff «Farmerhösli» allgemein nicht als Marke, sondern als Sachbezeichnung für eine bestimmte, von verschiedenen Fabrikanten hergestellte Art von Kinderüberkleidern aufgefaßt werde. Das trifft gemäß den von der Vorinstanz gemachten Einzelfeststellungen zwar für die Mehrheit der Fälle zu, gilt aber doch nicht ausnahmslos. So erklärte der von der Vorinstanz als glaubhaft befundene Zeuge Leib, Verkaufschef des Ladengeschäftes Rüfenacht & Heuberger in Bern, daß von 70% der Kunden die Marke «Farmerhösli» als Sachbezeichnung verwendet werde; die Bezeichnung werde immer mehr zu einem Allgemeinbegriff für die Gattung des Artikels.

Hieraus sowie aus den andern von der Vorinstanz erwähnten Aussagen von Käuferinnen oder aus Angaben des Verkaufspersonals über die Gepflogenheiten der Käuferschaft geht hervor, daß beim Publikum die Entwicklung der Marke «Farmerhösli» zur Sachbezeichnung schon sehr weit fortgeschritten, ja nahezu allgemein geworden ist, und daß eine allgemeine Neigung in dieser Richtung festzustellen ist. Mit dieser tatsächlichen Feststellung der Vorinstanz ist indessen die Frage noch nicht ent-

schieden. Denn sie betrifft nur *einen* der gemäß Lehre und Rechtsprechung maßgebenden Verkehrskreise.

c) In bezug auf die Verhältnisse bei der Händlerschaft erklärt die Vorinstanz, auch bei den Einzelverkäufern (Detaillisten) sei das Ergebnis «im allgemeinen gleich». Nach den oben dargelegten Grundsätzen ist aber für die Umwandlung einer Marke in ein Freizeichen erforderlich, daß *keinem* der befragten Händler der Markencharakter des Zeichens mehr bewußt ist. Erst dann ist der rechtliche Schluß erlaubt, daß ein Zeichen *allgemein* (was nicht dasselbe ist wie die von der Vorinstanz gebrauchte unbestimmte Wendung «im allgemeinen») als Sachbezeichnung aufgefaßt werde. Diese Voraussetzung ist aber nach den eigenen Feststellungen der Vorinstanz nicht erfüllt. Danach vertrat wohl das befragte Verkaufspersonal überall die Meinung, unter «Farmerhösli» sei eine bestimmte Art von Kinderüberkleidern zu verstehen, die von verschiedenen Fabrikanten und in verschiedenen Qualitäten hergestellt würden. Bei den Geschäftsinhabern und leitenden Persönlichkeiten großer Verkaufsgeschäfte verhielt sich die Sache dagegen nach den von der Vorinstanz festgehaltenen Ergebnissen des Beweisverfahrens anders. Danach hat der Verkaufschef Leib von der Firma Rüfenacht & Heuberger in Bern erklärt, seine Firma wolle der Klägerin im Kampf gegen die Verwässerung ihrer Marke helfen, und er selber weise das Verkaufspersonal an, nur die Ware der Klägerin als «Farmerli» zu bezeichnen. Die Zeugin Ruckli, Inhaberin eines Verkaufsgeschäftes in Basel, sagte ebenfalls aus, daß sie persönlich die «Farmerhösli» der Klägerin und die Overalls anderer Firmen unterscheide. Der Abteilungschef Hermann vom Kaufhaus Globus erwähnte, man nehme es in andern Geschäften mit der Marke der Klägerin zum Teil nicht so genau wie beim Globus, d.h. also mit andern Worten, daß man es beim Globus damit genau nehme. Frau Grollimund, Inhaberin des Kinderkleidergeschäftes Handar A.G. in Zürich, brauchte in ihrem Geschäft den Ausdruck «Farmerhösli» im Sinne einer Sachbezeichnung, aber nur bis zur Reklamation der Klägerin, und der Leiter der Kinderkleiderabteilung der Firma Oscar Weber in Zürich, Ribl, erklärte ebenfalls, man habe bis zur Intervention der Klägerin alle Kinderüberhosen als «Farmerli» oder «Farmerhosen» bezeichnet, aber seither werde diese Sachbezeichnung beim Inserieren und Ausstellen der Ware vermieden.

Aus diesen Feststellungen der Vorinstanz geht somit hervor, daß es leitende Personen größerer Kaufhäuser wie auch Inhaber kleinerer Geschäfte gibt, bei denen das Wissen um den Markencharakter der streitigen Zeichen auch heute noch eindeutig vorhanden ist. Ob dieses Bewußtsein

ununterbrochen bestand oder erst durch das Einschreiten der Klägerin wieder wachgerufen wurde, ob einzelne dieser Personen lediglich aus geschäftlichen Gründen vom Gebrauch der Marke als Sachbezeichnung absahen usw. ist belanglos. Rechtlich entscheidend ist, daß nicht gesagt werden kann, das Wissen um die klägerische Marke sei gänzlich verschwunden. Das genügt, um die Umwandlung der Marke in ein Freizeichen zu verneinen.

d) Was schließlich die Verhältnisse bei den Herstellern solcher Überkleider für Kinder anbelangt, so erklärt die Vorinstanz, sie seien «ungefähr gleich» wie bei den Händlern. Sie schließt dies aus den Aussagen der Zeugen Frau Grollimund (Handar A.G.) und Ribi (Abteilungschef bei Oscar Weber), wonach es bei den Fabrikanten üblich sei, Überhosen dieser Art als «Farmerhosen» *oder* Overalls zu offerieren; im mündlichen Verkehr werde von «Farmerhosen» gesprochen, im schriftlichen Verkehr seit der Intervention der Klägerin mehr von «Overalls». Gerade das zeigt aber, daß infolge des Einschreitens der Klägerin auch bei Fabrikanten das Wissen um die Markennatur des Zeichens wieder lebendig geworden ist. Zwar kamen gewisse Übergriffe vor, aber dabei handelte es sich offenbar nur um Versuche von Konkurrenten der Klägerin, aus deren bekannter Marke Nutzen zu ziehen. Daß diese Konkurrenten vom Bestehen der klägerischen Marken als Sonderzeichen wußten, erhellt sodann auch aus den zahlreichen von der Klägerin vorgelegten Schreiben von Konkurrenzfirmen und Zeitungsredaktionen aus den Jahren 1943–1957, worin sich diese auf die Vorstellungen der Klägerin hin bereit erklärten, auf die geltend gemachten Markenrechte Rücksicht zu nehmen. Das schließt die Annahme einer Entwicklung der Marke zum Freizeichen aus.

Die Vorinstanz meint freilich, eine Anerkennung der Rechte der Klägerin könne in diesem Verhalten der Konkurrenzfirmen nicht ohne weiteres erblickt werden; denn vermutlich hätten sich diese nur zu Zugeständnissen bequemt, weil sie sich durch die Androhung von Prozessen einschüchtern ließen oder weil ihnen der vorliegende Prozeß oder derjenige gegen die Firma Sommer & Co. bekannt war und sie deren Ergebnis abwarten wollten, ohne sich ihrerseits in ein Verfahren verwickeln zu lassen.

Es kommt indessen nichts darauf an, ob eine förmliche Anerkennung der Markenrechte der Klägerin durch Dritte vorliegt, und sodann wird mit dieser Erklärung der Vorinstanz die rechtlich entscheidende Tatsache nicht aus der Welt geschafft, daß infolge dieses Vorgehens der Klägerin die Konkurrenzfirmen jenes Wissen hatten, das die Umwandlung einer Marke in ein Freizeichen ausschließt.

e) Die Vorinstanz begründet die Klageabweisung auch noch damit, daß die Entwicklung der Marke der Klägerin zur Sachbezeichnung durch die Intervention der Klägerin nicht wirksam aufgehalten werden konnte. Diese Bemerkung knüpft offenbar an die Ausführungen in BGE 62 II 325 an, wonach die Umwandlung erst anzunehmen ist, wenn das Zeichen einer Rückwandlung zur Marke trotz darauf gerichteten Bemühungen nicht zugänglich ist. Hievon könnte aber erst dann gesprochen werden, wenn die Entwicklung bereits dazu geführt hätte, daß die Erinnerung an die Zugehörigkeit der Marke zur Ware der Klägerin bei *sämtlichen* beteiligten Kreisen entschwunden wäre. Das trifft hier nach den oben gemachten Ausführungen mindestens für einen Teil der Verkäuferschaft und der Fabrikanten nicht zu. Die Frage nach dem Gelingen oder Mißlingen einer Rückwandlung stellt sich daher überhaupt nicht.

MSchG Art. 6

Frage des Schutzes tatsächlich gebrachter, aber nicht eingetragener Übersetzungen einer eingetragenen Wortmarke (Erw. 1) – Frage der Verwechselbarkeit der Wortmarke «Xylokain» mit den Wortmarken «Celecain», «Celecaina» und «Celecaine» für Lokalanaesthetika (Erw. 2–4).

BGE 84 II 441 ff., Urteil der I. Zivilabteilung vom 28. Oktober 1958 i.S. Aktiebolaget Astra gegen Cilag A.-G.

Die Klägerin, die Firma Aktiebolaget Astra, hinterlegte im Jahre 1947 die Wortmarke «Xylocain» für «Lokalbetäubungsmittel». Das Xylocain wird vornehmlich in flüssiger Form, in Ampullen und Zylindern, als Injektionsmittel hergestellt und von Ärzten sowie insbesondere Zahnärzten verwendet. Die Reklame dafür richtet sich ausschließlich an Ärzte und Zahnärzte, allenfalls noch an Apotheker.

Die Beklagte, die Firma Cilag A.-G., hinterlegte im Jahre 1954 die Wortmarken «Celecain», «Celecaina» und «Celecaine» für «rezeptpflichtige Arzneimittel (Lokalanaesthetika)».

Die Klägerin verlangte die Ungültigerklärung der Marken der Beklagten infolge Verwechslungsgefahr. Das Obergericht des Kts. Schaffhausen und das Bundesgericht haben die Klage abgewiesen, wobei das Bundesgericht u.a. die folgenden Erwägungen anstellte:

1. Die Klägerin behauptet, die beiden umstrittenen Marken «Xylocain» und «Celecain» seien – für gleichartige Waren verwendet – miteinander verwechselbar.

a) Maßgeblich ist auch bei Wortmarken der Eintrag im Markenregister (Art. 6 Abs. 1 MSchG; BGE 84 II 318, 78 II 382 Erw. 2). Die Klägerin hat ihre Marke nur in deutscher Sprache eintragen lassen, die Beklagte dagegen in den drei schweizerischen Amtssprachen. Demgemäß bezieht sich der markenrechtliche Schutz der Klägerin unmittelbar nur auf die deutschsprachige Bezeichnung; nur für die Beifügung schriftlicher Angaben zu einer Marke genügt laut Art. 12 Abs. 4 MSchG die Hinterlegung in einer einzigen Sprache grundsätzlich auf für die Übersetzung in andere Sprachen. Die reine Wortmarke läßt sich in ihrer Behandlung textlichen Zusätzen nicht durchwegs gleichstellen (vgl. Matter, Kommentar zum MSchG, S. 166, zu Art. 12 Abs. 4). Trotzdem ist die Verwendung der Wortmarke in Übersetzungen wegen der Bedeutung des Markengebrauchs auch bei Beurteilung der Verwechselbarkeit heranzuziehen (Matter, S. 107 Ziff. 2 und S. 109 Ziff. 9), wie das in der Rechtsprechung auch bei der Frage der Täuschungsgefahr geschieht (BGE 82 I 51 Erw. 2, 56 I 55 f.)....

2. Die Vorinstanz hat für das Bundesgericht verbindlich festgestellt, «Xylocain» werde hauptsächlich in flüssiger Form, als rezeptpflichtiges Injektionsmittel, verwendet, während die Salbe in ihrer praktischen Bedeutung jedenfalls sehr stark zurücktrete. Typisch ist somit die Verwendung als Injektionsmittel. Dieser Tatbestand ist daher vorweg zu behandeln.

Bei der Entscheidung der Frage der Verwechselbarkeit ist auf den letzten Abnehmer abzustellen (BGE 83 II 220 Erw. 3 lit. a, 78 II 382, 77 II 334 Erw. 3 a, 61 II 57 Erw. 3). Das sind beim Injektionsmittel Fachleute. Da es zur Vornahme von Einspritzungen dient, welche nur der dazu berechtigte Fachmann vornehmen darf, bekommt der Patient normalerweise weder das Rezept noch überhaupt das gekaufte Mittel in die Hand. Beim Sachkundigen als Abnehmer und Verbraucher darf aber auf ein größeres Unterscheidungsvermögen abgestellt werden als es das breite Publikum aufweist. Das entspricht der ständigen Rechtsprechung (BGE 73 II 60 Abs. 1, 61 II 57 oben; grundsätzlich gleich RGZ 124 S. 103 oben). Hinsichtlich pharmazeutischer Präparate im besonderen ergibt sich dieser Grundsatz als natürliche Ergänzung zu den in BGE 78 II 382 Erw. 1 niedergelegten Regeln; dort war auf den ohne Rezept erfolgenden Verkauf an das breite Publikum abzustellen; doch enthält jener Entscheid (Erw. 1 am Ende) bereits den Vorbehalt, daß unter besonderen Verhältnissen spezielle Einschränkungen in der Beurteilung der Verwechslungsgefahr geboten sein können. Da im vorliegenden Fall Bezug

und Gebrauch der beiden zu vergleichenden Markenartikel ausschließlich durch den Fachmann erfolgen, ist nur er als «letzter Abnehmer» im Rechtssinn zu betrachten (so auch das Kammergericht in GRUR 1927 S. 905). Dementsprechend ist nicht einmal die Rezeptpflicht für sich allein entscheidend; es bedarf daher keiner Untersuchung, wie weit sie es sonst sei oder nicht sei. Aus diesem Grunde können die von der Klägerin angerufenen deutschen Entscheide (RGZ 124 S. 104, 156 S. 359) nicht maßgebend sein; denn dort handelte es sich um Präparate, die zwar nur gegen Rezept erhältlich waren, aber immerhin dem Patienten abgegeben wurden. In dem von der Klägerin weiter erwähnten österreichischen Entscheid (GRUR 1929 S. 162 ff.) wurde zur Frage der Rezeptpflicht überhaupt nicht Stellung genommen, sondern einfach die Verwechselbarkeit als solche bejaht; aus diesem Entscheid ist daher schon aus diesem Grunde für die Beurteilung des vorliegenden Falles nichts zu gewinnen.

Die Klägerin wendet allerdings ein, Nachbestellungen erfolgten meistens nicht durch den Arzt selbst, sondern durch seine Praxishilfe, welche keine Vorbildung zu besitzen brauche. In dieser Form geht der Einwand fehl. Denn ein großer Teil des Arztpersonals ist geschult, ein weiterer zumindest praktisch erfahren. Also hat man es wiederum mit Branchekundigen zu tun, während auf den Ausnahmefall nicht abzustellen ist. Abgesehen hievon hat der sorgfältige Arzt die notwendigen Weisungen (wofür er verantwortlich ist) zu erteilen. Die Klägerin erwähnt schließlich «mögliche Irrtümer»; aber solche sind für die gerichtliche Entscheidung nicht maßgebend.

Praktisch betrachtet, ist somit die Verwechslungsfahr in Fällen wie dem vorliegenden, wo das Präparat für den Fachmann bestimmt bleibt, wesentlich geringer als bei der Abgabe gegen Rezept an den Patienten oder gar beim freien Verkauf an das große Publikum. Wollte man es anders halten (wie z.B. das Reichsgericht in RGZ 124 S. 104 Abs. 1), dann müßte der Unterscheidung zwischen Fachleuten und Nichtfachleuten die ihr von der schweizerischen Rechtsprechung sonst beigelegte Bedeutung abgesprochen werden. Hierzu besteht kein Anlaß.

3. Geht man von diesen Grundsätzen über die Anforderungen an die Unterscheidungsfähigkeit aus, so ist die Verwechslungsfahr zu verneinen. Gemäß ständiger Rechtsprechung wird die Unterscheidbarkeit von Marken durch den Gesamteindruck bestimmt (BGE 82 II 233/4, 78 II 380 ff.); dieser wiederum hängt ab vom Schriftbild, also von der Wortlänge, der Gleichartigkeit oder Verschiedenheit der verwendeten Buchstaben, und vom Wortklang, d.h. vom Silbenmaß, der Kadenz und

der Aufeinanderfolge der sonoren Vokale (BGE 78 II 381, 79 II 222 Erw. 4, 82 II 234 Erw. 3, 541 Erw. 2 und 3). Bei Anlegung dieser Maßstäbe sind die Wortmarken «Xylocain» und «Celecain» als für Fachleute genügend unterscheidbar zu betrachten. Insbesondere ist nicht anzunehmen, daß X in «Xylo...» und das C in «Cele...» (besonders noch bei der häufigen Aussprache des C als K) gäben Anlaß zu Verwechslungen. Dem y in «Xylo...», sei es als i oder als ü ausgesprochen, und vor allem dem sonoren o kommt gegenüber den beiden e in «Cele...» ganz besondere Unterscheidungskraft zu. Klangliche Ähnlichkeiten, deretwegen das deutsche Patentamt die Zulassung der Marke der Beklagten abgelehnt hat, sind zu entfernt, als daß sie entscheidend ins Gewicht fallen könnten. Damit Verwechslungsgefahr anzunehmen wäre, bedürfte es eines geringeren Grades der Verschiedenheit, nämlich des Fehlens charakteristischer Merkmale, welche Unterscheidungskraft verleihen.

Nun stimmen allerdings die Endungen «...cain», «...caine» und «...caina» in den Vergleichsmarken überein; aber die Endung ist den Marken von über 120 Lokalbetäubungsmitteln gemein, weil sie medizinisch als Kennzeichen für solche gilt und hiefür vom Exekutivrat der Weltgesundheitsorganisation anempfohlen wurde (vgl. Antwortbeilage 3, «Résolutions» vom 18. Januar 1955, nebst Anlage II, sowie GRUR 1927 S. 905 Spalte 2). Wenn auch auf den Gesamteindruck abzustellen ist, so bleibt dergestalt nur der erste Teil von Marken für Lokalbetäubungsmittel charakteristisch; ihm aber haftet vorliegend genügende Unterscheidungskraft an. Das hat mit der von der Klägerin behaupteten Weglassung eines schutzfähigen Teils beim Markenvergleich nichts zu tun; denn laut Gesetz (MSchG Art. 6 Abs. 1) genügt es, daß der Marke in ihrem Gesamtbild durch «wesentliche Merkmale» die Unterscheidbarkeit verliehen wird. Das trifft vorliegend zu. Der Einwand der Klägerin hält nur dort stand, wo auch die schutzfähigen Teile von Vergleichsmarken dermaßen farblos oder einander ähnlich sind, daß sie dem ganzen Markenwort keinen unterscheidenden Stempel aufzudrücken vermögen (vgl. z.B. BGE 78 II 381 ff. Erw. 1 und 4).

Die Klägerin glaubt sich darauf berufen zu können, daß die Beklagte die Anmeldung ihrer Marke in Schweden mit Rücksicht auf die Besonderheiten der schwedischen Sprache, in der bei der Aussprache der Vokale e und o oft nur ein geringer Unterschied gemacht werde, zurückgezogen hat. Das kann für die schweizerischen Amtssprachen keine Bedeutung beanspruchen. Die Klägerin meint zwar, der Fall undeutlicher Aussprache müsse auch hier mitbeachtet werden. Allein hiebei handelt es sich um etwas anderes als in Schweden, nämlich um eigentliche Mängel

der Aussprache. Die Berücksichtigung auch fehlerhafter Aussprachen beim Markenvergleich würde außerordentlich weit führen, dies besonders beim fachkundigen Abnehmer. Es ist auf die Norm abzustellen.

Nicht wesentlich anders als in der deutschen Sprache fällt der Markenvergleich im Französischen und Italienischen aus. Die Wortendungen ändern bei der Prioritätsmarke der Klägerin und den Vergleichsmarken der Beklagten in genau gleicher Weise. Es bedarf also keiner besonderen Untersuchung der Unterschiede in den beiden anderen Sprachen.

Damit erweist sich der Entscheid der Vorinstanz, soweit die Verwendung der Marken für das Injektionsmittel in Frage steht, als richtig.

4. Wie bereits ausgeführt wurde, ist die Marke «Xylocain» auch für eine Salbe bestimmt. Daß die Klägerin ihre Marke auch in dieser Weise gebraucht, ist von der Vorinstanz für das Bundesgericht verbindlich festgestellt. Eine Rezeptpflicht besteht für diese Salbe nicht; dagegen unterstellt die Vorinstanz, es sei anzunehmen, daß auch die Salbe «meist auf ärztliche Veranlassung zur vorübergehenden Schmerzlinderung angewendet» werde. Danach steht also auch die Verwendung der Salbe vorwiegend unter ärztlicher Kontrolle. Bei dieser Sachlage erübrigt sich die von der Klägerin eventuell beantragte Rückweisung des Falles an die Vorinstanz zwecks Abnahme von Beweisen über den angeblich unbegrenzten Abnehmerkreis oder die Feststellung des Umfanges der Verkäufe von Xylocainsalbe.

Wird aber auch die Salbe meist auf ärztliche Veranlassung abgegeben, so ist nicht ersichtlich, wo beim Laien eine Verwechslungsgefahr liegen soll. Eine solche ist namentlich auch deshalb zu verneinen, weil der Laie weder Bezüger noch Verbraucher der Konkurrenzware «Celecain» ist. Daher sind, solange die Beklagte gemäß ihrer verbindlichen Prozeßerklärung unter ihrer Marke nur rezeptpflichtige Lokalanaesthetika vertreibt, Verwechslungen ausgeschlossen. Die Klage ist daher auch in diesem Punkte abzuweisen, ohne daß die Frage der auch für den Laien genügenden Unterscheidbarkeit der Marken entschieden werden müßte.

MSchG Art. 6 Abs. 1 und Art. 24 ff.

Verwechselbarkeit von Wortmarken: Die Marken «Compact» und «COMPACTUS» sind verwechselbar – Gänzliche Warenverschiedenheit: Archivierungsanlagen und Fahrtreppen sind nicht gänzlich verschiedenartige Waren. – Voraussetzungen der Unterlassungsklage. – Verbot der Führung der Marke im Gebiet der Schweiz, der Mitgliedstaaten des Madrider Abkommens und weiterer Staaten.

BGE 84 II 314 ff., Urteil der I. Zivilabteilung vom 17. Mai 1958 und ZbJV 95, S. 75 ff., Urteil der I. Kammer des Obergerichts des Kts. Luzern vom 30. Januar 1958 i.S. Schindler & Cie. A.G. gegen Ingold.

Ingold ist seit 1949 Inhaber der schwarz umrahmten Wortmarke «COMPACTUS» für «Vorrichtungen zum Archivieren, Magazinieren und Garagieren». Im Jahre 1953 hinterlegte er das gleiche Wortzeichen ohne Umrahmung für «Vorrichtungen zum Archivieren und Magazinieren von Gegenständen, insbesondere von Dokumenten, und zum Garagieren von Autos, Bestand- und Zubehörteilen von solchen». Er ließ die Marke auch im internationalen Register eintragen und hinterlegte sie überdies in einer Anzahl Staaten, die dem MMA nicht angehören. Die Firma Schindler & Cie. AG ließ im Jahre 1957 die Wortmarke «Compact» für «Fahrtreppen» eintragen.

Auf Klage Ingolds erkannte das Obergericht des Kts. Luzern:

«1. Die Ungültigkeit der Schweizer Marke No. 163880 «Compact» der Beklagten wird gerichtlich festgestellt.

2. Der Beklagten wird unter Androhung von Haft oder Buße nach Art. 292 StGB gerichtlich untersagt, das Wort «Compact» im Zusammenhang mit der Herstellung, dem Anbieten und dem Verkauf von Fahrtreppen zu verwenden: In der Schweiz, in den andern Mitgliedstaaten der Madrider Übereinkunft, sowie in Argentinien, Australien, Brasilien, Canada, Dänemark, Ostdeutschland, Finnland, Irland, Mexiko, Norwegen, Österreich, Schweden, Südafrika, Türkei und den Vereinigten Staaten von Amerika.»

Das Begehren des Klägers um Verbot der Marke «Compact» in den verschiedenen Ländern hat das Obergericht wie folgt behandelt:

Soweit sich das Begehren um Erlaß eines Verbotes auf das Gebiet der Schweiz erstreckt, ist ihm ohne weiteres zu entsprechen (BGE 58 II 171; David, Kommentar Nr. 3 f. zu Art. 25 MSchG; Matter, Kommentar 210; Troller, Der schweizerische gewerbliche Rechtsschutz 217 f.).

Sodann ist der Beklagten zu verbieten, das Wortzeichen «Compact» in den Mitgliedstaaten der Madrider Übereinkunft betreffend die internationale Eintragung der Fabrik und Handelsmarken, revidiert im Haag am 6. November 1925 und in London am 2. Juni 1934, zu verwenden. Nach Art. 1 Abs. 1 der Übereinkunft können sich die Angehörigen eines jeden der vertragsschließenden Länder in allen übrigen Ländern den Schutz ihrer im Ursprungsland eingetragenen Fabrik- oder Handelsmarke dadurch sichern, daß sie diese Marken durch Vermittlung der Behörde

des Ursprungslandes beim internationalen Bureau in Bern hinterlegen. Gemäß Art. 9 Abs. 1 und 2 zeigt die Behörde des Ursprungslandes dem internationalen Bureau die Ungültigkeitserklärungen, Löschungen, Verzichtsleistungen, Übertragungen und andern an der Markeneintragung vorgenommenen Änderungen an. Das internationale Bureau trägt diese Änderungen in das internationale Register ein, zeigt sie seinerseits den Behörden der vertragsschließenden Länder an und veröffentlicht sie in seinem Blatte. Die Madrider Übereinkunft gewährt somit einen weitreichenden markenrechtlichen Schutz, und im Rahmen dieses Schutzzweckes liegt es, daß auf dem Wege der Unterlassungsklage Verbote erwirkt werden können, die den Gebrauch bestimmter Marken in allen Mitgliedstaaten untersagen. Der Erlaß solcher Verbote beruht auf der Annahme, daß im Ausland vorgekommene Markenrechtsverletzungen am Wohnsitz des Täters verfolgt werden können. Und diese Annahme läßt sich durchaus rechtfertigen, nachdem die deutsche und die italienische Praxis diesen Gerichtsstand nicht ablehnen, wobei die Deutsche Bundesrepublik und Italien zu den Mitgliedstaaten der Madrider Übereinkunft gehören (Troller, Das internationale Privat- und Zivilprozeßrecht im gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht 270; vgl. auch Riezler, Internationales Zivilprozeßrecht 86 ff.). Sache der Beklagten wäre es gewesen darzutun, daß das Recht wenigstens einzelner Mitgliedstaaten bei Markenrechtsverletzungen den Gerichtsstand des Wohnsitzes des Täters nicht kenne, da ausländisches Recht zur Anwendung gelangt. Die Beklagte ist auch den Nachweis dafür schuldig geblieben, daß die im vorliegenden Fall maßgebenden markenrechtlichen Grundsätze (Verwechselbarkeit der Marken, Warengleichartigkeit) in den übrigen Mitgliedstaaten der Madrider Übereinkunft von den im schweizerischen Recht verankerten Grundsätzen wesentlich abweichen. So bestehen keine triftigen Bedenken, die Verwendung der Marke «Compact» nicht bloß in der Schweiz, sondern auch in den anderen Staaten, die die Madrider Übereinkunft ratifiziert haben, zu verbieten.

Das Fehlen eines bezüglichen internationalen Abkommens läßt es angezeigt erscheinen, daß gleich wie in den Mitgliedstaaten der Madrider Übereinkunft auch die im übrigen Ausland begangenen Markenrechtsverletzungen in der Schweiz als dem Wohnsitz des Täters erfaßt werden können. Das Verbot ist daher auch auf jene Staaten auszudehnen, wo der Kläger seine Marke «Compactus» hat eintragen lassen.

Das Bundesgericht hat die Berufung gegen das Urteil des Obergerichts des Kts. Luzern mit folgenden Erwägungen abgewiesen:

1. a) Gegen die Verwechselbarkeit sollen nach der Ansicht der Beklagten die ganz verschiedene Schreibweise der zu vergleichenden Zeichen und die bei der einen Marke des Klägers angebrachte Umrandung sprechen.

Der letztere Unterschied fällt aber schon außer Betracht, weil er sich nur bei der einen der klägerischen Marken vorfindet, nicht dagegen auch bei der andern.

Die Verschiedenheit des Druckes sodann – auseinandergezogene Blockschrift bei der Marke des Klägers, zusammengedrängte Druckschrift bei derjenigen der Beklagten – sind nicht derart, daß sie ernstlich ins Gewicht zu fallen vermöchten, zumal bei Wortmarken für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr in erster Linie der Wortklang maßgebend ist (BGE 82 II 234, 79 II 222, 78 II 381).

b) Hinsichtlich des Wortklanges behauptet die Beklagte hinlängliche Verschiedenheit, weil der Kläger seine Marke mit der Endsilbe «-us» latinisiert habe, während es sich bei der ihrigen um ein englisches Wort handle. Die französische Sprache kennt jedoch das Wort «compacte» ebenfalls, und auch in der deutschen Sprache ist das Fremdwort «kompakt» gebräuchlich, so daß kaum jemand auf den Gedanken verfallen könnte, das Markenwort der Beklagten englisch auszusprechen. Aber ganz abgesehen hiervon vermag die Weglassung der Endsilbe «us» die völlige Übereinstimmung der übrigen Teile nicht zu verdecken, besonders wenn man berücksichtigt, daß der Käufer die beiden Marken nicht nebeneinander sieht, sondern sich auf das Erinnerungsbild verlassen muß. Die von der Beklagten weiter geltend gemachte Verschiedenheit der Silbenzahl vermag nach der Rechtsprechung eine im übrigen vorhandene Ähnlichkeit der Klangwirkung ebenfalls nicht zu beseitigen (BGE 82 II 540, 77 II 324, 72 II 185).

Der von der Beklagten erhobene Einwand, eine Verwechselbarkeit der beiden Marken entfalle, weil die Betonung auf verschiedenen Silben liege, trifft zum mindesten für die deutsche Aussprache nicht zu. Verwechselbarkeit von Wortmarken auch nur in einem Sprachgebiet genügt aber, um die jüngere Marke für das ganze Gebiet der Schweiz unzulässig zu machen.

c) Die Beklagte bestreitet die Verwechslungsgefahr ferner mit dem Hinweis darauf, daß nach der Rechtsprechung (BGE 61 II 57, 73 II 60) schon verhältnismäßig geringe Abweichungen zweier Zeichen genügen, wenn die Abnehmerschaft aus Fachkreisen besteht, bei denen eine erhöhte Unterscheidungsfähigkeit vorausgesetzt werden darf. Wie jedoch die Vorinstanz zutreffend ausgeführt hat, darf im vorliegenden Falle nicht allein

auf die Verkehrsauffassung der nicht sehr zahlreichen fachkundigen Interessenten für Fahrtreppen abgestellt werden, sondern es muß auch diejenige der bedeutend breiteren Schicht von möglichen Abnehmern raumsparender Archivierungs- und Magazinierungsanlagen berücksichtigt werden. Das Verzeichnis der in der Schweiz ausgeführten «COMPACTUS» Anlagen zeigt nun, daß neben Großbanken, Versicherungen und bedeutenden Industrieunternehmen auch zahlreiche kleinere Betriebe sowie viele Gemeindeverwaltungen kleiner Ortschaften auf dem Lande solche Anlagen bezogen haben. Es kann daher nicht von einer ausschließlichen oder auch nur überwiegenden Abnehmerschaft mit besonderen Fachkenntnissen gesprochen werden. Daß auch beim allgemeinen Publikum bei einmaligen größeren Anschaffungen eine das gewöhnliche Maß übersteigende Aufmerksamkeit bei der Unterscheidung von Marken erwartet werden dürfe, wie die Beklagte weiter behauptet, ist in der neueren Rechtsprechung nicht mehr aufrechterhalten worden (BGE 73 II 60). Abgesehen hievon ist die Verschiedenheit der beiden hier in Frage stehenden Marken so gering, daß sie auch bei sorgfältiger Prüfung leicht übersehen werden kann.

d) Zu Unrecht glaubt die Beklagte sodann, sich darauf berufen zu können, daß es sich bei den beiden Wortmarken nicht um reine Phantasiebezeichnungen handelt, sondern um Bezeichnungen, die, ohne eigentliche Sachbezeichnungen zu sein, doch auf gewisse Eigenschaften, nämlich auf die Raumersparnis, hinweisen. Wenn auch an Zeichen dieser Art weniger strenge Anforderungen zu stellen sind als an eigentliche Phantasiemarken, so darf doch die Ähnlichkeit nicht so weit reichen, wie es hier der Fall ist, wo die beiden Zeichen bis auf die Endung vollständig miteinander übereinstimmen.

e) Der Hinweis der Beklagten darauf, daß sie die Marke «Compact» nie für sich allein, sondern immer im Zusammenhang mit der Bezeichnung «Fahrtreppe» und dem Firmanamen Schindler brauche, ist ebenfalls unbehelflich. Denn dadurch wird die Gefahr nicht beseitigt, daß jemand, der die Inserate der Beklagten gesehen hat und nachher eine «COMPACTUS»-Anlage des Klägers zu Gesicht bekommt, auch diese als ein Erzeugnis der Beklagten ansehen könnte. Abgesehen hievon ist unter dem Gesichtspunkt des Markenrechts allein maßgebend, ob sich die Marke der Beklagten so, wie sie eingetragen ist, von der älteren Marke der Klägerin durch wesentliche Merkmale unterscheidet.

2. Die Beklagte macht geltend, ihre Marke sei trotz der Verwechselbarkeit mit derjenigen des Klägers gleichwohl zulässig, weil die beiden

Zeichen entgegen der Auffassung der Vorinstanz für gänzlich verschiedenartige Waren im Sinne von Art. 6 Abs. 3 MSchG bestimmt seien.

Bei der Beurteilung dieser Frage ist die Vorinstanz zutreffend davon ausgegangen, daß Warenverschiedenheit im Sinne der Ausnahmebestimmung von Art. 6 Abs. 3 MSchG schon dann zu verneinen ist, wenn die maßgebenden Abnehmerkreise die beiden Erzeugnisse dem gleichen Hersteller zuschreiben könnten (BGE 77 II 333 und dort erwähnte Entscheide).

a) Die Beklagte behauptet, die Vorinstanz habe eine solche Verwechselbarkeit in bezug auf den Hersteller zu Unrecht bejaht, obschon jeder Anhaltspunkt dafür fehle, daß irgendwo in der Schweiz oder im Ausland ein Unternehmen bestehe, das beide Erzeugnisse herstelle. Dieser Einwand geht jedoch am Kern der Sache vorbei. Daß jemals Erzeugnisse der beiden in Frage stehenden Arten vom selben Fabrikanten hergestellt worden sind, ist nicht erforderlich. Es genügt, wenn der Käufer oder Interessent einer «Compactus»-Anlage durch die Tatsache, daß die Beklagte für ihre Fahrtreppe die Bezeichnung «Compact» verwendet, in den Irrtum verfallen kann, die Beklagte sei auch die Herstellerin der «COMPACTUS»-Archivierungsanlagen. Diese Voraussetzung ist aber mit der Vorinstanz zu bejahen.

b) Bei der Entscheidung dieser Frage fällt ins Gewicht, daß die beiden streitigen Marken nicht bloß eine entfernte Ähnlichkeit aufweisen, sondern – von der Endung der klägerischen Marke abgesehen – vollständig gleich lauten. Ein Irrtum des Publikums über die Herkunft der Ware wird aber um so eher eintreten, je näher sich die beiden Marken sind. Die Verwechselbarkeit der Marken und die Frage der Warenverschiedenheit stehen zueinander in einem wechselseitigen Verhältnis in dem Sinne, daß an die Warenverschiedenheit ein um so strengerer Maßstab angelegt werden muß, je ähnlicher die Marken einander sind (Reimer, Wettbewerbs- und Warenzeichenrecht, 3. Aufl. S. 242).

c) Für die Möglichkeit einer Verwechslung der Hersteller spricht im vorliegenden Fall auch die von beiden Parteien gemachte Reklame. Denn beide legen großes Gewicht auf die dank ihrem Erzeugnis erzielbare Raumersparnis. Dieses Anpreisen des gleichen Vorzuges bei zwei an sich verschiedenen Erzeugnissen, die unter einer beinahe gleich lautenden Marke in den Verkehr gelangen, ist zweifellos geeignet, bei den beteiligten Verkehrskreisen die Vorstellung zu erwecken, daß die beiden Produkte vom selben Hersteller stammen.

d) Die Beklagte macht geltend, es sei belanglos, daß sie vor nahezu 10 Jahren einmal einen Motor und eine Antriebsmaschine für eine klägeri-

sche Anlage geliefert habe; denn die Antriebskonstruktion der heutigen Anlagen des Klägers weiche von der früher verwendeten grundlegend ab und sei der Beklagten fremd und unbekannt, was die Vorinstanz völlig außer acht gelassen habe.

Dieser Einwand stößt jedoch schon deswegen ins Leere, weil die Vorinstanz die seinerzeitige einmalige Lieferung entgegen der Behauptung der Beklagten nicht als Anhaltspunkt für die Möglichkeit oder Wahrscheinlichkeit einer Herstellung von Archivierungsanlagen durch die Beklagte verwertet hat (vgl. Urteil S. 12 oben).

Im übrigen schließt technische Verschiedenheit des Herstellungsverfahrens zweier Erzeugnisse zum mindesten bei nicht technisch geschulten Abnehmerkreisen eine Verwechslung in bezug auf den Hersteller nicht aus (BGE 77 II 334 Erw. 3). Bei den vom Kläger hergestellten Anlagen handelt es sich zudem nicht um Erzeugnisse, die völlig außerhalb des Tätigkeitsgebiets der Beklagten liegen, wie aus deren Geständnis erhellt, daß sie nach entsprechenden konstruktiven Arbeiten die Herstellung von Archivierungsanlagen nach dem klägerischen System aufnehmen könnte. Selbst bei technisch gebildeten Interessenten ist es somit denkbar, daß sie wegen der Ähnlichkeit der Marken die Beklagte als Herstellerin der raumsparenden Archivierungsanlagen des Klägers ansehen könnten.

Daß die Antriebmaschine nur einen relativ geringen Teil der Anlage des Klägers ausmacht, schließt einen Irrtum der Abnehmerkreise über den Hersteller entgegen der Ansicht der Beklagten nicht aus, da es nach den zutreffenden Ausführungen der Vorinstanz nicht auf die einzelnen Teile, sondern auf die Anlage als Ganzes ankommt.

e) Die Beklagte hält eine Verwechslung bezüglich des Herstellers für ausgeschlossen, weil es sich sowohl bei Archivierungsanlagen als auch bei Fahrtreppen um teure Einrichtungen handle, die Fr. 10000.— und mehr kosten. Bei Ausgaben in dieser Höhe pflege sich der Interessent den Hersteller genau anzusehen; auch trete er mit ihm durch den Abschluß eines Werkvertrages in direkte Beziehung, was eine Verwechslung unmöglich mache.

Die genannten Umstände sind zwar geeignet, die Gefahr eines Irrtums über den Hersteller geringer erscheinen zu lassen, als es z.B. bei Gegenständen des täglichen Gebrauches mit ähnlichen Marken der Fall wäre. Aber angesichts der fast völligen Übereinstimmung der beiden Marken wird die Verwechslungsmöglichkeit doch nicht ausgeschlossen. Ein Interessent kann einmal irgendwo eine «COMPACTUS»-Archivierungsanlage gesehen haben, ohne sich nach dem Hersteller zu erkundigen. In Erinnerung geblieben ist ihm die Marke «COMPACTUS». Wenn er

später in einer Zeitung ein Inserat für die «compact»-Fahrtreppe der Beklagten sieht, in welchem auf die Raumersparnis einer solchen hingewiesen wird, so liegt es nahe, daß die Ähnlichkeit des Namens in Verbindung mit dieser Anpreisung ihn zum Schlusse veranlaßt, auch die «COMPACTUS»-Archivierungsanlage werde von der Beklagten hergestellt. Will er nun aus irgendwelchen Gründen mit der Beklagten keine Geschäftsbeziehungen anknüpfen, so kommt eine «COMPACTUS»-Archivierungsanlage zum vorneherein für ihn nicht in Frage, und daher wird er auch den Irrtum über den Hersteller nicht entdecken. Eine Gefahr der Verwechslung der beiden Hersteller ist mithin trotz allen Einwänden der Beklagten nicht von der Hand zu weisen. Das genügt aber für die Verneinung der gänzlichen Warenverschiedenheit.

f) Die Beklagte ist der Meinung, mit der Verneinung der Warenverschiedenheit zwischen den Archivierungsanlagen des Klägers und ihrer Fahrtreppe werde dem Kläger praktisch das Monopol für das Wort «kompakt» für alle Erzeugnisse der Maschinenindustrie eingeräumt, was vor dem Gesetz nicht haltbar sei. Diese Befürchtung ist unbegründet. Die im vorliegenden Falle als vorhanden betrachtete Verwechslungsgefahr bezieht und beschränkt sich auf die oben dargelegten besonderen Verhältnisse. Ob und inwieweit die Verwendung einer das Wort «kompakt» enthaltenden Marke für andere Erzeugnisse der Maschinenindustrie durch die klägerische Marke ausgeschlossen würde, bleibt offen und ist heute nicht zu entscheiden.

3. Die Vorinstanz hat neben der Nichtigerklärung der Marke der Beklagten deren weitere Verwendung verboten. Die Beklagte bestreitet die Zulässigkeit eines solchen Verbots, da sie die Marke «Compact» überhaupt noch nie markenmäßig, sondern nur in der Reklame verwendet habe und bei Schutz der Nichtigkeitsklage jede künftige Verwendung der Marke durch sie ausgeschlossen sei. Allein selbst beim Fehlen eines bereits erfolgten markenmäßigen Gebrauches des unzulässigen Zeichens ist die Unterlassungsklage gleichwohl begründet, wenn der Inhaber der beanstandeten Marke deren Unzulässigkeit bestreitet (BGE 58 II 172). Diese Voraussetzungen sind hier erfüllt. Obwohl die Beklagte mit Schreiben vom 23. Januar und 22. Februar 1957 auf die Unzulässigkeit ihrer Marke aufmerksam gemacht worden war, hielt sie an dieser fest und ließ in der Aprilnummer der Zeitschrift «Die Wirtschaft» eine längere Beschreibung ihrer «Compact»-Fahrtreppe erscheinen mit der Ankündigung, daß diese an der Muba ausgestellt sei.

4. Die Beklagte wendet sich schließlich gegen das von der Vorinstanz in Ziffer 2 ihres Urteilspruchs ausgesprochene Verbot, nicht nur die Marke, sondern das Wort «Compact» überhaupt im Zusammenhang mit der Herstellung, dem Anbieten und dem Verkauf von Fahrtreppen zu verwenden; sie macht geltend, dieses Verbot gehe zu weit und sei darum unzulässig.

Aus den Erwägungen des angefochtenen Urteils ist jedoch ersichtlich, daß sich das Verbot trotz seiner etwas mißverständlichen Formulierung nur auf die Marke «Compact» bezieht.

Das Verbot erstreckt sich nach dem Urteil auf das Gebiet der Schweiz, der Mitgliedstaaten des Madrider Abkommens und einer Reihe weiterer Staaten. Da die Berufung diesen Teil des Urteils nicht anfiht, hat sich das Bundesgericht mit der Frage des territorialen Geltungsgebietes des Verbots nicht zu befassen.

MSchG Art. 11 Abs. 1 und 24 lit. c

Übertragung einer Marke ohne gleichzeitigen Geschäftsübergang, wenn der bisherige Inhaber des Markenrechtes und der Erwerber bloß juristisch verschieden sind, wirtschaftlich aber eine Einheit bilden (Erw. 1). – Zulässigkeit von Markenlizenzen (Erw. 1). – Frage der Verwechslungsmöglichkeit und Verwechslungsgefahr bei Feilhalten von ausländischen Erzeugnissen unter der vom ausländischen Fabrikationsunternehmen angebrachten Marke, wenn Inhaberin des Markenrechtes für den schweizerischen Gebietsbereich eine Tochtergesellschaft jenes Unternehmens ist, die selber nicht fabriziert noch mit Erzeugnissen der Muttergesellschaft handelt, und wenn die feilgebotenen Waren unter Umgehung der schweizerischen Generalvertretung der ausländischen Herstellerfirma in die Schweiz eingeführt wurden (Erw. 2).

BGE 84 IV 119 ff., Urteil des Kassationshofes vom 17. Oktober 1958 i.S. Saba, Radio-, Televisions- und Elektro AG und Werder & Schmid AG gegen Eschenmoser.

Die Schwarzwälder Apparate-Bau-Anstalt August Schwer Söhne GmbH in Villingen (Deutschland) ist Inhaberin der internationalen Wortmarken «Saba» und «Saba-Radio» sowie der Wort/Bild-Marke «Saba-Radio». Am 30. Juli und 29. November 1955 übetrug sie diese Marken für das Gebiet der Schweiz auf die von ihr hier gegründete Tochtergesellschaft SABA, Radio-, Televisions- und Elektro AG, Lenz-

burg (im folgenden Saba-Lenzburg genannt), die ihrerseits das Lizenzrecht an der Marke «Saba» der Firma Werder & Schmid AG, als der schweizerischen Generalvertretung der Schwarzwälder Apparate-Bau-Anstalt, Villingen (im folgenden Saba-Villingen genannt), einräumte.

Die Saba-Villingen ist im Besitz sämtlicher Aktien der Saba-Lenzburg, deren Geschäftszweck nach dem Eintrag im schweizerischen Firmenregister 1957 in der Absatzförderung und Marktregulierung für Saba-Erzeugnisse, insbesondere im Schutz aller Rechte und Interessen der Saba-Villingen besteht. Die Saba-Lenzburg stellt selber keine Apparate her, noch handelt sie mit solchen.

Im Jahre 1956 gelang es dem Radiohändler Eschenmoser, in Deutschland Radio- und Fernsehapparate der Marke «Saba» zu erwerben und unter Umgehung der Werder & Schmid AG in die Schweiz einzuführen, wo er sie zu Preisen verkaufte, die erheblich unter den von der Saba-Villingen bestimmten Ansätzen lagen.

Die Firmen Saba-Lenzburg und Werder & Schmid AG stellten u.a. Strafantrag gegen Eschenmoser wegen Widerhandlung gegen Art. 24 lit. c und e MSchG. Das Obergericht des Kts. Zürich hat Eschenmoser von Schuld und Strafe freigesprochen. Das Bundesgericht hat die von den Antragstellerinnen ergriffene Nichtigkeitsbeschwerde u.a. mit folgenden Erwägungen abgewiesen:

1. Die Vorinstanz hat den Beschwerdegegner von der Anklage der Widerhandlung gegen Art. 24 lit. c und e MSchG freigesprochen, weil die Antragstellerinnen gar nicht Inhaberinnen der angeblich verletzten Markenrechte seien. Denn die Saba-Villingen habe ihr Geschäft nicht an die Tochtergesellschaft Saba-Lenzburg abgetreten, sondern ihr bloß bestimmte Aufgaben übertragen, die gewöhnlich Gegenstand eines Auftrages bildeten. Da nach Art. 11 Abs. 1 MSchG eine Marke nur mit dem Geschäft übertragen werden könne, fehle es an der für die Gültigkeit des Markenüberganges erforderlichen Voraussetzung. Der auf Übertragung der Marken gerichtete Vertrag zwischen der Saba-Villingen und ihrer Tochtergesellschaft sei daher nichtig und infolgedessen auch die lizenzweise Abtretung der Wortmarke «Saba» durch die Saba-Lenzburg an die Werder & Schmid AG.

Nach dem Wortlaut von Art. 11 Abs. 1 erster Satz MSchG kann eine Marke in der Tat nur mit dem Geschäft übertragen werden, dessen Erzeugnissen sie zur Unterscheidung dient. Wie jedoch das Bundesgericht schon in BGE 58 II 180 und 61 II 61 auseinandergesetzt hat, darf diese Vorschrift nicht strenger ausgelegt werden, als es der ihr zugrunde

liegende Schutzgedanke erfordert. Art. 11 MSchG will das Publikum davor schützen, daß es die mit der Marke versehene Ware als aus einem Geschäftsbetrieb stammend erachte, aus dem sie in Wirklichkeit nicht herührt. Mit einer solchen Täuschungsgefahr ist indessen nur zu rechnen, wenn Inhaber und Erwerber des Markenrechtes sowohl juristisch als auch ökonomisch verschiedene Unternehmen sind. Sind sie bloß juristisch verschieden, wirtschaftlich aber eng verbunden oder gar zu einer Einheit zusammengefaßt, so besteht kein Anlaß, die Gültigkeit des Markenübergangs von der Mitübertragung des Geschäftes abhängig zu machen. Dieser Rechtsprechung ist der Gesetzgeber mit der Novelle vom 22. Juni 1939 insofern gefolgt, als er in Art. 6 bis MSchG die Hinterlegung sogenannter Konzernmarken zuließ und damit eine Ausnahme vom Grundsatz des Art. 11 Abs. 1 statuierte (BGE 75 I 346). Danach können Industrielle, Produzenten oder Handeltreibende ihre Marken ohne gleichzeitige Übertragung des Geschäftes an andere Industrielle, Produzenten oder Handeltreibende abtreten, sofern sie mit diesen wirtschaftlich eng verbunden sind und durch den Markenübergang weder das Publikum getäuscht noch sonstwie das öffentliche Interesse verletzt werden kann (vgl. auch BGE 83 II 326).

Die Firmen Saba-Villingen und Saba-Lenzburg stehen nicht bloß im Verhältnis von Mutter- und Tochtergesellschaft und damit in engen Beziehungen zueinander, sondern sie bilden wirtschaftlich eine Einheit, indem der gesamte Aktienbestand der Saba-Lenzburg in der Hand der Saba-Villingen vereinigt ist. Da überdies nach wie vor der Übertragung die Marke «Saba» und «Saba-Radio» nur auf Fabrikaten der Saba-Villingen angebracht wurden, hatte der Markenübergang von der Mutter auf die Tochtergesellschaft auch keine Täuschungsgefahr für das Publikum zur Folge. Sind demnach die Voraussetzungen für eine rechtsgültige Markenübertragung ohne gleichzeitigen Geschäftsübergang erfüllt, so ist die Saba-Lenzburg für den schweizerischen Gebietsbereich im Jahre 1955 zur rechtmäßigen Inhaberin der ihr von der deutschen Muttergesellschaft übertragenen Marken geworden. Es erübrigt sich deshalb, zu prüfen, ob, wie die Beschwerdeführerinnen behaupten, die Saba-Villingen anlässlich der Gründung ihres Tochterunternehmens in der Schweiz diesem samt den Marken auch einen Teil ihres Geschäftes abgetreten habe.

Als rechtmäßige Markeninhaberin konnte die Saba-Lenzburg der Firma Werder & Schmid AG als der schweizerischen Generalvertretung der mit ihr eine wirtschaftliche Einheit bildenden Saba-Villingen Lizenzrechte an der Marke «Saba» einräumen. Die Zulässigkeit von Markenlizenzen wurde von der Rechtsprechung für den Fall anerkannt, daß die

Lizenz einem Geschäft erteilt wird, das mit demjenigen des Lizenzgebers in enger wirtschaftlicher Beziehung steht, was insbesondere zutrifft, wenn die vom Lizenznehmer vertriebenen Waren mit denjenigen des Lizenzgebers identisch sind (BGE 75 I 347; vgl. ferner BGE 61 II 61). Damit ist jedoch die Frage nicht entschieden, ob die Werder & Schmid AG in ihrer Eigenschaft als Lizenznehmerin oder als Generalvertreterin auch zu den nach Art. 27 Ziff. 1 MSchG dem getäuschten Käufer und dem Inhaber der Marke zustehenden Klagen befugt ist. Diese in der Literatur allgemein in negativem Sinn beantwortete Frage (Matter, Kommentar S. 244; David, Kommentar S. 188 N. 20 und S. 295 N. 5; Falb, Die Übertragung der Fabrik- und Handelsmarke nach Art. 11 MSchG, S. 133; Martin-Achard, La cession libre de la marque, S. 48; vgl. auch BGE 41 II 285), kann indessen offen bleiben, weil die Beschwerde so oder anders unbegründet ist.

2. Zur Erfüllung der Tatbestände von Art. 24 lit. a–c MSchG ist erforderlich, daß durch den Mißbrauch der Marke eine Verwechslungsmöglichkeit geschaffen und das Publikum der Gefahr einer Täuschung ausgesetzt wird (BGE 33 I 209, 51 I 340, 52 I 203). Daß eine solche Verwechslungsmöglichkeit dann nicht vorliegt, wenn Waren desselben Geschäftes mit der gleichen Marke versehen werden, liegt auf der Hand. In diesem Fall läuft das Publikum auch nicht Gefahr, mit Rücksicht auf die Markenbezeichnung eine herkunftsmäßig andere Ware zu erhalten als diejenige, die es zu kaufen beabsichtigt. Dagegen kann eine Täuschungsgefahr im Sinne von Art. 24 MSchG entstehen, wenn Waren verschiedener Unternehmen mit gleichen oder mehr oder weniger ähnlichen Marken versehen werden. Das Verhalten des Beschwerdegegners bewirkte keine derartige Gefahr. Die von ihm verkauften Saba-Apparate stammten aus der Fabrikation der Saba-Villingen und wurden auch von dieser Firma mit ihren Marken versehen. Eine Verwechslungsmöglichkeit bestand um so weniger, als weder die Saba-Lenzburg noch die Werder & Schmid AG Saba-Apparate herstellen. Daß die vom Beschwerdegegner in die Schweiz eingeführten und hier feilgebotenen Saba-Fabrikate nicht unter Fabrikgarantie standen und auch nicht den Garantieservice der Werder & Schmid AG genossen, ändert daran nicht das geringste. Solche dem Käufer eingeräumten Vorteile gehören nicht notwendig zu einem über Markenartikel abgeschlossenen Kaufgeschäft. Der Verkäufer kann für derartige Leistungen nur in Anspruch genommen werden, wenn er dem Käufer entsprechende vertragliche Zusicherungen gemacht hat. Daß Eschenmoser seinen Klienten zugesichert habe, sie würden mit dem

Kauf eines Saba-Radios oder eines Saba-Fernsehempfängers des Garantieservices der Werder & Schmid AG teilhaftig, behaupten auch die Beschwerdeführerinnen nicht. Selbst wenn aber eine diesbezügliche Täuschungsgefahr anzunehmen wäre, so bezöge sich diese nicht auf die Herkunft der Ware, sondern bloß auf bestimmte Vertragsabreden und fielen als solche nach Art. 24 MSchG außer Betracht, weil diese Bestimmung den Markeninhaber nicht gegen ihn möglicherweise benachteiligende Verkaufsbedingungen der Konkurrenz schützt (vgl. BGE 50 I 333). Die Garantiefunktion der Marken «Saba» und «Saba-Radio» für die Identität und Herkunft der damit bezeichneten Waren aus dem Betrieb des Zeichenberechtigten wurde somit durch den Beschwerdegegner nicht gestört.

Demgegenüber dringt der unter Berufung auf BGE 32 I 157 vorgebrachte Einwand der Beschwerdeführerinnen nicht durch, daß die im fremden Herkunftsland rechtmäßige Zeichenanbringung bei Verkauf der Produkte in der Schweiz zu einer im Sinne von Art. 24 lit. c MSchG unzulässigen werde, weil das Markenrecht des ausländischen Inhabers territorial auf das Gebiet des Eintragungslandes beschränkt sei. Diesen Grundsatz hat der Kassationshof nie zur ausschließlichen Regel erhoben. Insbesondere war gerade im genannten Falle nicht der Gesichtspunkt der territorialen Wirksamkeit der Marke maßgebend für die Annahme einer Markenrechtsverletzung, sondern es waren die ganz speziellen, von den vorliegenden völlig verschiedenen Verhältnisse sowie die Tatsache, daß hinsichtlich Identität und Herkunft der im Ausland gezeichneten Waren eine Verwechslungsmöglichkeit mit den Inlandprodukten bestand. In BGE 50 I 330 hat der Kassationshof es überdies ausdrücklich abgelehnt, das Inverkehrbringen von Waren, auf denen im Ausland berechtigterweise ein mit einer schweizerischen Marke identisches Markenzeichen angebracht wurde, als Markenrechtsverletzung im Sinne von Art. 24 lit. c MSchG zu behandeln. Eine solche Verletzung lasse sich – so wurde damals ausgeführt – auch bei weitgehendster Auslegung nach allgemeinen Grundsätzen nicht unter den seiner Fassung nach eindeutigen Straftatbestand subsumieren. Im übrigen hingen die im Verhältnis von Mutter- und Tochtergesellschaft stehenden ausländischen und schweizerischen Unternehmen wirtschaftlich so eng zusammen, daß die ausländischen Erzeugnisse als Produkte der schweizerischen Firma angesehen werden müßten und die darauf angebrachten Wortmarken ihre bestimmungsgemäße Verwendung als Erkennungszeichen auch in der Schweiz bewahrten, zumal dadurch weder das Publikum irregeführt, noch der schweizerische Markeninhaber in seinen Individualrechten beeinträchtigt

werde. Das muß, was die Verwechslungsgefahr anbetrifft, um so mehr im vorliegenden Fall gelten, wo das ausländische wie das schweizerische Markenzeichen von ein und demselben Unternehmen angebracht wurde. Wie die Beschwerdeführerinnen zutreffend hervorheben, ist zwar die I. Zivilabteilung des Bundesgerichtes in BGE 78 II 167 hinsichtlich der Auslegung von Art. 24 lit. c MSchG dem Kassationshof nicht gefolgt, indem sie vom Grundsatz der territorial beschränkten Wirksamkeit der Marke ausgehend den Gebrauch eines im inländischen Verkehr erscheinenden Warenzeichens, das nicht vom schweizerischen Markeninhaber stammt noch von ihm oder mit seiner Ermächtigung angebracht wurde, selbst dann gemäß Art. 24 lit. c MSchG als rechtswidrig bezeichnete, wenn der schweizerische und der ausländische Markenberechtigte durch Angehörigkeit zum gleichen Konzern wirtschaftlich miteinander verbunden sind. Dem kommt jedoch für den heutigen Entscheid keine Bedeutung zu. Denn in der von der I. Zivilabteilung beurteilten Sache wurde durch die Verwendung der gleichen Marke durch den ausländischen und den schweizerischen Markenberechtigten das Publikum der Gefahr einer Täuschung ausgesetzt, während im vorliegenden Falle das Moment der Verwechslungsgefahr und Verwechslungsmöglichkeit gerade fehlt. Aus BGE 78 II 167 läßt sich daher nichts zu Lasten des Beschwerdegegners ableiten.

MSchG Art. 24 lit. c

Der Inhaber einer schweizerischen Marke ist auch strafrechtlich davor geschützt, daß der Inhaber einer gleichen ausländischen Marke diese in der Schweiz gebraucht (Abweichung von der in BGE 50 I 328 vertretenen Auffassung). — Entscheidend kommt es auf die Verwechslungsgefahr an.

BGE 85 IV 53 ff., Urteil des Kassationshofes vom 13. März 1959 i.S. Electric and Musical Industries Ltd. gegen Delachaux und Ministère public des Kts. Neuenburg.

Die Electric and Musical Industries Ltd. (EMI) umfaßt als Trust zwei englische Gesellschaften, die Inhaberinnen der schweizerischen Marken «His Master's Voice», «Twin Notes» und «Columbia» sind. Zwei amerikanische Firmen bringen diese Marken auf den von ihnen fabrizierten Schallplatten ebenfalls an. Nach EMI haben sie das Recht hiezu, aber nur auf dem Gebiet der Vereinigten Staaten von Amerika.

EMI erstattete Strafanzeige wegen Markenrechtsverletzung gegen Agnès Delachaux, die Schallplatten amerikanischer Herkunft unter diesen Marken in der Schweiz verkaufte. Gegen die Einstellung dieser Strafuntersuchung führte EMI Nichtigkeitsbeschwerde beim Bundesgericht, welches den Einstellungsbeschluß aufhob und die Sache zu neuer Beurteilung (Prüfung des Verschuldens) an die kantonale Instanz zurückwies. Das Bundesgericht ließ sich von folgenden Überlegungen leiten:

2. ... Die Beschwerdeführerin beruft sich auf den Entscheid in Sachen Seifenfabrik Sunlight vom 12. Februar 1952 (BGE 78 II 165), wo die I. Zivilabteilung, vom Territorialitätsprinzip der Markenrechte ausgehend, entschieden hat, daß mindestens vom Standpunkt des Zivilrechts aus und selbst wenn die Marke im Ausland rechtmäßig angebracht worden sei, ihr Gebrauch in der Schweiz unrechtmäßig sei im Sinne von Art. 24 lit. c MSchG, und daß somit einer wörtlichen Auslegung des Gesetzestextes nicht gefolgt werden könne.

Entscheidend kommt es auf die Verwechslungsgefahr an. Im vorliegenden Fall ist sie gegeben, denn es befinden sich auf dem schweizerischen Markt Schallplatten «Columbia», «Twin Notes» und «His Master's Voice», die zum Teil von zwei englischen Gesellschaften, die Inhaberinnen dieser schweizerischen Marken sind, und zum Teil von zwei amerikanischen Gesellschaften, die Inhaberinnen der gleichen amerikanischen Marken sind, stammen. Dabei kommt es nicht darauf an, daß die Waren englischer und amerikanischer Produktion qualitativ gleichwertig seien. Der Markenschutz besteht ohne Rücksicht darauf; der Zweck der Marke liegt nicht in erster Linie darin, zwischen Produkten gleicher oder verschiedener Art zu unterscheiden, sondern auf den Hersteller und sein Unternehmen hinzuweisen (BGE 78 II 172 lit. d und die dort zitierten Entscheide).

Daraus, daß eine Verwechslungsgefahr besteht, kann immerhin noch nicht geschlossen werden, daß die Beschwerdegegnerin sich einer Widerhandlung gegen Art. 24 lit. c MSchG schuldig gemacht hat und unter die Strafbestimmungen des Art. 25 MSchG fällt. Dies ist nur der Fall, wenn es sich um «rechtswidrigerweise angebrachte» Marken handelt.

3. Wie das Bundesgericht in seinem Entscheid in Sachen Sunlight (vorerwähnt) ausgeführt hat, hat der schweizerische Gesetzgeber im Gesetz vom 22. Juni 1939, das eine Teilrevision des Markenschutzgesetzes vom 26. September 1890 brachte, als Folge der Beschlüsse der Londoner Konferenz vom 2. Juni 1934 den Grundsatz der Universalität der Markenrechte aufgegeben und sich dem Territorialitätsprinzip, das international

bereits vorherrschend war, angeschlossen. So hat er erlaubt, die Marke in der Weise zu teilen, daß sie in den verschiedenen Ländern, in denen sie hinterlegt ist, auf verschiedene Inhaber lautet (Art. 11).

Im vorliegenden Fall sind die gleichen Marken, die EMI zustehen, in den Vereinigten Staaten von Nordamerika und in der Schweiz zugunsten verschiedener Inhaber eingetragen worden. Es muß deshalb untersucht werden, ob die schweizerischen Inhaber gegen jeden Gebrauch der Marke durch Dritte auf dem Gebiet der Schweiz geschützt werden, d.h. ob die Urheber eines solchen Gebrauchs auf Grund des Art. 24 lit. c MSchG verfolgt werden können. Das kann zweifelhaft erscheinen, wenn die Marke, wie im vorliegenden Fall, durch den ausländischen Markeninhaber rechtmäßig – und nicht rechtswidrigerweise – angebracht worden ist, und die Erzeugnisse oder Waren erst nachher in der Schweiz eingeführt, hier verkauft, feilgehalten oder in Verkehr gesetzt werden. Im Entscheid in Sachen Sunlight hat das Bundesgericht erkannt, daß eine solche Auslegung mit der *ratio legis* unvereinbar wäre und zu für die Schweiz unannehmbaren Folgen führen würde. In der Tat wäre der schweizerische Markeninhaber wehrlos gegenüber dem Gebrauch der ausländischen Marke, selbst wenn ihm die Priorität zukäme. Vernünftigerweise kann der Gesetzgeber einen solchen Zustand nicht gewollt haben. Er hat dem Inhaber der schweizerischen Marke ein ausschließliches Gebrauchsrecht zuerkannt und die Mittel zur Sicherung dieses Gebrauchs vorgesehen. Dieser Schutz ist auf das Gebiet der Schweiz beschränkt. Er versagt gegenüber der im Ausland angebrachten und verwendeten Marke, wird aber wirksam, sobald dieses Zeichen in der Schweiz auftaucht. Von diesem Zeitpunkt an ist die Lage im Ausland unmaßgeblich. In der Schweiz ist der hier eingetragene Markeninhaber der einzig Berechtigte. Wenn die Marke nicht von ihm stammt, wenn sie nicht von ihm oder mit seiner Zustimmung angebracht worden ist, ist der Gebrauch unrechtmäßig. Ein solcher Gebrauch zieht die Anwendung mindestens der zivilrechtlichen Folgen des Art. 24 lit. c MSchG nach sich.

Vom strafrechtlichen Gesichtspunkt aus und mit Rücksicht auf die diesem Rechtsgebiet eigenen, strengen Auslegungsregeln hat das Bundesgericht diese Lösung in seinem Entscheid Hoffmann-La Roche (BGE 50 I 328) zurückgewiesen. Wenn eine Marke, wie im vorliegenden Fall, im Ursprungsland der Waren rechtmäßig angebracht worden ist, so wird die Herkunft, die sie anzeigt, durch die nachträglichen Ortsveränderungen der Waren nicht berührt. Wenn die Anbringung der Marke erlaubt war, so ist nicht einzusehen, wie sie diese Eigenschaft verlieren könnte.

Vom Akt der *Anbringung* der Marke auf einem Gegenstand ist jedoch

der Zustand, der sich daraus ergibt, zu unterscheiden, d.h. der Zustand, *angebracht zu sein*. Zweifelsohne wird die Rechtmäßigkeit oder Unrechtmäßigkeit der Anbringung der Marke nicht von den späteren Wechselfällen, denen die Ware ausgesetzt ist, berührt. Aber die Erlaubtheit des Anbringungsaktes mitumfaßt nicht notwendigerweise die Lage, die sich in der Folge daraus ergibt. Diese Lage beurteilt sich ein für alle Mal nicht nach dem Rechte des Landes, in welchem die Anbringung erfolgt ist, sondern nach der Gesetzgebung des Landes, in welchem der Gegenstand auf den Markt gebracht wird. Deshalb kann eine Marke, selbst wenn sie der Hersteller in Übereinstimmung mit dem Recht des Ursprungslandes der Ware anbringt, in der Schweiz «rechtswidrigerweise angebracht» sein (Art. 24 lit. c MSchG). Eine solche Auslegung entspricht dem französischen und italienischen Gesetzestext besser (italienischer Text: «essere ... illicitemente apposata») und ist derjenigen vorzuziehen, die ihm das Bundesgericht in seinem Entscheid in Sachen Hoffmann-La Roche zuerst gegeben hat. Sie gestattet, dem Inhaber einer schweizerischen Marke nicht nur einen zivil-, sondern auch einen strafrechtlichen Schutz zu gewähren, der ebenso gerechtfertigt und notwendig ist.

MSchG Art. 24 lit. a und c

Verhältnis von lit. a zu lit. c des Art. 24 MSchG (Änderung der Rechtsprechung). — Bei der Anwendung der Strafbestimmungen des MSchG ist vom gleichen Begriff des Eventualvorsatzes auszugehen wie im gemeinen Strafrecht.

BGE 84 IV 127, Urteil des Kassationshofes vom 30. Mai 1958 i.S. Fleurier Watch Co. SA. gegen Beuret.

1. Gemäß Art. 24 MSchG wird bestraft, wer die Marke eines andern nachmacht oder so nachahmt, daß das Publikum irregeführt wird (lit. a), und wer Erzeugnisse oder Waren, von denen er weiß, daß sie mit einer nachgemachten, nachgeahmten oder rechtswidrigerweise angebrachten Marke versehen sind, verkauft, feilhält oder in Verkehr bringt. Wie derjenige, der Waren fälscht und sie in Verkehr setzt, unter Art. 153 und 154 StGB fällt (BGE 77 IV 92), macht sich derjenige, der eine Marke nachmacht oder nachahmt und die Waren, die er mit dieser Marke versehen hat, verkauft, der Widerhandlung gegen Art. 24 lit. a und c MSchG schuldig (nicht veröffentl. Entscheid i.S. Schwitzgebel vom 6. Juli 1957; Matter, Kommentar zum MSchG, S. 226) und nicht nur der Widerhandlung gegen lit. c, wie es in BGE 25 I 286 ausgesprochen worden ist.

Es besteht Konkurrenz zwischen den beiden Widerhandlungen: Derjenige, der eine Marke nachmacht oder nachahmt und die Waren, auf denen sie angebracht ist, in Verkehr setzt, erscheint, sowohl was das Ergebnis, als was das Verschulden anbelangt, als schwerer schuldig als derjenige, der bloß Waren verkauft, die mit einer durch einen Dritten nachgemachten Marke versehen sind.

2. Die Widerhandlungen gegen Art. 24 MSchG sind nur strafbar, wenn sie vorsätzlich, d.h. mit Wissen und Willen (Art. 18 StGB), begangen worden sind; Eventualvorsatz genügt jedoch. Gemäß der Rechtsprechung (BGE 69 IV 79/80, 81 IV 202) ist Eventualvorsatz gegeben, wenn der Täter, ohne sicher zu sein, daß die objektiven Tatbestandsmerkmale der Widerhandlung durch seine Handlung oder Unterlassung erfüllt sind, dies doch ernstlich für möglich hält und sich innerlich mit diesen Folgen abfindet. Der Richter muß annehmen, daß dem so sei, wenn der Täter den Eintritt des Erfolges als so wahrscheinlich vorausgesehen hat, daß sein Verhalten nicht anders erklärt werden kann, denn als Billigung dieses Erfolges (BGE 69 IV 78, 74 IV 83, 75 IV 5, 79 IV 34, 80 IV 191). In seiner Rechtsprechung vor dem Inkrafttreten des schweizerischen Strafgesetzbuches hat das Bundesgericht ausgesprochen, daß «le seul fait de l'emploi, sans recherche préalable et sans enquête sérieuse, d'une marque qui peut être illégale, implique chez celui qui agit ainsi ou qui vend des produits revêtus d'une telle marque, l'intention de s'en servir même si elle revêtait ce caractère» (BGE 40 I 310; vgl. auch BGE 40 I 303, 53 I 335). Das bedeutet immerhin nicht, daß der Begriff Eventualvorsatz im Markenrecht weiter sei als im gemeinen Strafrecht. Er ist im ganzen Strafrecht mit Einschluß der Spezialgesetze der gleiche: Eventualvorsatz ist nur gegeben, wenn sich der Täter bewußt war, daß die objektiven Tatbestandsmerkmale einer Widerhandlung erfüllt sein könnten und daß er sich mit diesem Ergebnis für den Fall, daß es eintreten sollte, abgefunden hat.

MSchG Art. 28 Abs. 4

Die absolute Verjährungsfrist für die Strafverfolgung bei Widerhandlung gegen das MSchG beträgt drei Jahre.

BGE 84 IV 91 ff., Urteil des Kassationshofes vom 20. Juni 1958 i.S. Barbotte und Omega, Louis Brandt et frère S.A. gegen Generalprokurator des Kts. Bern.

1. Das Bundesgericht stellt fest, daß Art. 28 Abs. 4 MSchG nicht die

Klagefrist auf zwei Jahre beschränkt, sondern die Verjährung selbst regelt.

2. Das Bundesgericht lehnt den Standpunkt, es bestehe im MSchG keine absolute Verjährungsfrist, ab. Die Regelung des MSchG ist zu unterscheiden von derjenigen in der Fiskalstrafgesetzgebung des Bundes und im Bundesgesetz über die Getreideversorgung des Landes, denn diese Gesetze regeln die Verjährung selbständig und abschließend. Demgegenüber enthält das MSchG bloß Bestimmungen über die Verjährungsfrist und ihren Beginn, nicht aber z.B. über die Unterbrechung der Verjährung. Es sind deshalb Art. 72 und 333 StGB anzuwenden, und die absolute Verjährungsfrist beträgt drei Jahre.

III. Muster- und Modellrecht

MMG Art. 12 Ziff. 1

Abgrenzung von Tat- und Rechtsfrage bezgl. Neuheit eines Modells. – Begriff der Neuheit. – Anwendung des rechtlich maßgebenden Neuheitsbegriffs auf den konkreten Streitfall.

BGE 84 II 653 ff., Urteil der I. Zivilabteilung vom 23. Dezember 1958 i.S. Strässle Söhne & Co. gegen Polstermöbel und Matratzen Uster GmbH.

Vgl. Schweiz. Mitteilungen 1958, S. 205 ff.

1. Dem Bundesgericht steht lediglich die Prüfung von Rechtsfragen zu. Es ist deshalb in erster Linie abzuklären, inwieweit die Frage der Neuheit eines Modells Tatfrage und inwieweit sie Rechtsfrage ist. Tatfrage ist, was im Zeitpunkt der Hinterlegung (27. April bzw. 1. November 1955) im Inland bekannt war an Modellen oder Vorlagen, die sich nach ihrer äußeren Formgebung mit den streitigen Modellen irgendwie vergleichen lassen. Ob dagegen das derart Vorbekannte (das Vergleichsmaterial) im Sinne des MMG als neuheitsschädlich zu gelten habe, ist Rechtsfrage; denn der von Art. 12 und auch von Art. 6 MMG verwendete Begriff der Neuheit ist ein Rechtsbegriff.

2. Es ist daher zu untersuchen, was das MMG unter Neuheit eines Musters oder Modells versteht und ob die streitigen Modelle als neu zu gelten haben, wenn man sie an Hand des bundesrechtlichen Begriffs der Neuheit beurteilt.

a) Wer wie die Beklagte die Neuheit der streitigen Modelle bestreitet, hat den Beweis für das Nichtvorhandensein der Neuheit zu leisten. Denn gemäß Art. 6 MMG begründet die Tatsache der Hinterlegung eines Musters oder Modells eine (widerlegbare) Vermutung der Neuheit und der Richtigkeit der angegebenen Urheberschaft (BGE 80 II 361).

b) Nach Art. 12 Ziff. 1 MMG gilt ein Muster oder Modell als neu, solange es weder im Publikum noch in den beteiligten Verkehrskreisen bekannt ist. Damit ist die sog. formelle Neuheit gemeint, das bisherige Nichtbekanntsein des Modells in den genannten Kreisen des Inlands. Auf diese nämlich kommt es gemäß dem im schweizerischen Muster- und Modellrecht nach ständiger Rechtsprechung grundsätzlich geltenden Territorialitätsprinzip an (BGE 59 II 199 Erw. 2).

c) Im weiteren fragt sich, ob das formell neue Modell, um schutzfähig zu sein, auch materiell neu, d.h. unter dem Gesichtspunkt seiner Formgestaltung originell (eigenartig), in gewissem, wenn auch bescheidenem Ausmaß Ausdruck einer schöpferischen Idee sein müsse.

Das erste schweizerische MMG vom Jahre 1888 (AS 11 S. 73 ff.) gewährte in Art. 1 den Rechtsschutz nur den «neuen» Mustern und Modellen. Im Gegensatz zu den Gewerbe- und Industriekreisen leitete das Bundesgericht daraus ab, das Muster müsse Originalität im Sinne einer auf besonderer Geistestätigkeit beruhenden Arbeit aufweisen, müsse also in gewissem Ausmaß eine selbständige, originelle geistige Schöpfung darstellen (BGE 23 S. 1865 Erw. 3 S. 1193; 20 S. 1152 Erw. 4). Damit bekannte sich das Bundesgericht zum Erfordernis der materiellen Neuheit eines Musters.

Diesem Streit wollte der Gesetzgeber anlässlich der Revision des MMG ein Ende setzen, und zwar durch Ablehnung der vom Bundesgericht vertretenen Auffassung. Daher wurde in Art. 1 des revidierten, heute geltenden MMG das Wort «neu» gestrichen. Demgemäß spricht Art. 1 MMG nicht mehr von «neuen Mustern und Modellen», sondern lediglich noch von «Mustern und Modellen». Ferner wurde in Art. 12 Ziff. 1 MMG der Zusatz aufgenommen: «Ein Muster oder Modell gilt nach diesem Gesetz als neu, solange es weder im Publikum noch in den beteiligten Verkehrskreisen bekannt ist». Hiezu bemerkte die Botschaft des Bundesrates:

«Ziff. 1 enthält zugleich eine klare und unzweideutige Definition des Begriffes der Neuheit, die um so notwendiger ist, als damit entsprechend den Anschauungen der beteiligten Industrie- und Gewerbetreibenden ausdrücklich die Auffassung des Bundesgerichts, nach der im Moment der Neuheit die Originalität im Sinne einer auf be-

sonderer Geistestätigkeit ruhenden Arbeit enthalten sein soll, abgelehnt wird» (BBl 1899 V S. 620).

Hieraus erklärt sich, daß in BGE 29 II 362 in der Inhaltsangabe des Urteils gesagt wurde, unter Neuheit im Sinne von Art. 12 Ziff. 1 MMG sei «lediglich das Nichtbekanntsein im Publikum oder in den gewerblichen Kreisen zu verstehen; ein schöpferischer Gedanke ist nicht erforderlich». Dementsprechend wurde im Urteilstext (S. 366 f.) ausgeführt, der Einwand der Nichtneuheit im Sinne des Nichtvorhandenseins eines eigentümlichen, individuellen Geistesproduktes finde im neuen MMG keinen Boden mehr; das neue Gesetz habe mit vollem Bewußtsein die Erörterung der Frage, ob Neuheit in diesem Sinne vorliege, abgeschnitten. Diese Gesetzesänderung erkläre sich leicht aus praktischen Bedürfnissen, da die Untersuchung darüber, ob ein hinterlegtes Muster eine eigentümliche Geistesschöpfung sei, große Schwierigkeiten biete, während mit der neuen Begriffsbestimmung der Neuheit ein einfacher, objektiver Maßstab gegeben sei, welcher der Natur des Musterschutzes auch vollständig entspreche.

Entgegen der in diesem Entscheid geäußerten Ansicht war aber damit der Streit über die Frage, ob und inwieweit materielle Neuheit nicht ein begriffliches Erfordernis des gewerblichen Musters oder Modells oder eine Voraussetzung seiner Schutzfähigkeit sei, in Wirklichkeit nicht aus der Welt geschafft. In BGE 31 II 752 und 38 II 716 wurde zwar wiederum erklärt, zur Neuheit im Sinne des rev. MMG bedürfe es keiner schöpferischen Tätigkeit, aber doch dazu bemerkt, es genüge ein origineller ästhetischer Effekt. In BGE 69 II 430 sodann wurde entschieden, die Flasche, für welche Modellschutz beansprucht wurde, sei zwar hübsch und gefällig, entbehre aber in der Formgebung dessen, was schon technisch für eine Flasche nötig ist, der Originalität und Neuheit, weil sie lediglich auf der Hand liegende Ausschmückungen aufweise. Damit war man wieder beim Erfordernis der Originalität (im Gegensatz zu dem auf der Hand Liegenden) angelangt.

So kommt denn auch Troller (Der schweizerische gewerbliche Rechtsschutz, 1948, S. 91) zur Auffassung, materielle Neuheit sei Voraussetzung der Schutzfähigkeit, und erklärt, indem das Bundesgericht in seinem oben erwähnten Entscheid Originalität und ebenfalls eine gewisse über das Nächstliegende hinausgehende Formgebung verlange, mache es die schöpferische, formgestaltende Idee zum Kriterium der Schutzwürdigkeit und Neuheit (im gleichen Sinne ferner Troller, Schweiz. Mitteilungen über gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht, 1950, S. 184).

Das Handelsgericht Zürich lehnte die Auffassung Trollers in einem Urteil vom 28. November 1952 (BIZR 53 Nr. 30 und Schweiz. Mitteilungen 1954 S. 122 ff.) dagegen ab und führte aus:

«Nach Lehre und Rechtsprechung bedarf es ... lediglich einer gewollten Form, ohne daß in dieser eine neue schöpferische Idee zum Ausdruck kommen müßte (BGE 29 II 362, 31 II 752, 38 II 716, 56 II 74 ...). Ist demnach eine eigene schöpferische Geistestätigkeit nicht notwendig, so kann auch nicht zwischen äußeren Formgebungen unterschieden werden, bei denen die schöpferische Tätigkeit zu bescheiden sei, und solchen, bei denen sie ein erforderliches Mindestmaß erreiche, wie dies im Patentrecht bei Beurteilung der Erfindungshöhe und im Urheberrecht beim Begriff des Werkes der Literatur und Kunst der Fall ist....

Modelle dieser Art sind daher stets schutzfähig, sofern das Erfordernis der Neuheit gegeben ist. Die Frage, ob sie die erforderliche Originalität besitzen, stellt sich demnach lediglich im Rahmen der Beurteilung, ob sie die im Verhältnis zu schon bestehenden Modellen erforderliche Unterscheidbarkeit aufweisen, nicht aber hinsichtlich ihrer Formgebung überhaupt. ... Dabei ist die Frage der Bekanntheit oder formellen Neuheit von der Frage ihrer Unterscheidbarkeit oder materiellen Neuheit zu unterscheiden, und beide Fragen sind jeweils getrennt zu prüfen. Die Frage der materiellen Neuheit erhebt sich jedoch nur, wenn nachgewiesen ist, daß ein Vergleichsmodell im Zeitpunkt der Hinterlegung bereits vorbekannt war.»

Aus den vorstehenden Ausführungen ist ersichtlich, daß der Begriff «materielle Neuheit» vom Handelsgericht Zürich (gleich wie von Dürr, Muster- und Modellschutz, 1951, S. 15) in einem anderen Sinne verwendet wird, als in BGE 69 II 430 und auch bei Troller. Zudem wird als letztes Bundesgerichtsurteil dasjenige in BGE 56 II 74 erwähnt, während das Bundesgericht in verschiedenen späteren Urteilen einen abweichenden Standpunkt eingenommen hat. Nach dieser im Rückweisungsentscheid (BGE 83 II 477 f.) zusammengefaßten neueren Rechtsprechung braucht ein Muster oder Modell, um schutzfähig zu sein, zwar nicht das Ergebnis einer eigentlichen schöpferischen Tätigkeit darzustellen, es muß aber immerhin eine gewisse, auf den Schönheitssinn ausgerichtete Originalität aufweisen und damit ein Mindestmaß an schöpferischer Idee erkennen lassen, die ihm einen individuellen Charakter, ein kennzeichnendes Gepräge verleiht, so daß die Formgebung nicht im Nächstliegenden haften bleibt.

d) An dieser Rechtsprechung ist festzuhalten. Das Schöpferische (auch wenn es nur in einem Mindestmaß verlangt wird) gehört zum Wesen des Musters oder Modells und ist die letzte Rechtfertigung für die Gewährung eines besonderen Rechtsschutzes. Davon kann man nicht abweichen, und der Gesetzgeber befand sich bei der Schaffung des heutigen MMG in einem Irrtum, wenn er geglaubt hat, mit der Definition der Neuheit in Art. 12 Ziff. 1 MMG sei die Streitfrage über das «Schöpferische» im Muster- und Modellschutzrecht für alle Zeiten entschieden und gegenstandslos. Dieser Versuch des Gesetzgebers scheitert am Wesen des Musters und Modells und er übersieht die letzte Rechtfertigung des Musters- und Modellschutzes. Schon die Notwendigkeit, das Schützenswerte vom Nichtschützenswerten, das Eigentümliche, Individuellschöpferische vom Nichtindividuellen und vom Unschöpferischen (dem im Nächstliegenden stecken Bleibenden) zu unterscheiden, bestätigt, daß man ohne diesen Gesichtspunkt nicht auskommen kann.

Ob man das Erfordernis einer gewissen, auf den Schönheitssinn gerichteten Originalität und damit das Erfordernis eines Mindestmaßes an schöpferischer Idee als Begriffserfordernis des Musters oder Modells bezeichnet oder als Voraussetzung der Schutzfähigkeit, ist gleichgültig. Gleichgültig ist auch, ob man dieses Erfordernis als «materielle Neuheit» bezeichnet oder ob man (zur Verhütung von Mißverständnissen) diese Bezeichnung vermeidet. Entscheidend ist, daß man dieses Erfordernis im umschriebenen Sinn anerkennt, wie es BGE 83 II 477 f. getan hat. Wenn das angefochtene Urteil aber sagt: «Das schweizerische Recht fordert, wie das Bundesgericht in seinem Rückweisungsentscheid ebenfalls festgestellt hat, ... freilich für die Schutzfähigkeit eines Modelles keine schöpferische Tätigkeit», so reißt es damit einen Satz aus dem Zusammenhang, der als Ganzes betrachtet einen anderen Sinn ergibt. Das angefochtene Urteil kommt dann allerdings der richtigen Auffassung doch wieder näher, wenn es weiter ausführt, es liege jedoch «im Wesen des Muster- und Modellschutzes, daß er nur dann bestehen kann, wenn gegenüber dem Vorbekannten eine neuartige geschmackliche Wirkung erzielt wird». Der Grund hiefür kann eben nur in jener gewissen Originalität, in jenem Mindestmaß von schöpferischer Idee liegen, welche nach dem in BGE 83 II 477 f. Gesagten erforderlich ist.

Für den vorliegenden Fall hat das Bundesgericht im genannten Rückweisungsurteil entschieden, daß die klägerischen Modelle diesem Erfordernis (gewisse Originalität, Mindestmaß an schöpferischer Idee) grundsätzlich entsprechen, aber nur unter dem Vorbehalt, daß die Abklärung der Frage der Neuheit nicht etwas anderes ergebe. Den von der

Klägerin hinterlegten Modellen würde nämlich diese Originalität nicht nur dann abgehen, wenn das Publikum und die beteiligten Verkehrskreise des Inlandes (Entwerfer, Fabrikanten usw.) sie im Zeitpunkt der Hinterlegung bereits kannten, sondern überdies dann, wenn ihnen auch bloß ähnliche Modelle bekannt waren, denen gegenüber die Besonderheiten der klägerischen Modelle nicht mehr jenes Mindestmaß von schöpferischer Idee aufwiesen, das nach dem Gesagten in jedem Fall Voraussetzung der Schutzfähigkeit eines Modells ist.

e) Im Zusammenhang mit der Frage der Neuheit (in formeller wie in materieller Hinsicht) bleibt noch als letzter allgemeiner Gesichtspunkt derjenige nach dem Vergleichsmaßstab festzulegen. In BGE 83 II 482 ff. wurde eingehend dargelegt, daß es bei der Vergleichung hinterlegter Modelle mit angeblichen Nachahmungen entscheidend auf den Gesamteindruck ankomme und daß für den Betrachter vor allem die Gemeinsamkeiten der Formgebung wesentlich seien; belanglos seien insbesondere solche Unterschiede und Abweichungen, welche nur bei besonderer Aufmerksamkeit wahrgenommen werden können. Dasselbe gilt naturgemäß auch bei der Prüfung der Neuheit (im formellen wie im materiellen Sinn), also bei dem Nebeneinanderstellen von Vorbekanntem und hinterlegten Mustern oder Modellen. Hierin ist der Vorinstanz zuzustimmen. Auch die Klägerin gibt dies zu, indem sie bemerkt, daß ein Modell, für welches der Schutz verlangt wird, sich von den Vorbildern deutlich zu unterscheiden habe. Und zwar kommt es im vorliegenden Fall auf das Empfinden des Interessierten, vorab des sich mit Kaufabsichten tragenden Laien an, wie in BGE 83 II 483 ff. mit eingehender Begründung dargelegt wurde.

3. An Hand dieser allgemeinen Gesichtspunkte ist für den vorliegenden Streitfall zu prüfen, ob auf Grund der Feststellungen der Vorinstanz über vorbekannte Modelle den klägerischen Modellen die Neuheit im Sinne von Art. 12 Ziff. 1 MMG abgesprochen werden kann....

4. Die Vorinstanz hat gefunden, das klägerische Modell 4501 stimme mit dem Saarinsensessel weitgehend überein, wenn man auf den Gesamteindruck der beiden Möbelstücke abstelle. Kleine Unterschiede, wie etwa möglicherweise ein etwas höheres Rückenpolster beim Modell Saarinen oder die spitzere Form des Überganges von diesem zum Sitz seien nach den bindenden Erwägungen des Bundesgerichts unbeachtlich, weil sie erst bei genauerer Untersuchung auffallen und sich dem unbefangenen Betrachter keineswegs aufdrängen.

Diese Ansicht der Vorinstanz hält jedoch der Überprüfung nicht stand.

Nach ihrer äußeren Formgebung haben die beiden zu vergleichenden Sessel nur das eine gemeinsam, daß sie beide zum modernen Stil gehören, also zu den Sitzmöbeln, die stilmäßig den Gegensatz zu den bisher üblichen Möbeln bilden. Mit Laien Augen gesehen besteht dieser Gegensatz darin, daß moderne Sitzmöbel (dank den neuen Kunststoffen) beliebige und insbesondere auch wannenartig ausgestaltete Sitzformen aufweisen, während die Grundformen der älteren Möbel durch Holz- oder Eisengestelle, also durch die Gerade oder durch den Bogen bestimmt waren. Ein weiterer in die Augen springender Gegensatz von alt und modern besteht darin, daß moderne Möbel nicht mehr verhältnismäßig massive hölzerne Beine aufweisen, sondern eigenartige dünne, häufig aus Metall bestehende Spreiz- oder Spießfüße.

Aber mit dieser bloß allgemeinen stilartigen Verwandtschaft ist modellrechtlich die Sache keineswegs entschieden, wie bereits im Rückweisungs-urteil (BGE 83 II 478) festgestellt wurde. Es gibt im allgemeinen Rahmen moderner Möbelgestaltung doch zahllose Eigenprägungen von originellen und daher individuellen, sich an den Schönheitssinn wendenden Formgebungen, die das nötige Mindestmaß an schöpferischer Idee aufweisen.

Bei einer gewöhnlichen Betrachtung der nebeneinandergehaltenen Abbildungen der beiden Modelle ist schon der allererste Gesamteindruck grundverschieden. Der Lehnssessel Nr. 4501 der Klägerin erscheint im Gesamteindruck rundlich, mit einer bloß halbhohen Rückenlehne, welche breiter ist als hoch. Der Saarinenstuhl ist ganz anders, nämlich eckig mit klar gebrochener Rückenlinie, mit einer Rückenlehne, die höher ist als breit. Das alles springt in die Augen, ohne daß man danach suchen müßte. Überdies fällt sofort ein Zweites auf: Die Füße, die bei modernen Sesseln ein weiteres augenfälliges Formelement darstellen, sind beim Saarinenstuhl und bei den Modellen der Klägerin ganz verschieden. Bei Saarinen ist der Fuß typisch als dünner Metallstab gestaltet, der unten in ein krallenförmiges Ende ausläuft. Bei der Klägerin ist der Fuß dicker, verjüngt sich nach unten und schließt mit einer hellen Metallhülle ab.

Der Saarinenstuhl ist daher für das klägerische Lehnssesselmodell 4501 und folgerichtig auch für das Sofa 4503 nicht neuheitsschädlich.

5. Hinsichtlich des klägerischen Modells 101 führt die Vorinstanz aus, es weise zwar eine breite und fast flache Armlehne sowie eine hohe Rückenlehne auf, welche dem ganzen Sessel etwas Elegantes verleihe. Doch hebe sich auch dieses Modell von seinen Vorläufern nur ungenügend ab. So sei das Modell Act. 28/12 (Modell Eams) im Gesamteindruck ähnlich und weise, soweit aus der Seitenansicht zu erschen sei, eine ent-

sprechende Gestaltung der Armlehnen auf. Noch deutlicher sei die Ähnlichkeit mit dem Modell Act. 28/15 (bei dem es sich um den bereits genannten Saarinensessel handelt), das sich ebenfalls durch die breite Armlehne und den höhern Rückenteil kennzeichne und darum neuheitsschädlich sei.

a) Gegenüber der angeblichen Neuheitsschädlichkeit des Schalenstuhles von Eams ist vorweg zu bemerken, daß die Vorinstanz ihre Schlußfolgerungen gar nicht näher und konkret begründet, sondern sich mit dem Pauschalurteil «Gesamteindruck ähnlich» begnügt. Die vom Bundesgericht gegebene Richtlinie, wonach es darauf ankommt, ob die Gemeinsamkeiten der zu vergleichenden Modelle überwiegen oder die Verschiedenheiten und wonach es also auf den Gesamteindruck ankommt, enthebt jedoch eine kantonale Instanz nicht von der Verpflichtung, wenigstens in großen Strichen darzulegen, worin die wesentlichen, die vorherrschenden oder unterscheidenden Züge liegen, welche schließlich den Gesamteindruck bedingen.

Bei einer Vergleichung des Bilds des Modells 101 der Klägerin mit dem Schalensessel von Eams wird der gewöhnliche Betrachter zwar zunächst sagen, beides seien Stühle in modernem Stil, insbesondere wegen ihrer modernen Ausbildung der Sitzpartie und der Gestaltung der Metallfüße. Aber das ist eine bloß allgemeine stilartige Verwandtschaft, die modellrechtlich nicht entscheidend ist, wie oben dargelegt wurde.

Sieht man näher zu (ohne dabei nach kleinen Einzelheiten zu suchen), so ist der Gesamteindruck sowohl von vorn wie von der Seite ganz verschieden. Nicht die Gemeinsamkeiten herrschen vor, sondern die Verschiedenheiten. Von vorn betrachtet ist der Eams-Sessel ein hochbeiniger Stuhl mit einer im Vergleich zum Ganzen kleinen Sitzschale und einer nur wenig über die Armlehne hinaufsteigenden Rückenlehne. Beim klägerischen Sessel sind dagegen die Beine ausgesprochen niedrig, die Sitzpartie ist mehr als zweimal so hoch wie die Füße und die Rückenlehne ragt um eine ganze Hälfte über die Armlehne hinaus. Dazu kommt, daß die Armlehnen wie waagrechte Flügel ausgestaltet sind, was für das klägerische Modell zwar nicht allein, aber sicher in diesem einen Punkte überaus kennzeichnend und eigenartig ist. Allerdings ist beim Eams-Sessel an der Armlehne auch ein kleiner flacher seitlicher Ansatz erkennbar (eine kleine Fläche muß ja begriffsmäßig für eine Armlehne vorhanden sein). Aber die ausgesprochen eigenartige, mit den Ausmaßen und der ganzen äußeren Formgebung des klägerischen Stuhls harmonisierende Ausgestaltung dieser Flügel zu eigentlichen Schnäbeln ist etwas ganz Beson-

deres, Neuartiges, und gibt, zusammen mit der übrigen Form, dem Stuhl der Klägerin gegenüber dem Vorbild von Eams ein kennzeichnendes und klar unterscheidbares Gepräge. — Das gleiche ergibt sich bei Betrachtung von der Seite. Schon die Gesamtansicht und der Verlauf der Rückenlinie (lang und gerade beim Modell der Klägerin, kurz und oben nach rückwärts geschweift beim Eams-Sessel) ergeben zwei völlig verschiedene Bilder, die überhaupt nichts gemeinsam haben. Der Eams-Sessel ist daher gegenüber dem klägerischen Modell 101 nicht neuheitsschädlich.

b) Vergleicht man das Modell 101 der Klägerin mit dem Saarinen-sessel, so führt schon der erste Gesamteindruck zum Ergebnis, daß die beiden Sessel als grundsätzlich verschiedene äußere Formgebungen anzusprechen sind. Gewiß sind die Rückenlehnen bei den beiden Modellen anscheinend etwa gleich hoch. Aber im übrigen ist die Form der Rückenlehnen völlig anders gestaltet und anders bemessen. Dazu kommt, daß beim Saarinen-sessel ein oben abgerundetes Kissen an das untere Ende der Rücklehne gelegt ist, um die durch die Ausbuchtung derselben gebildete Vertiefung auszufüllen, womit gleichzeitig eine ästhetische Wirkung angestrebt und erzielt wird. Etwas derartiges — was für den Saarinen-sessel form- und eindrucksmäßig sicher nicht nebensächlich ist — findet sich beim klägerischen Modell überhaupt nicht. Die Armlehnen sodann sind beim Saarinen-sessel in der Weise gestaltet, daß von unten (vom Traggestell des Sessels) her Metallstäbe als Träger für die Auflageflächen der Armlehnen bis an diese herangeführt sind. Das klägerische Modell weist nichts Derartiges auf, wie dessen Vorder- und Seitenansicht einwandfrei zeigen. Auch die Rückenlinie, von hinten wie von der Seite betrachtet, ist bei den beiden Modellen ganz verschieden, ohne jede Verwandtschaft, indem sie bei der Klägerin gerade, beim Saarinen-sessel dagegen gebrochen ist. Prüft man schließlich die Armlehne auf ihren Gesamteindruck, so ergibt sich, daß der Saarinen-sessel keine Fläche aufweist, die nach Idee und Form der ausgesprochenen Flügel- oder Schnabelformfläche der Armlehne der Klägerin an die Seite zu stellen wäre.

Das Ergebnis ist also auch hier, daß der Saarinen-sessel gegenüber dem klägerischen Modell 101 nicht neuheitsschädlich ist.

6. ... (Die Sache wird erneut an die Vorinstanz zurückgewiesen zur Abnahme der weiteren von der Beklagten für die Nicht-Neuheit der streitigen Modelle anerbundenen Beweise.)

IV. Unlauterer Wettbewerb

UWG Art. 1

Unlauterer Wettbewerb durch Benutzung des Kataloges des Konkurrenten zu Vorspanndiensten.

SJZ 55, S. 261 und Max. X Nr. 547, Urteil der I. Kammer des Obergerichts des Kts. Luzern vom 31. Mai 1957.

Wettbewerbsrechtlich ist es zulässig, die eigenen Preise mit denen der Konkurrenz zu vergleichen, soweit dies nicht in anschwärzender Absicht geschieht, was vorliegend nicht feststeht. Dagegen muß die Bezugnahme auf die technischen Daten der Konkurrenz in der Art und Weise, wie dies der Beklagte wiederholt getan hat, als unstatthaft gelten. Der Beklagte hat Interessenten mündlich und schriftlich mitgeteilt, die technischen Angaben für seine Produkte könnten dem Katalog der Klägerin entnommen werden. So bemerkte der Beklagte zum Zeugen B., bezüglich der technischen Unterlagen seiner Produkte könne sich der Zeuge an den Katalog der Klägerin halten. Zu einem anderen Zeugen sagte der Beklagte, er könne in allem auf die Angaben im Katalog der Klägerin abstellen. Es ist klar, daß sich der Beklagte damit die auf jahrelangen technischen Erfahrungen und geschäftlichen Kalkulationen beruhenden Angaben im Katalog der Klägerin mißbräuchlich zunutze gemacht hat, um sich Geld und Arbeit zu ersparen. Der Beklagte gibt dies denn auch in einem Schreiben an die Firma X unverblümt zu, wenn er ausführt, die Adressantin könne die nicht in seinem Prospekt enthaltenen Angaben dem Katalog der Klägerin entnehmen und er (Beklagter) komme «somit vorläufig noch um einen teuren Katalog herum». Darin liegt ein schmarotzerischer Wettbewerb, der dem Beklagten untersagt werden muß, da der Klägerin unmöglich zugemutet werden darf, daß der Beklagte ihren Katalog derart zu Vorspanndiensten benützt (vgl. Germann, Unlauterer Wettbewerb, S. 262 f. und 278).

UWG Art. 1 Abs. 1 und Abs. 2 lit. d, Art. 6

Verwechselbarkeit von Herrenunterhosen mit gekreuzten Bändern. – Wann verstößt die Nachahmung einer Maßnahme, die einen technischen Zweck verfolgt, sich aber auch im Aussehen der Ware auswirkt und daher Verwechslungen möglich macht, gegen Treu und Glauben? – Voraussetzungen der Veröffentlichung des Urteils.

BGE 84 II 579 ff., Urteil der I. Zivilabteilung vom 9. Dezember 1958 i.S. AG vormals Meyer-Waespi & Cie. gegen Oscar Weber AG.

Die Aktiengesellschaft vormals Meyer-Waespi & Cie. stellt seit langem Herren-Unterhosen her, die auf der Vorderseite zwei fingerbreite und in Form eines X verlaufende Bänder aufweisen. Zwischen den unteren Schenkeln dieses X liegt, durch das Gewebe verdeckt, der knopflose Schlitz, zu dem von rechts unter dem Band und dem Gewebe hindurch eine knopflose Öffnung führt. Die Aktiengesellschaft vormals Meyer-Waespi & Cie. bringt diese Hose wie die andere von ihr hergestellte Unterwäsche unter der Marke Cosy in den Handel. Diese befindet sich in blauer Schrift auf einem Bändchen, das im Innern der Hose angenäht ist. Die Hose liegt in einer Zellophan-Verpackung, auf die ein ringsherum verlaufendes 6,3 cm breites grün-rot-grünes Band aufgedruckt ist. Die beiden grünen Streifen des Bandes kreuzen sich in der Mitte der Verpackung. Über dieser Stelle stehen in großer Schrift die Marken Cosy und IXO.

Die Firma Oscar Weber AG verkauft seit einiger Zeit in ihren Warenhäusern Unterhosen gleicher Art. Sie unterscheiden sich von denen der Aktiengesellschaft vormals Meyer-Waespi & Cie. nur dadurch, daß die gekreuzten Bänder etwas schmaler und leicht geschweift sind. Sie tragen keine Marke.

Die AG vormals Meyer-Waespi & Cie. reichte Klage ein und beantragte, es sei festzustellen, daß die Beklagte unlauteren Wettbewerb begangen habe, indem sie Herrenwäsche mit Verschluß aus gekreuzten Bändern in der Form des Buchstabens X angepriesen, in Verkehr gesetzt, feilgeboten und verkauft habe, die nicht aus dem Betriebe der Klägerin stammte; und es sei der Beklagten zu verbieten, solche nicht aus dem Betriebe der Klägerin stammende Herrenwäsche in Verkehr zu setzen. Ferner sei das Urteil in vier besonders genannten Zeitungen zu veröffentlichen. Das Handelsgericht des Kantons Zürich wies die Klage ab. Es kam zum Schluß, die Beklagte habe nicht gegen Art. 1 Abs. 2 lit. d UWG verstoßen, weil die von ihr in den Handel gebrachten Unterhosen mit denen der Klägerin nicht verwechselt werden könnten und übrigens die Anordnung der Bänder in X-Form technisch bedingt sei.

Das Bundesgericht hat in teilweiser Guttheißung der Berufung erkannt, daß die Beklagte unlauteren Wettbewerb begangen habe dadurch, daß sie (nicht aus dem Betrieb der Klägerin stammende) Herrenwäsche mit einem sogenannten Verschluß aus gekreuzten Bändern in Form des Buchstabens X angepriesen, in Verkehr gesetzt, feilgeboten und verkauft

habe, ohne diese Unterwäsche zur besseren Unterscheidbarkeit gegenüber derjenigen der Klägerin mit einer eigenen und andersfarbigen Marke zu versehen. Solange die Beklagte solche Herrenwäsche nicht mit einer derartigen Marke versehe, sei es ihr gerichtlich verboten, derartige Wäsche anzupreisen, in Verkehr zu setzen, feilzubieten und zu verkaufen. Ferner sei die Klägerin berechtigt, auf Kosten der Beklagten das Urteil in vier (besonders genannten) Zeitungen im Umfange einer Viertelsseite je einmal zu veröffentlichen. Zur Begründung führte das Bundesgericht aus:

1. Das Verhalten im wirtschaftlichen Wettbewerb ist unlauter, wenn es gegen Treu und Glauben verstößt (Art. 1 Abs. 1 UWG). Die Klägerin sieht den Verstoß darin, daß die Beklagte Unterhosen mit Verschuß aus gekreuzten Bändern anbiete, die im Sinne des Art. 1 Abs. 2 lit. d UWG dazu führen könnten, daß ihre Ware mit jener der Klägerin verwechselt werde. Das Handelsgericht und die Beklagte verneinen die Gefahr der Verwechslung. Zu Unrecht. Der Durchschnittskäufer ist ein oberflächlicher Beobachter. Der Gesamteindruck, den er erhält und auf den es ankommt (BGE 83 II 157), erschöpft sich darin, daß beide Unterhosen auf der Vorderseite Bänder in der Form eines X aufweisen, dessen rechter unterer Schenkel den knopfloren Schlitz abschließt. Der Käufer beachtet nicht oder behält nicht in Erinnerung, daß die Bänder auf der einen Hose etwas breiter sind als auf der anderen und daß sie bei der einen gerade, bei der anderen leicht geschweift verlaufen. Daß die eine die Marke Cosy trägt und daß diese auf der anderen fehlt, entgeht ihm bei flüchtiger Betrachtung, und wenn er den Unterschied bemerkt, verwischt dieser ihm den Eindruck nicht, auch die Hose ohne Marke stamme aus der Fabrik der Klägerin, die bisher für Ware mit «IXO-Verschuß» ausgiebig Reklame gemacht hat. Zwar werden die Hosen der Klägerin für Fr. 6.20, jene der Beklagten für Fr. 2.75 verkauft. Der Preis liegt aber außerhalb der Ware. Er wird nicht immer mit ihr selber wahrgenommen wie z.B. deren Form und Farbe. Der Käufer erfährt ihn oft erst, wenn er sich zum Kaufe schon entschlossen hat. Auch kann er den Preisunterschied übersehen, weil ihm nicht beide Hosen gleichzeitig vorgelegt werden. Oder er denkt sich, die Marke Cosy rechtfertige den höheren Preis, weil die Hose, die sie trägt, besser sei als jene ohne Marke und weil die eine verpackt ist, die andere nicht. Gewiß kann die Verpackung auf andere Herkunft schließen lassen, aber zwingend ist dieser Schluß für den Durchschnittskäufer nicht, da er sich die Verpackung auch durch die vermeintlich bessere Qualität erklären kann. Zudem schenkt er der Verpackung nicht immer Beachtung oder sieht sie erst, wenn er schon gekauft hat, da ihm

die Ware der Klägerin regelmäßig offen vorgelegt und erst nach Abschluß des Kaufes in Verpackung übergeben wird.

2. Nicht jede Maßnahme, die zur Verwechslung von Waren verschiedener Herkunft führen kann, verstößt gegen Treu und Glauben. Ist sie nötig, um die Ware herzustellen oder für ihren Zweck geeignet zu machen, so kann sie nicht deshalb, weil sie sich auch im Aussehen der Ware oder in ihrer Verpackung auswirkt und Verwechslungen möglich macht, schlechthin verboten sein. Dadurch wäre die Allgemeinheit in unerträglichem Maße gehindert, sich technische Fortschritte zunutze zu machen. Das widerspräche dem Sinn und Geiste des Bundesgesetzes über die Erfindungspatente, das den Schutz der technischen Lösungen auf patentierbare und wirklich patentierte Erfindungen beschränkt und ihm zeitliche Grenzen setzt in der Meinung, daß die vollständige Beschränkung der Freiheit in der Nachmachung technischer Maßnahmen nicht von Gutem wäre (BGE 73 II 196, 79 II 319 f., 83 II 158).

Es gibt Maßnahmen, die einen technischen Zweck verfolgen und zugleich der Ausstattung der Ware dienen. Ob auch sie nachgemacht werden dürfen, wenn sich der technische Zweck anders nicht erreichen läßt, hängt von den auf dem Spiele stehenden Interessen ab. Zu prüfen ist in jedem Falle, ob das Interesse der Allgemeinheit an der möglichst zweckmäßigen Herstellung oder technischen Gestaltung der Ware höher zu bewerten ist als das Interesse des Mitbewerbers, die gleiche Maßnahme zugleich zur Kennzeichnung seiner Ware zu verwenden. Die Antwort hängt in der Regel davon ab, welcher der beiden Gesichtspunkte unter denen die Maßnahme getroffen wurde, überwiegt. Wenn sie vorwiegend der Ausstattung der Ware dient, widerspricht es in der Regel Treu und Glauben, sie nachzumachen. Überwiegt dagegen der technische Gesichtspunkt und ist eine zumutbare andere Lösung nicht möglich, so darf die Maßnahme nachgemacht werden. Wer eine überwiegend technisch notwendige Vorkehr zugleich als Kennzeichen seiner Ware benützt, nimmt die Gefahr der Verwechslung in Kauf, die entsteht, wenn ein Mitbewerber um der technischen Wirkung willen die gleiche Maßnahme trifft. Immerhin kann er erwarten, daß der Mitbewerber in zumutbarem Rahmen die Ware so ausstatte, daß sie sich trotz der gleichen überwiegend technischen Merkmale von der anderen genügend unterscheidet (BGE 79 II 320, 83 II 158). Eine dahin gehende Pflicht läßt sich zwar nicht aus Art. 1 Abs. 2 lit. d UWG ableiten, da diese Bestimmung kein Gebot zu einem Tun, sondern nur ein Verbot enthält. Aber die Aufzählung in Art. 1 Abs. 2 UWG ist nicht abschließend. Nach Art. 1 Abs. 1 UWG ist jedes

gegen Treu und Glauben verstoßende Verhalten im wirtschaftlichen Wettbewerb unlauter, unter Umständen also auch ein Unterlassen.

Wenn die ausschließlich oder überwiegend aus technischen Gründen getroffene Maßnahme durch eine ungefähr gleichwertige ersetzt werden kann und dem Mitbewerber die Ersatzlösung zugemutet werden darf, hat der Mitbewerber seine Ware schon dadurch genügend unterscheidbar zu machen, daß er sie nach der möglichen und zumutbaren Ersatzlösung herstellt oder gestaltet. Es ist also dem Handelsgericht nicht beizupflichten, wenn es unter Berufung auf Stellen des Schrifttums die Auffassung vertritt, das technische Element könne eine Ware nie kennzeichnen, dürfe also immer nachgemacht werden. Die Vorinstanz führt aus, die vom Bundesgericht vertretene Auffassung würde zur Feststellung zwingen, welche von verschiedenen Gestaltungen die beste und vorteilhafteste sei, und diese Feststellung hänge von zufälligen Umständen und Verschiedenheiten in den Anschauungen ab und sei selbst für den Fachmann sehr schwierig. Diese Überlegung hält nicht stand. Der Mitbewerber ist nicht verpflichtet, nach der besten und vorteilhaftesten Lösung zu forschen. Eher die eine nachmacht, braucht er sich nur zu überlegen, ob es eine mindestens gleichwertige andere gebe. Liegt eine gleichwertige Ersatzlösung nahe, so ist er verpflichtet, sie anzuwenden. Ist eine solche dagegen nur schwer zu finden, so kann ihm nicht zugemutet werden, von der des Konkurrenten abzuweichen. Das trifft auch dann zu, wenn die Ersatzlösungen schon von anderen Mitbewerbern angewendet werden. Daher geht das Handelsgericht fehl, wenn es befürchtet, auf Grund der Rechtsprechung des Bundesgerichts könnten verschiedene technische Maßnahmen so monopolisiert werden, daß weitere Mitbewerber Mühe hätten, überhaupt noch eine abweichende Gestaltung zu finden. Der Hinweis auf das Patentrecht hilft nicht. Dieses will nicht Gewähr leisten, daß alle technischen Maßnahmen, die nicht Patentschutz genießen, nachgemacht werden dürfen, sondern nur bestimmen, wo die Freiheit der Nachmachung jedenfalls aufhört. Es ist daher nicht ausgeschlossen, daß dieser Freiheit aus Gesichtspunkten, die im Patentrecht nicht zur Geltung kommen, weitere Schranken gesetzt sind. Eine solche Grenze zieht Art. 1 UWG, indem er im wirtschaftlichen Wettbewerb die Grundsätze von Treu und Glauben angewendet wissen will. Treu und Glauben aber verlangen, daß der Mitbewerber eine Maßnahme, mag sie auch ausschließlich oder überwiegend technisch bedingt sein, nicht nachmache, wenn er dadurch die Gefahr der Verwechslung mit der Ware anderer Herkunft schaffen würde und ihm zugemutet werden kann, eine technisch gleichwertige andere Lösung zu wählen, bei der diese Gefahr vermindert oder ausgeschlossen ist.

3. a) Das Handelsgericht glaubt, die Klägerin habe den rein technischen Zweck der Anordnung der Bänder zugegeben und gar nicht auf Schutz einer «Ausstattung» geklagt, denn sie erblicke im Rechtsbegehren den unlauteren Wettbewerb im Handel mit Wäsche, die einen «Verschluß» aus gekreuzten Bändern aufweist. So darf indessen das Rechtsbegehren nicht ausgelegt werden. Die Klägerin spricht nicht von einem «Verschluß», sondern von einem «Verschluß aus gekreuzten Bändern», wendet sich also nicht gegen die Nachmachung eines knopflosen Schlitzes, sondern gegen die Anbringung gekreuzter Bänder im Zusammenhang mit diesem Schlitz. Welche Aufgabe diese Bänder haben, sagt sie damit nicht. Insbesondere räumt sie nicht ein, die Bänder dienten nur dazu, die Hose zweckmäßig zu verschließen.

Das Handelsgericht stellt sodann fest, die Klägerin habe zugegeben, daß ein Teilstück des Bandes den Rand des Schlitzes versteife und insofern von einer technischen Wirkung gesprochen werden könne. Es sieht diese Wirkung darin, daß die Nähte gegen Reibung an den Oberkleidern und damit gegen Bruch geschützt werden. Darauf kommt jedoch nichts an. Die Klägerin sieht ja den Verstoß gegen Treu und Glauben nicht darin, daß auch die von der Beklagten verkauften Hosen einen versteiften Schlitzrand haben, sondern darin, daß auch auf dieser Ware gekreuzte Bänder angebracht sind. Jene Gleichheit bedingt diese nicht; die Beklagte brauchte nicht um der Versteifung des Schlitzes willen auch die Kreuzung der Bänder nachzumachen.

Die Klägerin hat indes in der Klage ausgeführt, das Einnähen von Bändern sei das einfachste Mittel, um die Nähte, welche die einzelnen Teile verbinden, unelastisch zu machen, und so zu erreichen, daß der Zug, der beim Gebrauch der Hose auf das Gewebe ausgeübt wird, sich allseitig auswirke. Die Klägerin hat also selber im Einnähen von Bändern die einfachste technische Vorkehrung gesehen, um zu verhindern, daß das Gewebe durch den Gebrauch verzogen werde. Sie hat damals nur bestritten, daß die Bänder gekreuzt werden müßten, um diesen Zweck zu erreichen. In der Replik hat sie sich dann freilich auf den Standpunkt gestellt, nur die Nähte seien für die Form und Schmiegsamkeit der Hosen von Bedeutung, während die gekreuzten Bänder ausschließlich der Zier und der Zeichnung der Ware dienten. Angesichts der früheren Stellungnahme überzeugt das aber nicht. In der Berufung weicht die Klägerin denn auch wieder davon ab, indem sie nun von einer «technisch mitbedingten Ausstattung» und von einem Falle spricht, in dem ein Ausstattungselement auch noch gewisse technische Nebenwirkung habe, wobei aber der Kennzeichnungscharakter bei dieser Ausstattung im Vergleich zur technischen

Wirkung im Vordergrund stehe. Damit mißt sie der Anordnung der Bänder in X-Form wenigstens technische Nebenwirkung bei. Sie muß sich aber entgegenhalten lassen, daß sie in langjähriger und breiter Reklame die praktischen Vorteile des «X-Verschlusses» eindrücklich hervorgehoben, auf den guten Sitz der Hose hingewiesen und diese als «ingeniös konstruiert» ausgegeben hat. Diese Kundgebung ist dahin auszulegen, daß sie der Anordnung der Bänder in X-Form selber eine wesentliche technische Bedeutung beigelegt hat. Diese besteht augenscheinlich darin, daß die Bänder für guten Sitz der Hose sorgen, indem sie das Verziehen des Gewebes verhindern. Das ist nicht eine nur nebensächliche Wirkung, die vor der Bedeutung der Bänder als Element der Ausstattung zurückträte. Der technische Zweck des Schutzes der Hose gegen Verziehung überwiegt. Sollte die Klägerin mit den x-förmig angebrachten Bändern zugleich auf Kennzeichnung ihrer Ware ausgegangen sein, wie ihre gleichzeitig verwendete Marke «IXO» vermuten läßt, so wäre das ein bloßer Nebenzweck. Es bedarf keines Gutachtens, um die auch dem Nichtfachmanne einleuchtende technische Hauptaufgabe der Bänder zu erkennen. Die Klägerin steht übrigens selber auf dem Boden, das Bundesgericht dürfe die Tragweite der technischen Wirkung selber beurteilen.

b) Es fragt sich daher, ob die Beklagte die Bänder ohne technischen Nachteil anders als in der Form eines X anbringen lassen könnte und ob ihr die Abweichung zuzumuten sei. Das trifft nicht zu. Die Klägerin hat sich zwar bemüht, nachträglich ihre eigene Lösung herabzusetzen, um andere als mindestens gleichwertig hinzustellen. In der Klage hat sie erklärt, die kreuzweise Anordnung der Bänder habe den technischen Nachteil, daß die Voraussetzungen für die Gestaltung des Schlitzes unnatürlich seien. Wenn die Klägerin darin einen Nachteil sieht, leuchtet jedoch um so mehr ein, daß sie ihn durch besondere Vorteile der X-Form aufgewogen sieht. Bloß um der nebensächlichen Ausstattung ihrer Ware willen kann sie die angeblich unnatürliche Anordnung des Schlitzes nicht in Kauf genommen haben. Zudem erkennt auch der Laie, daß die X-Form der Bänder das Verziehen des Gewebes besser verhindert als die anderen vorkommenden oder vorgeschlagenen Anordnungen. Der Beklagten kann daher nicht zugemutet werden, die Bänder in einer technisch ungünstigeren Form anbringen zu lassen. Es steht ihr um so mehr frei, die gleiche Lösung zu wählen wie die Klägerin, als der technische Zweck der x-förmig angebrachten Bänder den nebensächlichen Zweck der Ausstattung der Ware bedeutend überwiegt.

c) Es ist aber möglich, daß die Anordnung der Bänder in X-Form im

Handel als Kennzeichen der von der Klägerin stammenden Ware aufgefaßt wird, zumal die Klägerin für Unterhosen mit X-Verschluß umfangreich Reklame gemacht hat und diese Ware, auf die Form der Bänder anspielend, unter der Marke IXO anbietet. Auch steht fest, daß die Klägerin solche Ware schon seit etwa 15 Jahren vertreibt, während die Beklagte den Handel mit Unterhosen dieser Art erst vor wenigen Jahren aufgenommen hat. Treu und Glauben verlangten bei dieser Sachlage, daß die Beklagte ihre Ware in angemessener Weise kennzeichne, um Verwechslungen vorzubeugen. Sie hat sich heute denn auch einverstanden erklärt, das inskünftig durch Anbringen einer eigenen Marke zu tun, die sich auch in der Farbe von der Marke Cosy der Klägerin unterscheiden werde. Indem sie diese oder eine gleichwertige Maßnahme nicht schon bisher traf, beging sie unlauteren Wettbewerb. Das Feststellungsbegehren der Klägerin ist in diesem beschränkten Umfange gutzuheißen (Art. 2 Abs. 1 lit. a UWG). Mit der gleichen Einschränkung ist auch das Begehren auf Unterlassung weiteren unlauteren Wettbewerbes begründet (Art. 2 Abs. 1 lit. b UWG).

4. Der Richter kann die obsiegende Partei auf ihr Begehren ermächtigen, das Urteil auf Kosten der unterlegenen Partei zu veröffentlichen. Er bestimmt Art und Umfang der Veröffentlichung (Art. 6 UWG).

Daß die Klägerin weder Schadenersatz noch Genugtuung verlangt, steht der Veröffentlichung nicht im Wege. Die Bekanntgabe, daß und inwiefern eine Partei im wirtschaftlichen Wettbewerb gegen Treu und Glauben verstoßen hat, ist nicht nur bestimmt, Schaden wiedergutmachen oder dem Verletzten Genugtuung zu verschaffen, sondern kann auch am Platze sein, um die Störung zu beheben und weiteren nachteiligen Auswirkungen vorzubeugen (BGE 79 II 329). Unter diesem Gesichtspunkte wird sie von der Klägerin begehrt.

Die Veröffentlichung ist auch nicht deshalb unzulässig, weil die Klägerin zum größeren Teil unterliegt. Art. 6 UWG gilt auch zugunsten des nur teilweise Obsiegenden, wenn der Vorwurf, welcher der Gegenpartei zu machen ist, die Bekanntgabe des Urteils rechtfertigt. Das trifft hier grundsätzlich zu. Ob die Klägerin vom Rechte der Veröffentlichung Gebrauch machen oder, weil sie nur teilweise obsiegt, die Sache auf sich beruhen lassen will, wird sie selber zu entscheiden haben.

Demnach erkennt das Bundesgericht:

1. Der Klägerin wird Kenntnis gegeben, daß die Beklagte bereit ist, ihre Unterwäsche zur besseren Unterscheidbarkeit von derjenigen der Klägerin mit einer eigenen, andersfarbigen Marke zu versehen.

2. In teilweiser Guttheißung der Berufung wird das Urteil des Handelsgerichts des Kantons Zürich vom 23. Januar 1958 aufgehoben, und es wird erkannt:

a) Es wird festgestellt, daß die Beklagte unlauteren Wettbewerb begangen hat dadurch, daß sie (nicht aus dem Betrieb der Klägerin stammende) Herrenwäsche mit einem sogenannten Verschuß aus gekreuzten Bändern in Form des Buchstabens X angepriesen, in Verkehr gesetzt, feilgeboten und verkauft hat, ohne diese Unterwäsche zur besseren Unterscheidbarkeit gegenüber derjenigen der Klägerin mit einer eigenen und andersfarbigen Marke zu versehen.

b) Solange die Beklagte solche (nicht aus dem Betrieb der Klägerin stammende, mit einem sogenannten X-Verschuß versehene) Herrenwäsche nicht mit einer derartigen Marke versieht, ist es der Beklagten gerichtlich verboten, derartige Wäsche anzupreisen, in Verkehr zu setzen, feilzubieten und zu verkaufen, unter Androhung der Ungehorsamsstrafe nach Art. 292 StGB für den Fall der Zuwiderhandlung.

c) Die Klägerin ist berechtigt, auf Kosten der Beklagten das Urteilsdispositiv im Umfange einer Viertelseite im Schweizerischen Handelsamtsblatt, in der Neuen Zürcher Zeitung, im Tagesanzeiger für Stadt und Kanton Zürich und in der Textilrevue je einmal zu veröffentlichen.

d) Soweit die Klagebegehren 1–3 auf anderes oder weiter gehen, sind sie abgewiesen.

UWG Art. 1 Abs. 2 lit. b und 13 lit. b

Ein Innenarchitekt, der die Pläne für seine Möbelmodelle selbst entwirft, die Auswahl der Materialien weitgehend selbst besorgt, die Herstellung der Einzelteile bei den von ihm beschäftigten Handwerkern laufend überwacht, die Möbel im eigenen Betrieb zusammensetzt und die letzte Hand daran legt, darf sich für berechtigt halten, seine Tätigkeit mit dem Begriff «bauen» zu umschreiben. –

Objektive Irreführung bejaht, subjektive Erfordernisse der Strafbarkeit (Vorsatz oder Eventualvorsatz) in casu verneint.

SJZ 55 (1959), S. 110 ff., Urteil der I. Strafkammer des Obergerichts des Kts. Zürich vom 18. September 1958.

... Das Bezirksgericht als Vorinstanz sieht den Verstoß des Angeklagten gegen Art. 13 lit. b UWG in der Verwendung des Ausdrucks «bauen», den sie den Begriffen «herstellen, anfertigen, erschaffen», und «verfertigen» gleichsetzt. Wenn der Angeklagte die auswärts verfertigten

Teile zusammensetze, so könne diese Tätigkeit nicht dem Begriff «bauen» subsumiert werden. Dieses Wort werde übrigens im allgemeinen nur im Zusammenhang mit der Erstellung großer Objekte gebraucht. Der Verteidiger des Angeklagten dagegen sieht in dessen Funktion als Innenarchitekt eine gewisse Parallelität zur Tätigkeit des Architekten im Häuserbau und ist daher der Ansicht, die Interpretation des Begriffes «bauen» der Vorinstanz sei zu eng. Zuzugeben ist, daß in der Möbelherstellung in den letzten Jahren völlig neue Wege eingeschlagen wurden. Immer mehr setzt sich die Tendenz durch, unter Verwendung verschiedenartiger Materialien – Holz, Metall, Glas usw. – die Möbel aus typisierten Bestandteilen zusammenzusetzen, was eine wohldurchdachte Planung voraussetzt. Dies vor allem, wie der Angeklagte in seiner heutigen Befragung ausführlich dargelegt hat, weil zum Teil eigentliche Konstruktionen notwendig seien, um die von ihm entworfenen Modelle zu einem harmonischen und gebrauchsfähigen Möbel zu vereinigen. Trotzdem ist nicht zu verkennen, daß der Ausdruck «bauen» in diesem Zusammenhang mißverständlich sein kann, indem damit, wie die Vorinstanz ausführt, der Eindruck erweckt werden könnte, die Möbel würden im eigenen Betrieb hergestellt. Der Nachweis dafür, daß der Angeklagte gerade dies fälschlicherweise habe betonen wollen, kann jedoch durch die Akten nicht schlüssig erbracht werden. Aus einer eingehenden Befragung ergibt sich, daß er vor allem auf die handwerkliche Herstellung der Möbel Gewicht legen wollte, um die von ihm entworfenen Modelle den fabriktions- oder serienmäßig geschaffenen Möbeln gegenüberzustellen. Objektiv lag in der Verwendung des Wortes «bauen» wohl eine gewisse Irreführung im Sinne von Art. 13 lit. b UWG. Ob dagegen die subjektiven Erfordernisse – Vorsatz oder zumindest Eventualvorsatz – gegeben sei, ist zweifelhaft. Da der Angeklagte die Pläne für seine Modelle selbst entwirft, die Auswahl der Materialien weitgehend selbst besorgt, die Herstellung der Einzelteile bei den von ihm beschäftigten Handwerkern laufend überwacht, die Möbel im eigenen Betrieb zusammensetzt und die letzte Hand daran legt, konnte er sich für berechtigt halten, seine Tätigkeit mit dem Begriff «bauen» zu umschreiben. Es ist daher nicht nachgewiesen, daß er bewußt beim Publikum damit den falschen Eindruck erwecken wollte, er stelle die von ihm verkauften Möbel vollständig im eigenen Betrieb her. Aus allen diesen Gründen ist der Angeklagte von Schuld und Strafe freizusprechen.

UWG Art. 1 Abs. 2 lit. c und 13 lit. c

Ein Coiffeurmeister, der das Herrencoiffeurdiplom besitzt, darf den Titel «eidg. dipl. Coiffeurmeister» nicht in Inseraten verwenden, in denen er sich für die Bedienung von Damen empfiehlt.

ZR 57 (1958) Nr. 129, S. 296 ff., Urteil der I. Strafkammer des Obergerichts des Kts. Zürich vom 24. Juni 1957 und des Kassationshofes des Bundesgerichts vom 27. September 1957.

Ge. ist auf Grund der höheren Fachprüfung ermächtigt, den Titel «dipl. Herrencoiffeur» zu führen. Er betreibt an der Ue.-Straße in Oerlikon einen Damensalon und an der R.-Straße in Zürich einen Herren- und Damensalon. Inserate, in denen er sich für die Ausführung von Dauerwellen empfahl, enthielten die Adressen und Telephonnummern beider Salons und waren wie folgt unterzeichnet: «Salon Ge..., eidg. dipl. Coiffeurmeister».

Das Obergericht verurteilte Ge. wegen unlauteren Wettbewerbs zu 30 Franken Buße. Das Bundesgericht wies eine Nichtigkeitsbeschwerde des Angeklagten u.a. mit folgender Begründung ab:

«Das Bundesgesetz über den unlauteren Wettbewerb (UWG) bietet, wie sich aus seinem Art. 1 ergibt, nur Schutz gegen Mißbrauch des wirtschaftlichen Wettbewerbes (BGE 80 IV 33). Darunter ist der Wettbewerb im Geschäftsleben, in der auf Erwerb gerichteten Tätigkeit zu verstehen (BGE 74 IV 113 Erw. 1).

Entgegen der Auffassung des Beschwerdeführers lag wirtschaftlicher Wettbewerb im umschriebenen Sinne hier vor. Die durch den Schweizerischen Coiffeurmeister-Verband vertretenen Berufsleute im Einzugsgebiete der Ue.-Straße und der R.-Straße in Oerlikon bzw. in Zürich und der Beschwerdeführer trachten darnach, für die gleichen oder wenigstens ähnlichen Leistungen Abnehmer zu finden; da sie sich überdies auch räumlich gesehen an den gleichen Abnehmerkreis wenden, stören sie sich im Kampfe um den Kunden, konkurrenzieren sich also. Es kann im Ernste auch nicht bestritten werden, daß die eingeklagten Ankündigungen Wettbewerbs-handlungen waren, denn sie waren dazu bestimmt, dem Beschwerdeführer einen wirtschaftlichen Vorteil einzubringen.

Der Beschwerdeführer ist diplomierter Herrencoiffeur. Als solcher durfte er an sich auch die Berufsbezeichnung «Coiffeurmeister» verwenden, da diese gemäß Art. 32 Abs. 2 des vom Eidgenössischen Volkswirtschaftsdepartementes genehmigten Reglementes für die Durchführung der Meisterprüfungen im Coiffeurgewerbe dem Titel «diplomierter Herrencoiffeur» gleichgestellt ist. Jener Berufsbezeichnung

(«Coiffeurmeister») hat der Beschwerdeführer in den eingeklagten Ankün­digen allen dings noch die Worte «eidg. dipl.» vorangesetzt. Diese Verbindung ist weder im angeführten Reglement vorgesehen, noch gebräuchlich. Trotzdem machte sich der Beschwerdeführer durch ihre Verwendung keines Titelmisbrauches im Sinne des Art. 13 lit. c UWG schuldig, denn durch das Beifügen der Worte «eidg. dipl.» unterstrich er lediglich, was bereits durch die Bezeichnung «Coiffeurmeister» ausgedrückt wird, nämlich, daß er die höhere Fachprüfung bestanden hat.

Das schließt indessen keineswegs aus, daß die Bezeichnung «eidg. dipl. Coiffeurmeister» in Verbindung mit dem Text der beanstandeten Inserate im Sinne des Art. 13 lit. b UWG irreführend war. In diesen Anzeigen warb der Beschwerdeführer ausschließlich für die Ausführung von «(PH)2 Ei-Öl-Kalt-Dauerwellen» zum Preise von Fr. 17.—, also für den Damenservice. In Verbindung mit dieser Werbung mußte die Bezeichnung «eidg. dipl. Coiffeurmeister» beim unbefangenen Leser den Eindruck erwecken, der Beschwerdeführer sei geprüfter Meister im Damenfach. Für die Leser die im Einzugsgebiet des vom Beschwerdeführer an der Ue.-Straße betriebenen Salons wohnen, drängte sich dieser Eindruck um so mehr auf, als in diesem Geschäft ausschließlich Damen bedient werden. Der Beschwerdeführer hat die höhere Fachprüfung als Damen­coiffeur nicht abgelegt. Indem er durch die zu beurteilenden Anzeigen trotzdem den gegenteiligen Eindruck erweckte, täuschte er die Leserschaft über seine beruflichen Verhältnisse. Objektiv ist damit der Tatbestand des Art. 13 lit. b UWG erfüllt....

UWG Art. 1 Abs. 2 lit. c und 13 lit. c

Die Verwendung des Titels Dr. h.c. oder Dr. phil. h.c., verliehen von der Bibliotheca et Pinacotheca Ambrosiana, Mailand, ist in der Schweiz im wirtschaftlichen Wettbewerb nicht gestattet.

SJZ 55 (1959), S. 10 ff., Urteil des Obergerichts des Kts. Appenzell-Außerrhoden vom 27. September 1955.

Der Naturarzt X, der sich schon im Jahre 1942 einen ersten Dokortitel eines amerikanischen Institutes gekauft hatte, bezeichnete sich als Dr. h.c. auf Grund einer Verleihung des Titels durch die Ambrosiana in Mailand. Unbestritten ist, daß er den Titel eines «Dr. h.c. Ambrosianae Bibliothecae» rein für private Zwecke, zur Befriedigung seiner Eitelkeit, ohne weiteres verwenden darf. Der Kanton Appenzell kennt keine besonderen Bestimmungen über den Titelschutz. Im wirtschaftlichen Wettbewerb ist

seine Verwendung jedoch unerlaubt. Das Gericht stellte u.a. folgende Erwägungen an:

3. bb) Die Bibliotheca et Pinacotheca Ambrosiana, Mailand, ist keine Universität. Sie besitzt wohl eine berühmte Bibliothek und Gemäldesammlung, hat aber weder Studenten noch ist sie in Fakultäten gegliedert. Es werden an ihr keine wissenschaftlichen Forschungen im gleichen Sinne wie an unsern Universitäten betrieben. Ihre Vorsteher, die sich Professoren und Direktoren nennen, sind keine Professoren im Sinne unserer Hochschullehrer. Das Institut ist in der Schweiz viel eher einer großen Bibliothek, z.B. der Zentralbibliothek in Zürich, oder einer großen Gemäldesammlung vergleichbar als einer Universität.

Dazu kommt noch, daß die Ambrosiana mit dem Titel eines Dr. h.c. anscheinend sehr leichtfertig umspringt. Dies läßt sich aus den Akten belegen. (Die Ernennungsurkunde enthält keine speziell auf den Beklagten zugeschnittene laudatio. Ein anderer Naturarzt kann das gleiche Dokument vorlegen wie der Beklagte, doch soll jener Titel nachträglich wieder aberkannt worden sein, weil der Präfekt bei der Verleihung zu eigenmächtig vorgegangen sei. Für die behaupteten geschichtswissenschaftlichen Verdienste des Beklagten liegen keine Anzeichen vor. Die Ambrosiana verlieh dem Beklagten den Ehrendoktor gestützt auf den Entwurf zu seinem Buch «Über die Wirkstoffe unserer Heilpflanzen», dessen naturwissenschaftlicher Wert nicht von Fachleuten beurteilt wurde. Auf Grund der Akten muß angenommen werden, Naturarzt Y und Z hätten ihren Titel von der Ambrosiana gekauft. Es steht fest, daß auch X eine Zuwendung an die Ambrosiana machte.) ...

4. Es steht somit fest, daß der Beklagte unlautern Wettbewerb begeht, wenn er sich im wirtschaftlichen Wettbewerb Dr. h.c. oder Dr. phil. h.c. nennt. Er täuscht dem schweizerischen Publikum vor, Ehrendoktor einer schweizerischen Universität zu sein und gelangt dadurch zu einem Ansehen und Zutrauen bei seinen Patienten, das sie ihm nicht entgegenbringen würden, wenn sie über die Herkunft und die Bedeutung seines Titels orientiert wären. Sie müßten dann ja selber einsehen, daß sein Titel dem einer schweizerischen Universität bei weitem nicht ebenbürtig sei. ...

5. ... Daß X den Titel eines Dr. h.c. oder Dr. phil. h.c. wissentlich und willentlich im wirtschaftlichen Wettbewerb verwendete, kann gar nicht in Zweifel gezogen werden. Die Verteidigung behauptet nun aber, er habe es nicht getan, um dadurch den Anschein besonderer Auszeichnung

gen oder Fähigkeiten zu erwecken, sondern weil er sich aus tiefster Überzeugung als berechtigt gefühlt habe, den ihm rechtmäßig verliehenen Titel zu gebrauchen. Damit will wohl einerseits der Vorsatz mit Bezug auf die vom Gesetz verpönten Motive der Titelführung verneint, andererseits eine Anspielung auf den Rechtsirrtum gemacht werden.

In Art. 13 lit. c des UWG liegt der relativ seltene Fall vor, wo sich der Vorsatz nicht nur auf die Tat selber, sondern auch auf die Beweggründe erstrecken muß. Es ist folglich zu untersuchen, ob X den Titel geführt habe in der vorbedachten Absicht, dadurch den Anschein zu erwecken, fähiger, vertrauenswürdiger als die übrigen Naturärzte zu sein. Die Beantwortung dieser Frage fällt nicht schwer. 1942, also in einem Zeitpunkt, wo er noch eine kleine Praxis besaß und unbekannt war, erkaufte er sich den ersten Dr.-Titel eines amerikanischen Institutes. Daß er es nicht nur aus Gründen der Eitelkeit tat, beweist der Umstand, daß er den Titel fortan im wirtschaftlichen Wettbewerb verwendete und offensichtlich mit Erfolg. Von jenem Jahr an stieg sein steuerpflichtiges Einkommen stetig. Ein anderer vernünftiger Grund für jenen Titelerwerb als der wirtschaftlichen Besserstellung, der Überflügelung der andern Naturärzte, ist nicht ersichtlich. Angebliche wissenschaftliche Verdienste hatte er sich damals ja überhaupt noch keine erworben.

Das Motiv der Beeinflussung des wirtschaftlichen Wettbewerbs durch den Ehrendokortitel ist aber auch heute noch wie vor dreizehn Jahren vorherrschend. Der beste Beweis liegt darin, daß sich X nicht freiwillig bereit erklärte, im Konkurrenzkampf auf den Titel zu verzichten. Er bringt ihm eben doch Vorteile ein, und zwar ungerechtfertigte. Seine Ausflucht, er verzichte nur deswegen nicht auf seinen Titel, weil er sich die Krone seines wissenschaftlichen Werkes nicht leichtthin wieder nehmen lasse, ist nicht zu hören. Er weiß ganz genau, daß sein Titel von der Ambrosiana bei weitem nicht gleich viel wert ist wie der Ehrendoktor einer schweizerischen Universität. Daß X systematisch darauf ausgeht, seinen erworbenen Titel bei jeder Gelegenheit zu verbessern, kann seinen eigenen Aussagen vor Obergericht entnommen werden. Er gab selber zu, daß ihn die Qualität seiner beiden ersten Titel nicht befriedigt habe. Erst der Dr. h.c. der Ambrosiana habe ihm wirkliche Befriedigung verschafft, weil er in Anerkennung seiner wissenschaftlichen Verdienste verliehen worden sei. X weiß gut genug, daß er noch nicht auf dem Gipfel der akademischen Ehrenbezeugungen angelangt ist und er sich zu Unrecht den Anschein eines schweizerischen Ehrendoktors gibt. Beweis dafür ist z.B. seine Anfrage bei der Sanitätsdirektion, ob ihm die Führung des Titels Dr. h.c. und Dr. phil. h.c. gestattet sei. Hätte er ein gutes Gewissen

gehabt, so hätte er gar nicht erst angefragt, sondern sich mit voller Überzeugung Dr. h.c. benannt.

Mit diesen Ausführungen ist auch schon der zweite Einwand des Beklagten beseitigt. Er kann sich nicht auf Rechtsirrtum im Sinne von Art. 20 StGB berufen, denn er hatte keine zureichenden Gründe, um sich für berechtigt zu halten, den Ehrendokortitel der Ambrosiana in gekürzter, irreführender Form im Wettbewerb mit seinen Mitkonkurrenten zu gebrauchen.

UWG Art. 1 Abs. 2 lit. d und Art. 2 Abs. 1 lit. b

Unlauterer Wettbewerb durch Hervorrufung einer Herkunftsverwechslung. – Gefahr der Herkunftsverwechslung bei Zigarettenpackungen. – Bedeutung der Nachahmungsabsicht bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr. – Anforderungen an den gerichtlichen Unterlassungsbefehl.

BGE 84 II 450 ff., Urteil der I. Zivilabteilung vom 28. Oktober 1958 i.S. Virginia Tobacco AG gegen Rinsoz & Ormond S.A.

Die Klägerin, die Zigarettenfabrik Rinsoz & Ormond S.A. in Vevey, stellt auf Grund eines Vertrages von 1937/46 mit der französischen Tabakregie, welcher die Ausbeutung des staatlichen Tabakmonopols übertragen ist, für den schweizerischen Markt unter anderm Zigaretten «Gauloises Maryland» in gelber und «Gauloises Caporal» in blauer Packung her, die in Aufmachung und Aroma den gleichnamigen Erzeugnissen der französischen Regie entsprechen. Die Packungen dieser von der Klägerin fabrizierten Zigaretten tragen auf der Vorderseite in der oberen Hälfte die Angabe der Sorte, in der unteren Hälfte das Bild eines geflügelten gallischen Helms. Auf der Rückseite ist in der Mitte ein kreisrundes Signet mit dem Bild eines krähenden Hahns und der Umschrift «Regie Française» angebracht.

Die Beklagte, die Zigarettenfabrik Virginia Tobacco AG in Bern, brachte im Mai 1955 gestützt auf einen Lizenzvertrag mit der Société des Cigarettes Nationales in Algier hergestellte Zigaretten «Nationales» vom Typ Maryland in gelber und vom Typ Caporal in blauer Packung auf den schweizerischen Markt. Die gelbe bzw. blaue Packung dieser Erzeugnisse der Beklagten ist wie folgt gestaltet:

Auf der vordern Seite steht in der oberen Hälfte das Wort «Nationales», auf der Rückseite «Sté des Cigarettes Nationales, Alger». Rund um die Packung verläuft ungefähr in der Mitte ein in den Farben blau-weiß-rot

gehaltenes, ca. 2,5 cm breites Band, dessen weißer Mittelstreifen auf der Vorderseite die Sortenbezeichnung «Maryland» bzw. «Caporal», auf der Rückseite die Angabe «Extension suisse» trägt. In der untern Hälfte ist auf der Vorder- und der Rückseite ein aus den Buchstaben C und N gebildetes Monogramm angebracht.

Für ihre Zigaretten «Nationales» entfaltete die Beklagte eine rege Werbung durch Zeitungsinserate, die u. a. die Wendungen enthielten: «Une élite française reste fidèle aux Cigarettes Nationales», «beste französische Tradition», «eine der meistgerauchten Zigaretten der französischen Union».

Das Handelsgericht des Kantons Bern kam zum Schluß, das Verhalten der Beklagten stelle unlauteren Wettbewerb dar. Es untersagte daher der Beklagten unter Androhung der Straffolgen des Art. 403 ZPO,

a) Zigaretten Caporal in blauer Verpackung und Zigaretten Maryland in gelber Verpackung unter der Bezeichnung «Nationales» und mit einem Band in den französischen Landesfarben herzustellen und zu vertreiben,

b) für ihre Zigaretten «Nationales» in einer Weise zu werben, welche den Eindruck erwecke, es handle sich um Erzeugnisse der französischen Regie, insbesondere die oben erwähnten Ausdrücke zu verwenden.

Das Bundesgericht hat die Berufung der Beklagten in bezug auf die Formulierung des Unterlassungsbefehls gutgeheißen, im übrigen aber abgewiesen und dabei die folgenden Erwägungen angestellt:

1. Nach Art. 1 Abs. 2 lit. d UWG begeht unlauteren Wettbewerb, wer Maßnahmen trifft, die bestimmt oder geeignet sind, Verwechslungen mit den Waren, Werken, Leistungen oder mit dem Geschäftsbetrieb eines andern herbeizuführen.

Diese Bestimmung untersagt einem Fabrikanten einmal die Wahl einer Warenausstattung, die der von einem Konkurrenten für die gleiche Ware verwendeten so ähnlich ist, daß die Käuferschaft Gefahr läuft, die beiden Erzeugnisse als solche miteinander zu verwechseln. Darüber hinaus liegt nach Lehre und Rechtsprechung unzulässige Verwechselbarkeit aber auch vor, wenn die Ähnlichkeit der beiden Ausstattungen zwar nicht so weit reicht, daß die eine Ware für die andere angesehen werden kann, aber immerhin derart ist, daß sie zur Meinung Anlaß gibt, es handle sich bei den in Frage stehenden Waren um Erzeugnisse des gleichen Unternehmens (BGE 61 II 56, 58 II 458; von Büren, Kommentar zum Wettbewerbsgesetz S. 130 f. N. 74/5). Die Erweckung eines solchen Irrtums muß deshalb als unzulässig betrachtet werden, weil er nicht weniger als die Verwechslung der Waren selbst die Abnehmer über die Herkunft des

Erzeugnisses täuscht. Den Absatz seiner Waren mit täuschenden Mitteln zu fördern, ist unter allen Umständen mit der Lauterkeit des freien Wettbewerbes, die das Gesetz schützen will, unvereinbar.

Die Vorinstanz hat angenommen, ein solcher Fall der Herkunftsverwechslung im weiteren Sinne liege hier vor, weil die Aufmachung der Zigaretten der Beklagten den Eindruck erwecke, sie seien gleich wie die «Gauloises» von der Klägerin stammende französische Regiezigaretten.

Mit der Berufung macht die Beklagte geltend, diese Auffassung der Vorinstanz treffe nicht zu und stelle daher eine unrichtige Anwendung der in Frage stehenden Bestimmung des Wettbewerbsgesetzes dar.

2. Bei der Prüfung dieser Rüge ist davon auszugehen, daß der auf den Packungen der Beklagten angebrachte Streifen in den Farben blau-weiß-rot an sich schon dazu angetan ist, beim Beschauer die Ideenverbindung mit dem Begriff «Frankreich» zu erwecken. Die Beklagte will dies zwar nicht gelten lassen. Sie weist darauf hin, daß zahlreiche andere Staaten, wie insbesondere die Niederlande, die gleichen Nationalfarben führen. Allein in der Schweiz sind diese Farben doch in erster Linie als diejenigen des Nachbarstaates Frankreich bekannt, so daß jedermann zunächst an dieses Land denken wird. Dieser spontane erste Eindruck wird durch den weiteren Umstand verstärkt, daß die Aufschriften auf der Packung in französischer Sprache abgefaßt sind. Dadurch wird der Gedanke, der dreifarbige Streifen sei möglicherweise als Hinweis auf einen andern Staat zu verstehen, schon im Keime erstickt.

In Raucherkreisen ist nun erfahrungsgemäß allgemein bekannt, daß in Frankreich für die Herstellung von Tabakwaren ein staatliches Monopol besteht. Daß dieses auf das Gebiet des europäischen Mutterlandes beschränkt ist, während in den übrigen Teilen der französischen Union die Tabakwarenfabrikation in den Händen der Privatindustrie liegt, weiß dagegen die breite Masse des schweizerischen Publikums nicht. Ist durch das dreifarbige Band einmal die Ideenverbindung mit Frankreich hergestellt, so liegt daher die Schlußfolgerung nahe, es handle sich bei der in der dargelegten Weise ausgestatteten Zigarette der Beklagten um ein Produkt der französischen Regie, in der Schweiz also um ein Erzeugnis der Klägerin.

Der nach dieser Richtung gelenkte Gedankengang wird durch die zusammen mit den Landesfarben verwendete Bezeichnung «Nationales» noch gefördert. Auch die Packung der italienischen Regiezigarette ist durch die italienischen Farben grün-weiß-rot und die Bezeichnung «Nazionali» als Erzeugnis eines Staatsbetriebes gekennzeichnet. Der

Raucher, der die Packung der italienischen Monopolzigaretten kennt, kann deshalb leicht zu der Annahme neigen, es handle sich bei der Zigarettenpackung der Beklagten mit der französischen Trikolore und der Bezeichnung «Nationales» offenbar um französische Regiezigaretten.

Dazu kommt, daß die französischen Nationalfarben auch anderweitig verwendet werden, um Waren als Erzeugnisse eines Staatsbetriebes zu kennzeichnen. So ist es z.B. gerichtsnotorisch, daß bei dem auch in der Schweiz häufig getrunkenen Vichywasser «Eau de Vichy Etat» die Flaschen oben am Hals mit einem Streifen in den französischen Farben versehen sind, um so die Herkunft aus einem Staatsbetrieb zum Ausdruck zu bringen.

3. Die Beklagte macht geltend, im Hinblick auf den mit der Société des Cigarettes Nationales in Algier abgeschlossenen Lizenzvertrag könne ihr nicht verwehrt werden, durch die Anbringung der französischen Landesfarben wahrheitsgemäß auf die Beziehung zur Französischen Union hinzuweisen. Wenn infolge einer beim schweizerischen Publikum bestehenden irrümlichen Ansicht über den territorialen Geltungsbereich des französischen Tabakmonopols aus einem solchen Hinweis auf eine tatsächlich nicht vorhandene Beziehung ihres Erzeugnisses zur französischen Tabakregie geschlossen werde, könne dies nicht ihr zur Last gelegt werden.

Das ist – die von der Klägerin bestrittene, hier aber nicht zu prüfende Gültigkeit des erwähnten Lizenzvertrages vorausgesetzt – an sich wohl richtig. Da aber der Beklagten die mit der Verwendung der französischen Farben verbundene Möglichkeit irrümlicher Schlußfolgerungen des Publikums nicht verborgen bleiben konnte, war sie verpflichtet, durch die übrige Ausgestaltung ihrer Packungen einen klaren und eindeutigen Abstand von den Erzeugnissen der französischen Tabakregie zu schaffen und so dem Schluß auf das Bestehen eines Zusammenhanges mit dieser entgegenzuwirken. Das hat die Beklagte aber gerade nicht getan. Sie hat gegenteils ihre Packungen im übrigen in einer Weise ausgestaltet, die den ohnehin vorhandenen Ansatz einer Verwechslungsgefahr erst zur vollen Entfaltung brachte.

Als Grundfarbe ihrer Packungen hat sie einen gelben bzw. blauen Farbton gewählt, der von den Packungen der Klägerin kaum abweicht. Hiezu hätte keine Notwendigkeit bestanden. Die Beklagte begründet die Wahl dieser Farben zwar damit, daß sie als Hinweis auf die Sorten Maryland und Caporal allgemein üblich seien. Nun ist zwar richtig, daß auf dem Markt eine Anzahl von «Maryland»-Zigaretten in gelber Packung

angeboten werden. Daneben sind aber auch solche in roter oder brauner Packung erhältlich. Es ist daher fraglich, ob überhaupt von einer Marktgewohnheit der von der Beklagten behaupteten Art gesprochen werden könne. Selbst wenn jedoch eine solche bestünde, wäre es für die Beklagte ein Leichtes gewesen, gleich den übrigen Herstellern von Maryland-Zigaretten einen gelben Farbton zu wählen, der sich von dem der «Gauloises»-Packungen deutlich abgehoben hätte. — In bezug auf die «Caporal»-Zigaretten sodann kann von einer Marktüblichkeit blauer Verpackung ohnehin nicht die Rede sein; bei den Akten befindet sich eine einzige andere Caporal-Zigarette in blauer Verpackung, deren Farbton zudem in einem viel dunkleren Blau als die Packung der Klägerin gehalten ist und sich daher von dieser deutlich unterscheidet.

In den Aufschriften («Nationales» — «Gauloises»), sowie den Bildzeichen (Monogramm CN — gallischer Helm) weicht die Packung der Beklagten zwar deutlich von jener der Klägerin ab. Dagegen ist die Flächenaufteilung der beiden Packungen dieselbe, indem die Aufschriften und Bildzeichen an den gleichen Stellen angebracht sind. Das hat zur Folge, daß der Gesamteindruck der beiden Packungen weitgehende Ähnlichkeit aufweist. Der Gesamteindruck ist aber für die Vergleichung zweier Ausstattungen in erster Linie maßgebend (BGE 82 II 351). Die These der Beklagten, Verschiedenheit der einzelnen Elemente schließe auch die Verwechselbarkeit des Gesamteindruckes aus, geht fehl.

Der Streifen in den französischen Nationalfarben schließlich, der bei der Packung der Klägerin fehlt, vermag wohl einer Verwechslung der Waren als solcher vorzubeugen, fördert aber, wie oben ausgeführt wurde, die Verwechslungsgefahr in bezug auf die Herkunft der Ware.

4. Wollte man am Bestehen einer Herkunftsverwechselbarkeit noch irgendwelche Zweifel hegen, so würden diese dadurch beseitigt, daß die Beklagte gemäß verbindlicher Feststellung der Vorinstanz sich bei der Ausgestaltung ihrer Packung von der Absicht leiten ließ, die Packung der Klägerin nachzuahmen. Nachahmungsabsicht ist zwar, sowenig wie ein Verschulden überhaupt, für den Tatbestand des unlauteren Wettbewerbs nicht erforderlich. Dagegen ist nach der Rechtsprechung (BGE 72 II 398 f.) nachgewiesener böser Glaube des belangten Wettbewerbers bei Zweifeln über die Verwechselbarkeit ebenfalls in die Waagschale zu werfen.

Die Vorinstanz hat das Eingeständnis der Nachahmungsabsicht der Beklagten aus der Aussage des Zeugen Schürch abgeleitet, der Delegierter des Verwaltungsrates eines mit der Beklagten eng verbundenen andern

Unternehmens der Tabakindustrie ist. Die Beklagte wendet in der Berufung ein, die Vorinstanz habe diese Zeugenaussage unrichtig ausgelegt. Diese Rüge ist jedoch als unzulässige Kritik an der vorinstanzlichen Beweiswürdigung im Berufungsverfahren nicht zu hören.

Abgesehen hievon zeigt übrigens das ganze Vorgehen der Beklagten, daß sie es offensichtlich darauf angelegt hatte, die Ausgestaltung ihrer Packung derjenigen der Klägerin möglichst anzunähern, um so den im Schweizer Publikum bestehenden Irrtum über den territorialen Geltungsbereich des französischen Tabakmonopols zu ihren Gunsten auszunützen.

6. Die Vorinstanz hat der Beklagten unter Androhung der Straffolgen des Art. 403 ZPO allgemein untersagt, für ihre Zigaretten «Nationales» in einer Weise zu werben, welche den Eindruck erweckt, es handle sich um Erzeugnisse der französischen Regie.

Gegenstand eines Unterlassungsbefehls gemäß Art. 2 Abs. 1 lit. b UWG kann indessen nur eine genau umschriebene, bestimmte Handlung sein, die vom Beklagten begangen worden ist und deren erneute Begehung ihm untersagt werden soll. Eine so allgemein gefaßte Untersagung, wie die Vorinstanz sie ausgesprochen hat, entbehrt dagegen der erforderlichen Bestimmtheit und ist daher rechtlich nicht zulässig (BGE 56 II 437; von Büren Wettbewerbsgesetz S. 168 N. 10–13). Nur das eine genau umschriebene Handlung betreffende Verbot ist der Vollstreckung fähig. Der Vollstreckungsrichter, den ein Kläger mit der Behauptung anruft, der Beklagte habe eine ihm untersagte Handlung trotz dem Verbot des Zivilrichters erneut begangen, hat einzig zu prüfen, ob diese tatsächliche Voraussetzung erfüllt sei. Dagegen liegt es nicht in seiner Befugnis, darüber zu entscheiden, ob ein bestimmtes Verhalten des Beklagten unlauteren Wettbewerb darstelle. Eine solche materielle Entscheidung hätte er im vorliegenden Fall aber zu treffen, wenn die Klägerin gestützt auf das von der Vorinstanz ausgesprochene allgemeine Verbot an ihn gelangen würde, mit dem Begehren um Bestrafung der Beklagten, weil diese eine Handlung begangen habe, die ihr zwar nicht ausdrücklich untersagt worden sei, aber gleichwohl den Eindruck erwecke, ihre Erzeugnisse stammten von der französischen Regie. Die rechtliche Würdigung, ob ein so beanstandetes neues Verhalten der Beklagten den Tatbestand des unlauteren Wettbewerbs erfülle, ist ausschließlich dem zuständigen Zivilrichter vorbehalten. Fühlt sich die Klägerin durch ein bestimmtes Verhalten der Beklagten erneut verletzt, so hat sie daher eine neue Klage zu erheben. Die Zulassung einer Urteilsauslegung durch den Vollstreckungsrichter, wie sie die Fassung des vorinstanzlichen Urteils-

dispositiv notwendig zur Folge hätte, wäre mit der Rechtssicherheit nicht vereinbar.

UWG Art. 9.

Keine Nichtigkeitsbeschwerde an den Kassationshof gegen eine Entscheidung der Strafbehörden, mit welcher das Begehren um Anordnung vorsorglicher Maßnahmen abgewiesen wurde.

BGE 84 IV 84 ff., Urteil des Kassationshofes vom 27. Juni 1958 i.S. Burnat gegen Pro-Auto S.A. und Konsorten.

Mayor hatte den Exklusivvertrieb des englischen Produktes «Redex» zuerst an die Pro-Auto S.A. vergeben. Später übertrug er ihn an Burnat. Die Pro-Auto S.A. fuhr jedoch mit dem Verkauf von «Redex» trotz Auflösung des Vertrages weiter. Mayor und Burnat erstatteten deshalb Strafanzeige wegen unlauteren Wettbewerbes. Am 2. April 1958 ordnete der Untersuchungsrichter von Genf gestützt auf Art. 24, 25, 26 und 108 ff. der genferischen StPO die Beschlagnahme von ungefähr 10000 Liter «Redex» bei der Pro-Auto S.A. an. Am 26. April 1958 hob er diese Beschlagnahme auf und verurteilte die Pro-Auto S.A. und ihren Verwaltungsratspräsidenten Bayle N'Diaye zur Leistung einer Sicherheit von Fr. 5000.—. Gegen die Aufhebung der Beschlagnahme führte Burnat Beschwerde an die Anklagekammer des Kt. Genf wegen Verletzung von Art. 9 UWG. Die Anklagekammer bestätigte die Aufhebung der Beschlagnahme und erhöhte die zu leistende Sicherheit auf Fr. 8000.—.

Gegen diesen Entscheid führte Burnat Nichtigkeitsbeschwerde an den Kassationshof. Dieser ist darauf aus folgenden Gründen nicht eingetreten:

1. Gemäß Art. 269 BStrP ist die Nichtigkeitsbeschwerde nur wegen Verletzung von Bundesrecht gegeben. Dieses Erfordernis ist im vorliegenden Fall erfüllt, obwohl der Untersuchungsrichter seinen Entscheid auf Grund des kantonalen Prozeßrechtes erlassen hat. Schon in seiner Eingabe an die Anklagekammer hat der Beschwerdeführer verlangt, daß vorläufige Maßnahmen gemäß Art. 9 UWG erlassen werden sollten, und wegen Verletzung dieser Bestimmung beschwert er sich heute.

2. Gemäß Art. 268 BStrP ist die Nichtigkeitsbeschwerde nur zulässig gegen Urteile, Einstellungsbeschlüsse und Straferkenntnisse von Verwaltungsbehörden....

Nach der Rechtslehre ist das Urteil ein Entscheid (der letzten kan-

tonalen Instanz), der sich mit der Sache selbst, und nicht bloß mit Gang des Verfahrens oder mit einer Vollstreckungsfrage befaßt...

3. Der angefochtene Entscheid prüft, ob die Beschlagnahme eines gewissen *Quantums* «Redex» im Sinne von Art. 9 UWG anzuordnen sei, wie es Burnat verlangt hatte. Es wurde somit nicht über die Sache selbst entschieden, d.h. über die Begründetheit der Strafklage wegen unlauteren Wettbewerbs. ... Die Nichtigkeitsbeschwerde an den Kassationshof ist deshalb nicht zulässig.

4. Man könnte sich fragen, ob der angefochtene Entscheid Gegenstand einer Nichtigkeitsbeschwerde im Zivilpunkt in Analogie zu den Bestimmungen über die Berufung bilden könnte. Dies ist jedoch zu verneinen. Gemäß dem Gegenstand und der Natur des Entscheides der Anklagekammer ist die einzige Bestimmung, die im Rahmen einer Berufung in Betracht kommen könnte, diejenige des Art. 50 OG, die sich auf die Berufung gegen selbständige Vor- und Zwischenentscheide bezieht. Nach der Rechtslehre muß es sich dabei aber um Entscheide handeln über Fragen des materiellen Rechts, deren Lösung geeignet ist, einen Endentscheid herbeizuführen, und nicht um solche Entscheide, die wie die vorsorglichen Maßnahmen gemäß Art. 9 UWG keinen präjuduzielle Bedeutung für den Endentscheid haben (BGE 71 II 250, 81 II 398, 82 II 170; Birchmeier, Handbuch, Note 1 zu Art. 50 OG). Übrigens bleiben zum Erlaß einstweiliger Verfügungen gemäß Art. 58 OG die kantonalen Behörden auch während der Anhängigkeit der Streitsache beim Bundesgericht zuständig.

Es braucht schließlich nicht untersucht zu werden, ob der Entscheid der genferischen Anklagekammer einen Zwischenentscheid im Sinne von Art. 87 OG darstellt, welcher für den Betroffenen einen nicht wiedergutmachenden Nachteil zur Folge gehabt hat, und gegen welchen staatsrechtliche Beschwerde wegen Verletzung von Art. 4 BV hätte erhoben werden können, denn Burnat nimmt diesen Standpunkt nicht ein.

Gesetzesübersicht

November 1958 bis September 1959

Welturheberrechtsabkommen

Diesem Abkommen sind bereits folgende Staaten beigetreten: Andorra, Argentinien, Bundesrepublik Deutschland, Chile, Costa Rica, Cuba, Ecuador, Frankreich, Großbritannien, Haiti, Indien, Irland, Island, Israel, Italien, Japan, Kambodscha, Laos, Liberia, Liechtenstein, Luxemburg, Mexico, Monaco, Österreich, Pakistan, Philippinen, Portugal, Schweiz, Spanien, USA, Vatikanstaat.

Europäische Übereinkunft über Formerfordernisse bei Patentanmeldungen

Die nachstehend genannten Staaten sind bis jetzt dieser Konvention beigetreten: Bundesrepublik Deutschland, Dänemark, Griechenland, Großbritannien, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Schweden, Südafrikanische Union, Türkei.

(Propriété Industrielle, Februar 1959)

Europäische Übereinkunft über die Internationale Patentklassifikation

Dieser Konvention sind bis anhin folgende Staaten beigetreten: Australien, Belgien, Bundesrepublik Deutschland, Dänemark, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Niederlande, Norwegen, Schweden, Türkei.

Cypern

Das neue Patentgesetz (The Patents Law, 1957) ist am 4. 9. 1958 in Kraft getreten.

(Patent & Trade Mark Review, Mai 1959)

Dänemark

Gesetz Nr. 323 vom 28. 11. 1958 über die Aufhebung der patentrechtlichen Übergangsgesetzgebung der Kriegs- und Besetzungszeit ist am 1. 12. 1958 in Kraft getreten; das Übergangsgesetz Nr. 263 vom 24. 6. 1942 betreffend zeitweilige Änderungen des Patentgesetzes in der durch Gesetz Nr. 348 vom 8. 7. 1943 geänderten Fassung wird mit Wirkung vom 1. 1. 1960 aufgehoben.

(Blatt für Patent-, Muster- und Zeichenwesen, Juli 1959)

Föderation von Rhodesien und Nyassaland

Das Mustergesetz (Registered Designs Act, 1958) ist am 1. 12. 1958 in Kraft getreten.

(Blatt für Patent-, Muster- und Zeichenwesen, Juni 1959)

Jamaica

Am 1. 12. 1958 ist das Markengesetz (Trademarks Law, 1957) in Kraft getreten.

(Patent & Trade Mark Review, Februar 1959)

Saarland

Am 5. Juli 1959, dem Zeitpunkt des Ablaufs der Übergangszeit, ist das Gesetz vom 30. 6. 1959 über die Eingliederung des Saarlandes auf dem Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes in Kraft getreten. Für die Aufrechterhaltung der am 5. 7. 1959 im Saarland bestehenden Patente, Patentanmeldungen, Warenzeichen und Geschmacksmuster (insbesondere die beim französischen Patentamt hinterlegten Schutzrechte) mit ihrem bisherigen Zeitrang im Saarland, bedarf es – mit gewissen Ausnahmen für Warenzeichen – eines Antrags, der vom Schutzrechtsinhaber bis spätestens 5. Januar 1960 beim Deutschen Patentamt gestellt sein muß. Die Erstreckung von Schutzrechten (einschließlich IR-Marken), die am 5. 7. 1959 in der Bundesrepublik bestanden, auf das Saarland, tritt automatisch ein, vorbehaltlich komplizierter Kollisionsnormen.

Schweiz

Durch Beschluß des Bundesrats vom 27. 12. 1957, der am 1. 1. 1959 in Kraft getreten ist, wird die bisherige Klasseneinteilung durch die «Gruppeneinteilung der Patentklassen» (7. Auflage) des deutschen Patentamts ersetzt (ausgenommen ist Klasse 83 – Zeitmessung –, für die die internationale Klassifikation angewandt wird).

(Propriété Industrielle, April 1959)

Tanganjika

Die Trademarks Ordinance, 1957 ist am 1. 7. 1958 in Kraft getreten.

(Patent & Trade Mark Review, Oktober 1958)

UdSSR

Das Patentgesetz von 1941 ist durch ein neues Gesetz vom 24. 4. 1959 ersetzt worden, das am 1. 5. 1959 in Kraft getreten sein soll.

(Private Information)

Vereinigte Arabische Republik (VAR)

Das am 11. 8. 1958 in der VAR veröffentlichte Gesetz No. 115 (vgl. Heft 2, 1958) ist am 1. 7. 1959 in Kraft gesetzt worden. In bezug auf Fabrik- und Handelsmarken ist die Anwendung des Gesetzes vorläufig suspendiert.

(Private Information)

(Mitgeteilt von der Patentabteilung der CIBA Aktiengesellschaft.)

Aus der Praxis des Auslandes

Deutschland

Gerichtliche Überprüfung von Entscheidungen des Deutschen Patentamtes

Entscheid des Bundesverwaltungsgerichtes Berlin vom 13. Juni 1959 [GRUR 1959, S. 435 ff.] vgl. Kommentar zu diesem Entscheid von Dr. Hans Trüeb auf Seite 115 ff. dieses Heftes.

Frankreich

Der Begriff der «Erfindungshöhe» ist im französischen Recht nicht bekannt.

Entscheid der Cour de Paris (4è CH) vom 31. Mai 1957 (Annales 1957, S. 379/383).

Entscheid der Cour de Paris (4è CH) vom 18. Nov. 1957 (Annales 1957, S. 379/392).

Gegenstand des Urteils vom 31. Mai 1957 bildet eine Kombinationserfindung, deren einzelne Teile vorbekannt waren. In materieller Beziehung stellte die Appellationsinstanz fest, daß vorliegende Kombination zu einem neuen, einheitlichen Resultat führt, das als industrielles Erzeugnis im Sinne von Art. 2 des Gesetzes vom 5. 7. 1844 anzusprechen ist. Es ist somit gleichgültig, in welcher Weise die Erfindung zustande gekommen ist, ob sie auf einem Zufall oder auf langer Entwicklungsarbeit basiert, da das französische Recht das Kriterium der «Erfindungshöhe» (*activité inventive* oder *effet créateur*) nicht kennt. Das entscheidende Gericht lehnte deshalb die von der 1. Instanz in Aussicht genommene Expertise ab, mit welcher hätte abgeklärt werden sollen, ob die Kombinationserfindung eine gewöhnliche, voraussehbare Verbesserung darstelle, die von jedem Fachmann durchgeführt werden könne, und erklärte das betreffende Patent und Zusatzpatent als rechtsgültig.

Auch im Urteil vom 18. November 1957 hatte sich das Appellationsgericht mit einer Kombinationserfindung zu befassen. Es wurde dabei bestätigt, daß dem erstinstanzlichen Gericht nicht gefolgt werden könne, wenn es auf den Begriff der «Erfindungshöhe» abstelle. Trotzdem wurden

in diesem Fall die Streitpatente als nichtig erklärt mit der Begründung, daß die Kombination gegenüber dem vorbekannten Stand der Technik nicht neu sei.

In seinem Kommentar weist Patentanwalt J. Lavoix auf die grundsätzliche Bedeutung beider Entscheide hin, da damit gegenüber den Tendenzen verschiedener unterinstanzlicher Gerichte festgestellt wurde, daß der Begriff der «Erfindungshöhe» dem französischen Recht fremd ist.

Mit der Eintragung einer Marke wird ein absolutes, ausschließliches Recht erworben.

Entscheid der Cour de Paris (4è CH) vom 18. 2. 1958 (Annales 1958 S. 9).

Aus dem Tatbestand ist zu entnehmen, daß sich die Klägerin, eine Schweizerfirma, auf eine Registrierung der streitigen Marke beim Internationalen Amt im Jahre 1915 berufen konnte. Demgegenüber machte die Beklagte nur einen Gebrauch der Marke seit 1927 geltend, und zwar als Lizenznehmerin und ausschließliche Vertreterin der Klägerin in Frankreich.

In Übereinstimmung mit dem Urteil erster Instanz entschied das Appellationsgericht, daß – unabhängig von der Frage des Gebrauchs – die Klägerin mit der Eintragung ihrer Marke, der kein vorheriger Gebrauch durch Dritte entgegenstand, ein absolutes und ausschließliches Recht erworben hatte. Der Beklagten wurde deshalb die Weiterbenutzung der Marke und der gleichlautenden Firmenbezeichnung verboten, nachdem der Vertretervertrag aufgelöst worden war. Ferner wurde auf Schadenersatz und auf Publikation des Urteils auf Kosten der Beklagten erkannt, da diese durch die unbefugte Weiterbenutzung der Marke zu einer Verwirrung des Marktes zum Nachteil der Klägerin Anlaß gegeben hatte.

Griechenland

Erwirken einer vorsorglichen Verfügung gegen Verletzungen von Verfahrenspatenten durch Einfuhr.

Entscheid des Appellationshofes von Athen vom 27./29. 12. 1958.

Der Appellationshof hatte über das Begehren zum Erlaß einer vorsorglichen Verfügung zu entscheiden, womit die «Beschlagnahmung und Beschreibung» der patentverletzenden Substanzen und das Verbot der

weiteren Herstellung und gewerblichen Verwertung derselben verlangt wurde.

In seinen Erwägungen untersuchte das betreffende Gericht zuerst die Patente, auf welche sich die Klägerin, eine französische Firma, stützte, und stellte fest, daß es sich um Verfahrenspatente handelt, die die Herstellung pharmazeutisch aktiver Substanzen betreffen. Gemäß Art. 5 des Gesetzes Nr. 2527 von 1920 erstreckt sich die Wirkung eines Patentbesitzes für Herstellungsverfahren auch auf die durch das Verfahren unmittelbar erhaltenen Erzeugnisse. Das zitierte Patentgesetz von 1920 wurde mehrmals geändert in bezug auf die Patentierungsmöglichkeit von pharmazeutisch wirksamen Substanzen und deren Herstellungsverfahren. Auch wenn dadurch gewisse Zweifelsfragen entstanden sind, kam das entscheidende Gericht zum Schluß, daß nach der jetzigen Rechtslage auf jeden Fall Verfahren zur Herstellung von Arzneimitteln patentiert werden können.

Anschließend wurde festgestellt, daß die zur Diskussion stehenden Patente rechtsgültig sind, weil die darin in Anspruch genommenen Verfahren im Zeitpunkt der Patentanmeldung in Griechenland bzw. im Zeitpunkt der Prioritätsanmeldung gemäß PVUe neu waren. Das Gericht setzte sich alsdann mit der Frage auseinander, ob die Klägerin den Beweis zu liefern hat, daß die von ihr patentierten Verfahren von der Beklagten verwendet worden sind. Es ist dies seiner Ansicht nach nicht nötig, da auch das Griechische Patentgesetz eine Umkehrung der Beweislast für Verfahrenserzeugnisse (analog dem Schweizerischen PatG Art. 67) kennt. Der Einwand der Beklagten, sie habe ein eigenes Patent, wurde damit entkräftet, daß nach Sachverständigem-Bericht das darin beschriebene Verfahren praktisch nicht durchführbar sei. Die Tatsache, daß die Herstellung der patentverletzenden Substanz in Italien stattgefunden hatte, von wo sie nach Griechenland ausgeführt wurde, fand keine besondere Berücksichtigung. Stillschweigend wurde angenommen, daß ein griechisches Verfahrenspatent auch solche Fälle umfaßt.

Gestützt auf diese Erwägungen wurde in teilweiser Abänderung des erstinstanzlichen Urteils den eingangs zitierten Begehren stattgegeben, gegen Leistung einer entsprechenden Kaution.

U.S.A.

Die Übertragung einer Marke ohne dazu gehörendes Geschäft und «goodwill» ist nichtig auch dann, wenn sie gestützt auf kriegsbedingte Ausnahmenvorschriften erfolgte.

Entscheid des District Court, District of Columbia, vom 8. 12. 1958 (120 USPQ 100).

Die Klägerin hatte 1950 den Verkauf optischer Apparate der Marke ZEISS aufgenommen. Mit ihrer Klage verlangt sie die Aufhebung des Verbots, Waren, die in Deutschland (Ost und West) mit der Marke ZEISS gekennzeichnet worden waren, nach USA einzuführen. Sie bestritt zudem die Rechte der Feindgutsverwaltung und des Generalstaatsanwaltes (Attorney General) an der Marke ZEISS. Diese Marke war im Anschluß an den ersten und während des zweiten Weltkrieges beschlagnahmt worden.

Der Klage wurde stattgegeben. Das Gericht erklärte, daß weder der Generalstaatsanwalt noch die Feindgutsverwaltung an der Marke ZEISS Rechte erworben hätte, da einzig der Gebrauch ein Markenrecht entstehen lasse. Die Beschlagnahmung und Übertragung einer «nackten» Marke, ohne das dazugehörige Geschäft und den entsprechenden «goodwill», die nach der Auffassung des Gerichts ausschließlich bei der Herstellerin der ZEISS-Apparate der ostdeutschen und eventuell der westdeutschen Firma gleichen Namens lag, bewirke keinen Übergang der Eigentumsrechte. Bei der in den USA domizilierten Gesellschaft handelte es sich nach Ansicht des erkennenden Gerichts um eine reine Vertreterorganisation ohne eigene Rechte an der Marke. Allenfalls haben die Beklagten auch die Rechte an der Marke verloren durch Nichtgebrauch und Dereliktion (abandonment). Das Finanz- und das Zollministerium wurden deshalb angewiesen, die Eintragung der Marke im Zollregister zu löschen. Zudem wurde erkannt, daß der Generalstaatsanwalt als Eigentümer im Markenregister zu streichen ist. Die Frage, welche der beiden deutschen ZEISS-Firmen berechtigt sei, diese Marke zu führen, wurde als nicht zur Diskussion stehend bezeichnet und offen gelassen.

(Mitgeteilt von der Rechtsabteilung der Firma J. R. Geigy A.G., Basel)

Literatur

- Balmas, Massimo* (dell'ufficio dei brevetti). Come ottenere la concessione di un brevetto. (Invenzioni, modelli e marchi) Guida pratica per inventori, professionisti, industriali e commercianti. Milano 1957. Verlag L. di G. Pirola. 141 Seiten, brosch.
- Blum, Dr. Rudolf E. und Pedrazzini, Dr. Mario M.*: Das schweizerische Patentrecht. Kommentar zum Bundesgesetz vom 25. Juni 1954 betr. Erfindungspatente. Band II, umfassend die Artikel 17 bis 48. Bern 1959. Verlag Stämpfli & Cie. 750 Seiten, geb. Fr. (DM) 95.—.
- Bonasi Benucci, Eduardo*: Il marchio di servizio. Milano-Dott. A. Giuffrè-Editore. 1959. Estratto dalla Rivista di Diritto Industriale. 96 Seiten.
- Bumbacher, Dr. Herta*: Der Begriff der Äquivalenz im Patentrecht, insbesondere seine Bedeutung für chemische Erfindungen. Eine rechtsvergleichende Betrachtung (deutsches, amerikanisches und schweizerisches Recht). Diss. Zürich 1957.
- Bürgi, Dr. Otto M.*: Der Schutz des Gebrauchsmusters in der Schweiz. Diss. Bern 1957. Juris-Verlag, Zürich.
- Delp, Ludwig*: Kleines Praktikum für Urheber- und Verlagsrecht. C. E. Poeschel Verlag, Stuttgart. 1959. 111 Seiten.
- Elsaesser, Martin*: Der Rechtsschutz berühmter Marken. 1959. Verlag Chemie, Weinheim/Bergstraße. XII, 176 Seiten. Ganzleinen DM 17.—.
- Fabiani, Mario*: Esecuzione forzata e sequestro delle opere dell'ingegno. Saggi di diritto commerciale, Raccolti dal Prof. Tullio Ascarelli, Dott. A. Giuffrè Editore, Milano. 1959. 207 Seiten.

Fleury, Dr. M. Eric: Les marques de service (principalement en droit suisse et en droit américain). Diss. Lausanne 1958. Verlag Imprimerie Thuillard, Lausanne.

Froschmaier, Dr. Franz: Der Schutz von Dienstleistungszeichen. Schriftenreihe zum gewerblichen Rechtsschutz des Instituts für ausländisches und internationales Patent-, Urheber- und Markenrecht der Universität München. Band 6. München 1959. Carl Heymanns Verlag KG. 148 Seiten, brosch. DM 19.80.

Goldbaum, Wenzel: Lateinamerikas urheberrechtliche Gesetzgebung. Eine rechtsvergleichende Darstellung. Heft 12 der Schriftenreihe der UFITA. Baden-Baden 1959. Verlag für angewandte Wissenschaften. 101 Seiten, broschiert DM 9.80.

Von Hartlieb, Horst: Grundgesetz, Filmzensur und Selbstkontrolle. Heft 13 der Schriftenreihe der UFITA. Baden-Baden 1959. Verlag für angewandte Wissenschaften, broschiert DM 7.80.

Herbst, Dr. Robert: Wörterbuch der Handels-, Finanz- und Rechtssprache. Band II, Deutsch – Englisch – Französisch. 1959. Verlag Thali A.G., Luzern. 985 Seiten, Ln. Fr. (DM) 88.50.

Hohenecker, Franz und Friedl, Gerhard: Wettbewerbsrecht. Allgemeines Wettbewerbsrecht, Zugabenrecht, Rabattrecht, Markenrecht. Grundrisse des kaufmännischen Rechts, herausgegeben von Gustav Stanzl, Band II 1959. Verlag Hermann Böhlau Nachf., Graz/Köln. XVI + 259 Seiten, brosch.

Die Lissaboner Konferenz zur Revision der Pariser Verbandsübereinkunft. Heft 2, 1959, des Auslands- und Internationalen Teils von «Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht» (GRUR; Zeitschrift der Deutschen Vereinigung für gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht), Seite 57–160. Verlag Chemie GmbH., Weinheim. Einzelpreis des Sonderheftes DM 12.—.

Pedrazzini, Dr. Mario M.: Brevetti industriali e limitazioni alla concorrenza. In Zeitschrift für Schweizer Recht (ZSR) Bd. 100 (1959), Seiten 124–163. Verlag Helbing & Lichtenhahn, Basel.

- Reimer, Prof. Dr. Eduard †*: Das Recht der Arbeitnehmererfindung. Dritte, neugestaltete Auflage, bearbeitet von Dr. Hans Schade und Dr. Helmut Schippel. Berlin 1958. Erich Schmidt Verlag. 429 Seiten. Ln.
- Reimer, Prof. Dr. Eduard †*: Patent- und Gebrauchsmustergesetz. Zweite Neubearbeitete und erweiterte Auflage. Carl Heymanns Verlag K.G., München, Köln, Berlin, 1958.
- Schönherr, Fritz, und Dittrich, Robert*: Das Kartellgesetz samt Durchführungsverordnungen, Entscheidungen und einschlägigen Steuervorschriften, ferner die preisrechtlichen Vorschriften und das Rabattgesetz mit Anmerkungen. Zweite, völlig umgearbeitete und ergänzte Auflage. Wien 1958, Manzsche Verlags- und Universitätsbuchhandlung, 346 Seiten.
- Schulze, E.*: Kulturabgabe und Kulturfonds. Verlag Franz Vahlen GmbH., Berlin und Frankfurt a.M., 1959, 156 Seiten.
- Tetzner, H.*: Kommentar zum Warenzeichengesetz. Verlagsgesellschaft «Recht und Wirtschaft» mbH., Heidelberg, 1958, 624 Seiten.
- Troller, Prof. Dr. Alois*: Immaterialgüterrecht, Patent-, Marken-, Urheber-, Muster- und Modell-, Wettbewerbsrecht. 2. Aufl., Band I. Basel und Stuttgart. Verlag Helbing & Lichtenhahn, 1959. XVII + 595 Seiten, Ln. Fr. 52.—.

Buchbesprechungen

Die Lissaboner Konferenz zur Revision der Pariser Verbandsübereinkunft. Heft 2, 1959, des Auslands- und Internationalen Teils von «Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht» (GRUR; Zeitschrift der Deutschen Vereinigung für gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht), Seite 57–160. Verlag Chemie GmbH, Weinheim. Einzelpreis des Sonderheftes DM 12.—.

Das Sonderheft enthält einen eingehenden Bericht über den Verlauf der im Herbst 1958 durchgeführten Lissaboner Revisionskonferenz. Die einzelnen Abschnitte – Patente, Marken, unlauterer Wettbewerb und Herkunftsangaben, Muster und Modelle, allgemeine Fragen – sind von Mitgliedern der Deutschen Delegation verfaßt, die an den betreffenden Beratungen teilgenommen haben, was eine authentische Orientierung gewährleistet. Einleitung und Schlußbemerkungen ersetzen eine zusammenfassende Bearbeitung, auf die aus Zeitgründen verzichtet worden ist.

Wie die Schriftleitung in ihrer Vorbemerkung feststellt, sind die Konferenzen zur Revision der Pariser Verbandsübereinkunft Marksteine in der Entwicklung des gewerblichen Rechtsschutzes. Wer an dieser Entwicklung interessiert ist, findet hier eine lückenlose Übersicht über die in Lissabon geführten Verhandlungen und erzielten Ergebnisse. Besonders wertvoll ist die Wiedergabe der Pariser Verbandsübereinkunft und des Madridermarkenabkommens in der Londoner Fassung (deutsch), denen die Lissaboner bzw. die Fassung von Nizza in deutscher und französischer Sprache gegenübersteht. Auch die beiden neuen Abkommen, nämlich das Abkommen von Nizza über die internationale Klassifikation von Waren und Dienstleistungen für Fabrik- oder Handelsmarken und das Lissaboner Ursprungsabkommen mit Ausführungsverordnung sind deutsch und französisch abgedruckt. Ferner werden die von der Lissaboner Konferenz angenommenen Entschlüsse und Empfehlungen zweisprachig aufgeführt. Eine Übersicht über den Stand der Internationalen Union zum Schutz des gewerblichen Eigentums am 1. Januar 1959 beschließt das Sonderheft, mit dessen Herausgabe die GRUR-Redaktion eine willkommene Dokumentation über die Konferenz in deutscher Sprache jedermann leicht zugänglich macht.

Hans Trüb

Reimer, Dr. Eduard (Prof.) †: Patent- und Gebrauchsmustergesetz. Zweite neu bearbeitete und erweiterte Auflage. 1958, Carl Heymanns Verlag K.G., München, Köln, Berlin.

Die erste Auflage dieses Kommentars ist in zwei Bänden in den Jahren 1949 und 1950 erschienen und wurde im Jahre 1955 durch einen Nachtragsband ergänzt. Das Werk hat sich vorzüglich bewährt und ist auch in der Schweiz bestens bekannt.

Der zweiten Auflage wurde eine völlig neue Ausstattung mitgegeben: Die drei Bände der ersten Auflage sind nun in einem einzigen handlichen und gefälligen Band vereinigt. Er ist in Kunstleder gebunden und enthält 1565 Dünndruckpapier-Seiten (1150 Seiten Text, 415 Seiten Anlagen mit Gesetzstexten, Verordnungen usw.). Das Dünndruckpapier erweist sich im Gebrauch als angenehm und wird durch Bleistiftnotizen nicht beschädigt. Der Druck ist schön. Die Zusammenfassung der 3 Bände in ein einziges Buch erleichtert die Benützung des Werkes und ist sicher jedermann willkommen, der es öfters zu Rate zieht.

Im Gegensatz zur äußern Aufmachung ist sich der Inhalt und dessen Gestaltung im großen und ganzen gleich geblieben. Gesetzgebung, Rechtsprechung und Judikatur sind bis zum 31. 3. 1958 nachgeführt. Eine Erweiterung haben die grundlegenden Ausführungen zu § 1 des Patentgesetzes erfahren: Die Zahl der Anmerkungen ist von 83 auf 102 angestiegen; der Text des Abschnitts über Patentrecht und anderweitige Schutzrechte (bearbeitet von Dieter Reimer) wurde zum Teil ziemlich ausgedehnt, so insbesondere die Darlegungen über das Verhältnis zwischen Ausstattungs- und Patentschutz oder diejenigen über den sklavischen Nachbau.

Andererseits wurden die Bemerkungen zu § 1 des Gebrauchsmustergesetzes nicht überarbeitet. Eine schärfere Abgrenzung zwischen patent- und gebrauchsmusterfähigen Erfindungen war zwar nicht erforderlich, hätte sich aber sicher als nützlich erwiesen, zumal eine Unterscheidung von kleiner und großer Erfindungshöhe problematisch ist; denn entweder wird die Kenntnis des Durchschnittfachmannes überschritten oder eben nicht.

Von praktischer Bedeutung sind die beiden Ergänzungen über die Arbeitnehmererfindungen und über das Kartellgesetz.

Die Erläuterungen zu den Erfindungen von Arbeitnehmern und Beamten (§ 3, Anmerkungen 15–19) stammen von Helmut Schippel und stützen sich auf das Gesetz über die Arbeitnehmererfindungen vom 25. 7. 1957. Die deutsche Regelung ist interessant und kompliziert zugleich; sie hätte vielleicht eine eingehendere Darstellung verdient.

Wichtiger für den schweizerischen Benützer des Werkes sind die Ausführungen, die das am 1. 1. 1958 in Kraft getretene Kartellgesetz (Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen vom 27. 7. 1957) beschlagen. Sie wurden vom Kommentator des § 9 (Übertragung des Patentes, Lizenzerteilung), Dr. Ernst Reimer, verfaßt. In der Regel gibt man sich zu wenig Rechenschaft, wie viele mehr oder weniger übliche Bestimmungen von Lizenzverträgen im Widerspruch zum Kartellgesetz stehen können, wie z.B. Vereinbarungen über Überlassung künftiger Verbesserungen, über Schutzzumfang der Patente, Konkurrenzverbote, gegenseitige Gewährung ausschließlicher Lizenzen usw. usw. Es ist daher wertvoll, daß der Kommentar auch dieses Gebiet behandelt, das bei Verträgen mit deutschen Partnern, oder die sonstwie Deutschland betreffen, nicht außer acht gelassen werden darf. Daß der Verfasser nur auf die wichtigsten Fälle hinweist und keine erschöpfende Auskunft über die Materie gibt, schadet nicht; es genügt, daß auf die Probleme aufmerksam gemacht wird. Eine eingehendere Darstellung wäre übrigens wohl kaum am Platz gewesen, da auf die Spezialliteratur verwiesen werden kann und eine sichere Wegleitung infolge der noch fehlenden Gerichtspraxis gar nicht zu bieten war.

Es bleibt noch zu vermerken, daß an der Neuauflage, die vor Reimers Tode vollendet werden konnte, neben Ernst Reimer, der schon in der ersten Auflage § 9 des Patentgesetzes bearbeitet hat, verschiedene Autoren mitwirkten. Deren verdienstvolle Leistungen beschränken sich aber auf kleine Teilgebiete im Verhältnis zum umfangreichen Buch,

das für alle, die die erste Auflage kennen, keiner weiteren Empfehlung bedarf; sie werden es sich gerne zu Nutzen machen. Den ändern kann die Anschaffung dieser umfassenden, außerordentlich gut dokumentierten, einfach und klar gestalteten Übersicht über sämtliche Probleme des Patent- und Gebrauchsmusterrechts nur empfohlen werden.

Hans Trüeb

Prof. Dr. Eduard Reimer†: Das Recht der Arbeitnehmererfindung. Dritte neu gestaltete Auflage, bearbeitet von Dr. Hans Schade, Senatspräsident beim Deutschen Patentamt und Dr. Helmut Schippel, Notarassessor. Berlin 1958, Erich Schmidt Verlag. 429 Seiten, ganzleinen, DM 29.—.

Nach dem unerwarteten Ableben des Verfassers haben zwei langjährige Mitarbeiter des Verfassers bei den Vorarbeiten des Gesetzes die Herausgabe der dritten Auflage dieses Werkes übernommen. Nach ihrer Vorankündigung war beabsichtigt, nach dem Erlaß des Gesetzes über die Arbeitnehmererfindungen vom 25. Juli 1957 auch noch die auf Frühjahr 1958 erwarteten amtlichen Richtlinien aufzunehmen. Deren Erscheinen hat sich dann aber dermaßen verzögert, daß die Bearbeiter sich zur Herausgabe der Auflage ohne sie entschlossen. Die Richtlinien sollen nach Erscheinen in einem Nachtrag zu dem jetzt vorliegenden Band veröffentlicht werden.

Die erste Auflage des Werkes (1948) erschien noch unter der Herrschaft der Verordnung über die Behandlung von Erfindungen von Gefolgschaftsmitgliedern vom 12. Juli 1942 und der Durchführungsverordnung hiezu vom 20. März 1943 und basierte im übrigen auf der durch Vertragsrecht und Rechtsprechung geschaffenen Entwicklung. Die zweite Auflage (1951) verfolgte im wesentlichen das Ziel, die gesetzgeberische Reform vorbereiten zu helfen. Die dritte Auflage kann nun auf das weitgehend durch ihre Vorgänger vorbereitete neue Gesetzgebungswerk abstellen, so daß der Hauptteil des Werkes den Erläuterungen zum Gesetzestext gewidmet ist. In einem einleitenden Teil wird kurz die historische Entwicklung des Rechtes der Angestelltenerfindung und ein Überblick über die Entwicklung im Ausland skizziert. Anschließend werden zusammenhängend die Grundgedanken und Hauptbegriffe des deutschen Gesetzes erläutert und Fundstellen und Literatur zum ausländischen Recht aufgeführt. Dann folgt der Hauptteil mit der Wiedergabe des Gesetzestextes und dessen kommentierender Erläuterung. Diese eingehenden Erläuterungen zeigen überall das reiche Wissen der Herausgeber, insbesondere auch über alle für die Auslegung einzelner Bestimmungen wesentlichen Materialien und Vorarbeiten, sowie frühere Literatur, soweit sie durch das neue Gesetz nicht überholt ist. Zu einzelnen Bestimmungen sind auch schon die bisherigen Erfahrungen der durch das Gesetz beim Deutschen Patentamt geschaffenen obligatorischen Schiedsstelle verwertet, vor welcher — von im Gesetz abschließend aufgezählten Ausnahmen abgesehen — das Ausgleichsverfahren stattfinden muß, bevor gerichtliche Klage erhoben werden kann. Für die deutsche Praxis wird das Werk eine erwünschte und wertvolle Hilfe in der Anwendung des neuen Gesetzes sein. Darüber hinaus bietet es aber auch dem ausländischen Interessenten reiches Material zum Angestellten — Erfindungsrecht, da vielerorts auch ausländisches Recht und ausländische Rechtsprechung vergleichend herangezogen ist. Daneben sind selbstverständlich auch die amtliche Begründung zum Gesetzesentwurf und der Ausschlußbericht für die Kommentierung überall ausgewertet und herangezogen.

In einem Anhang sind das Gesetz zur Übernahme des Gesetzes in Berlin und die erste und zweite Durchführungsverordnung zum Gesetz, die Verordnungen und Richt-

linien für die steuerliche Behandlung, die Durchführungs-Verordnung zur VO über die Behandlung von Erfindungen von Gefolgschaftsmitgliedern, sowie die Richtlinien für die Vergütung von Gefolgschaftserfindungen in der Fassung von 1944 wiedergegeben. Ein sehr eingehendes Stichwortverzeichnis erleichtert die Konsultation des Werkes für einzelne interessierende Spezialfragen.

Das ausgezeichnete Buch ist auch für schweizerische Interessenten um so mehr von starkem Interesse, als auch in unserem Land die Neuregelung des Rechtes der Angestelltererfindung im Fluß ist, und als in der Industrie immer mehr die erfinderische Weiterentwicklung nicht mehr vorwiegend das Werk einzelner Persönlichkeiten ist, sondern durch Gemeinschaftsarbeit und Zusammenwirken von Entwicklungsgruppen geleistet wird.

Otto Irminger

H. Tetzner: Kommentar zum Warenzeichengesetz. Verlagsgesellschaft «Recht und Wirtschaft» M.B.H. Heidelberg 1958, S. 624.

Vor Jahresfrist wies ich bei der Besprechung des Tetznerschen Kommentars zum UWG darauf hin, daß seine Werke sich durch auffallende Klarheit und wohl überlegte Stellungnahme auszeichnen. Dasselbe ist von diesem neuen Kommentar zu sagen; er hat gerade deswegen eine eigentliche Anziehungskraft. Der Leser holt sich eine Auskunft und geht zur Lektüre über, weil er, wo er das Buch aufschlägt, wesentlichen Problemen begegnet, die er im Zusammenhang und doch wiederum für sich gesondert findet. Der Rezensent hat bei Tetzner immer das Empfinden, er wandere durch einen lichten Gebirgswald, in dem die Bäume als Individuen zur Geltung kommen. Erstaunlich ist dabei, daß Tetzner nicht mehr Seiten benötigt. Das gelingt ihm deshalb, weil er mit den Worten sparsam umgeht und nur das Notwendigste sagt. Auf dem Umschlag steht zu lesen, daß der Verfasser vor allem für die Wirtschaft und für die in der Wirtschaft Tätigen geschrieben habe. Es trifft zu, daß seine Darlegungen auch dem Nichtspezialisten gut verständlich sind. Darüber hinaus geben sie aber auch dem Theoretiker ein reichhaltiges Anschauungsmaterial in die Hand und geleiten ihn zu dogmatischen Grundfragen.

Ein terminologisches Bedenken ist gegen die Gleichsetzung der Holding- und der Konzernmarke (S. 90 f.) zu machen. Es wäre gut, wenn man den Begriff der Konzernmarke im internationalen Sprachgebrauch für die gleichen Warenzeichen nah verbundener Firmen verwenden und von der Holdingmarke klar trennen würde.

Bemerkenswert ist, daß auch Tetzner, wie Reimer und Baumbach-Hefermehl, der deutschen Gerichtspraxis entgegentritt und die Defensivwaren ablehnt und gegen die Defensivzeichen Bedenken äußert (S. 104). Wenn Tetzner (S. 108) unter Hinweis auf die Rechtslage im Ausland die Ansicht vertritt, der Begriff der Markenbenutzung sei unklar, so ist das doch etwas zu knapp gesagt. Der Begriff hat wohl von Land zu Land einen verschiedenen Gehalt. Es gibt aber doch bloß drei Möglichkeiten: Benutzung durch Anbringung auf den Waren oder deren Verpackung (engste Fassung), jegliche physisch fixierte Wiedergabe, auch auf Geschäftspapieren und auf Reklamematerial usw. (weitere Fassung), Einbeziehung der mündlichen Verwendung (weiterer Kreis, wobei es dem Schreibenden unbekannt ist, ob man irgendwo so weit geht). Die Einführung der Dienstleistungsmarken wird dazu führen, daß auch jene Länder, die bis jetzt nur das Anbringen des Zeichens auf der Ware oder deren Verpackung als markenmäßigen Gebrauch anerkannt haben (u.a. die Schweiz), die Verwendung auf Ge-

schaftspapieren und auf Reklamematerial einbeziehen werden; damit wäre eine störende Quelle von Mißverständnissen in internationalen markenrechtlichen Beziehungen beseitigt.

Besonders aufschlußreich für Tetzners Gabc, schwer verständliche Eigenarten des deutschen Warenzeichenrechts zu erklären, sind seine Ausführungen zur Kompetenzabgrenzung im patentamtlichen und gerichtlichen Löschungsverfahren (§§ 4, 5, 10, 11).

Bei der unberechtigten Verwarnung, mit der man sich im schweizerischen Recht auch einmal gründlich befassen sollte, erwähnt der Verfasser, daß die Rechtsprechung «jetzt ein eigentümliches subjektives Recht am eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb» annimmt. Er führt dann aus, daß also Schutz gegen alle unmittelbaren Störungen des gesamten gewerblichen Tätigkeitsbereiches gewährt werde, womit allerdings das Problem der Abgrenzung dieser Eingriffe, die nicht mehr nach objektiven Merkmalen gekennzeichnet werden können, schwierig werde. Teilweise werde eine Grenzziehung durch Interessenabwägung versucht, wobei der Begriff des «sozialadäquaten Interesses» herangezogen werde. Referierend zieht dann der Verfasser die Darlegungen von Caemmerer heran, aus denen ebenfalls die Unklarheit dieser ganzen Konstruktion hervorgeht. Es ist zu bedauern, daß Tetzner nicht seine neutrale abwartende Haltung aufgeben und diesem mehr an schönen Formulierungen als an greifbarer Substanz reichem Gebilde zu Leibe gerückt ist, wie das z.B. Reimer getan hat. Es wäre einmal gründlich zu prüfen, ob dieses angebliche Recht «am eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb», dessen Anhänger sich darüber einig sind, daß es nicht etwa die Grundlage der Abwehr gegen unlauteren Wettbewerb bildet, nicht bloß als guten Kern den Grundsatz enthält, daß jeder unerlaubte Angriff gegen einen der geschützten Unternehmenswerte nach seinem Einfluß auf den funktionellen Zusammenhang des ganzen Unternehmens zu würdigen ist.

Als Beitrag zur Klärung der Rechtslage in der Schweiz sei darauf hingewiesen, daß Tetzner den Vergleich der eingetragenen konkurrierenden Zeichen markenrechtlich nur nach dem Zeichen, so wie es eingetragen ist, vornimmt, auch in bezug auf die Größe, und derart die Wiedergabe im kleinen Format (z.B. auf Silber oder Glaswaren) nur wettbewerbsrechtlich berücksichtigt (S. 514). Ferner ist beachtlich, daß er bei der Frage der Verwechselbarkeit die Reaktion von ausländischen Kunden nur soweit einbezieht, als sie im Inland mit dem Zeichen in Berührung kommen; er lehnt also die in der Schweiz anerkannte Sonderbehandlung von Exportmarken ab (S. 532).

Von der Fülle des Bemerkens- und Behaltenswerten seien nur noch die Ausführungen zum Sachverständigenbeweis und zur Verbraucherbefragung erwähnt.

Und nun die Antwort auf die obligate Frage: «Ist Tetzners Markenrechtskommentar auch für schweizerische Markenrechtler nützlich oder sogar notwendig?» Vorsichtig gesagt: «Er ist zum mindesten sehr nützlich». Neben Reimers Standardwerk leistet er beste Dienste, weil er sich in der Aufteilung des Stoffes an die traditionelle Kommentarform hält und den Gesetzesartikeln folgt. Auch läßt er die einzelnen Probleme unmittelbarer wahrnehmen. Baumbach-Hefermehl behandeln das Warenzeichenrecht mehr nur als Anhang. Auch breitet Tetzner den neuesten Stand aus. Das Sachverzeichnis ist sehr ausführlich. Für die Urteile ist ein besonderes Register der Kennworte aufgestellt. Schließlich ist dem Werk noch eine 40seitige Entscheidungsübersicht beigegeben, die RA Dr. Walter Becker-Bender bearbeitete.

A. Troller

Martin Elsaesser: Der Rechtsschutz berühmter Marken, 1959. Verlag Chemie, Weinheim/Bergstraße. XII, 176 Seiten. Ganzleinen DM 17.—.

Das mit dem vielsagenden Adjektiv «berühmt» geehrte Warenzeichen verdient diese Beifügung schon deshalb, weil es Gegenstand lebhafter Meinungskämpfe war und noch ist und weil es nicht etwa plötzlich in einem Gesetz verankert und von da übernommen, sondern ganz allmählich aus dem Nebel unklarer Vorstellungen immer mehr ins helle Licht der dogmatisch präzisen Stellung gerückt wurde. Wie weit wir im internationalen Gedankenaustausch noch von der communis opinio entfernt sind, zeigen die Beratungen in Lissabon, wo man schließlich resigniert feststellte, daß die Ansichten noch zu sehr auseinander gehen, um der berühmten Marke einen Platz in der PVUc zuweisen zu können.

Würde in jedem Land ein Autor mit derselben Gründlichkeit und Umsicht das Problem anpacken, wie Elsaesser es für Deutschland getan hat, so wäre der Boden für ein nutzbringendes internationales Gespräch bald vorbereitet.

Elsaesser hat, das sei vorweg festgehalten, trotz einigen wenigen Hinweisen auf ausländische Aufsätze im Literaturverzeichnis, nur die deutsche Rechtsprechung und Lehre herangezogen. Er konnte das tun, weil er in Deutschland einen so reichhaltigen Stoff fand, wie er sonst wohl nur noch in den USA zu finden wäre. Er durfte auch die Ausblicke in die fremden Rechte unterlassen, weil die Entwicklung in Deutschland das Problem in jeder möglichen Beleuchtung zeigt. Gerade davon überzeugt uns seine interessante Studie.

Zur scharfen Analyse des Autors seien zwei Beispiele angeführt: Er untersucht den für das Markenrecht zentralen Begriff der Verwechslung. Verwechslung bedeute, etwas für etwas halten, was es tatsächlich nicht sei. Es seien nun zu unterscheiden die Verwechslung: a) der Zeichen, d.h. der mit ihnen bezeichneten Waren; b) der Erzeuger, wenn zwar die Verschiedenheit der Zeichen wahrgenommen, aber zugleich angenommen werde, es handle sich wegen der Ähnlichkeit der Zeichen um zwei Sorten oder Produktionsserien ein und desselben Unternehmens. Wenn hingegen der Käufer meine, der Produzent der Y-Ware stehe organisatorisch mit dem Inhaber des Zeichens X in Berührung, werde überhaupt nichts verwechselt. Der Käufer halte weder die eine Ware für die andere noch den Betrieb des einen Erzeugers für den des andern; der Käufer irre lediglich über die näheren Umstände beim richtigen, von ihm erkannten Erzeuger; es liege also ein Irrtum und nicht eine Verwechslung vor. Elsaesser regt an, man solle den Begriff der «Verwechslungsgefahr im engeren Sinne» ersetzen durch denjenigen der «irrtümlichen Annahme der Unternehmensidentität» und denjenigen der «Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne» durch denjenigen der «irrtümlichen Annahme eines Unternehmenszusammenhangs». Dieser Vorschlag ist nicht nur in concreto gerechtfertigt; von Verwechslung soll man nur dann reden, wenn die Zeichen selber verwechselt werden, im übrigen aber die Art des erweckten Irrtums direkt angeben. Elsaesser hat aber überdies, ohne das hervorzuheben – vielleicht ohne sich darüber Rechenschaft zu geben – ein chronisches Übel der juristischen Methode indiziert: die Sucht, möglichst umfassende Oberbegriffe zu entwickeln, die dann als solche unmittelbar nichts aussagen, so daß man erst ihre Bedeutung und die von ihnen erfaßten Situationen erlernen muß. Da läßt man es doch besser beim genauen Umschreiben der letzteren bewenden. Ein weiteres Beispiel dafür, wie sehr Elsaesser die Klarheit anstrebt und erreicht, ist folgende Stelle, an der er die Verwechslungsgefahr und das Bekanntheitsgefühl bei dem Gebrauch der «berühmten Marke» durch Dritte auseinander hält: «Dieses Bekanntheitsgefühl ist

eine Assoziation, die im Unterbewußtsein begründet ist. Ist sie im Spiel, so weiß der Abnehmer, daß Marke, Ware oder die Herstellungsstätte von derjenigen der berühmten Marke verschieden ist. Er ist aber, ohne es selbst zu wissen, psychologisch in seinem Handeln und Denken beeinflußt. Die schlechte Verbrauchererfahrung, die er mit der Ware des Zeichennachahmers im Unterbewußtsein verknüpft, kann sich auf die gleiche oder ähnliche Bezeichnung des Inhabers der berühmten Marke übertragen. Es handelt sich also beim Bekanntheitsgefühl um ein im Unterbewußtsein verankerter Vorgang, während die Verwechslung eine konkrete, im Bewußtsein fundierte Unkenntnis vom Anders-Sein des Zeichens, der Ware, des Betriebs oder der wirtschaftlichen Verhältnisse der beiden Unternehmen voraussetzt.»

Die Grundlage des Schutzes findet Elsaesser entgegen der früheren konstanten Gerichtspraxis – die deutliche Abkehr brachte der Quick-Entscheid des deutschen Bundesgerichtshofes – im UWG nur dann, wenn infolge der Warennähe ein Wettbewerbsverhältnis zu bejahen ist; in § 12 BGB beim Vorliegen von Unternehmenskennzeichen. Er rät auch zur Vorsicht bei der Heranziehung von § 826 BGB. So kommt der Verfasser zum Ergebnis, daß für den typischen Fall des Schutzes der berühmten Marke, für die Abwehr der Verwässerungsgefahr, eine neue Rechtsgrundlage zu schaffen ist. Aber da fehlt ihm der Mut zur völligen Folgerichtigkeit, indem er sagt: «Dieser Schutz erfolgt als Abwehr eines Angriffes in den eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb i.S. des § 823 Abs. I BGB oder im Ausgleich der widerstreitenden Interessen auf der Grundlage des § 242 BGB bei analoger Anwendung der Grundsätze, welche zum nachbarschaftlichen Gemeinschaftsverhältnis entwickelt worden sind.» Das Recht am eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb, das schon Eduard Reiner ablehnte, ist im deutschen gewerblichen Rechtsschutz das Mädchen für alles. Man ist sich zwar darüber einig, daß es nicht etwa ein Herrschaftsrecht über den Betrieb, daß es nicht ein absolutes Recht an einer bestimmten Sache oder Sachgesamtheit ist, aber trotzdem wird es immer wieder – auch vom Bundesgerichtshof – hervorgeholt, wenn es darum geht, eine Handlung als rechtswidrig abzustempeln und wenn dafür die gesetzliche Grundlage fehlt. Noch öfters wird es allerdings als unbestimmte dogmatische Figur verwendet. Im vorliegenden Falle wird man der deutschen Lehre und Rechtsprechung nicht Unrecht tun, wenn man die Heranziehung dieses merkwürdigen Rechts im Zusammenhang mit BGB § 823 und die Berufung auf BGB § 242 als camouflierte Ausfüllung einer Gesetzeslücke ansieht, zu der ZGB Art. 1 den schweizerischen Richter legitimiert. Die schweizerische Rechtsentwicklung wird sowohl von dem überzeugend begründeten Quick-Urteil als auch von Elsaesser jedenfalls dahin gewiesen. Wir sollten bei nächster Gelegenheit auf diesem Wege folgen. Dabei behält selbstverständlich das Therna-Urteil dort, wo die Firmenmarke und persönliche Verhältnisse betroffen sind, die präjudizielle Wirksamkeit.

Terminologisch bleibt Elsaesser dem auch vom deutschen Bundesgerichtshof verwendeten Begriff «berühmte Marke» deshalb treu, weil er selber keinen besseren findet. Zu streng scheinen mir die Ansprüche, die der Verfasser an die berühmte Marke stellt: Sie soll zu einer Art Warensymbol, zu einem «Zauberwort» geworden sein, das so tief im Bewußtsein der Bevölkerung verankert ist, daß die Nennung der Marke oder die Gegenüberstellung mit ihrem Bild unwillkürlich an Marke – Ware – gleichbleibende Wirkungsstätte denken lasse. Elsaesser nennt als Beispiel: Gervais, Underberg, Kaffee-Hag, Knirps, die vielfach als Gattungsbezeichnung gebraucht werden, ohne daß sie dazu entartet sind. Bei mehreren berühmten Marken, denen wir in den ausländischen Urteilen begegnen, traf das nicht zu: Rolls-Royce, Ford, Lucky-Strike, Dunhill usw. Es

genügt m.E., wenn die berühmte Marke auch außerhalb des wirklichen oder potentiellen Kundenkreises weit herum als Warenzeichen bekannt ist. Elsaesser findet nun seinerseits diese Anforderung zu streng. Er meint, daß dann Zeichen für Spezialprodukte, z.B. Widia, Magirus, SKF, DDT, Black-and-White, nicht geschützt würden, weil sie nur den Spezialisten geläufig seien. Für DDT und Black-and-White trifft das nicht zu. Wenn aber eine Marke tatsächlich nur im spezialisierten Kreis bekannt ist, dann schadet ihr die Verwendung für gänzlich abweichende Waren nicht, es sei denn, daß dadurch eine Abneigung erzeugt werden könnte. Der schwedische Entwurf zum neuen MSchG hat letzteren Grund (Klosettdoktrin) gleichberechtigt neben die Verwässerungsgefahr gestellt.

Sehr beachtlich und meines Wissens neu sind die Ausführungen zu den Kollisionsfällen, denen der deutsche Bundesgerichtshof in dem gemütererregenden Wipp-Urteil einen kräftigen Anstoß gab.

Elsaessers Studie gibt uns also, obgleich sie die schweizerische Literatur nicht behandelt, ein vorzügliches Fundament, damit wir vom heutigen Stand der Entwicklung aus den Schutz der berühmten Marke anstreben.

A. Troller

Froschmeier, Dr. Franz: Der Schutz von Dienstleistungszeichen. Band 6 der Schriftenreihe zum gewerblichen Rechtsschutz des Instituts für ausländisches und internationales Patent-, Urheber- und Markenrecht der Universität München. München 1959. Carl Heymanns Verlag KG; 148 Seiten steif broschiert, DM 19.80.

Die in der von Professor Eugen Ulmer, dem nunmehrigen Vorstand des von Prof. Eduard Reimer begründeten Institutes herausgegebenen Schriftenreihe erschienene Arbeit beruht auf der Dissertation des Verfassers bei der juristischen Fakultät der Universität Köln. Sie behandelt und klärt in mancher Hinsicht einen heute in interessierten Kreisen international diskutierten Stoff. Nachdem die Vereinigten Staaten von Amerika durch den Lanham Act, 1946 die Dienstleistungsmarke (service mark) eingeführt haben und ihnen die Philippinen, Canada, Monaco und Ägypten seither nachgefolgt sind, sind auch in europäischen Staaten und im Rahmen der Vorbereitung der Weiterentwicklung der Pariser Verbandsunion Bestrebungen auf Einführung und gesetzliche Regelung der Dienstleistungsmarke lebendig geworden. Die vorliegende Arbeit will speziell für die Situation in Deutschland abklären, ob eine spezielle gesetzliche Regelung für die Dienstleistungsmarke notwendig ist und für die Art dieser Regelung Anregungen geben. Anlaß hiezu hat die an der Lissaboner Konferenz beschlossene Neuaufnahme eines Artikels 6 sexies in die Pariser Verbandsübereinkunft gegeben, mit dem die Verbandsstaaten verpflichtet werden, den Dienstleistungsmarken Schutz zu gewähren ohne aber verpflichtet zu sein, ihre Registrierung vorzusehen. Man wird schwerlich sagen können, daß diese Regelung (die hoffentlich nur ein Anfang ist) den Schutz der Service-Marke im internationalen Bereich wesentlich fördern wird.

In einem einleitenden Abschnitt wird der Begriff der Dienstleistungsmarke umrissen und eine systematische Katalogisierung der verschiedenen Arten von Dienstleistungen versucht, um dann auf Grund hiervon das Schutzbedürfnis für Kennzeichen von Dienstleistungsunternehmen abzuklären. Im zweiten und dritten Abschnitt wird der warenzeichenrechtliche sowie der wettbewerbsrechtliche und ausstattungsrechtliche Schutz von Dienstleistungszeichen nach geltendem deutschem Recht dargestellt. Und im

vierten Abschnitt wird gestützt auf diese Überprüfung mit überzeugender Begründung das Bedürfnis nach einem zeichenrechtlichen formalen Schutz des Dienstleistungszeichens erörtert. Ein fünfter Abschnitt schildert kurz den formalen Zeichenschutz für Dienstleistungsmarken und das Bestreben zur gesetzlichen Regelung in den anderen europäischen Staaten. Im sechsten Abschnitt wird auf 27 Seiten eine verhältnismäßig eingehende Darstellung der Rechtssituation in USA gegeben. Und in Abschnitt sieben wird dargelegt, wie der formale Schutz für Dienstleistungszeichen in Deutschland durchgeführt werden könnte, d.h. wie sich die Dienstleistungsmarke in die Systematik des deutschen Warenzeichenrechtes einfügen ließe, wobei die Darstellung dem Aufbau des deutschen Warenzeichengesetzes folgt und zunächst die Schutzfähigkeit von Dienstleistungsmarken (Eintragungsvoraussetzungen und Eintragungshindernisse), sodann die Fragen der Schutzwirkung (zeitlicher, örtlicher und sachlicher Schutzbereich) und zuletzt die Förmlichkeiten der Eintragung (Warenklasseneinteilung, Dienstleistungsklassen) behandelt. In einem letzten Abschnitt wird dann noch kurz die heutige Rechtslage im internationalen Konventionsrecht (Pariser Verbandsübereinkunft, insbesondere Schutz der *telle-quelle*-Marke und Madrider Markenabkommen) dargestellt.

Das wesentliche Verdienst der Arbeit liegt wohl in erster Linie darin, daß sie einen instruktiven Überblick über die Rechtssituation hinsichtlich der Dienstleistungsmarke und über die Bestrebungen zu einer Regelung in den verschiedenen Ländern gibt, da ja die Grundlage jeder anzustrebenden Regelung, insbesondere auch auf internationalem Boden, auf Rechtsvergleichung fassen muß. In diesem Sinne ist die Arbeit zweifellos auch für schweizerische Interessenten an einem formalen Rechtsschutz der Dienstleistungsmarke auf nationalem und internationalem Boden wertvoll. *Otto Irmingier*

Eduardo Bonasi Benucci: Il marchio di servizio. Milano-Dott. A. Giuffrè-Editore. 1959. Estratto dalla Rivista di Diritto Industriale. S. 96.

Man kann Birnen auf verschiedene Art essen. Der eine beißt herzhaft hinein und wischt sich den Saft vom Kinn, der andere zerlegt sie in vier Stücke und der Dritte schält sie virtuos mit Messer und Gabel und löst behutsam die Bissen ab. Bonasi Benucci behandelt die Dienstmarke auf die letztgenannte Weise. Es ist ein Vergnügen, ihm zuzusehen, wie er mit schöner juristischer Kultur die Probleme herausschält und dabei dem Wie nicht weniger Bedeutung beimißt als dem Ergebnis, das er uns hinreicht.

Darf man heute noch, wo die Zeit des Lesers so knapp, die Arbeit des Setzers kostbar und das Papier teuer ist, bei der Besprechung eines Werkes über derartiges reden und dies paziergängerische Jurisprudenz als solche loben? Ich meine sogar, man solle es hervorheben, wenn ein Autor die sprachliche und methodische Form pflegt. So wie es nicht nur darauf ankommt, daß die Nahrung in den Magen gelangt, sondern wie sie zubereitet, auf den Tisch gebracht und zum Munde geführt wird, genügt es nicht, das juristische Wissen auf irgendeine Art hinzulegen. In der juristischen Darstellungskunst und damit auch in der Klarheit der Denkmethode sind die Italiener die Meister und Bonasi Benucci beweist das von neuem.

Er untersucht zuerst den Begriff und die Natur der Dienstleistung. Sehr deutlich trennt er die Dienstleistungs- von der Fabrik- und Handelsmarke. Der Wesenskern der Dienstleistung bestehe in ihrer absoluten «Nichtdauer» als Ergebnis der Leistung im Gegensatz zum Arbeitsresultat, das in einer äußeren Form dauernd verkörpert werde.

Nur wenn die Dienstleistung dem Arbeitsprozeß fern bleibe, dürfe für sie ein selbständiges Zeichen verwendet werden. Das schließe nicht aus, daß die Behandlung fertiger Produkte als Dienstleistung bezeichnet werde. Problematisch seien hingegen diejenigen Behandlungsmethoden, die bei der Herstellung vorgenommen werden und dem Produkt besondere Eigenschaften verleihen wie Knitterfreiheit usw. Man müsse verlangen, daß die Dienstleistung nicht vom Hersteller des Produktes vorgenommen werde.

Daß die Dienstleistung – oder vielmehr das Ergebnis derselben, also das Transportiertsein und nicht das Transportiertwerden (wobei man zweifeln kann, ob diese Unterscheidung immer richtig und allgemein nützlich ist) – ein ökonomisches Gut ist, läßt der Verfasser gelten, bestreitet jedoch für das italienische Recht den Charakter eines Rechtsgutes, weil Art. 810 cod. civ. den Gutscharakter nur Sachen zuerkennt; für das schweizerische Recht wird man sich anders entscheiden, gibt doch eine ohne Auftrag erbrachte Dienstleistung den Anspruch auf Rückgabe der dadurch verschafften Bereicherung.

Nicht nach der Natur der Dienstleistung und des darauf bezogenen Kennzeichens, sondern nur infolge einer Beschränkung dieses Rechtsinstitutes auf die gewerbliche Tätigkeit kann man behaupten, die Dienstleistung müsse zu einem ökonomischen Erfolg führen. Hingegen ist dem Verfasser darin zuzustimmen, daß die Dienstleistung stets dem Bedürfnis des Dienstleistungsempfängers zu dienen hat. Bonasi Benucci engt das Anwendungsgebiet noch weiter ein, indem er den Besitz von Dienstleistungsmarken nur Unternehmen mit einer von der Person des Besitzers losgelösten Organisation zugehen und sie überdies kleinen Gewerbetreibenden, die mehr nur lokale Bedeutung haben, verweigern will. Da meine ich nun, daß man keine derartige Grenzen ziehen und jedem Gewerbetreibenden, der Dienstleistungen erbringt, deren Kennzeichnung durch die Marke gestatten soll.

Die Unterschiede bei der Übertragung der Servicemarke gegenüber der Fabrik- und Handelsmarke werden instruktiv hervorgehoben; zu verlangen sei nur, daß der Übertragende die eigene Tätigkeit aufgebe.

Der Verfasser geht dann dem Problem nach, wie die Einteilung der verschiedenen Kategorien von Dienstleistungen zu bewerkstelligen ist.

Diese Hinweise mögen genügen um darzutun, daß Bonasi Benucci nicht nur durch die Methode erfreut, sondern auch zu dogmatisch und praktisch wesentlichen Ergebnissen gelangt.

Bei der Rechtsvergleichung erwähnt er die Rechtslage in den wichtigsten Ländern und bezeichnet diejenige in der Schweiz als sehr ähnlich mit der italienischen; am längsten verweilt er, von der Kasuistik profitierend, bei den USA. Nach sorgfältiger Analyse gelangt er zum Ergebnis, daß der staatsvertragliche Schutz noch sehr prekär ist. Der Verfasser schließt seine Studie mit Vorschlägen zur Einführung der Servicemarke im italienischen Markenrecht.

A. Troller

Hohenecker, Franz, und Friedl, Gerhard: Wettbewerbsrecht. Allgemeines Wettbewerbsrecht, Zugabenrecht, Rabattrecht, Markenrecht. Graz 1959, Verlag Heumann Böhlau Nachf. 14 + 259 Seiten, brosch.

Die Verfasser wollen, wie sie im Vorwort ausführen, eine gedrängte Zusammenfassung der Grundzüge des Wettbewerbsrechtes, einschließlich des Zugaben-, Rabatt- und Markenrechtes, geben, weil trotz der wachsenden Bedeutung des gewerblichen Rechts-

schutzes die Kenntnis dieses besonderen Rechtsgebietes in Österreich auf einen relativ kleinen Kreis beschränkt geblieben sei und auch die einschlägige Fachliteratur nicht sehr zahlreich sei. Eine analoge Arbeit über das Patent-, Muster- und Modellrecht wird für später in Aussicht gestellt. Die vorliegende Arbeit erschien als Band II der Reihe «Grundriße des kaufmännischen Rechts».

In der ersten, stärkeren Hälfte des Buches wird ein Grundriß des Wettbewerbsrechtes im engeren Sinne, d.h. unter Ausschluß des Rechtes gegen Wettbewerbsbeschränkungen gezeichnet, indem das, was das österreichische Bundesgesetz vom 26. September 1923 gegen den unlauteren Wettbewerb regelt, und anschließend das Zugabenrecht und das Rabattrecht in systematischem Aufbau dargestellt wird. Das österreichische UWG lehnt sich stark an das Deutsche Gesetz an und nennt zwar – analog wie auch das schweizerische Gesetz – einige bestimmte Wettbewerbsverstöße ausdrücklich, verweist aber im übrigen auf die im Gesetz enthaltene Generalklausel als Grundnorm. So ergab sich für die Darstellung die Vorausnahme der allgemeinen Merkmale des unlauteren Wettbewerbes und die anschließende Darstellung der in den §§ 2 bis 12 des Gesetzes genannten Sondertatbestände, der dann die Darstellung der wichtigsten, nach der Generalklausel zu beurteilenden Einzelfälle folgt (Kundenfang, Behinderung, Ausbeutung und Vorsprung durch Verletzung rechtlicher Bindungen). Und anschließend werden noch die Rechtsfolgen unlauteren Wettbewerbes und das Verfahren erörtert.

In ähnlicher Weise ist in der kleineren zweiten Hälfte des Buches das österreichische Markenrecht dargestellt. Sie beginnt mit der Erörterung des Begriffes der Marke und seiner gesetzlichen Merkmale, sowie der Hindernisse, die einer Registrierung des Zeichens und damit der Erwerbung eines Markenrechtes an demselben entgegenstehen können. In einem anschließenden Teil über das Markenrecht werden Subjekt und Inhalt des Markenrechtes, seine Ausübung, Übertragung, Beschränkungen, seine Ausschließlichkeit, der aus ihm erwachsende Schutz, sowie Beginn, Dauer und Ende des Rechtes behandelt. Dann folgt die Darstellung der Behörden und ihrer Zuständigkeit, des Verfahrens vor dem Patentamt und vor den ordentlichen Gerichten und eine kurze Skizzierung der Rechtslage betreffend ausländische und internationale Marken, da Österreich ja Mitgliedstaat sowohl der Pariser Verbandsvereinbarung, wie auch des Madrider Abkommens ist.

Beurteilend kann man feststellen, daß den Verfassern eine klare und konzise Darstellung des österreichischen Wettbewerbsrechtes und Markenrechtes gelungen ist, die allgemein verständlich ist, aber auch dem Sachkundigen noch Wesentliches zu bieten vermag, insbesondere hinsichtlich der Darstellung der österreichischen Rechtsprechung seit 1945 zu einzelnen wesentlichen Fragen. So wird nicht nur der Studierende und der interessierte Fabrikant und Kaufmann, sondern auch der Richter und Anwalt, auch der ausländische, mit Gewinn zu diesem Grundriß greifen, wenn er in bestimmten Fragen die rechtliche Regelung und Praxis verschiedener Staaten vergleichen oder die rechtliche Situation in Österreich kennen lernen will. Und er wird die gesuchte Aufklärung hier rascher und übersichtlicher finden, als in einem großen Kommentarwerk. In diesem Sinne füllt das Buch eine bisher bestehende Lücke und es ist erfreulich, daß eine analoge Darstellung auch des Patentrechtes und Musterrechtes für später in Aussicht steht. Selbstverständlich darf man von einem solchen Grundriß nicht erwarten, daß er sich mit divergierenden Lehrmeinungen kritisch auseinandersetzt und sie einläßlich diskutiert. Dafür hat er den Vorteil, die Grundzüge übersichtlich und systematisch aufzuzeigen und daneben überall, wo schon inländische gerichtliche Entscheidungen vor-

liegen, auf diese zu verweisen. Und die Erfahrung lehrt, daß gerade diejenigen, die sich in der Praxis vielfach mit dem Gestrüpp der Einzelprobleme näher befassen müssen, mit Vorteil immer wieder eine solche Grundriß-Darstellung zur Hand nehmen, die ihnen die Grundlinien und den systematischen Aufbau eines abgegrenzten Rechtsgebietes in Erinnerung rufen und damit den Überblick über das Ganze geben und die richtige Einordnung eines Einzelproblems erleichtern.

Otto Irminger

Ludwig Delp: Kleines Praktikum für Urheber- und Verlagsrecht. C. E. Poeschel Verlag, Stuttgart, 1958, 111 Seiten.

Die Studie ist für diejenigen geschrieben, die mit Büchern vor allem als Buchhändler zu tun haben und die dazu die allernotwendigsten Kenntnisse erfahren möchten. Das besorgt Delp auf so reizvolle und wirksame Art, daß sogar alte Urheberrechtler Lust bekommen, das Büchlein durchzulesen, sobald sie einmal versuchsweise hineingeguckt haben. Schon die erste Behauptung hebt das Selbstbewußtsein des Rechtsbeflissenen: «Juristerei, wo man hinsieht» und «Die Juristerei ist eigentlich die lebendigste Wissenschaft, denn sie hat es mit Menschen zu tun. Wer sie theoretisch anwendet oder gar nicht, ignoriert den eigenen Nutzen. Wer sie aber zu nehmen weiß, für den kann sie nur lebendig, interessant, vielleicht sogar spannend wie ein Kreuzworträtsel oder ein Kriminalroman sein». Zur Demonstration dieser Wahrheit schildert Delp den Werdegang eines Verlagsvertrages an Hand seiner eigenen, mit gerade diesem Büchlein gemachten Erfahrung. Der Leser erfährt alles Wesentliche über die Vorverhandlungen, den Abschluß, die Durchführung des Vertrages, über Honorar und Abrechnung, Freixemplare, Konkurrenzverbot, Option, Gesamtausgaben und Sonderausgaben, Verlust, Rückgabe des Manuskriptes usw. Kurz sind auch Verträge über Werke der Tonkunst, der bildenden Künste und der Photographie behandelt. Hernach wird im Vorübergehen der Schutz des Werkes, die Dauer, der Gegenstand, Subjekt und Inhalt des Urheberschutzes, die Urheberrechtsverletzung, die genehmigungsfreie Benutzung des Werkes und der internationale Urheberrechtsschutz betrachtet. Dabei erhält der Leser für die erste Kenntnisnahme ausreichende Angaben.

Delps Studie ist vorzüglich geeignet, das Interesse am Urheberrecht zu wecken und die bange Scheu zu vertreiben. Jeder, der in irgendeiner Weise mit Büchern zu tun hat, sei er Autor, Verleger, Buchhändler, Drucker usw., sollte zuerst sich von Delp führen lassen, bevor er zu den großen Abhandlungen greift.

A. Troller

E. Schulze: Kulturabgabe und Kulturfonds. Verlag Franz Vahlen GmbH, Berlin und Frankfurt a.M., 1959, S. 156.

Unter allen Urheberrechtsvertretern ist wohl Schulze der eifrigste, unermüdlichste und kompromißloseste. Er spornt nicht nur andere an, für die Rechte der Urheber zur Feder zu greifen und aller Gründe habhaft zu werden, die irgendwo aus dem nationalen und internationalen Recht hervorgezogen werden können, damit die Ansprüche der Autoren einen festen Grund erhalten. Er selbst wirkt mit dem gesprochenen und dem geschriebenen Wort in vorderster Reihe mit. Sein neuestes Werk gilt dem alten und noch wenig durchgesetzten Postulat, daß von den Werken, die gemeinfrei geworden sind, zugunsten der lebenden Urheber oder der bedürftigen Erben von Autoren Gebühren bezogen werden. Schulze hatte allerdings für die deutsche Urheberrechtsreform

1954 den Vorschlag gemacht, daß das Urheberrecht zeitlich nicht begrenzt sein solle. Ohne dies ausdrücklich zu sagen, fordert er die ewige Dauer nur noch für das Urheberpersönlichkeitsrecht und gibt sich für das Vermögensrecht mit dessen Ablösung durch den *domaine public payant* zufrieden. Dazu ist zu sagen, daß die Trennung des Urhebervermögensrechtes vom Urheberpersönlichkeitsrecht in dieser allgemeinen Fassung nicht möglich ist. Die Doktrin ist sich doch wohl überwiegend darin einig, daß die urhebervermögensrechtlichen und -persönlichkeitsrechtlichen Befugnisse vielfach unlösbar verflochten sind. Die Schutzfrist überdauern könnte bloß der Anspruch auf die Unversehrtheit des Werkes. Die Erben wären aber oft schlechte und mit Geld leicht zufriedenen zu stellende Hüter. Wollte man für die Werkintegrität Wächter einsetzen, so müßte das eher eine staatliche Kulturkommission sein. Das hat aber mit Urheberrecht nichts mehr zu tun. Dazu wäre noch vieles zu sagen, doch käme dabei Schulzes Buch zu kurz.

Schulze hat die Reihe seiner bebilderten Bücher fortgesetzt. Er stellt die «enterbten» Erben der Autoren den Gütern der Erben von Industriellen in Bildern gegenüber. In der Einleitung ruft er Richard Wagners vergeblichen Kampf um die Reinerhaltung von «Parsifal» in Erinnerung. Hernach legt er seine dogmatischen Ideen kurz dar und beschreibt im soziologischen Teil einige Künstlerschicksale.

Nach dieser Einleitung werden – das ist der Hauptteil (S. 30–150) – die Gesetze und Verordnungen, die die Kulturabgabe in den verschiedenen Ländern mehr oder weniger umfassend und erfolgreich regeln, dargestellt. Der Verfasser verweist auch auf die Resolutionen der Brüsseler Konferenz zur Revision der RBUE und der Genfer-Konferenz zum WUA, die die Einführung eines den Möglichkeiten eines jeden Landes angepaßten *domaine public payant* empfahlen.

Von den positiven Rechtsordnungen wird zuerst der Kulturfonds der DDR dargestellt. An zweiter Stelle folgen die einläßlichen Bestimmungen über den argentinischen Nationalfonds zur Förderung von Literatur und Kunst und der Pflege von Instituten, die sich damit beschäftigen. Auch Belgien hat einen Nationalfonds der Literatur eingeführt. In Bulgarien geht das Werk nach dem Ende des Urheberrechtsschutzes oder beim Tode eines Autors, der keine Erben hinterläßt, an den Staat über.

Sehr eingehend werden die chilenischen Regelungen dargestellt. In bezug auf Columbien findet sich ein kurzer Vermerk mit der Angabe, daß ein Kulturfonds bestehen soll, daß sich aber sichere Auskünfte nicht beschaffen ließen. In extenso aufgenommen sind die französischen Bestimmungen über die *Caisse Nationale des Lettres*, ebenso die im italienischen URG vorgeschriebenen Abgaben zu gunsten des Staates für Aufführungen gemeinfreier Werke. In Jugoslawien wird das Werk nach Ablauf der Schutzfrist Nationaleigentum; der Staat hat daran ein ausschließliches Recht; die Einnahmen sind kulturellen Zwecken gewidmet. In Mexico ist für die urheberrechtlich freien Werke eine Gebühr von 2 % der Gesamteinnahmen an die *Sociedad General Mexicana de Autores* zu zahlen. Eine widerspruchsvolle Regelung besteht in Uruguay, wo zwar die freigewordenen Werke geschützt sind, aber gebührenfrei benutzt werden können. Umfassend wird über den Tschechoslowakischen Kulturfonds referiert. Auch Ungarn hat einen Kulturfonds eingeführt.

Daneben enthält das Buch noch urheberrechtliche Angaben über die wichtigsten andern Länder, welche dem *domaine public payant* bis jetzt ferngeblieben sind.

Schulzes Studie erteilt also sehr wertvolle Auskünfte. Auch in der Schweiz wird man sich mit diesen Problemen in naher Zeit ernstlich zu befassen haben. Da ist man froh, diesem zuverlässigen Führer zu den schon bestehenden gesetzlichen Regelungen folgen zu können.

A. Troller

Horst von Hartlieb: Grundgesetz, Filmzensur und Selbstkontrolle. Heft 13 der Schriftenreihe der UFITA. Baden-Baden 1959. Verlag für angewandte Wissenschaften, broschiert DM 7.80.

Von Hartliebs Studie baut auf den in Art. 5 des deutschen Grundgesetzes garantierten Freiheitsrechten (Meinungs- und Informationsfreiheit, Freiheit der Kunst und Zensurverbot) auf. Der ausländische Leser bedauert, daß der Wortlaut des Art. 5 nicht mitgedruckt ist.

Keine Schwierigkeiten sieht der Autor beim Erfassen der Meinungs- und Informationsfreiheit. Hingegen halte es schwer, sich über den Kunstbegriff im Sinne von GG Art. 5, Abs. 3, zu einigen. Besondere Schwierigkeiten ergeben sich daraus, daß § 1, Abs. 2, Ziff. 2, des Jugendgefährdungsgesetzes (GjS), offensichtlich im Hinblick auf GG Art. 5, Abs. 3, vorschreibe, daß eine Schrift nicht in die Liste der jugendgefährdenden Schriften aufgenommen werden dürfe, wenn sie der Kunst diene. Von Hartlieb gelangt, nachdem er sich mit Lehre und Rechtsprechung in scharfsinniger Analyse auf Grund der erwähnten deutschen positivrechtlichen Normen auseinandergesetzt hat, zu der für den Film m.E. überzeugenden Definition: «Danach wird man *Kunstwerk* auf dem Filmgebiet» als ein Filmwerk definieren können, das nach Idee und Inhalt den von ihm angeschnittenen Fragenkreis vielschichtig und tiefgründig behandelt, keine einseitige Stellung bezieht, sondern die Mannigfaltigkeit der Erscheinungen weitgehend erfaßt und dadurch zur eigenen Stellungnahme oder zur Erschütterung und zum Nachdenken herausfordert. Ferner wird man als Kunstwerk ein Filmwerk anzusehen haben, das sich nach Idee und Handlung als ein reines Spiel auf höherer Ebene darstellt und harmonische Freude und echte Entspannung auslöst». Abschließend gelange man zu dem Ergebnis, daß das Grundrecht der Filmfreiheit neben dem Grundrecht der freien Meinungsäußerung und der Informationsfreiheit sich auch des Grundrechtes der Freiheit der Kunst bedienen könne. Hier sei im Interesse einer sehr weiten Ausdehnung des künstlerischen Freiheitsschutzes eine relativ enge Auslegung des Kunstbegriffes geboten. Beizufügen ist, was von Hartlieb selber nicht tut – er mußte sich inhaltlich beschränken, weil er die besprochene Studie an der diesjährigen Hamburger Filmrechtstagung vortrug –, daß der im Zusammenhang mit der Filmfreiheit entwickelte Kunstbegriff nicht völlig mit dem urheberrechtlichen Begriff des Filmwerkes übereinstimmt. Dort kommt es nur auf die Originalität, auf die persönliche ästhetische Schöpfung an.

Der zweite Teil ist dem Zensurverbot des Grundgesetzes gewidmet. Nach der herrschenden Rechtslehre beziehe sich das Zensurverbot gleichermaßen auf Presse, Rundfunk und Film. Ebenso unterstelle die herrschende Rechtslehre dem Zensurverbot nur die Vorzensur; der Verfasser nimmt an, daß die Rechtsprechung gegebenenfalls ihr folgen werde.

In seinem Bemühen, den Zensurbegriff neu zu fassen, gelangt der Autor zum Harlan-Lüth-Urteil des Bundesverfassungsgerichtes. Weil dessen Gedanken weit über das besondere Thema hinausgreifen und zum fundamentalen Gedankengut der demokratischen Rechts- und Staatsidee gehören, nehme ich von Hartliebs Bericht in extenso auf:

«Das Bundesverfassungsgericht geht davon aus, daß das Grundrecht der freien Meinungsäußerung als unmittelbarster Ausdruck der menschlichen Persönlichkeit in der Gesellschaft eines der vornehmsten Menschenrechte überhaupt und für eine freiheitlich demokratische Staatsordnung schlechthin konstituierend ist, da es erst die ständige geistige Auseinandersetzung und den Kampf der Meinun-

gen, der ihr Lebenselement ist, ermöglicht. Das BVerfG führt weiter aus, das Grundrecht der freien Meinungsäußerung sei daher in gewissem Sinne die Grundlage jeder Freiheit überhaupt. Bei dieser grundlegenden Bedeutung der Meinungsäußerungsfreiheit sei es vom Standpunkt des Verfassungssystems aus nicht folgerichtig, wenn die sachliche Reichweite gerade dieses Grundrechts jeder Relativierung durch einfaches Gesetz und damit zwangsläufig durch die Rechtsprechung der die Gesetze auslegenden Gerichte überlassen bleibe. Die allgemeinen Gesetze müßten vielmehr in ihrer das Grundrecht beschränkenden Wirkung ihrerseits im Licht der Bedeutung dieses Grundrechts gesehen und so interpretiert werden, daß der besondere Wertgehalt dieses Rechts, der in der freiheitlichen Demokratie zu einer grundsätzlichen Vermutung für die Freiheit führen müsse, auf jeden Fall gewahrt bleibe. Die gegenseitige Beziehung zwischen Grundrecht und allgemeinem Gesetz sei also nicht als einseitige Beschränkung der Geltungskraft des Grundrechts durch die allgemeinen Gesetze aufzufassen, sondern es finde eine Wechselwirkung in dem Sinne statt, daß die allgemeinen Gesetze zwar dem Wortlaut nach dem Grundrecht Schranken setzen würden, ihrerseits aber aus der Erkenntnis der wertsetzenden Bedeutung dieses Grundrechts im freiheitlich-demokratischen Staat ausgelegt und so in ihrer das Grundrecht begrenzenden Wirkung selbst wieder eingeschränkt werden müßten.»

Der Verfasser definiert den Begriff «Zensur» «als die Prüfung und das Verbot von Geisteserzeugnissen wegen ihres Widerspruches zu politischen, sittlichen und religiösen Vorstellungen herrschender Gruppen, soweit diese Vorstellungen nicht verfassungsmäßiges Allgemeingut sind», oder abgekürzt als «konformistische Kontrolle des Geisteslebens». Das Zensurverbot umfasse dagegen nicht Maßnahmen, die dem Schutz der nach allgemeiner Auffassung unbedingt schutzwürdigen und laut Grundgesetz zu schützenden Werten dienen sollen. Von Hartlieb lehnt schließlich Filmprüfgesetze und staatliche Filmprüfstellen auch in der Form der Nachzensur ab, weil sie dem Grundgesetz widersprechen.

Nicht ohne den Wunsch, es möchte auch in der Schweiz so sein, liest man die Ausführungen über die Freiwillige Selbstkontrolle der Filmwirtschaft (FSK) in Deutschland. Sie beruht auf dem einmütigen Willen aller Filmwirtschaftsverbände. In den zehn Jahren der Tätigkeit der FSK habe kein Mitglied eines Filmwirtschaftsverbandes einen Antrag auf Änderung oder Auflösung gestellt. Tatsächlich wünschen die Theaterbesitzer keine ungeprüften Filme, um örtliche Schwierigkeiten mit staatlichen Stellen oder gesellschaftlichen Gruppen zu vermeiden. Selbst die einzelnen Produzenten und Verleiher, die von Entscheidungen der FSK durch Verbote oder Schnittauflagen betroffen wurden, haben diese Entscheidungen angenommen und niemals zu einem prinzipiellen Angriff gegen die FSK ausgeholt. Ein interessanter Beweis für die wirkliche Freiwilligkeit liege darin, daß der Rechtsausschuß der FSK als höchste und für den Antragsteller in Beschwerdefällen immer (ohne zusätzliche Kosten) zugängliche letzte Instanz in den zehn Jahren seines Bestehens nur in insgesamt fünf Fällen (geprüft wurden 6000 Filme) angerufen worden sei und nur in zwei Fällen das Verbot bestätigt habe.

Diese Zeilen sind also weniger eine Rezension, als vielmehr eine Berichterstattung über Ideen, die von Hartlieb in höchst lebendiger und anschaulicher Weise dargestellt hat, wobei an manchen Stellen die Diskussion mit der Studie von Noltenius «Die Freiwillige Selbstkontrolle der Filmwirtschaft» stattfindet. Es ist zu befürchten, daß von Hartliebs Arbeit wegen ihres speziellen Titels in der Schweiz weniger Leser findet als sie

verdient. Welche Bedeutung ihr zukommt, hat Professor Dr. H. C. Nipperdey, Präsident des Bundesarbeitsgerichtes, in seinem Vorwort dargetan:

«Die für den Film in der deutschen Bundesrepublik glücklicherweise gefundene Form der Selbstkontrolle bietet in jedem Falle eine weit bessere Lösung, als sie nach den gemachten Erfahrungen die Institution einer staatlichen Filmzensur jemals zu geben vermöchte. Zudem ermuntern die Erfolge, die beim Film mit Hilfe einer Selbstkontrolle für die Erhaltung und Förderung kultureller und menschlicher Grundwerte unbestreitbar erzielt worden sind, dazu, den Gedanken der Selbstkontrolle als eine brauchbare Lösung auch auf anderen Gebieten der Publizistik aufzugreifen, wenn dort tragende Grundrechte wie der Meinungsfreiheit, der Freiheit des künstlerischen Schaffens und des allgemeinen Persönlichkeitsschutzes miteinander in Konflikt geraten sollten.

In diesem Sinne vermag die vorliegende Schrift weit über den Bereich des Films hinaus zu wirken, und ich freue mich, daß sie gerade im Zeitpunkt der Erinnerung an den zehnjährigen Bestand der Freiwilligen Selbstkontrolle der Filmwirtschaft ihren Weg in die Öffentlichkeit antritt.»

A. Troller

Mario Fabiani: Esecuzione forzata e sequestro delle opere dell'ingegno. Saggi di diritto commerciale, Raccolti dal Prof. Tullio Ascarelli. Dott. A. Giuffrè. Editore, Milano 1958, S. 207.

Die Pfändung und Beschlagnahme eines Werkes der Literatur und Kunst verlangen die Lösung schwieriger Probleme. Die schweizerische Literatur hat sich mit ihnen – ausgenommen die Verwertung der Vertragsrechte – wenig beschäftigt, und den Gerichten wurde dazu nicht Gelegenheit geboten. Das will nun keineswegs besagen, daß sie nicht von praktischer Bedeutung sind. Es kann immerhin vorkommen, daß auch Urheber wegen unbezahlter Schulden von Gläubigern bedrängt werden, und daß ihr einziges Aktivum Werke sind, über die sie noch nicht endgültig verfügt haben. Das schweizerische URG gestattet – im Gegensatz zu andern Rechten, die nur Nutzungsbefugnisse der Pfändung überlassen – unter besonderer Voraussetzung die «Zwangsvollstreckung in das Urheberrecht». Damit ist das Problem nicht gelöst, sondern im Gegenteil recht kompliziert gemacht. Fabiani zeigt das in ganz vorzüglicher Weise. Seine Studie ist das Musterbeispiel einer dogmatisch sicher geleiteten Sachverhaltsanalyse. Er stellt die Interessen des Gläubigers und sein Anrecht darauf, das Vermögensobjekt desjenigen in Anspruch zu nehmen, dem er sein Vertrauen schenkt einerseits und die ideellen Interessen des Autors an seinem Werk andererseits in zahlreichen Varianten gegenüber. Unwillkürlich stellt sich beim Lesen das Bild der chirurgischen Präzision ein. Geleitet wird Fabiani dabei von der noch herrschenden – wenn auch nicht mehr angefochtenen – Ansicht, daß das Urheberrecht, auch wenn man es monistisch auffasse, persönlichkeitsrechtliche Elemente enthalte, die wesensmäßig unverzichtbar und unübertragbar seien. Doch läßt er sich dadurch nicht zu extremen und für den Gläubiger unbilligen Lösungen verleiten.

Die Gleichstellung der Rechte der Schallplattenfabrikanten und der ausübenden Künstler mit den Rechten des Urhebers lehnt er ab. Bemerkenswert ist die nicht oft gemachte und deutlich herausgearbeitete Unterscheidung, ob das Immaterialgut oder das Recht an ihm Objekt der Zwangsvollstreckung sei; er spricht sich für die erstere Lösung aus.

Im letzten Kapitel tritt Fabiani mit überzeugenden Argumenten Franceschellis Versuch entgegen, unter Berufung auf Kant die Erkennbarkeit und damit die juristische Brauchbarkeit der Immaterialgüter zu bestreiten und an ihre Stelle in Fortführung und Weiterentwicklung der Privilegien die Monopolrechte zu setzen. Dem Recht gesteht er wohl eine zu große Macht über die Realität zu, wenn er, der herrschenden Meinung folgend, nur diejenigen Erscheinungen als Immaterialgüter anerkennt, an denen der Erwerb von Exklusivrechten möglich ist. Seine Behandlung der Zwangsverwertung wird von dieser Antwort nicht beeinflusst. Aber sie erschwert das Verständnis für den numerus clausus der Immaterialgüter und damit für das rechtspolitische Problem, ob weitere unter ihnen als Rechtsobjekte Schutz finden sollten.

Fabianis Werk ist – er hat auch die französische und insbesondere die deutsche Theorie herangezogen – ein vorzüglicher Führer durch die Probleme der Zwangsverwertung an Werken der Literatur und Kunst und zugleich ein lesenswerter Beitrag zur urheberrechtlichen Dogmatik.

A. Troller

Wenzel Goldbaum: Lateinamerikas urheberrechtliche Gesetzgebung. Eine rechtsvergleichende Darstellung. Heft 12 der Schriftenreihe der UFITA. Baden-Baden 1959. Verlag für angewandte Wissenschaften. 101 Seiten, broschiert DM 9.80.

Das lateinamerikanische Urheberrecht erscheint dem europäischen Juristen als eine amorphe Anhäufung von Konventionen und landesgesetzlichen Regelungen. Er hat nur selten damit so viel zu tun, daß es ihm gelingt, aus eigenem Studium der Literatur und Gesetzestexte eine Übersicht zu gewinnen, die ihm als gefestigtes Besitztum verbleibt. Und doch ist es wichtig, das Urheberrecht dieses riesigen Gebietes zu kennen. Ich denke dabei nicht nur an das unmittelbar praktische Interesse der Autoren, sondern vor allem an die Planung der Rechtsentwicklung in der Zukunft.

Goldbaum hat mit seiner neuen Studie uns nun die vortreffliche Übersicht geschenkt und die Zugänge zu allen einzelnen Problemen geöffnet. Kein anderer hätte das in gleich hervorragender Weise tun können. Er widmet wohl all seine Arbeit – und nach der leidenschaftlichen Stellungnahme zu schließen – geradezu sein Leben dem Urheberrecht. Er beherrscht gleichermaßen das europäische, nord- und latein-amerikanische Autorenrecht und kennt sich in allen internationalen Konventionen aus.

Derart ist es ihm gelungen, das lateinamerikanische Urheberrecht (die verschiedenen Staatsverträge und die nationalen Gesetze) als damit aufs engste verbundener Erklärer und Förderer auszulegen und gleichzeitig es vom Standpunkt des europäischen Urheberrechtlers aus zu betrachten. Das gibt seiner Darstellung die Präzision in der Einzelheit und die übersichtliche Planung. Wer weiß, wie schwer es hält, auf knappem Raum nur Wesentliches zu sagen, dankt Goldbaum für all die erhaltenen Auskünfte und Anregungen. Als Beispiel nenne ich nur die Darstellung der verschiedenartigen Registrierungsvorschriften, die der Verfasser auf die Inquisition zurückführt.

Goldbaum ist, wie immer, ein rigoroser Kritiker sowohl nach dem Inhalt wie nach der Form. Das Welturheberrechtsabkommen behandelt er wiederum als den nicht mehr gut zu machenden Sündenfall, der das Paradies der Berner Übereinkunft verwüstet und verödet. Den Schutz möchte er nur den Originalwerken zugestehen, nicht einmal den Übersetzungen oder gar den individuell tätigen ausübenden Künstlern. Man darf – bei

aller Hochachtung angesichts dieser Kompromißlosigkeit – sagen, daß Goldbaum einen verdienstvollen, wenn auch manchmal das Don-Quixotische streifenden, Kampf für das reine Urheberrecht austrägt.

A. Troller

Fritz Schönherr und Robert Dittrich: Das Kartellgesetz samt Durchführungsverordnungen, Entscheidungen und einschlägigen Steuervorschriften, ferner die preisrechtlichen Vorschriften und das Rabattgesetz mit Anmerkungen. Zweite, völlig umgearbeitete und ergänzte Auflage, Wien 1958. Manzsche Verlags- und Universitätsbuchhandlung, 346 Seiten.

Die Verfasser erklären im Vorwort, daß sie trotz der erheblichen Ergänzung der ersten Auflage und der Berücksichtigung der seit dem Erscheinen der ersten Auflage veröffentlichten Arbeiten davon abgesehen haben, die Neuauflage als Kommentar zu bezeichnen, weil sie in dem Bestreben, das Werk möglichst bald herauszubringen, nicht zu all den zahlreichen durch die Novellierung aufgeworfenen Zweifelsfragen Stellung nehmen konnten und sich ab und zu darauf beschränkten, die Meinung anderer Autoren bloß zu zitieren.

Damit haben die Autoren dargetan, was man von ihrem Werk nach seinem Plan und Charakter nicht erwarten darf. Hier ist nun festzuhalten, daß es sich um einen ausgezeichneten Kurzkomentar handelt. Er erläutert sehr klar die einzelnen Bestimmungen und leitet den Leser durch Fett- und Sperrdrucke zu den wesentlichen Problemen hin. Die Genauigkeit der Darstellung und die rasche Auskunftserteilung sind dadurch gefördert, daß die Verfasser sich streng auf die rechtlichen Erörterungen beschränkt und Abstecher zu volkswirtschaftlichen Betrachtungen vermieden haben. Dem Praktiker dient vor allem auch Anhang I, in dem unter lit. a–c jeweiligen diejenigen Bestimmungen zusammengefaßt sind, die Bedeutung haben für die: a) vertragliche Preisbindung der zweiten Hand, b) Zusammenschlüsse im Sinne des § 1 (2) lit. a, die keine Preisbindung der zweiten Hand bewirken sollen, c) Empfehlungen im Sinne des § 1 (2) lit. b, die keine Preisbindungen der zweiten Hand bewirken sollen, d) Preisbindungen der zweiten Hand, die durch einen Zusammenschluß im Sinne des § 1 (2) lit. a bewirkt werden sollen, e) Preisbindungen der zweiten Hand, die durch eine Empfehlung im Sinne des § 1 (2) lit. b bewirkt werden sollen. Anhang II enthält einen Paragraphenspiegel zum KartG., in dem die jetzt geltende Fassung und die Fassung vor der 3. KartG.-Novelle und letztere und die frühere Fassung gegenübergestellt sind. Der Nutzen dieser Übersicht zeigt sich sogleich im Anhang III, der die Entscheidungen der Kartellkommissionen zum Kartellgesetz enthält. 25 Entscheide sind mit den Leitsätzen und Auszügen aus der Begründung aufgenommen.

Von dem, dank der konzentrierten Darstellung im Verhältnis zum Umfang des Buches erstaunlich reichen Inhalt sei nur die Auskunft über die Lizenzverträge festgehalten: «Lizenzverträge (über Patente, Marken, Muster, urheberrechtliche Verwertrungsrechte, ungeschützte Erfindungen) fallen, auch wenn sie als Zusammenschlüsse (vgl. Note 2) anzusehen sind, dann nicht unter den Begriff der Kartellvereinbarung, wenn die darin vereinbarten Beschränkungen bei der Ausübung des Schutzrechtes über dessen gesetzlichen Umfang nicht hinausgehen. Es handelt sich in solchen Fällen um die Vergabung einer Lizenz *beschränkten Umfanges*, die eine *Lockerung* des dem Inhaber eines Schutzrechtes gesetzlich zustehenden Monopols darstellt und daher schon aus diesem

Grunde nicht unter den Begriff einer wettbewerbsbeschränkenden Vereinbarung fallen kann. Anders ist es bei Beschränkungen des Lizenznehmers, die den gesetzlichen Umfang des Schutzrechtes überschreiten, wie Beschränkungen hinsichtlich der Preisgestaltung oder Beschränkungen des Lizenznehmers über die Laufdauer des Patentes hinaus. Hier gewinnt auch die *Absicht* der Vertragsteile (vgl. Note 14), insbesondere des Lizenzgebers, bei Festlegung dieser Beschränkungen besondere Bedeutung». Diese Auffassung entspricht der gesetzlichen Regelung in §§ 20 und 21 des deutschen Gesetzes gegen die Wettbewerbsbeschränkungen, nur daß dort Markenlizenzen nicht, hingegen Sortenschutzrechte und Fabrikationsgeheimnisse *expressis verbis* einbezogen sind. Jene sind oben wohl mit dem Begriff «ungeschützte Erfindungen» gemeint, denn in bezug auf Erfindungen, die überhaupt keinen Schutz genießen, die also jedem zur Benützung frei stehen, können keine wettbewerbsbeschränkenden Vereinbarungen getroffen werden.

Es ist sehr zu wünschen, daß der österreichische-schweizerische juristische Gedankenaustausch dem deutschen-schweizerischen an Regsamkeit nicht nachsteht. So begrüßen wir diesen neuen wohlgerateneu Zeugen der österreichischen Rechtspflege, dem schon mehrere willkommene Studien Schönherr vorangingen. Das Werk ist uns umso wertvoller, als wir gerade selber um die Gestaltung dieses Stoffes ringen und insbesondere darüber wachen wollen, daß nicht durch die Hintertüre des Kartellgesetzes sich Bestimmungen einschleichen, die den immaterialgüterrechtlichen Schutz schwächen.

A. Troller