

**Schweizerische Mitteilungen über
Gewerblichen Rechtsschutz
und Urheberrecht**

*

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

**Heft 1 1965 Fascicule 1
Mai**

Y 2013
Hp

Inhaltsverzeichnis

	Seite
<i>Rapport annuel</i>	
Pierre Jean Pointet, Zurich	1
<i>Quelques considérations en vue de la révision de la Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques, Stockholm 1967</i>	
Adolf Streuli, Feldmeilen	24
<i>Ämtliche Prüfung von Marken, die gegen bundesrechtliche Vorschriften oder gegen die guten Sitten verstoßen</i>	
Pierre Hug, Birmensdorf	44
<i>Schweizerische Rechtsprechung</i>	
Thomas Rüede, Zürich	
I. Patentrecht	48
II. Markenrecht	72
III. Wettbewerbsrecht	107
<i>Internationale Abkommen auf dem Gebiete des gewerblichen Rechtsschutzes und schweizerische Gesetzgebungen</i>	143
<i>Literatur</i>	146
<i>Réciprocité en matière de marques</i>	151
<i>Buchbesprechungen</i>	153



Rapport annuel

présenté au Groupe suisse de l'Association internationale
pour la protection de la propriété industrielle (AIPPI)
par son président, M. PIERRE JEAN POINTET,
lors de l'assemblée générale du 9 avril 1965, à Zurich

Sommaire

	Page
Affaires internes	1
Le Comité exécutif de Salzbourg	3
La Conférence des Présidents de Tel-Aviv	4
Les Bureaux internationaux réunis pour la protection de la propriété intellectuelle	4
Les prochaines conférences diplomatiques	6
Organisation mondiale de la propriété intellectuelle	7
Loi-type concernant les inventions	9
Les certificats d'inventeurs	10
L'abandon d'invention au domaine public	12
La classification internationale des dessins et modèles industriels	13
Brevetabilité des inventions et progrès économique	14
Les travaux du Conseil de l'Europe	15
L'avant-projet de brevet européen	16
L'avant-projet de marque européenne	18
Revision totale de la loi suisse sur les marques	19
Projet d'accord avec l'Allemagne en matière d'indications de provenance	19
L'enseignement de la propriété industrielle	21
Le Bureau fédéral de la propriété intellectuelle	22
Conclusions	23

Affaires internes

Depuis notre dernière assemblée générale, aucun changement n'est intervenu dans la composition du *Comité* du Groupe suisse, qui s'est réuni à deux reprises. La première fois à Zurich, le 2 septembre 1964, pour prendre position au sujet des travaux du Comité d'experts en brevets du Conseil de l'Europe et de la question de l'abandon des inventions au domaine pu-

blic soulevée par les Bureaux internationaux réunis pour la protection de la propriété intellectuelle (BIRPI), à Genève, ainsi que pour préparer la séance du Comité exécutif de l'AIPPI à Salzbourg (Autriche). La deuxième séance a été tenue immédiatement avant l'assemblée générale, afin en particulier de régler les affaires administratives courantes et préparer la participation de notre Groupe au prochain Congrès, qui aura lieu en avril 1966 à Tokio.

Au cours des douze derniers mois, nous n'avons tenu qu'une *séance de travail*, le 15 janvier 1965 à Zurich. Cette séance a été consacrée avant tout à l'examen des résultats de Salzbourg et à la préparation de la Conférence des Présidents de Tel-Aviv. A cette occasion, le Directeur du Bureau fédéral de la propriété intellectuelle, M. J. VOYAME, a bien voulu nous renseigner sur le projet de convention de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle.

Notre vice-président, M. JÜRIG G. ENGI, s'étant vu obligé, pour des raisons d'ordre professionnel, d'abandonner la présidence de la Commission de coordination internationale des droits de propriété intellectuelle, il a été nommé, lors du Comité exécutif de Salzbourg membre d'honneur de l'AIPPI. Nous lui renouvelons nos félicitations. Nous nous réjouissons également que son successeur à la présidence de cette importante commission, M. GEORGES GANSSER, ait été de nouveau choisi parmi les membres du Groupe suisse.

Etant donné que le Secrétaire général de l'AIPPI est membre de notre Comité, vous ne serez certainement pas étonnés d'apprendre que les rapports entretenus entre notre groupe et l'association internationale ont continué d'être excellents. Votre président a en particulier eu l'occasion de représenter l'AIPPI aux travaux de divers comités d'experts convoqués à Genève par les BIRPI.

La «*Revue suisse de la propriété industrielle et du droit d'auteur*» a rencontré un intérêt toujours plus grand. Je tiens ici à remercier tout spécialement les membres de la commission de rédaction et en particulier son président, M. WALTER WINTER, de leur activité et de leur dévouement. Mes remerciements s'adressent également à M. KAMEN TROLLER, qui a bien voulu se charger de mettre au point le deuxième répertoire général, couvrant la période 1954-1963 et qui a paru comme second fascicule 1964 de notre revue.

Je tiens enfin à mentionner la nouvelle augmentation du nombre de nos *membres*, qui a passé, au cours des douze derniers mois, de 252 à 258. Cette évolution réjouissante atteste l'intérêt toujours plus grand porté aux problèmes de propriété industrielle.

Le Comité exécutif de Salzbourg

Le Comité exécutif de l'AIPPI s'est réuni à Salzbourg du 14 au 18 septembre 1964. Environ 120 délégués — dont 10 représentants du Groupe suisse — étaient présents.

Six commissions ont été constituées — les travaux de la première Commission étant dirigés par le Président du Groupe suisse — pour examiner les diverses questions qui avaient fait l'objet de rapports des groupes nationaux à savoir: 1. l'unification du droit des marques (question 23 B), 2. l'unification du droit des dessins et modèles industriels (34 B), 3. l'incidence sur les droits de la propriété industrielle des règles nationales ou internationales garantissant la liberté de concurrence (37 B), 4. les causes pour lesquelles des restrictions peuvent être apportées aux droits du breveté (39 B), 5. les inventions d'employés (40 B) et 6. la protection du nom commercial (41 B).

Le Comité exécutif a, d'autre part, tenu quatre séances plénières pour adopter les projets de rapport des six commissions ainsi que les conclusions auxquelles était arrivée la Conférence des présidents des groupes nationaux, qui s'est réunie à deux reprises à Salzbourg afin d'examiner des problèmes qui, faute de temps, n'avaient pas pu être soumis aux différents groupes, à savoir la question de l'abandon d'inventions au domaine public et celle du projet de loi-type concernant les inventions et les perfectionnements techniques.

Indépendamment des rapports du Secrétaire général, M. RUDOLF BLUM, et du Rapporteur général de l'AIPPI, M^e PAUL MATHÉLY, sur leur activité pendant l'année écoulée, le Comité exécutif a en outre pris connaissance d'un commentaire de M. STEPHEN P. LADAS relatif au rapport du Secrétaire général des Nations Unies sur le rôle des brevets dans le transfert des connaissances techniques aux pays en voie de développement, d'un rapport de M. GEORGES GANSSEUR sur les travaux de la Commission de coordination internationale des droits de propriété intellectuelle, ainsi que d'un rapport du Président du Groupe suisse, en sa qualité de Président de la Commission spéciale AIPPI/CCI pour le réarrangement du texte de la Convention de Paris.

L'Annuaire 1964/II de l'AIPPI donne tous renseignements utiles sur les délibérations de Salzbourg. Je puis donc m'y référer.

La Conférence des Présidents de Tel-Aviv

J'avais relevé dans mon rapport de l'année dernière qu'il serait peut-être opportun de recourir à l'avenir plus fréquemment que jusqu'ici à la Conférence des Présidents, si l'on entend permettre à l'AIPPI de jouer un rôle plus efficace dans le domaine de la propriété industrielle.

Les événements ont confirmé ce point de vue. Après qu'une Conférence des Présidents se soit tenue à Salzbourg à l'occasion du Comité exécutif, une nouvelle Conférence des Présidents a eu lieu à Tel-Aviv (Israël) du 30 janvier au 3 février 1965.

La Conférence de Tel-Aviv s'est occupée avant tout de deux questions d'actualité examinées au cours du mois de mars 1965 par des Comités d'experts convoqués à Genève par les BIRPI et qu'il n'était de ce fait pas possible de traiter par la procédure ordinaire: la prise en considération dans la Convention d'Union de Paris des certificats d'inventeur et le projet de convention de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle.

La Conférence a en outre procédé à un échange de vues sur les résultats des travaux des Comités d'experts des BIRPI qui se sont occupés, en octobre 1964, de la question de l'abandon d'inventions au domaine public et du projet de loi-type concernant les inventions et les perfectionnements techniques, ainsi que sur le réarrangement de la Convention de Paris et la réorganisation de l'AIPPI. L'étude de cette dernière question sera reprise après le prochain Congrès.

Enfin, la Conférence des Présidents a fixé l'ordre du jour du Congrès de Tokyo (11 au 16 avril 1966), qui comprendra les six questions ayant fait l'objet de rapports des groupes nationaux et examinées à Salzbourg (voir ci-dessus), ainsi que trois questions d'actualité: le rôle de la propriété industrielle dans le progrès économique des pays en voie de développement, le certificat d'inventeur et la réforme des structures de l'Union de Paris.

Les autres questions retenues par le Comité exécutif de Salzbourg seront traitées ultérieurement et pourront être examinées lors d'un prochain Congrès.

Les Bureaux internationaux réunis pour la protection de la propriété intellectuelle

Les Bureaux internationaux réunis pour la protection de la propriété intellectuelle (BIRPI) ont, tout au cours de 1964, sous la direction dynamique du Professeur G. H. C. BODENHAUSEN, organisé de nombreuses réunions, parmi lesquelles je citerai, dans l'ordre chronologique, les suivan-

tes: Groupe d'étude sur le certificat d'inventeur (Genève, 27-30 janvier); Groupe de travail pour une « Convention administrative » (Genève, 20-26 mai); Congrès de propriété industrielle pour l'Amérique latine (Bogota 6-11 juillet); Comité de coordination interunions et Conférence de représentants de l'Union de Paris (Genève 28 septembre-2 octobre); Comité international d'offices de brevets pratiquant l'examen de nouveauté (Genève 5-6 octobre); Comité d'experts pour la classification internationale des dessins et modèles industriels (Genève 12-16 octobre); Comité d'experts pour l'étude d'un projet de loi-type concernant les inventions et les perfectionnements techniques (Genève, 19-23 octobre). Des comptes rendus de ces diverses réunions ont paru dans la revue des BIRPI, « La propriété industrielle ».

On ne peut que féliciter les Bureaux internationaux réunis et son directeur des initiatives prises en vue d'une part de rapprocher dans des domaines déterminés le point de vue des Etats membres de l'Union de Paris et, d'autre part, de favoriser les contacts avec les pays en voie de développement et d'étudier les problèmes intéressant tout spécialement ces derniers.

Les BIRPI ont également été étroitement associés à la préparation du rapport du Secrétaire général des Nations Unies sur « le rôle des brevets dans le transfert des connaissances techniques aux pays sous-développés ». Ils ont en outre participé aux réunions et collaboré aux travaux d'autres organisations s'occupant de propriété industrielle: Comité d'experts en matière de brevets du Conseil de l'Europe, Commission de la propriété industrielle de la Chambre de commerce internationale, Fédération internationale des ingénieurs-conseils, Association interaméricaine de propriété industrielle et, bien entendu, l'AIPPI et en particulier le Groupe suisse, puisque nous sommes heureux, à chacune de nos réunions, de saluer un de leurs représentants.

Par leur action toujours plus étendue et toujours plus efficace, les BIRPI, outre leur activité en tant que Bureaux réunis des Unions de Berne (droit d'auteur) et de Paris — cette dernière comptant, au 1^{er} janvier 1965, 64 Etats membres — jouent en fait, chaque année davantage, le rôle d'une organisation de la propriété intellectuelle exerçant son activité dans le monde entier. C'est afin d'être reconnus comme tels et d'être ainsi à même d'intéresser encore un plus grand nombre de pays aux problèmes de propriété industrielle et de droit d'auteur que les BIRPI ont préparé un projet de Convention d'organisation mondiale de la propriété intellectuelle.

Un pas important dans la voie de l'universalité vient du reste d'être effectué. A la suite des efforts des BIRPI et tout particulièrement de son directeur, le Prof. BODENHAUSEN, qui, accompagné de M. BOGSCH, vice-

directeur, s'était rendu à Moscou au début de juin 1964 pour y rencontrer les responsables en matière de conventions internationales en général et de propriété industrielle en particulier, le gouvernement de l'URSS a fait connaître le 18 mars 1965, par l'intermédiaire de son représentant qui participait en qualité d'observateur au Comité d'experts sur les certificats d'inventeur réuni à Genève par les BIRPI, qu'il déposerait très prochainement les instruments d'adhésion de l'URSS à la Convention de Paris. L'affaire n'a pas tardé, puisque, trois jours après déjà, le dépôt était effectué.

On ne peut que se féliciter de cette décision, qui va certainement favoriser l'adhésion d'autres pays restés jusqu'ici en dehors de l'Union internationale pour la protection de la propriété industrielle.

Les prochaines conférences diplomatiques

Le droit de la propriété industrielle étant déterminé par les impératifs de la vie économique, il doit sans cesse être adapté à l'évolution de cette dernière. C'est la raison pour laquelle il est un des domaines les plus développés du droit international.

Après la Conférence de Nice de 1957 relative aux marques, la Conférence de Lisbonne de 1958 concernant la révision de la Convention de Paris, la Conférence de La Haye de 1960, au cours de laquelle l'Arrangement sur les dessins et modèles industriels a fait l'objet d'une refonte complète, et la Conférence de Monaco de 1961 concernant le régime financier de l'Union particulière de La Haye, deux nouvelles conférences diplomatiques sont prévues :

Tout d'abord à Stockholm, en 1967, afin principalement de réviser la Convention de Berne sur la protection des œuvres littéraires et artistiques. La conférence sera en outre chargée d'élaborer une convention créant une organisation internationale de la propriété intellectuelle et de prévoir l'insertion dans la Convention de Paris de dispositions relatives au certificat d'inventeur.

Une seconde conférence est envisagée à Vienne en 1969. Celle-ci sera entièrement consacrée à la propriété industrielle. Le principal point à l'ordre du jour de la conférence sera le réarrangement de la Convention de Paris. Les BIRPI ont l'intention de convoquer un comité d'experts qui sera chargé de mettre au point les propositions de réarrangement sur la base des travaux de la Commission spéciale AIPPI/CCI. Cette dernière, je le rappelle, a dans un premier rapport présenté un projet complet de

réarrangement (cf. Actes de Lisbonne, p. 225-289); elle a en outre, dans un second rapport, fait des suggestions pour l'insertion dans le texte réarrangé des modifications apportées à la Convention d'Union à Lisbonne en 1958 (cf. Annuaire AIPPI 1960, no 9 p. 25).

Il est dans l'intention du directeur des BIRPI de mettre en outre à l'ordre du jour de la Conférence de Vienne quelques questions ayant déjà été examinées à Lisbonne, mais qui n'avaient pu réunir l'unanimité — nécessaire à toute modification de la convention — du fait de l'opposition d'un ou de plusieurs pays. Il est en effet possible que sur certains points, une entente puisse être réalisée à la conférence de 1969.

Organisation mondiale de la propriété intellectuelle

Un projet des BIRPI tendait à créer, sous le nom d'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI), une organisation indépendante des Nations Unies, ayant pour but d'encourager la collaboration internationale dans le domaine de la propriété intellectuelle. Tout Etat devait pouvoir y adhérer, même sans être rattaché à l'Union de Paris ou à l'Union de Berne.

Ainsi que M. le directeur J. Voyame l'a relevé dans l'exposé qu'il a présenté à la séance de travail du Groupe suisse du 14 janvier 1965 à Zurich, ce qui importe avant tout, c'est la sauvegarde de l'indépendance des unions existantes. C'est du reste la raison pour laquelle le projet prévoyait qu'indépendamment des organes — assemblée générale et comité exécutif — de la nouvelle organisation, les unions actuelles conserveraient leurs propres organes et leur propre budget.

Il n'en est cependant pas moins probable que la possibilité qui serait donnée aux Etats non membres des Unions de Paris et de Berne de faire partie de l'OMPI leur procurerait le moyen d'influencer dans une certaine mesure la vie propre des unions.

Or, s'il est souhaitable que toutes mesures opportunes soient prises pour intéresser le plus grand nombre possible de pays à la propriété intellectuelle, on ne saurait approuver des mesures qui risqueraient de permettre aux Etats qui ne sont pas prêts à adhérer aux unions de Paris et de Berne d'influencer le comportement de ces dernières.

C'est la raison pour laquelle le Groupe suisse de l'AIPPI est arrivé à la conclusion qu'un élargissement illimité de l'organisation actuelle et en particulier l'admission d'Etats non membres des unions de Paris et de Berne n'étaient pas souhaitables. Il s'est demandé si le but visé ne pourrait pas aussi être atteint par la création d'une fondation dont l'organe supé-

rieur, le Conseil de fondation, serait composé uniquement de représentants de pays unionistes (cf. procès-verbal de la séance du 14 janvier 1965, p. 5-10).

C'est à des conclusions analogues qu'est arrivée la Conférence des Présidents de Tel-Aviv. Elle s'est également prononcée contre une organisation mondiale ouverte à tous les pays, membres ou non des unions existantes, mais en faveur d'une telle organisation réservée aux Etats membres des unions, ces dernières gardant leur indépendance. Afin toutefois de tenir compte de la situation des pays n'appartenant à aucune union, mais désireux de s'intéresser aux problèmes de propriété intellectuelle et d'obtenir l'aide et les conseils des BIRPI, la Conférence des Présidents s'est en principe ralliée à une solution qui donnerait la possibilité aux pays non membres des unions de s'associer — sous une forme à déterminer et moyennant le paiement d'une modeste cotisation — à l'organisation mondiale, à condition que cette association ne leur donne pas le droit de vote ni celui de participer aux discussions relatives à l'administration des unions.

Nous n'avons pas manqué de porter à la connaissance des autorités suisses — par l'intermédiaire du Bureau fédéral de la propriété intellectuelle — les conclusions auxquelles étaient arrivés le Groupe suisse et la Conférence des Présidents en vue de la réunion du Comité d'experts, convoqué par les BIRPI pour s'occuper de ce problème.

Le Comité d'experts s'est réuni à Genève du 22 mars au 3 avril 1965. Dès l'ouverture du débat général, les représentants de la France, de l'Italie, de la Grèce et du Liban ont déclaré qu'ils étaient opposés au projet des BIRPI, alors que les autres délégations l'ont admis comme document de travail.

Après de laborieuses discussions, une entente a finalement pu être trouvée sur les bases suivantes, plusieurs délégations ayant expressément réservé la position de leur gouvernement :

Les matières relevant de la compétence exclusive de chacune des diverses unions ne seront pas inscrites dans la convention de l'organisation, qui prendra le nom d'« Organisation internationale de la propriété intellectuelle » (OPI), mais rattachées, sous la forme d'un protocole, aux textes mêmes des conventions et arrangements des différentes unions. Chacun des protocoles prévoira en particulier une assemblée générale des Etats membres de chaque union et réglera les finances de celle-ci.

Quant à la nouvelle organisation à créer, elle comprendra une assemblée générale et un comité de coordination groupant seulement les Etats membres des diverses unions, ces deux organes ayant une mission essentiellement consultative.

L'Assemblée générale aura cependant aussi certains pouvoirs de décision et avant tout celui de nommer le Directeur général de l'Organisation. L'influence des unions de Paris et de Berne sera sauvegardée également sur ce point important, car la nomination du Directeur général requerra non seulement un vote de l'assemblée générale, mais aussi un vote identique dans chacune des deux unions.

Le Comité d'experts s'est au surplus efforcé de sauvegarder non seulement la souveraineté de chaque union, mais aussi l'égalité entre les unions lorsqu'elles sont en contact l'une avec l'autre dans le cadre de l'Organisation afin que les unions ayant un nombre restreint d'Etats membres ne puissent être contrôlées ou influencées par celles qui sont plus importantes.

Un autre organe de l'Organisation est la Conférence, qui groupera tous les Etats membres de l'Organisation et qui aura comme principales tâches de discuter de questions d'intérêt général dans le domaine de la propriété intellectuelle et d'adopter le budget de l'Organisation.

Enfin, un secrétariat — en fait les BIRPI actuels — gèrera, sous l'autorité du Directeur général, les unions existantes et s'occupera des tâches qui lui seront confiées par les organes de la nouvelle Organisation.

En plus du projet de protocole-type et du projet de convention, le Comité d'experts réuni à Genève a aussi approuvé un projet de résolution prévoyant une application limitée et provisoire, à titre intérimaire, des instruments qui doivent être adoptés à Stockholm, jusqu'au moment de l'entrée en vigueur de la convention, lorsque le nombre minimum de ratifications ou d'adhésions prévu aura été atteint, soit 20 Etats appartenant à l'Union de Paris et 20 Etats membres de l'Union de Berne, étant entendu qu'un Etat membre de deux unions sera inclu dans chacun de ces groupes.

Les projets préparés par les experts seront soumis par le gouvernement suédois et les BIRPI à la Conférence diplomatique qui se tiendra à Stockholm en 1969. Les textes seront prochainement publiés dans les revues « La propriété industrielle » et « Le Droit d'auteur », de sorte que chacun pourra être exactement renseigné à leur sujet.

Loi-type concernant les inventions

Un des problèmes devant lesquels les Etats en voie de développement se trouvent placés est de stimuler l'activité inventive à l'intérieur des frontières et d'encourager les investissements étrangers. Une législation adéquate en matière de brevets est à cet égard indispensable. Il n'est cependant

pas toujours facile pour un pays en voie de développement d'élaborer de toutes pièces une loi sur les brevets. Il lui manque en général la documentation et l'expérience; il lui est également difficile d'évaluer les répercussions d'ordre économique qu'aura telle ou telle disposition.

C'est dans l'idée d'aider les pays en voie de développement à légiférer en matière de brevets et aussi, par la même occasion, de les intéresser aux efforts déployés sur le plan international dans le domaine de la propriété industrielle, en particulier au sein de l'Union de Paris, que les BIRPI ont pris l'heureuse initiative d'élaborer un projet de loi-type concernant les inventions et les perfectionnements techniques.

Que le projet soumis au Comité d'experts — composé exclusivement de représentants des pays en voie de développement — réuni à Genève du 19 au 23 octobre 1964 n'ait pas entièrement correspondu aux vœux des pays industriels, cela ne saurait étonner. Les pays évolués et les pays moins évolués industriellement n'ont ni la même base pour le développement de leur économie ni les mêmes moyens et besoins.

Ayant été consultée, l'AIPPI a eu l'occasion, lors du Comité exécutif de Salzbourg, d'examiner le projet et de faire part de ses observations aux BIRPI. Les représentants de l'AIPPI au Comité d'experts ont rendu compte des travaux qui se sont déroulés à Genève du 19 au 23 octobre 1964 par un rapport qui a également été porté à la connaissance des membres du Groupe suisse (cf. Annuaire AIPPI 1964/II, p. 221-228).

On devra certes attendre de connaître le procès-verbal officiel de la réunion et le texte de la loi-type et du commentaire, mis au point par les BIRPI, avant de se prononcer sur l'opportunité de telle ou telle disposition. On peut cependant déclarer que, dans l'ensemble, la loi-type proposée est de nature à tenir compte des besoins des pays en voie de développement, tout en sauvegardant les principes essentiels dans le domaine de la protection des droits de propriété industrielle. Il ne reste plus qu'à espérer que les pays qui se fonderont sur la loi-type pour élaborer une loi sur les brevets d'invention s'inspireront de l'ensemble du texte et non seulement des dispositions qui leur paraîtront favorables à court terme.

Les certificats d'inventeurs

C'est à la Conférence de Lisbonne en 1958 que la délégation roumaine a soulevé pour la première fois la question de l'assimilation du certificat d'inventeur — du certificat d'auteur, selon la terminologie des pays qui le connaissent — au brevet d'invention en ce qui concerne la priorité unioniste (art. 4 de la Convention d'Union).

Un premier examen a été fait au sein d'un «Groupe d'étude sur le certificat d'auteur» qui s'est réuni à Genève en janvier 1964 à la suite de l'initiative prise par le Directeur des BIRPI. Faute de pouvoir arriver à un point de vue commun, les participants se sont bornés à faire connaître la situation existant dans leur pays (cf. la publication «Groupe d'étude sur le certificat d'auteur» publiée par les BIRPI, Genève 1964).

Ce qui distingue le brevet du certificat d'inventeur, c'est que le premier confère au breveté un droit exclusif d'exploitation, tandis que le certificat d'inventeur donne un droit à une rémunération de l'Etat.

Actuellement, cinq pays seulement connaissent le certificat d'inventeur : la Bulgarie, la Pologne, la Roumanie, la Tchécoslovaquie et l'URSS. Deux pays, qui le connaissaient, l'ont abandonné : la Hongrie et la Yougoslavie. Certains pays en voie de développement paraissent s'y intéresser.

Les propositions des BIRPI en vue du Comité d'experts qui s'est réuni du 15 au 19 mars 1965 prévoyaient expressément qu'une assimilation du certificat d'inventeur au brevet dans le cadre de l'art. 4 de la Convention réglant la priorité unioniste ne pourrait être reconnue qu'aux pays où les déposants ont le droit de demander, à leur choix, soit un brevet soit un certificat d'inventeur. Une telle disposition est importante, car elle exclut pour un Etat la possibilité de ne régler la protection des inventions que par la voie du certificat d'inventeur. La protection par brevet doit également être prévue.

Le Groupe suisse s'est prononcé (cf. procès-verbal de la séance de travail du 15 janvier 1965) en faveur du certificat d'inventeur, sous réserve que son assimilation comme titre de priorité soit liée à la condition que le pays qui entend se mettre au bénéfice de cette assimilation protège également les brevets d'invention.

La Conférence des Présidents de Tel-Aviv a pris une décision semblable, malgré l'opposition de certains groupes qui se sont prononcés contre l'assimilation envisagée, estimant qu'on a affaire à deux titres de nature complètement différente.

La question n'a pas seulement un aspect technique. Un des buts visés par l'assimilation du certificat d'inventeur au brevet était de créer les conditions nécessaires pour l'adhésion de l'URSS à l'Union de Paris. Ainsi que je l'ai relevé, le gouvernement de l'URSS a pris les devants et a fait part de sa décision d'adhérer au début des travaux du Comité d'experts qui s'est réuni à Genève du 15 au 19 mars 1965. Ce dernier est arrivé aux conclusions suivantes :

Conformément aux propositions des BIRPI et malgré l'insistance des pays de l'Est qui demandaient la prise en considération du certificat d'in-

venteur dans toutes les dispositions de la Convention relatives aux brevets d'invention, le Comité d'experts s'est prononcé pour l'assimilation au brevet du certificat d'inventeur en ce qui concerne la priorité unioniste seulement.

La nouvelle disposition à insérer à l'art. 4 de la Convention prévoit dans l'essentiel que les certificats d'inventeur déposés dans un pays où les déposants ont le droit de demander à leur choix soit un brevet soit un certificat d'inventeur seront traités de la même façon que les demandes de brevets aux fins du droit de priorité et de ses effets.

Etant donné que les législations des pays qui connaissent un tel certificat emploient les mots «certificat d'auteur», mais que cette désignation n'est pas très heureuse en droit conventionnel de propriété industrielle, l'expression «certificat d'auteur d'invention» a finalement été retenue par le Comité d'experts.

Il appartiendra au gouvernement suédois et aux BIRPI de mettre au point les propositions qui seront communiquées aux gouvernements des pays membres de l'Union en vue de la Conférence de Stockholm de 1967. Chaque pays aura naturellement la possibilité de présenter ses observations ou de faire de nouvelles suggestions.

L'abandon d'invention au domaine public

Le Groupe suisse a eu l'occasion, au cours de l'année 1964, de demander l'avis de ses membres au sujet d'une proposition des BIRPI visant, au moyen d'une publication, à mettre à la disposition du public les inventions pour lesquelles une demande de brevet a été déposée puis a été ultérieurement abandonnée. Les concurrents devaient de cette façon être empêchés de s'assurer un monopole en obtenant un brevet pour la même invention. Il était prévu de donner à la publication un effet rétroactif au jour du dépôt de la demande.

A la suite des réponses reçues, nous avons informé le Bureau fédéral de la propriété intellectuelle, qui nous avait consultés, qu'en raison de l'effet rétroactif qu'il était envisagé de donner à la publication, une date fictive — celle du jour du dépôt — serait prise en considération pour la nouveauté et l'état de la technique. Or, on ne saurait donner à des inventions destinées à être publiées des effets analogues à ceux qui résultent des brevets proprement dits. Une telle façon de faire entraînerait une grande insécurité juridique.

En revanche, l'idée de faciliter dans toute la mesure du possible une publication internationale des inventions pour lesquelles un brevet n'est

pas ou n'est plus demandé mérite d'être examinée de près. Il est en effet fréquemment difficile aux inventeurs qui renoncent à la protection par brevet d'effectuer une publication destructrice de nouveauté d'une manière suffisamment large pour ne pas courir le risque que des tiers s'emparent de l'invention et effectuent pour leur compte un dépôt de demande de brevet.

Nous avons par conséquent suggéré que le projet des BIRPI soit remanié de telle façon que la rétroactivité soit supprimée. Celui qui préfère la publication à l'obtention d'un brevet a de toute façon la possibilité, s'il le juge utile, de la faire déjà au moment où il envisage d'effectuer un dépôt. S'il ne le fait qu'ultérieurement, cela doit l'être à ses risques et sans porter préjudice aux droits éventuels de tiers.

Le Comité exécutif de Salzbourg s'est aussi prononcé contre la rétroactivité de la publication, tout en suggérant que le projet soit repris sur de nouvelles bases.

Le Comité d'experts des offices de brevets pratiquant l'examen de nouveauté s'est réuni à Genève les 5 et 6 octobre 1964. Etant donné en particulier la très forte opposition soulevée par la proposition de donner effet rétroactif à la publication et le désir des participants d'obtenir des renseignements complémentaires sur l'ensemble de la question, le Directeur des BIRPI a été invité à ouvrir une nouvelle enquête et à en communiquer le résultat aux pays intéressés avant que le Comité ne se réunisse à nouveau pour examiner la suite qui pourrait éventuellement être donnée au projet.

La classification internationale des dessins et modèles industriels

Après que les diverses administrations nationales aient répondu à l'enquête ouverte en 1963 par les BIRPI, ceux-ci ont convoqué à Genève, du 12 au 16 octobre 1964, un Comité d'experts chargé de mettre au point une classification internationale des dessins et modèles industriels. Ce Comité a établi un rapport et un projet de classification qui ont été envoyés pour observation aux administrations nationales.

Si l'on ne connaît pas encore les résultats de cette seconde enquête sur le plan international, du moins est-on renseigné sur l'avis des milieux suisses intéressés.

Ceux-ci, tout en présentant quelques suggestions quant à l'opportunité de créer certaines sous-classes, se sont en général déclarés favorables à la classification envisagée. Ils estiment opportun que les BIRPI en recommandent l'adoption aux Etats membres de l'Union de Paris et souhaitent son introduction en Suisse.

Brevetabilité des inventions et progrès économique

En dehors de l'Union de Paris, d'autres organisations se sont occupées de problèmes de propriété industrielle. C'est ainsi que les Nations-Unies ont soumis à la Conférence sur le commerce et le développement, qui s'est tenue à Genève du 23 mars au 16 juin 1964, un important rapport sur le rôle des brevets dans le transfert des connaissances techniques aux pays sous-développés.

La première partie de ce rapport était consacrée aux principales caractéristiques des systèmes de brevet et examinait en particulier les législations existantes (chap. I), les relations internationales en matière de brevets (chap. II) et les réglementations prises par l'Etat dans l'exercice du droit conféré par le brevet (chap. III). La deuxième partie traitait des effets des brevets sur l'économie des pays sous-développés et étudiait spécialement le rôle des brevets dans le transfert des connaissances techniques (chap. IV), des brevets étrangers sans transfert de connaissances techniques (chap. V), ainsi que les brevets et le progrès des techniques locales (chap. VI).

Le rapport était accompagné de cinq annexes, dont la plus importante, l'annexe C, donnait une appréciation du fonctionnement du système des brevets fondée sur les renseignements fournis par les pays membres des Nations Unies.

Les membres du Groupe suisse ayant eu connaissance de l'excellent compte rendu présenté par M. STEPHEN P. LADAS au Comité exécutif de Salzbourg (cf. Annuaire AIPPI 1964/II, p. 205-212) et de la Note adressée aux Nations Unies par les BIRPI (cf. La propriété industrielle 1964, p. 140 à 145), je n'entrerai pas dans les détails du rapport.

Je me bornerai à dire quelques mots sur la recommandation adoptée par la Conférence le 12 juin 1964, sans opposition, au sujet du transfert des connaissances techniques.

La Conférence, tout en recommandant aux pays développés d'encourager les détenteurs de procédés, protégés ou non par un brevet, à faciliter le transfert de leurs connaissances techniques aux pays sous-développés, a d'autre part invité ces derniers à prendre toutes mesures législatives et administratives appropriées dans le domaine de la technique industrielle, afin de favoriser un tel transfert.

La résolution mentionne en outre expressément les BIRPI parmi les institutions invitées à suivre attentivement l'ensemble du problème et à faciliter l'adaptation des lois nationales des pays en voie de développement.

C'est également afin d'attirer l'attention de tous les milieux intéressés et spécialement des pays en voie de développement sur l'importance que

présente la brevetabilité des inventions dans tous les secteurs pour le progrès économique que la Chambre de commerce internationale et l'AIPPI ont, la première au mois de mai à Stockholm et la seconde en septembre 1964 à Salzbourg, adopté une résolution commune dans ce domaine (cf. Annuaire AIPPI 1964/II, p. 59).

Cette résolution relève que l'octroi de brevets est en particulier de nature à encourager la recherche, à inciter les inventeurs à faire connaître leurs inventions plutôt qu'à les garder secrètes et par là à communiquer aux tiers d'une façon précise les nouvelles techniques auxquelles ils sont arrivés, et à favoriser les investissements. Les brevets rendent d'autre part possible, par la voie des accords de licence, le transfert du « know-how ».

Espérons que ces différents appels seront entendus et que les pays en voie de développement considéreront une législation adéquate en matière de brevets non comme un obstacle à leur développement économique, mais tout au contraire — et l'essor industriel de la Suisse au cours des 75 dernières années en est le meilleur exemple — comme le moyen le plus approprié pour favoriser l'évolution désirée.

Les travaux du Conseil de l'Europe

La *Convention relative à l'unification de certains éléments du droit matériel des brevets*, signée le 27 novembre 1963, n'avait, à fin 1964, pas encore été ratifiée. Il y a cependant tout lieu de supposer que plusieurs pays la ratifieront dans le courant de 1965. Les travaux préparatoires à ce sujet ont été entrepris en Suisse par le Bureau fédéral de la propriété intellectuelle.

Au sujet du second projet de convention, *tendant à faciliter le dépôt et l'examen des demandes de brevets*, j'avais relevé dans mon rapport de l'année dernière que le Comité d'experts avait demandé au Directeur des BIRPI de présenter un rapport sur la question de savoir si le délai prévu de 18 mois pour présenter une demande seconde définitive était ou non compatible avec la Convention d'Union. La réponse a été négative, le rapport ayant exprimé l'avis que le délai de priorité unioniste de douze mois était un délai maximum.

Le Comité d'experts, à sa session du 4 au 7 mai 1964, a dans sa grande majorité suivi les conclusions de ce rapport et décidé l'abandon du projet; la prolongation à 18 mois du délai de priorité était en effet considérée par plusieurs pays comme le principal avantage de la réglementation projetée.

Lors d'une réunion, tenue du 8 au 11 décembre 1964 à Strasbourg, un Groupe de travail du Comité d'experts en matière de brevets du Conseil

de l'Europe a examiné les diverses *nouvelles propositions* présentées par la délégation suédoise et par la délégation suisse.

En ce qui concerne la *durée des brevets d'invention*, le Groupe de travail n'a pas pu se mettre d'accord sur un délai unique. Tout en prévoyant une durée de 20 ans, il a en effet été obligé d'admettre plusieurs exceptions. Dans le domaine de l'*unité de l'invention* également, l'unification envisagée n'est pas complètement réalisée par le texte proposé. Au sujet des *délais de procédure*, le groupe de travail n'a pu s'entendre que sur un seul délai, concernant la déclaration de priorité qui devrait pouvoir être faite dans les trois mois qui suivent le dépôt de la deuxième demande. Enfin, sur la question du *droit de possession personnelle*, le groupe de travail a proposé un texte qui n'oblige les Etats qu'à prévoir un minimum de droits dérivés de l'usage antérieur.

Le rapport du groupe de travail avec les textes proposés doit encore être examiné par le Comité d'experts à sa session d'avril 1965.

L'avant-projet de brevet européen

Si jusqu'ici aucune suite concrète n'a été donnée à l'avant-projet de convention établissant un brevet européen préparé par un comité d'experts gouvernementaux de la CEE et publié en 1962, cela tient essentiellement aux divergences de vues existant entre les pays du Marché commun sur certaines questions importantes, telles que celles de savoir si la Convention ne sera ouverte qu'aux seuls Etats membres de la CEE ou si au contraire d'autres pays pourront y adhérer et si les ressortissants de pays non membres de la Convention pourront ou non déposer des demandes de brevet européen (question de l'accessibilité). Les décisions à prendre dans ces domaines étant d'ordre politique, elles relèvent des gouvernements des six pays.

Un pas en avant dans la discussion de ces problèmes a été fait par la Commission de la Communauté économique européenne. Il résulte en effet de diverses informations données que la Commission a, en novembre 1964, pris position dans un rapport adressé au Conseil des ministres.

Devant choisir entre les deux possibilités: création d'un brevet unique pour l'ensemble de la Communauté européenne, la convention y relative devant être conclue seulement entre les six pays, et création d'un brevet international par la conclusion d'une convention ouverte à tous les pays, la Commission paraît s'être prononcée en faveur de la première solution, c'est-à-dire du brevet communautaire. La solution du brevet international a toutefois ses partisans et ce n'est pas dévoiler un secret que de relever que

les Pays-Bas la soutiennent. Dans cette éventualité, une réglementation uniforme n'existerait que jusqu'au moment de l'octroi du brevet par un office international. Toute contestation postérieure à la délivrance du brevet serait réglée par le droit national. Dans un tel cas, les Etats de la CEE devraient conclure un second accord afin de créer au sein de la Communauté un brevet unique, avec toutes les conséquences en découlant.

Il est relevé à l'appui de la proposition de la Convention réservée aux pays de la CEE que seule la solution du brevet communautaire est de nature à tenir compte des intérêts politiques et économiques du Marché commun. La conclusion d'accords particuliers avec les pays intéressés est en revanche envisagée pour permettre à ces derniers de s'associer, sous une forme à déterminer, à la Convention. L'accord d'association pourrait varier d'un pays à l'autre afin de tenir compte des circonstances particulières propres à chaque pays.

En ce qui concerne l'accessibilité au brevet européen, la Commission paraît avoir opté pour la solution la plus libérale, c'est-à-dire que non seulement les ressortissants des pays membres de l'Union de Paris, mais ceux de n'importe quel Etat pourraient demander l'octroi d'un brevet. Cette proposition n'a cependant, semble-t-il, pas réuni l'unanimité.

Il appartient maintenant au Conseil des ministres de la CEE de se prononcer. C'est avec intérêt qu'on prendra connaissance de ses décisions.

La position de la Suisse à l'égard du brevet européen n'a pas changé. Notre pays reste intéressé à tout effort d'unification et d'harmonisation du droit des brevets. Si la voie de l'adhésion nous était ouverte, nous pourrions bénéficier de tous les avantages attachés à la qualité de membre à part entière et nous serions aussi prêts à en accepter toutes les obligations. Dans le cas contraire, nous devrions nous efforcer de négocier un accord d'association tenant compte non seulement de nos intérêts et de nos besoins, mais aussi de notre désir de collaborer activement. Nous ne pourrions, à mon avis, en aucun cas accepter une situation dépendante, qui nous mettrait à la merci d'organes de la CEE dans lesquels nous ne serions pas représentés.

Notre pays est certainement prêt à collaborer dans le domaine du droit des brevets. Si possible en tant que membre d'une convention établissant un brevet véritablement européen, le cas échéant, en nous associant à une convention avec le Marché commun. Mais en aucun cas à n'importe quel prix.

Les autres Etats européens sont naturellement, tout comme la Suisse, aussi intéressés par le projet de la CEE. C'est la raison pour laquelle, sur l'initiative du Royaume-Uni et de la Suède, une discussion a été ouverte

au sein de l'Association européenne de libre-échange (AELE). Après avoir procédé à un premier échange de vue au mois de février, les experts en brevets des pays membres se réuniront à nouveau à fin avril 1965. Il n'est pas inutile en effet qu'au stade actuel de la discussion, les pays non membres de la CEE procèdent à un échange de vues.

L'avant-projet de marque européenne

L'avant-projet de convention établissant une marque européenne, préparé au sein de la Communauté économique européenne (CEE), n'a pas encore été diffusé, de sorte qu'il n'est pour le moment pas possible de prendre position à son égard.

Sur la base des diverses études parues ces dernières années, provenant de personnalités qui ont été plus ou moins étroitement liées à l'élaboration du texte de la Convention, et aussi en tenant compte des tendances actuelles du droit des marques, on peut toutefois se représenter ce que doivent vraisemblablement être les grandes lignes de l'avant-projet.

C'est ainsi qu'on doit admettre que la solution qui sera donnée aux questions de l'ouverture de la Convention et de l'accessibilité dépendra de la solution qui interviendra à propos de la Convention établissant un brevet européen.

Par analogie, on peut également penser que la marque européenne co-existera — du moins au cours d'une première période — avec les marques nationales et que l'enregistrement international des marques conformément à l'Arrangement de Madrid sera sauvegardé.

Il serait conforme à la tendance actuelle que l'enregistrement soit constitutif du droit à la marque, que la forme du produit ou de son emballage puisse être utilisée comme marque et que la protection de la marque de service soit assurée, que la marque devienne incontestable après un certain délai, qu'elle puisse être cédée librement et faire par conséquent l'objet de licences. La nouvelle loi française du 31 décembre 1964 fixant la durée de protection à dix ans, on peut aussi admettre sans grande crainte de se tromper qu'un même délai est prévu pour la marque européenne.

Mais bien entendu, la marque européenne soulève de nombreuses autres questions qui doivent faire l'objet d'une réglementation détaillée. Je pense que dans l'intérêt même de ce nouveau droit européen, il serait souhaitable que l'avant projet de convention soit rendu public le plus tôt possible et que les gouvernements des pays non membres de la CEE, comme aussi les organisations internationales privées fortes d'une riche expérience en ma-

rière de propriété industrielle — telle l'AIPPI — soient invités à faire connaître leurs observations avant que le texte ne soit définitivement arrêté.

Revision totale de la loi suisse sur les marques

La petite commission consultative de quatre membres nommée par le Chef du Département fédéral de justice et police pour conseiller le Bureau fédéral de la propriété intellectuelle dans la préparation d'un avant-projet de nouvelle loi sur les marques a tenu sa première réunion le 10 juin 1964 et une deuxième séance le 12 mars 1965.

Au stade actuel des travaux de revision, il n'est naturellement pas possible de dire ce que sera l'avant-projet. De nombreuses questions sont en effet liées les unes aux autres et ce n'est qu'après les avoir toutes passées en revue — ce qui n'est pas encore le cas — que des décisions pourront être prises.

A première vue cependant, la Commission consultative paraît s'acheminer vers les solutions suivantes :

La marque servira à distinguer les marchandises. La forme du produit ou de son emballage pourra être protégée en tant que marque. Dans la mesure où elle se rapportera à des marchandises, la marque de service pourra être protégée comme telle.

Le dépôt et l'enregistrement seront constitutifs du droit à la marque, qui deviendra incontestable après un certain délai. Le Bureau fédéral ne procédera à aucun examen d'office des antériorités d'enregistrement ; il se bornera, lorsqu'il constatera que de telles antériorités existent, à en informer les tiers intéressés. La marque devra être utilisée dans les cinq ans ; elle pourra être cédée sans l'entreprise et par conséquent faire l'objet de licences. Le titulaire disposera d'un droit absolu sur sa marque.

Ces quelques informations, je le répète, sont données simplement à titre indicatif.

Les travaux seront poursuivis avec diligence et les résultats auxquels le Bureau fédéral et la Commission consultative arriveront seront communiqués aux intéressés aussitôt que possible.

Projet d'accord avec l'Allemagne en matière d'indications de provenance

Des négociations relatives à un accord entre la Suisse et la République fédérale d'Allemagne pour la protection des indications de provenance,

y compris les appellations d'origine et autres désignations géographiques, ont été menées à Berne du 19 au 22 janvier 1965 par une délégation suisse présidée par M. J. Voyame, Directeur du Bureau fédéral de la propriété intellectuelle, et dont votre président a également fait partie, et une délégation allemande présidée par M. von Haeften.

La première phase des pourparlers s'est déroulée sur la base de projets d'accord présentés par chacune des deux délégations. Les deux parties s'étaient inspirées dans leurs propositions des accords déjà conclus dans ce domaine par la République fédérale d'Allemagne avec la France, l'Italie et la Grèce. Sur le contenu de l'accord lui-même, une entente est d'ores et déjà intervenue dans une large mesure.

Une disposition protégera d'une façon générale les noms de la Confédération suisse et des cantons. Les noms ou images de localités, de bâtiments, de monuments, de rivières et de montagnes seront protégés lorsque leur emploi dans l'autre pays sera de nature à induire le public en erreur. D'autre part, les indications de provenance à protéger seront énumérées — comme cela a été le cas dans les accords précédemment conclus par la République fédérale d'Allemagne — dans des listes qui seront examinées et mises au point lors des prochaines négociations : ces listes pourront ultérieurement être complétées.

L'une des questions discutées à Berne, et au sujet de laquelle aucune entente n'est encore intervenue — est la suivante : la délégation allemande souhaiterait que les indications de provenance figurant sur les listes bénéficient d'une protection absolue, c'est-à-dire qu'elles ne puissent être utilisées d'aucune façon, pas même pour des produits ou marchandises complètement différents de ceux que couvre l'indication de provenance proprement dite. La délégation suisse a estimé qu'une telle protection serait trop étendue. Certaines indications de provenance méritent peut-être d'être protégées d'une façon absolue, mais pas toutes. Aussi pourrait-on, le cas échéant, prévoir une protection absolue pour les seules indications de provenance de « haute renommée », comme par exemple l'indication de provenance allemande « Solingen ».

Les milieux intéressés seront prochainement renseignés plus en détail sur les résultats de la première phase des négociations et le projet de liste allemande des indications de provenance leur sera soumis. Ils auront ainsi la possibilité de faire connaître leur avis sur les différentes questions encore en suspens, qui seront examinées lors de nouveaux pourparlers qui auront lieu en septembre 1965 à Munich.

L'enseignement de la propriété industrielle

La Suisse est l'un des pays où l'enseignement de la propriété industrielle est le mieux organisé. En effet, cette matière est enseignée dans toutes les universités ainsi qu'à l'Ecole polytechnique fédérale. Dans les autres pays, elle est malheureusement trop souvent encore considérée comme une branche très accessoire et son enseignement est fréquemment laissé à l'initiative de professeurs chargés d'un autre cours.

L'enseignement de la propriété industrielle n'est généralement prévu que pour les juristes et les économistes. Or, il devient de plus en plus nécessaire que les scientifiques et les techniciens, occupés dans les entreprises à veiller à la protection des inventions, aient une formation sur le droit de la propriété industrielle en général et sur celui des brevets en particulier.

A cet égard, l'*industrie suisse des machines* vient de prendre une heureuse initiative. D'entente avec le Conseil de l'Ecole polytechnique fédérale, à Zurich, elle organise, sous forme de conférences et de discussions, un cours sur les brevets d'invention, qui aura lieu les quatre samedi matins du mois de mai 1965. L'un des buts du cours est d'intéresser les jeunes ingénieurs — ou futurs ingénieurs — aux travaux de l'ingénieur-conseil, dans l'espoir qu'un certain nombre d'entre eux se consacreront à une telle activité.

De son côté, la Faculté de droit de l'Université de Strasbourg, en liaison étroite avec l'Institut national français de la propriété industrielle et les milieux de l'économie privée, a créé en 1964 un *Centre d'études internationales de la propriété industrielle*. L'objet essentiel de l'enseignement donné à ce Centre est de former des spécialistes ayant préalablement acquis une culture scientifique ou technique du point de vue tant théorique que pratique. L'enseignement est donné en deux cours de degrés différents de quatre mois chacun. Le premier a eu lieu d'octobre 1964 à fin janvier 1965. Il a réuni une vingtaine d'étudiants, tous détachés pour la durée du cours par l'entreprise dans laquelle ils travaillaient. L'enseignement comprend les diverses disciplines de la propriété industrielle et porte essentiellement sur le droit français. A la fin du cours, les participants ont eu l'occasion d'être renseignés sur les diverses particularités des droits étrangers, des spécialistes de différents pays ayant été appelés à donner des conférences sur leur droit national.

Les *Bureaux internationaux réunis pour la protection de la propriété intellectuelle (BIRPI)* ont, d'autre part, décidé d'organiser du 20 au 25 septembre 1965 à Genève des cours consacrés aux problèmes internationaux de la propriété industrielle. Destinés avant tout aux fonctionnaires des administrations nationales, ces cours seront ouverts à tous autres intéressés. Les conférences

qui seront données à cette occasion seront suivies d'une discussion et porteront sur la Convention de Paris, sur le fonctionnement des arrangements particuliers conclus dans le cadre de l'Union générale, sur les tendances et harmonisations des lois sur les brevets et des lois sur les marques, sur l'exploitation, la cession et les licences de brevet et de marque, sur la propriété industrielle dans les pays socialistes, ainsi que sur l'influence des lois antitrusts et fiscales sur la propriété industrielle; le programme des BIRPI en fonction des tendances générales se manifestant actuellement dans le domaine de la propriété industrielle sera aussi exposé.

Ces cours ont soulevé un vif intérêt. Plus de cent inscriptions sont déjà parvenues aux BIRPI. La participation suisse semble devoir être très forte puisqu'une trentaine de personnes se sont déjà annoncées. L'initiative des BIRPI est donc sans aucun doute des plus opportunes.

On ne peut que se féliciter du développement que prend ainsi, sur le plan suisse et sur le plan international, l'enseignement de la propriété industrielle.

Le Bureau fédéral de la propriété intellectuelle

Dans chacun de mes rapports annuels des trois dernières années, j'avais relevé les difficultés toujours plus grandes rencontrées par le Bureau fédéral dans le recrutement du personnel technique et les inconvénients en résultant, le nombre de demandes en suspens s'accroissant sans cesse.

Je suis heureux aujourd'hui de constater qu'au cours de 1964, à la suite de diverses mesures internes prises par le Bureau fédéral pour augmenter le nombre des demandes traitées et bien qu'elles n'aient sorti leurs effets qu'à partir du milieu de l'année, un progrès sensible a été obtenu. En effet, 16 585 demandes de brevets ont été liquidées au total en 1964 contre 11 678 en 1963 et 10 558 en 1962.

Dans la procédure sans examen préalable de la nouveauté, 11 617 demandes aboutirent à l'octroi d'un brevet contre 7 476 en 1963 et 4 343 (3 000) furent rejetées ou retirées.

L'assujettissement à l'examen préalable de la nouveauté a été admis dans 678 cas contre 663 en 1963. Au total, 625 (702) demandes soumises à cette procédure ont été liquidées. 388 (375) demandes aboutirent à l'octroi d'un brevet; les autres furent rejetées ou retirées.

Grâce aux mesures appliquées et bien que le nombre de nouvelles demandes ait passé de 16 117 en 1963 à 16 927 en 1964, dont 69% en provenance de l'étranger, le nombre des demandes non liquidées au 31 décembre 1964 n'a, pour la première fois depuis plusieurs années, que peu augmenté,

passant à 61 543 contre 61 203 au 31 décembre 1963 et 56 759 au 31 décembre 1962, dont 1 991 (1 613 et 1 815) demandes soumises à l'examen préalable.

Ces résultats sont d'autant plus réjouissants que, de l'avis du Bureau fédéral, les nouvelles mesures permettront vraisemblablement une appréciable réduction du nombre des demandes en suspens au cours de 1965. On ne peut que féliciter très sincèrement le Directeur du Bureau fédéral et tous ses collaborateurs de cet heureux état de choses. Les milieux économiques ont en effet le plus grand intérêt à l'octroi aussi rapide que possible des brevets d'invention.

Je m'en voudrais d'autre part de ne pas signaler une fois de plus les excellentes relations entretenues tout au cours de l'année par le Groupe suisse avec M. le Directeur J. VOYAME et ses principaux collaborateurs, qui ont bien voulu nous consulter sur tous les problèmes importants qui se sont posés en 1964 dans le domaine de la propriété industrielle, sur le plan tant national qu'international.

Conclusions

Le rapport de cette année est plus long que ceux des années précédentes. Cela tient au fait qu'une attention toujours plus grande est attachée aux droits de propriété industrielle non plus seulement comme autrefois par les spécialistes de cette discipline, mais aussi par des milieux économiques de plus en plus étendus.

Actuellement en effet, ni le chef d'entreprise, ni ceux qui s'occupent de la recherche, de la fabrication ou de la vente ne sauraient se désintéresser de ce domaine. D'autre part, la matière s'y prêtant, le droit international de la propriété industrielle évolue et se développe sans cesse. Nous ne pouvons que nous en réjouir, tout en constatant l'activité féconde déployée par notre association au cours de l'année écoulée.

Quelques considérations en vue de la révision de la Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques, Stockholm 1967

ADOLF STREULI, FELDMEILEN

Rappelons-nous l'art. 24 de la Convention de Berne qui dit, entre autres, que «l'Administration du Pays où doit siéger une Conférence (de révision) prépare avec le concours du Bureau international les travaux de celle-ci». C'était la Suède qui, dès la dernière Conférence de révision, (Bruxelles 1948) avait formulé l'invitation pour une éventuelle prochaine Conférence de révision.

Il va de soi que l'art. 24 de la Convention ne prescrit pas une révision périodique et obligatoire de la Convention; il dit seulement que la Convention peut être révisée. Quand les auteurs apprirent une dizaine d'années déjà après la Conférence de Bruxelles que les instances compétentes avaient pris la décision de réviser à nouveau la Convention et que le Gouvernement de la Suède avait confirmé son invitation – d'abord pour 1965, puis pour 1967 – ils se montrèrent inquiets et ouvertement opposés à une nouvelle révision, dès ce moment-là, et en considération des milieux qui en avaient pris l'initiative. En effet, pour la première fois dans l'histoire de la Convention de Berne, l'initiative pour une nouvelle révision de celle-ci n'a pas été prise par des Etats «désireux de protéger les droits des auteurs d'une manière encore plus efficace et d'une manière encore plus uniforme», ou bien par ceux dont les droits doivent être protégés par la Convention, c'est-à-dire les auteurs, mais par des milieux qui ne doivent leur existence qu'à l'utilisation d'œuvres littéraires et artistiques. Il n'est c'ailleurs pas sans intérêt d'apprendre par les Documents du Bureau de l'Union de Berne que, lors d'une Conférence Diplomatique de révision, une délégation proposa de remplacer le paragraphe respectif du Préambule de la Convention par la formule ci-dessus.

Les raisons de cette attitude négative des auteurs ressortent clairement des résolutions prises par différentes Organisations internationales privées, intéressées au titre d'ayants cause dans le domaine du droit d'auteur.

Ainsi, en 1959, la « Confédération Internationale des Travailleurs Intellectuels » (C.I.T.I.), par exemple, Organisation qui groupait toutes les catégories d'auteurs, s'exprima de la manière suivante :

« La Confédération Internationale des Travailleurs Intellectuels, réunie en Congrès à Berlin du 9 au 13 octobre 1959, ayant entendu un exposé relatif aux questions actuelles concernant le droit d'auteur et les droits appartenant à des domaines voisins du droit d'auteur, considérant :

- que les conventions internationales pour la protection des œuvres littéraires et artistiques ouverte à tous les pays accordent en l'état dans la pratique une protection efficace aux auteurs,
- que des Etats, ayant ratifié la Convention de Berne, Rome 1928 ou Bruxelles 1948, n'ont même pas encore mis en harmonie leurs législations nationales avec lesdites conventions,
- qu'il est incompatible avec nos conceptions juridiques d'introduire, ainsi que d'aucuns désirent manifestement de le faire, dans des conventions internationales, régionales ou accessibles à tous les pays, des prescriptions d'application relatives aux droits privés subjectifs octroyés par ces textes,
- que l'opinion selon laquelle des réglementations de droits privés subjectifs et fondamentaux doivent périodiquement faire l'objet d'une révision est en contradiction avec la nature même de ces droits,

la CITI décide :

de rappeler ces faits, chaque fois que sera proposée une révision et notamment celle de la Convention de Berne,

émet le vœu qu'elle soit appelée à participer à l'examen de toute proposition éventuelle et jusqu'au moment où un texte définitif aura été rédigé à l'intention d'une Conférence diplomatique ».

De son côté la « Confédération internationale des Sociétés d'Auteurs et Compositeurs » prenait des résolutions analogues à celle de la C.I.T.I. Je n'en cite qu'une seule, et je le fais également in extenso, puisque cette résolution contient, elle aussi, des arguments qui — à mon avis — s'avéreront encore fertiles pour les travaux de révision en cours. En voici le texte :

« La Commission de Législation de la CISAG réunie à Paris les 26 et 27 mars 1962, après avoir pris connaissance des projets actuellement en cours pour la révision, prévue à Stockholm en 1965, de la Convention de Berne, considérant,

que sur les 47 pays membres de l'Union de Berne 19 n'ont pas encore adhéré au texte de cette Convention tel que révisé à Bruxelles en 1948,

que certains pays membres de l'Union ont récemment modifié ou sont en train de modifier leurs législations nationales pour les mettre en harmonie avec le texte de Bruxelles,

que de toute façon il conviendrait d'avoir une expérience suffisante de la mise en application de ce texte avant d'en envisager une éventuelle révision,

que de nombreux pays ayant récemment accédé à l'indépendance sont invités à confirmer leur appartenance à cet instrument international de protection des œuvres de l'esprit et que dès lors tout projet de révision prochaine serait susceptible de les amener à surseoir à toute décision, ceci au préjudice de la protection des œuvres intellectuelles dans ces pays,

que les propositions de modifications dont elle a eu jusqu'à ce jour connaissance ne semblent pas répondre «au désir de protéger d'une manière aussi efficace et aussi uniforme que possible les droits des auteurs sur leurs œuvres littéraires et artistiques» suivant les propres termes du préambule de la Convention de Berne et que ces propositions qui n'ont qu'un caractère accessoire ne semblent pas susceptibles d'introduire dans la Convention «les améliorations de nature à perfectionner le système de l'Union», tel que prévu à l'article 24,

que la Convention de Berne ayant pour but la protection des œuvres littéraires et artistiques, les auteurs ou les organismes les représentant doivent être consultés au premier chef,

craind que les efforts nécessités par les travaux de révision ne soient hors de proportion avec les résultats qu'on peut en attendre,

estime, au vu de l'ensemble de ces considérations et tout en rendant hommage au Gouvernement suédois pour son aimable invitation, qu'une révision de la Convention de Berne est prématurée et inopportune,

invite, en conséquence, les Sociétés confédérées à intervenir auprès de leurs Gouvernements respectifs afin qu'ils envisagent le renvoi de toute révision éventuelle à une date ultérieure.»

Mais la révision était chose décidée et en novembre 1963, s'est réuni à Genève un «Comité d'Experts». Les BIRPI avaient invité pour cette réunion 16 Pays faisant partie de l'Union et, à titre d'observateurs, 2 Pays ne faisant pas partie de l'Union, mais qui sont particulièrement intéressés aux questions cinématographiques. 12 pays unionistes répondirent à cette invitation. Le Comité d'Experts avait à prendre position à l'égard des travaux préparatoires de révision jusqu'alors accomplis. Sur la base des résultats des travaux de ce Comité le Bureau International et l'Administration suédoise ont alors élaboré les «Propositions de textes et nouvelle rédaction de la Convention de Berne» (Document des BIRPI DA/22/3). Ce document sera maintenant soumis à un «Comité d'experts gouvernementaux» dont la réunion est prévue pour le mois de juillet 1965.

Cette manière de préparer la prochaine révision de la Convention est une innovation. Tous les Etats faisant partie de l'Union de Berne, ainsi que 2 Etats non-unionistes à titre d'observateurs (les mêmes qu'en 1963) et les organisations non gouvernementales intéressées ont été invités à envoyer des délégués au «Comité d'experts gouvernementaux». Fatalement, ces experts gouvernementaux discuteront sur la base des instructions de leur

Gouvernement respectif. Que cette réunion se révèle ou non une sorte de Conférence diplomatique préliminaire, il n'en restera pas moins vrai qu'elle influencera plus ou moins les décisions de la Conférence diplomatique de révision, prévue par l'art. 24 de la Convention.

* * *

J'exprimerai dans la suite quelques pensées au sujet des « Propositions de textes et nouvelle rédaction de la Convention de Berne », document élaboré par le Bureau International et l'Administration suédoise dont je viens de parler.

Rappelons que l'art. 24 de la Convention de Berne (Bruxelles 1948) dit, entre autres, que la Convention peut être soumise à des révisions « en vue d'y introduire des améliorations de nature à perfectionner le système de l'Union ».

Que faut-il entendre par cette expression « système de l'Union » ? Je ne saurais mieux faire que de citer parmi nombre de possibilités ce que M. le Professeur Osterrieth avait dit à ce propos lors de la 2^e séance de la Conférence de révision de Berlin en 1908 :

« Rappelons tout d'abord le système de la Convention de Berne.

A la Conférence de Berne de 1884, deux systèmes se présentaient : le système d'une codification uniforme pour tous les pays de l'Union et le système du traitement national, qui impliquait l'application pure et simple de la loi territoriale.

Ce fut la délégation allemande qui posa à la Conférence précitée la question de savoir s'il ne serait pas préférable, au lieu de conclure une convention basée sur le traitement national, de viser à une codification réglant d'une manière uniforme toute l'Union projetée, et dans le cadre d'une Convention, la totalité des dispositions relatives à la protection des droits d'auteur. Cette idée était prématurée, la divergence des lois des différents pays était trop grande pour qu'on pût songer à sa réalisation. Louis Ulbach qui, à cette époque, était le président de l'Association littéraire et artistique internationale et qui se trouvait parmi les délégués français, exprimait l'opinion des membres de la Conférence par les mots : « Il ne faut pas violenter le temps ».

Il fallait donc se résigner et se borner à l'adoption du principe du traitement national : Tout auteur ressortissant à l'un des pays de l'Union projetée devait être assimilé, dans tous les autres pays de l'Union, aux auteurs nationaux. Mais l'inégalité de la protection que les différents pays accordaient à leurs ressortissants laissait subsister le désir d'établir au moins quelques règles uniformes sur certaines questions qui, au point de vue de la protection internationale, présentaient un intérêt particulier.

Il en résultait l'adoption d'un système mixte :

Tout Etat de l'Union assure aux ressortissants des autres pays unionistes le traitement national. En même temps fut établi un régime de protection uniforme limité à certaines questions. J'ajoute immédiatement qu'il fut jugé bon de faire dépendre la protection, dans une certaine mesure, du statut personnel de l'œuvre, c'est-à-dire de la loi du pays d'origine. »

Suivant M. le Professeur OSTERRIETH, on peut parler d'un système de la Convention au sens strict du mot et d'un régime de protection uniforme sur certaines questions. Je grouperai, par la suite, mes quelques pensées sous ces deux aspects de la Convention.

I. Le système de la Convention au sens strict du mot, — « traitement national combiné avec quelques éléments de réciprocité » — est resté, en principe, inchangé depuis la création de la Convention.

Les considérations que je développerai quant à ce système, se rattachent au grand principe à observer par les Etats également « *pacta sunt servanda* » dont l'inobservation qui nous menace incontestablement, et en général, comporte un tel danger que même le Pape s'est vu obligé de le rappeler dans un de ses discours à l'occasion de cette nouvelle année.

1. Animée d'un libéralisme généreux, la tendance se manifesta, et se manifeste encore plus que jamais, de faire profiter autant d'auteurs que possible de la protection de leurs droits par la Convention, tout en négligeant la réciprocité de protection.

Arrêtons-nous un moment à cette question de réciprocité

On connaît le paragraphe 2 de l'art. 6 de la Convention qui prévoit la possibilité de faire valoir la réciprocité de protection dans le cas d'un Pays étranger à l'Union qui ne protège pas d'une manière suffisante les œuvres des auteurs qui sont ressortissants d'un Pays de l'Union. Depuis la création de la « Convention universelle sur le droit d'auteur », même ce paragraphe est devenu inapplicable dans la grande majorité des cas, et ceci pour les raisons suivantes : il n'existe certainement pas d'Etat désireux de faire partie de la Convention de Berne qui ne fasse, avant son adhésion à cette Convention, le nécessaire afin que les étrangers n'aient pas dans l'avenir, « *iure conventionis* » plus de droits que ses propres citoyens. Ces Etats adaptent donc leur législation nationale aux exigences de la Convention à l'égard des étrangers. Or, l'article II de la Convention universelle stipule :

1. Les œuvres publiées des ressortissants de tout Etat contractant ainsi que les œuvres publiées pour la première fois sur le territoire d'un tel Etat jouissent, dans tout autre Etat contractant, de la protection que cet autre Etat accorde aux œuvres de ses ressortissants publiées pour la première fois sur son propre territoire.

2. Les œuvres non publiées des ressortissants de tout Etat contractant jouissent, dans tout autre Etat contractant, de la protection que cet autre Etat accorde aux œuvres non publiées de ses ressortissants.

3. Pour l'application de la présente Convention, tout Etat contractant peut, par des dispositions de sa législation interne, assimiler à ses ressortissants toute personne domiciliée sur le territoire de cet Etat.

Vu qu'un grand nombre d'Etats font à la fois partie de la Convention de Berne et de la Convention universelle, en raison de l'article précité de la Convention universelle et en raison de l'alignement des législations nationales des Pays faisant partie de la Convention de Berne à celle-ci, il n'existe pratiquement plus de possibilités pour faire valoir une réciprocité vis-à-vis de ces Etats qui disposent d'un patrimoine d'œuvres pouvant intéresser le monde (exception par exemple de l'U.R.S.S. qui n'est partie à aucune Convention). Il est vrai que l'article IV de la Convention universelle prévoit une réciprocité quant à la durée de protection; mais la possibilité de l'exercice même de cette possibilité d'une réciprocité était dès la création de la Convention universelle très restreinte puisque la Convention de Berne connaît la « publication simultanée » d'une œuvre dans un Pays de l'Union de Berne entraînant également le régime de l'œuvre quant à sa durée de protection prévue par la Convention de Berne.

L'observation du libéralisme dont je viens de parler n'entraîne donc, dans la majeure partie des cas, plus de conséquences.

Toujours animés de ce libéralisme, les rédacteurs du projet de révision prévoient pour l'art. 4 un changement dans son paragraphe 1 et l'introduction d'un nouveau paragraphe 2, de sorte que les deux premiers paragraphes de l'art. 4 se présentent maintenant comme suit (les changements sont écrits en italique) :

1. Les auteurs ressortissant à l'un des Pays de l'Union jouissent dans les pays autres que le pays d'origine de l'œuvre, pour leurs œuvres, *publiées ou non*, des droits que les lois respectives accordent actuellement ou accorderont par la suite aux nationaux, ainsi que des droits spécialement accordés par la présente Convention.

2. *Les auteurs ressortissant aux Pays ne faisant pas partie de l'Union domiciliés dans l'un des Pays de l'Union ainsi que les auteurs apatrides et réfugiés ayant leur résidence habituelle dans l'un de ceux-ci sont, pour l'application de la présente Convention, assimilés aux auteurs ressortissant au dit pays.*

Des représentants des auteurs proposent de plus la suppression du membre de phrase dans l'alinéa 1 « dans les Pays autres que le Pays d'origine de l'œuvre », présumant que le Pays membre de l'Union « admettra facilement que ses ressortissants ne doivent pas risquer d'être moins protégés dans leur propre territoire que les auteurs étrangers ». Je me permets de citer à cette occasion et à titre d'exemple l'Art. 68^{bis} de la loi suisse : « Les œuvres de ressortissants suisses et celles qui sont éditées pour la première fois en Suisse jouissent de la protection plus étendue assurée par les dispositions du texte, dans la dernière teneur approuvée par la Suisse, de la convention d'Union de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques. »

Bien que je sois d'avis que la logique de cette proposition ainsi que sa motivation ne sauraient être contestées, je doute qu'elle trouve l'agrément de la Conférence diplomatique. Je néglige les objections à prévoir contre son acceptation et qui découlent des dispositions constitutionnelles de certains Pays faisant partie de l'Union, dispositions qui ne permettent pas une application pure et simple des droits établis par une Convention Internationale. Il existe un autre fait que je me dois d'effleurer ici, bien qu'il s'agisse d'une question très délicate que je n'aborde pas sans hésiter. Si jamais cette proposition rencontrait l'unanimité des délégations à la Conférence diplomatique, les Pays faisant partie de la Convention révisée seraient alors tenus d'accorder sans restriction aucune les droits conventionnels aux auteurs nationaux et aux étrangers bénéficiant de la Convention. Il s'avérera alors que cela serait impossible dans certains Pays et ceci, soit à cause du stade de développement de la législation nationale, soit à cause de la dogmatique adoptée par ces Pays. Si j'ai le courage de soulever cette question ici, c'est parce qu'elle va nous préoccuper encore dans la suite d'une manière que j'estime profitable.

2. Tout en restant dans le domaine du système de la Convention au sens strict du mot, je me permets de vous rappeler son Article 27 qui dit :

1. La présente Convention remplacera, dans les rapports entre les Pays de l'Union, la Convention de Berne du 9 septembre 1886 et les Actes qui l'ont successivement révisée. Les Actes précédemment en vigueur conserveront leur application dans les rapports avec les Pays qui ne ratifieraient pas la présente Convention.

2. Les Pays au nom desquels la présente Convention est signée pourront encore conserver le bénéfice des réserves qu'ils ont formulées antérieurement, à la condition d'en faire la déclaration lors du dépôt des ratifications.

3. Les Pays faisant actuellement partie de l'Union, au nom desquels la présente Convention n'aura pas été signée, pourront en tout temps y adhérer dans la forme prévue par l'article 25. Ils pourront bénéficier en ce cas des dispositions de l'alinéa précédent.

Il est incontestable que ces dispositions empêchent d'une manière sensible une protection uniforme des droits des auteurs. C'est probablement parce qu'on ne saurait espérer une révision de ces dispositions que le Projet prévoit leur maintien tel quel.

Mais j'ai à cœur d'exprimer le désir que l'article en question ne soit pas soustrait à l'étude, et qu'il reste au moins à l'ordre du jour de tous ceux qui se prononceront demain, ou dans un avenir plus lointain, sur une révision de la Convention.

3. La Convention de Berne a une vocation universelle; tout Etat désireux de faire partie de l'Union peut y adhérer. A ce propos, il est intéressant de constater que le délégué du Gouvernement suisse qui présida, de 1884 à 1886, les premières conférences convoquées par la Confédération suisse, Monsieur le Conseiller Fédéral NUMAS DROZ, parlait dans son discours d'ouverture d'une «Convention Universelle» à créer. Mais quand il s'est agi de donner un titre à la Convention, on se rendit bien compte qu'il ne pourrait s'agir que de créer une convention à vocation universelle et on se contenta de donner à la Convention le titre modeste qu'on connaît.

Bien qu'il soit — à mon avis — très méritoire de la part de la Direction actuelle des BIRPI de faire tout son possible pour recruter de nouveaux Pays pour la Convention, afin de lui donner de plus en plus un caractère universel, il s'avère malheureusement trop souvent que des Pays aspirant à faire partie, ou faisant partie de l'Union, ne disposent pas encore d'une législation qui permette d'observer les obligations découlant de celle-ci. Pour ces raisons, le Projet de révision prévoit un nouvel Art. 25^{bis} conçu comme suit:

1. Tout Pays qui désire accéder à la présente Convention mais qui, eu égard à sa situation économique et à ses besoins sociaux, ne se considère pas en mesure dans l'immediat de prendre les dispositions propres à assurer la protection de tous les droits faisant l'objet de la présente Convention, peut, par une notification déposée auprès du* (...) au moment de son accession, déclarer que pendant une période de dix années à compter de cette accession

a) il substituera à l'article 8 de la présente Convention les dispositions de l'article 5 de la Convention d'Union telle que révisée à Paris en 1896, étant bien entendu que ces dispositions ne visent que la traduction dans la ou les langues de ce Pays;

b) il substituera à l'article 7 de la présente Convention les dispositions de l'article 7 de la Convention d'Union telle que révisée à Rome en 1928;

c) il substituera à l'article 11^{bis}, alinéas 1^{er} et 2, de la présente Convention les dispositions de l'article 11^{bis} de la Convention d'Union telle que révisée à Rome en 1928;

d) il se réservera de régler les conditions de la protection des œuvres visées par la présente Convention lorsque ces œuvres sont utilisées exclusivement dans des buts d'éducation ou d'enseignement;

e) il se réservera le droit de prendre des arrangements en dérogation de l'article 20 de la présente Convention.

Tout Pays peut faire usage de l'une ou plusieurs ou de toutes les réserves stipulées ci-dessus.

Cette proposition avait ému les auteurs. Tous ceux qui ont assisté à la Conférence de révision de Rome, en 1928, n'oublieront jamais la séance au cours de laquelle un chef de délégation après l'autre se leva afin d'engager le Pays qu'il représentait à renoncer à la possibilité de réserves jus-

qu'alors permises. Ainsi un grand pas était fait vers l'unification du droit, événement qu'on ne saurait sous-estimer et qui plongea la Conférence dans une véritable euphorie. Est-ce maintenant le rôle de notre génération de revenir sur cet événement historique en introduisant dans la Convention le nouvel Art. 25^{bis} ?

Tout en ayant compris la préoccupation des rédacteurs du Projet de révision, des représentants des auteurs avaient pleinement conscience des risques de détérioration que l'acceptation de l'Art. 25^{bis} est susceptible de faire courir à la Convention. Ils faisaient donc les contrepropositions suivantes : quant à la forme, ils proposent, à la place de ce nouvel article, l'établissement d'un « Protocole additionnel » à la Convention. Par contre, ils refusent la possibilité pour lesdits pays de conclure des arrangements particuliers entre eux, par dérogation à l'Art. 20 de la Convention c'est-à-dire des arrangements qui confèrent aux auteurs moins de droits que la Convention. J'estime personnellement qu'on doit également prendre en considération la protection des auteurs domiciliés dans les Pays signant le Protocole et notamment parce que de pareils arrangements particuliers risqueraient d'être une autre entrave encore à l'unification de la protection à travers les pays de l'Union.

Je ne saurais, à la lumière du but de la Convention et de son histoire, assez souligner l'importance essentielle de cette contreproposition de transformer l'Article 25^{bis} en un Protocole additionnel. Nous devons espérer fermement qu'elle trouvera l'approbation de la Conférence de révision à venir.

A titre personnel et sous ma propre responsabilité, j'ai encore autre chose à dire à ce propos. Ce fut depuis toujours le grand désir des auteurs du monde de voir, un jour, les U.S.A. devenir membre de l'Union. On se rappelle les longues discussions qui avaient eu lieu à ce propos avant la création de la Convention universelle. Afin d'atteindre ce but, les uns voulaient adapter la Convention de Berne de manière que les U.S.A. puissent en faire partie ; à juste titre, on avait refusé cette manière de procéder. D'autres pensaient à une Convention entre, d'une part, les U.S.A. et, d'autre part, l'Union de Berne, en appelant ce projet « Convention-Pont ». J'étais persuadé que cette dernière solution aurait été la bonne, mais toutes mes entreprises semi-officielles et prometteuses furent interrompues brusquement par la ferme volonté de créer la Convention universelle à laquelle les U.S.A. adhèrent par la suite. Avant la création de la Convention universelle, presque la totalité des pays intéressés avaient conclu des Conventions bilatérales avec les U.S.A. Maintenant par le seul fait de leur adhésion à la Convention universelle, les U.S.A. se procurent

tous les avantages de la Convention de Berne dans la majorité des Pays de l'Union, et ceci pour les raisons que j'ai déjà évoquées en parlant des possibilités de réciprocité.

Or, on sait qu'à l'heure actuelle les U.S.A. par exemple sont en train d'aligner plus ou moins leur législation sur celle des Pays faisant partie de la Convention de Berne. Je me demande donc si le « Protocole additionnel » dont je viens de parler ne pourrait pas être rédigé de manière qu'il ne soit pas seulement ouvert à des pays en voie de développement, mais également à d'autres pays, notamment les U.S.A., afin d'atteindre par cette voie entre autres le but rêvé depuis toujours, c'est-à-dire de recevoir les U.S.A., un jour, dans la grande famille de l'Union; bref, de faire revivre la politique interrompue dans le passé par la création de la Convention universelle. Je me rends parfaitement compte qu'il ne serait pas du tout facile d'adapter le « Protocole » en question à ce nouveau besoin, notamment en ce qui concerne la rédaction des réserves permises. Mais les difficultés sont là pour être surmontées et — à mon avis — les suites probables d'un tel effort seraient si importantes qu'on ne saurait renoncer à étudier avec courage la question soulevée.

Là-dessus, j'arrive logiquement à un autre problème qui préoccupe des représentants des auteurs. Ils se sont demandé s'il ne fallait pas doter le Bureau de l'Union de compétences plus étendues que celles dévolues à l'heure actuelle à son Directeur en vertu de l'Art. 22 de la Convention. Un organe de l'Union ne devrait-il pas avoir, à l'avenir, la compétence, par exemple, de constater si oui ou non un pays désireux d'accéder à la Convention remplit les conditions nécessaires. A cet égard ils ont souhaité qu'un tel organe soit habilité à étudier les problèmes relatifs à l'application et au fonctionnement de la Convention ainsi que tout autre problème relatif à la protection internationale du droit d'auteur. Ils ont souhaité aussi que des pouvoirs plus élargis lui permettent d'intervenir en cas de nouvelles adhésions.

De plus, et à ce propos, j'avance une idée tout à fait personnelle: cet organe ne devrait-il pas être en mesure d'ouvrir des pourparlers diplomatiques pour savoir si tel ou tel pays peut adhérer à la Convention en signant un Protocole additionnel?

Avec cette idée, je termine mes quelques remarques quant au « système de la Convention au sens strict du mot » et je passe au « régime de protection uniforme sur certaines questions ».

II. Si le système de la Convention au sens strict du mot est, en principe, resté inchangé depuis sa création, *le régime de protection uniforme sur certaines*

questions fut développé lors des différentes révisions de la Convention, notamment lors de sa révision de Rome (1928) et lors de sa révision de Bruxelles (1948), de sorte que la Convention a presque atteint maintenant l'idéal évoqué par M. le Professeur OSTERRIETH, c'est-à-dire qu'elle est arrivée à un stade comparable à une codification uniforme des droits des auteurs.

Je me limiterai dans la suite à faire quelques considérations uniquement sur le groupe le plus important de questions pour lequel la Convention prévoit des règles uniformes, c'est-à-dire sur le groupe des droits des auteurs de pouvoir disposer des utilisations de leurs œuvres.

D'une révision de la Convention à l'autre, le nombre des utilisations protégées «iure conventionis» fut augmenté et ceci parallèlement aux nouvelles possibilités techniques d'exploitation des œuvres de l'esprit et parallèlement à la possibilité d'obtenir l'unanimité des Etats participant aux Conférences de révision.

Comme je viens de le constater, la Convention est devenue ainsi une codification qu'on peut appeler complète des droits respectifs des auteurs.

1. Dans ce domaine des droits «iure conventionis», on ne constate plus qu'une lacune ou plutôt une seule imprécision : jusqu'à nos jours, le droit de l'auteur de reproduire son œuvre n'a pas encore trouvé «*expressis verbis*» sa protection conventionnelle. On peut toujours dire que dès maintenant ce droit est implicitement reconnu par la Convention ; mais je sais gré au Gouvernement suédois et au Bureau international d'avoir, sur la proposition de représentants d'auteurs, introduit dans leur Projet de révision un nouvel art.9 prévoyant maintenant «*expressis verbis*» la protection de ce droit. J'aimerais toutefois qu'il soit complété encore par son corollaire nécessaire, le droit de mise en circulation.

2. Quel est le *caractère* de ces droits de l'auteur sur les différentes possibilités d'utilisation de son œuvre ? Constatons d'abord que nombre des droits de l'homme — qui sont devenus d'ailleurs dans beaucoup d'Etats des droits constitutionnels — ne peuvent être exercés que si l'auteur d'une œuvre de l'esprit peut décider si oui ou non, sous quelles conditions et de quelle manière, l'œuvre doit être rendue accessible au public, et que l'auteur doit en outre avoir le droit de s'opposer à toute déformation de son œuvre, une fois rendue accessible au public. Constatons de plus que les droits de l'homme ne peuvent être défendus qu'à l'aide des œuvres de l'esprit. De ces constatations résulte qu'il est dans la nature même des choses que les droits de l'auteur sur les utilisations de ses œuvres doivent être absolus et exclusifs.

N'est-ce pas là la conception de la Convention de Berne quand elle parle «des droits des auteurs» qui doivent être «protégés d'une manière aussi efficace et aussi uniforme que possible»? La Convention nous donne une réponse claire qui ne saurait être interprétée: sans exception aucune, chaque droit qu'elle accorde sur l'utilisation d'une œuvre est déclaré comme étant un *droit exclusif*, telle que la propriété dans le domaine des biens réels. Et quand une Conférence de révision — faute de trouver l'unanimité des Etats participants — se voyait dans l'impossibilité d'accorder un droit d'utilisation exclusif et dans l'obligation de permettre aux Pays de l'Union de régler les conditions d'exercice du droit en question par leurs législations nationales, il fut sans exception aucune stipulé — et c'est ce qui importe en la circonstance — que ces conditions ne peuvent «iure conventionis» avoir «qu'un effet strictement limité au Pays qui les aurait établies».

Tout cela prouve que dans l'esprit de la Convention de Berne les droits des auteurs sur les utilisations de leurs œuvres devraient être partout des droits exclusifs et absolus.

a) Je rappelle que la possibilité de pareilles conditions d'exercice fut, dès la création de la Convention, accordée aux Etats faisant partie de la Convention, relativement au droit exclusif des compositeurs de musique d'enregistrer leurs œuvres sur des instruments mécaniques. Mais l'introduction de cette possibilité dans la Convention de Berne n'était due qu'à un acte de courtoisie diplomatique et parce que, lors de son acceptation, cette restriction ne pouvait pratiquement pas gêner les auteurs, vu le genre des instruments mécaniques alors techniquement seuls possibles.

Cependant dès la fin du dernier siècle les faits ont changé. Je ne saurais mieux faire que citer d'abord et encore une fois M. le Professeur OSTERRIETH qui disait, lors de la Conférence de Berlin c'est-à-dire déjà en 1908, quant à ce problème, ce qui suit:

«Lorsque le Gouvernement suisse réclama du Gouvernement français, dans le traité de commerce de 1862, la liberté pour les fabricants de boîtes à musique de transcrire les compositions musicales des auteurs français sur ces instruments, et lorsqu'une disposition analogue fut insérée dans la Convention de Berne de 1886, il s'agissait d'un genre d'instruments fort primitifs et d'une industrie modeste. Cette liberté accordée aux fabricants n'était pas de nature à léser gravement les intérêts des compositeurs.

Depuis, la situation a bien changé. La fabrication des boîtes à musique et des orgues de Barbarie n'occupe plus qu'une place fort restreinte dans cette industrie. A leur place se trouvent aujourd'hui le phonographe et les instruments perfectionnés du genre du pianista, de l'aéolian, du pianola, etc. L'industrie de ces instruments a pris un essor considérable. Ce fait explique bien que les compositeurs et éditeurs de musique, dans les dernières années, se soient émus du régime de faveur que la Convention

accorde aux fabricants. Les efforts faits pour restreindre ce régime au juste minimum ont engendré, dans les différents pays de l'Union, des dispositions légales, ou une jurisprudence, qui choquent par leur multiplicité et leur diversité.

Lorsque, à l'occasion de la Conférence de Paris, la Délégation française proposa la suppression de cette disposition, la question ne paraissait pas encore mûre. Maintenant, la nécessité s'impose de la régler d'une façon uniforme dans le cadre de la Convention d'Union.

Toutefois, la question reste très ardue et délicate. Tout en rendant justice aux revendications légitimes des compositeurs, nous devons bien nous pénétrer du fait que cette industrie qui, actuellement, apporte une part considérable à la richesse nationale, au moins en Allemagne, est arrivée à son état florissant sous le régime actuel qui est un régime de liberté plus ou moins accentuée. Il y a des intérêts économiques en jeu que nous devons ménager, et qui ne seront pas compensés par les avantages que nous pourrions offrir aux compositeurs.

Il ressort des délibérations tenues avec les représentants de l'industrie des instruments mécaniques en Allemagne que l'industrie se trouve entre les mains de deux groupes : d'un côté, il y a quelques grandes maisons qui disposent de capitaux considérables ; de l'autre, un groupe nombreux de fabricants d'une situation plus modeste et qui redoutent que la grande industrie, par des traités particuliers à conclure avec les compositeurs les plus en vue et avec les éditeurs de musique, ne se procure un véritable monopole, et qu'ils ne soient ainsi privés de tout moyen d'utiliser dans leur fabrication les compositions d'actualité.

Ces considérations, dont un Etat soucieux des intérêts économiques de ses nationaux doit nécessairement tenir compte, ont amené le Gouvernement impérial à vous proposer un système transactionnel : Le droit exclusif du compositeur de transcrire son œuvre sur des instruments de musique mécaniques et d'exécuter l'œuvre au moyen de ces instruments serait reconnu en principe. Mais il lui serait imposé en même temps l'obligation d'accorder à tous les fabricants qui le demandent une licence, à un prix équitable, dès qu'il aura accordé une autorisation à l'un d'eux. Le compositeur aurait donc toute liberté de donner ou de refuser une autorisation à celui qui la demande le premier. Mais lorsqu'il aura donné une licence, il n'aura pas le droit de la refuser à d'autres ou de leur faire des conditions impossibles.

Je tiens à signaler à votre attention que l'Association littéraire et artistique internationale, à son dernier congrès tenu à Mayence, a examiné la proposition allemande, qu'elle a adopté à une grande majorité une résolution déclarant que le régime proposé paraît inacceptable et que, dans le cas où le principe de la protection absolue ne pourrait pas être réalisé, il serait préférable de maintenir le statu quo.»

Malgré cette opposition de l'A.L.A.I., la Conférence de Berlin en 1908 accepta la proposition allemande.

Et aujourd'hui, plus d'un demi-siècle après la Conférence de Berlin qui mettait déjà en doute la possibilité de permettre la restriction du droit en question ? Il ne s'agit de nos jours même plus du vieux phonographe d'antan, ou du pianista, ou de l'aeolian, ou du pianola. Le disque long playing, produit d'une technique parfaite de l'enregistrement d'œuvres réalisées de

n'importe quelle durée et n'importe quelle valeur remplace maintenant en grande partie l'édition papier. Leurs fabricants doivent pouvoir s'ils veulent « fleurir » exporter leurs produits et ceci également dans des pays qui ne connaissent pas la licence obligatoire, et qui sont la grande majorité. Pour cette raison, je ne crois donc d'abord pas qu'il existe encore un fabricant qui fait usage d'une licence obligatoire, permise en soi par la législation du pays où il a son siège, risquant ainsi que son produit soit confisqué à l'étranger et je ne vois plus aucune nécessité pour l'industrie de profiter d'un régime de licence obligatoire. De plus cette industrie, vu la nouvelle situation, n'a plus le droit de se mettre à l'abri d'un manque de concurrence au détriment d'un droit d'auteur primaire.

Et quant au compositeur? L'idée que n'importe qui pourrait, sans son consentement, procéder à une édition papier a paru, depuis toujours, inimaginable. Plus grotesque encore me paraît être cette idée s'il s'agit d'éditions d'exécutions d'œuvres musicales de n'importe quelle durée et valeur, au moyen de porteurs de sons qui peuvent être et sont maintenant utilisés pour des exécutions publiques et pour la radiodiffusion. Il ne faut pas oublier que s'il est vrai que le compositeur ne désire pas mieux que de voir ses œuvres rendues accessibles au public, il refuse que cela soit fait non seulement sans son consentement, mais encore à l'aide d'une réalisation de son œuvre qui peut servir à des exécutions publiques et à des radiodiffusions, réalisations qui échappent à son contrôle et qui trop souvent ne correspondent pas du tout à sa conception de l'œuvre.

Je suis persuadé que le droit exclusif de l'auteur sur l'enregistrement de ses œuvres musicales et sur l'exécution publique au moyen de ces enregistrements ne peut plus être entravé par une disposition de la Convention de Berne; je suis persuadé que le moment est maintenant mûr pour accorder aux compositeurs les droits en question sans aucune possibilité de les restreindre.

b) Lors de la Conférence de révision à Rome, en 1928, un fait nouveau et gênant s'est manifesté pour la première fois. Avec l'invitation de la radiodiffusion, des Etats faisant partie de l'Union étaient devenus directement ou indirectement des utilisateurs des œuvres de l'esprit. En cette qualité, quelques-uns d'entre eux commençaient dès cette Conférence à entraver de par la Convention le plus possible l'exercice des droits d'auteur respectifs. Ces Etats ignorent-ils que les auteurs créent leurs œuvres afin de communiquer avec le public, et qu'ils ne désirent pas mieux que de les voir répandues notamment à l'aide de la radio? Ignorent-ils que l'abus

d'un droit ne trouve pas la protection du juge? Oublient-ils que c'est le citoyen qui finance ces entreprises?

Si donc des Etats s'efforcent de diminuer les possibilités d'exercice des droits des auteurs sur la radiodiffusion et depuis son apparition sur la télévision, ce phénomène ne peut, pour toutes ces raisons, s'expliquer que par le désir de ces Etats de trouver une satisfaction en faisant valoir leur pouvoir contre le droit. Ils le font en avançant des arguments inspirés d'une philosophie pour laquelle le centre de préoccupation n'est pas l'homme et son droit, mais l'Etat. Ils parlent de la «mission» que la radio et la télévision ont à accomplir ignorant sciemment que cette «mission» ne peut pas ne pas aller à la rencontre des désirs des auteurs; ils parlent de «sozial gebundenes Recht» qui permet l'application soit de la «Zwecksübertragungstheorie», soit de «présomptions» au détriment des droits des auteurs, etc.

C'est ainsi qu'on n'obtenait, en 1928, à Rome, la protection «iure conventionis» du droit d'auteur sur la radiodiffusion qu'en autorisant les Etats à introduire des licences obligatoires, et c'est ainsi également qu'on prévoit pour la prochaine Conférence de révision à Stockholm des présomptions de cession au profit des organismes de télévision et au détriment à la fois des auteurs et de l'industrie cinématographique qui, elle, contrôle ses droits de producteurs et ses droits d'auteur dérivés par le truchement du support de l'œuvre cinématographique, le film.

Heureusement de pareils attentats contre des droits qui ont leur source dans la nature même des choses ne vont jamais loin, et je suis persuadé que le droit reste toujours victorieux. Ainsi je ne crois pas que dans des pays qui, par exemple, ont fait usage de la possibilité d'une licence obligatoire dans le domaine de la radiodiffusion et de la télévision, les auteurs en subissent une répercussion qui dans la pratique leur soit nuisible, soit quant à la protection de leur personnalité ou soit à leurs intérêts économiques. L'attitude de certaines administrations et organismes dont je viens de parler me paraît donc être quelque peu bizarre.

c) Mais il s'est produit depuis Rome, et lors de la révision de la Convention à Bruxelles, en 1948, un autre fait qui est bien pire et encore plus gênant. Les Etats alors présents ont introduit dans la Convention – et on le sait – une stipulation au profit des organismes de radiodiffusion et de télévision qui me paraît être d'emblée inacceptable. Je pense au régime des enregistrements dits éphémères. Ne peut-on pas tenir compte, lors de l'établissement des contrats entre les auteurs et les organismes d'émission,

du fait que ces derniers ont besoin, pour des raisons techniques, «d'émissions différées»? La situation dans les Etats qui n'ont pas fait usage de la restriction en question en apporte la preuve. Pourquoi maintenir cette réglementation totalitaire, et ceci dans une Convention (!) résultant de la nouvelle stipulation inventée à Bruxelles? L'usage que font certains Etats de cette nouvelle notion d'«enregistrement éphémère» et qui n'ont plus rien à voir avec le besoin incontestable d'émissions différées répondent à cette question. Tel que se présente le texte actuel, ces usages peuvent aller jusqu'à la copie de porteurs de sons et d'images, et si on ne change pas, à Stockholm, la rédaction de la stipulation en question de la Convention, les organismes de radiodiffusion et de télévision peuvent copier, non seulement des disques, parfois même fabriqués grâce à une licence obligatoire — mais même des films de commerce rendant ainsi impossible la protection de la personnalité de l'auteur tout en le dépouillant de ses biens.

J'attribue donc personnellement le plus grand poids à la proposition de donner au moins, lors de la Conférence de Stockholm, une autre teneur à la stipulation en question et de dire: «Est toutefois réservé aux législations des Pays de l'Union le régime des enregistrements éphémères effectués par un organisme de radiodiffusion par ses propres moyens *techniques* et *artistiques* et pour ses émissions», afin d'empêcher le pire des abus que permet le texte actuel de la Convention, et ceci au service à la fois du droit des auteurs ainsi que de l'industrie cinématographique qui ne contrôle le sort de son produit qu'à l'aide du support de l'œuvre cinématographique, le film.

d) Le Projet d'une Convention nouvellement révisée prévoit des alternatives, dont l'une devrait être rajoutée à l'art.14 de la Convention, article qui concerne l'œuvre cinématographique. Les deux propositions obligerait les Etats à observer des présomptions de cession de droits d'auteur au profit du producteur du film tout en laissant aux Etats une certaine liberté de désigner les droits à soumettre à ces présomptions. De plus, le Projet de révision prévoit d'autres innovations concernant la protection «iure conventionis» de l'œuvre cinématographique, l'une quant au Pays d'origine de l'œuvre et l'autre quant au calcul de sa durée de protection, accordant aux Etats également la possibilité d'opter pour des régimes de leur choix.

Le seul motif que nous connaissons pour ces propositions est la prétendue insécurité qui, dit-on, se manifeste lors de l'exploitation du film et ayant, ajoute-t-on, sa source dans le fait que l'œuvre cinématographique doit, dans la règle, sa création à plusieurs auteurs lesquels restent difficiles

à désigner, notamment après la confusion dogmatique qu'a provoquée la Conférence de Rome assimilant les droits dits voisins aux droits des auteurs. On prétend être obligé d'assainir cette situation en réglementant, de par la Convention de Berne, à la fois le statut juridique de l'œuvre cinématographique, le calcul de sa durée de protection d'une manière différente de celle qui est prévue pour toutes les œuvres de l'esprit, indépendamment du fait qu'elles doivent leur existence à un ou plusieurs auteurs, ainsi qu'en introduisant dans la Convention une réglementation semblable à celle qui intervient dans les contrats entre les auteurs et les producteurs de films. Qu'il me soit permis d'exprimer quelques considérations à ce propos.

Si quelqu'un veut produire un film et pour autant que son producteur ne se confond pas avec son auteur, il a besoin de la collaboration d'auteurs, et suivant le cas, de permissions d'auteurs d'œuvres déjà existantes ou encore à créer afin de pouvoir utiliser ces œuvres lors de la production du film. Le producteur d'un film a donc dans la règle à passer avec des auteurs des contrats. Je me permets de constater que ce serait une aberration de ne pas considérer les auteurs comme assez dignes de leurs droits et les auteurs ainsi que les producteurs assez intelligents pour établir des contrats adaptés aux circonstances.

Constatons le fait que dans la pratique l'exploitation de l'œuvre cinématographique a trouvé à travers le monde une réglementation contractuelle qui permet, sans entrave aucune, l'exploitation de ces œuvres. Il serait donc permis d'aller à la recherche des motifs véritables pour les propositions de révision se rattachant à l'œuvre cinématographique; mais je me résigne à constater les résultats qu'aurait l'approbation des propositions de révision qui nous sont soumises.

Le statut juridique d'une œuvre dépend d'abord de son Pays d'origine prévu par la Convention. Or, l'art. 4/4 du Projet de révision prévoit que les Pays de l'Union peuvent choisir parmi différents Pays d'origine de l'œuvre cinématographique. Quant à la durée de la protection de l'œuvre cinématographique, les Pays de l'Union peuvent suivant ce Projet également choisir parmi différentes possibilités. De plus, l'art. 14 nouvellement proposé invite les Etats, de par la Convention, à donner aux ayants cause, producteurs de films et auteurs d'œuvres cinématographiques, la possibilité d'établir des contrats les plus variés dont l'une serait «*ex lege*» obligatoire. En d'autres termes, on propose de multiplier les possibilités du statut juridique de l'œuvre cinématographique et ceci d'une manière que seul un mathématicien, que je ne suis pas, pourrait faire le calcul de son nombre résultant des différentes combinaisons alors possibles entre les possibilités du Pays d'origine, du calcul de la durée de protection et des

législations possibles concernant les contrats relatifs à la production d'un film. Est-ce de cette manière qu'on arrive à une simplification de la situation juridique?

Et, surtout, les alternatives proposées représentent un renversement du fardeau de la preuve, qui déroge d'abord au principe qui veut que chaque partie doive prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. Les auteurs seraient alors mis par ce renversement du fardeau de la preuve dans une situation qui ne leur permettrait pas dans la majeure partie des cas d'apporter la preuve qu'on exigerait d'eux à l'avenir. Comment un auteur qui a son domicile, par exemple, en Suisse, pourrait-il prouver qu'il n'a pas fait quelque chose par exemple à un endroit quelconque, aux U.S.A.? Par conséquent, dans la plus grande partie des procès, le juge serait donc obligé de reconnaître que le producteur est l'ayant droit dérivé de l'auteur en se servant de la «Zwecksübertragungstheorie».

On dira peut-être qu'on ne comprend pas mes objections aux propositions de révision en question parce que celles-ci ne prévoient que la transformation en une réglementation obligatoire des relations commerciales qui existent déjà dans la pratique entre les producteurs de films et les auteurs de l'œuvre cinématographique. On dira probablement que les auteurs d'œuvres préexistantes, utilisées pour en faire une œuvre cinématographique, ainsi que les auteurs qui créent l'œuvre cinématographique en commun, de telle sorte que leurs apports respectifs à l'œuvre ne peuvent être disjoints, cèdent dès maintenant leurs droits de représentation au producteur du film (à l'exception des compositeurs parce que l'apport de ces derniers à l'œuvre peut être séparé de celle-ci pour une autre utilisation). Mais alors pourquoi veut-on malgré ce fait dégrader la Convention en faisant d'elle un règlement qui prescrit cette manière de faire par une loi? Ne peut-on pas se demander si, du moment où l'on introduit dans la Convention les présomptions en question, on ne dévalorise pas le droit le plus important de l'auteur, celui de représenter l'œuvre cinématographique de telle sorte que les auteurs de ces œuvres n'auraient plus la possibilité de faire valoir leur droit de représentation quand ils passent leurs contrats avec le producteur?

En outre, qui est ce «producteur de films» auquel on voudrait confier «jure conventionis» la gérance des droits d'auteur? En général, la situation n'est-elle pas que des auteurs s'unissent ad hoc, tout en s'associant, si besoin est, à un financier afin de tourner un ou plusieurs films, de créer une ou plusieurs œuvres cinématographiques pour se séparer ensuite? Ces «producteurs de films» ne sont-ils pas, dans la majorité des cas, des associations éphémères qui, parfois, ne sont même pas des personnes morales?

Serait-il vraiment intelligent de confier à de pareilles associations la gérance de droits qui ont un caractère tout autre qu'éphémère puisqu'ils sont protégés dans tous les cas pendant plusieurs dizaines d'années?

* * *

A ces quelques points d'interrogation qui militent contre les propositions de révision relatives aux dispositions conventionnelles concernant l'œuvre cinématographique, j'ai à ajouter encore un argument qui est — à mon avis — d'une portée à la fois générale et telle que je désire finir mes quelques considérations par son évocation.

Quand pendant les années 1884-1886, notre avant-dernière génération créa la Convention de Berne, elle avait accompli une œuvre qu'on ne peut qualifier que de glorieuse. Pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, on avait réussi à unifier des droits civils privés à l'aide d'une Convention entre Etats souverains, Convention à vocation universelle. Événement qui, depuis, n'a plus trouvé son pareil. De plus, je suis persuadé que, de nos jours, où le mot « intégration » est à la mode, il ne serait pas possible de créer une Convention de Berne.

Mais la glorieuse création de cette Convention et son développement ne furent possibles que parce que, jusqu'à la Conférence de Bruxelles, on se rendait parfaitement compte qu'une pareille entreprise trouve elle aussi sa limite dans le possible. N'oublions pas qu'une Convention unifiant des droits privés retire au législateur national certaines compétences accordées par les différentes Constitutions. Les Etats ne peuvent qu'adhérer à une telle Convention ou la ratifier. Ce faisant, ils ne peuvent plus librement légiférer sur les questions qu'elle a déjà tranchées obligatoirement. S'il est concevable, et la Convention de Berne le prouve, qu'on peut arriver aux merveilles d'unification internationale de droits privés matériels qui trouvent leur justification dans la nature même des choses, il faut par contre se méfier d'essayer de faire la même chose s'il s'agit de l'application de pareils droits. Toute unification internationale de droits présume l'accord d'Etats souverains. On ne peut pas accepter que les Etats faisant partie de l'Union de Berne se plient à une réglementation internationale de l'application des droits conventionnels. Un pareil développement — j'en suis fermement convaincu — serait des plus regrettable. L'intégration du monde n'est concevable que si des associations locales d'hommes peuvent garder leur souveraineté quant à la manière d'exercer leurs droits.

Personnellement, j'espère que jamais ni des citoyens fiers de leur liberté, ni les tribunaux, ni les administrations nationales ne permettront qu'une Convention supranationale s'introduise dans la sphère la plus privée qui

caractérise les Etats. Il ne s'agit pas là de la question de savoir si l'on «force le temps», dans la mesure où l'on essaierait de faire de la Convention de Berne un règlement. Il s'agit d'une question de principe, de la question de la souveraineté inaliénable d'associations locales d'hommes libres.

Je me permets donc de supplier les Conférences de révision à venir de respecter ces données et de ne pas vouloir travestir la Convention de Berne en un règlement : ce serait la négation de l'intelligence de l'homme, de sa dignité qui exige d'être un sujet de droits exclusifs, la suppression du libre jeu des valeurs de prestations et d'œuvres, le commencement de la fin d'une Convention de Berne à vocation universelle.

Amtliche Prüfung von Marken, die gegen bundesrechtliche Vorschriften oder gegen die guten Sitten verstoßen*

PIERRE HUG, BIRMENSDORF

Den überzeugend begründeten Ausführungen EGGERS ist voll beizupflichten. Seine Argumente mögen durch die folgenden Ergänzungen noch unterstützt werden.

Art. 14, Abs. 1, Ziff. 2 MSchG verbietet die Eintragung von Marken, die gegen bundesrechtliche Vorschriften oder gegen die guten Sitten verstoßen. Bleiben wir bei denjenigen, die gegen Bundesrecht verstoßen.

Wenn es für den Prüfer in Bern noch einigermaßen möglich ist, Vorschriften einiger Spezialgesetze und -verordnungen, wenn auch im Resultat ziemlich wirkungslos, zur Anwendung zu bringen (die Grenzen sollen weiter hinten noch aufgezeigt werden), so wird dies unmöglich, wenn man das weite Gebiet des unlauteren Wettbewerbs betritt.

Gemäß Art. 1, Abs. 2, lit. b) UWG verstößt gegen die Grundsätze von Treu und Glauben, und begeht infolgedessen unlauteren Wettbewerb, wer über sich, die eigenen Waren, Werke, Leistungen oder Geschäftsverhältnisse unrichtige oder irreführende Angaben macht.

Es gibt indessen unzählige Marken, die mehr oder weniger beschreibende Angaben enthalten, die, unrichtig angewendet, irreführend und daher gegen Bundesrecht verstößend sein *können*. Der Prüfer ist jedoch nicht in der Lage, die korrekte Anwendung der Marke zu beurteilen, mangels Kenntnis der Sachlage. Wie soll er z.B. wissen, ob eine Marke OMNIBOIS nicht für Holzimitationen bestimmt ist oder eine Marke FERROSIL für Nichteisenmetalle? Soll er die Einschränkung der Warenlisten «Four-

* Diskussionsbeitrag zum Aufsatz «L'examen, par l'autorité d'enregistrement, des marques contraires à des prescriptions de la législation fédérale ou aux bonnes mœurs», L. EGGERS, Schweiz. Mitt. über Gewerbl. Rechtsschutz und Urheberrecht, Heft 1, 1964.

niere» auf «natürliche Holzfourniere», resp. «Träger» auf «Eisenträger» verlangen? Dies würde sicher zu weit führen und eine Unzahl von Wiedererwägungsgesuchen und Rekursen ergeben.

Ist aber eine solche Prüfung auf dem Gebiet des UWG nicht möglich (auch darum, weil auch die dem Prüfer meist nicht geläufige spezielle Rechtsprechung und die Usanzen berücksichtigt werden müßten, z.B. auf dem Gebiet der Textilien und Uhren), so ist es fraglich, ob eine Prüfung im bisherigen Rahmen, d.h. fast ausschließlich auf dem Gebiet einiger Spezialgesetze und -verordnungen gerechtfertigt ist. Als Beispiel sei hier nur die Lebensmittelversorgung (LMV)¹ erwähnt.

Art. 15 LMV statuiert eine Generalklausel, gemäß welcher jede täuschende Angabe, Abbildung ... über Natur, Herkunft, Menge, Gewicht usw. der betreffenden Lebensmittel verboten ist. Hier gilt analog, was bereits in bezug auf die Bestimmungen des UWG gesagt wurde: es ist dem Prüfer praktisch nicht möglich, ohne gründliche Kenntnis des einzelnen Falles, eine täuschende Marke festzustellen.

Nun bestehen aber innerhalb der LMV unzählige Sondervorschriften, die praktisch jedes Lebensmittel definieren, ihm eine Sachbezeichnung geben und entsprechende Qualitätsvorschriften enthalten. Hinweise auf Fleisch (z.B. die Endung -OX oder die Abbildung eines Rindes), auf Eier (z.B. der Wortteil -OVO-), auf Honig (z.B. der Stamm MEL-), auf Rahm (z.B. die Wortteile -KREM-, CREAM) erfordern ganz bestimmte Mindestmengen an diesen Rohstoffen im Endprodukt, das die so gebildete Marke trägt.

Würde man die bisherige Praxis des Amtes *konsequent und rechtsgleich* durchführen wollen, so käme man dazu, bei praktisch jeder, einen beschreibenden Bestandteil enthaltenden Lebensmittelmarke die Warenliste mit einem Hinweis auf einen Artikel der LMV zu versehen. Wo dies hin führen würde, braucht nicht näher erörtert zu werden. Die frühere Praxis des Amtes, die Einschränkung der Warenliste für Weine, die eine Phantasiebezeichnung i.S. der LMV tragen dürfen, zu verlangen, ist bereits aufgegeben worden: das Amt verweist u.W. heute den Anmelder nur noch auf die einschlägigen Bestimmungen der LMV.

Außerdem ist doch jeder Markeninhaber verpflichtet, sich vor Inverkehrsetzung seiner Waren über die einschlägigen Bestimmungen zu orientieren, seien es nun Usanzen oder Spezialgesetze. Es kann nicht Aufgabe

¹ Verordnung über den Verkehr mit Lebensmitteln und Gebrauchsgegenständen, vom 26. Mai 1936, BS 4, 469; AS 1949, 403; 503; 1950, 769; 1952, 889; 1954, 1354; 1955, 469; 1963, 1149; 1964, 465.

des Amtes für geistiges Eigentum sein, den einzelnen Markeninhaber auf diese Bestimmungen aufmerksam zu machen.

Der Vorschlag EGGERS, die Praxis des Amtes dahin einzuschränken, daß nur *offensichtlich* irreführende und *offensichtlich* gegen Bundesrecht verstoßende Marken von der Registrierung auszuschließen seien, ist daher zu begrüßen. Es sollen nicht schon Marken zurückgewiesen oder deren Warenverzeichnis eingeschränkt werden, die gegen diese Bestimmungen verstoßen *könnten*, sondern nur, wie das Gesetz sagt, solche, die gegen Bundesrecht *verstoßen*.

Dazu hat EGGER das Beispiel SOLANA gegeben, das richtig zeigt, in welcher Richtung die Prüfung gehen sollte, um dem Amt die Funktion der Untersuchungsbehörde zu ersparen und trotzdem den Bestimmungen von Art. 14, Abs. 1, Ziff. 2 MSchG Genüge zu tun.

Résumé

On ne peut que soutenir les excellents arguments qu'apporte EGGER dans son article au sujet de l'examen des marques contraires à des prescriptions de la législation fédérale ou aux bonnes mœurs. Les considérations suivantes pourraient y être ajoutées :

Sont contraires à la loi sur la concurrence déloyale toutes les marques qui constituent des indications inexactes ou fallacieuses. Les nombreuses marques plus ou moins descriptives *peuvent*, selon leur usage, induire le public en erreur donc tomber sous l'art. 14 LMF, mais elles ne le font *pas nécessairement*. De limiter leur liste des produits supposerait donc que l'examineur ait connaissance de questions de fait multiples. Ceci n'est cependant pas de son domaine. Les marques OMNIBOIS et FERROSIL montrent de quel ordre seraient ces problèmes. Si dans le vaste champs des marques pouvant être contraires à la loi sur la concurrence déloyale la pratique de limitation ne peut pas être appliquée d'une manière constante et *équitable*, il y a également lieu de reconsidérer la pratique actuelle du Bureau Fédéral qui demande la restriction surtout pour des marques contraires à des lois plus spéciales sans qu'un discernement équitable puisse être fait.

Prenons pour exemple l'Ordonnance réglant le commerce des denrées alimentaires. Elle contient une clause générale interdisant les indications trompeuses (Art. 15) et de nombreuses prescriptions précises concernant chaque produit. Ainsi des marques comportant certains radicaux (-OX-, -MEL-, etc.) ne peuvent être utilisées que pour des produits remplissant certaines conditions. L'examineur n'est pas en mesure de déterminer à priori les marques trompeuses selon la clause générale ni de connaître toutes

les prescriptions et donc d'appliquer d'une manière égale pour toutes les marques la pratique de restriction de la liste des produits.

C'est plutôt au propriétaire de la marque de connaître la loi spécifique et de s'y conformer sans que l'examineur doive intervenir dans un domaine qui demanderait et des connaissances juridiques spéciales et des informations sur les états de fait qui le plus souvent lui échapperont.

Il y aurait donc lieu de suivre la proposition que fait EGGER de ne refuser que des marques *clairement* contraires à la législation fédérale ou aux bonnes mœurs et non déjà celles qui *pourraient* y être contraires.

Schweizerische Rechtsprechung

THOMAS RÜEDE, ZÜRICH

I. Patentrecht

PatG Art. 1 und 97, PatV II Art. 13 Abs. 7

Anwendung der sogenannten mosaikartigen Betrachtungsweise zur Beurteilung der Erfindungshöhe.

Zurückweisung des Patentgesuches mangels einer patentwürdigen Erfindung bzw. Einschränkung auf eine solche.

PMMB1 1964 I 17 ff., Entscheid der I. Beschwerdeabteilung des Eidg. Amtes für geistiges Eigentum vom 15. Januar 1964 in Sachen E. I. du Pont de Nemours and Company gegen den Entscheid der Prüfungsstelle der Vorprüfungssektion I.

PatG Art. 1

Zur Beurteilung der Erfindungshöhe und des technischen Fortschrittes.

PMMB1 1964 I 36 ff., Auszug aus dem Entscheid der II. Beschwerdeabteilung des Eidg. Amtes für geistiges Eigentum vom 1. November 1963 in Sachen Greiner Electronic AG gegen den Entscheid der Prüfungsstelle der Vorprüfungssektion II.

aPatG Art. 1, 2, 4 und 16 Ziff. 8, PatG Art. 67 und 112, OG Art. 67

Voraussetzungen für die Patentfähigkeit chemischer Verfahren (Erw. 4 und 5). Der Patentanspruch muß auch die Kennzeichnung des neuen Stoffes enthalten; nicht erforderlich jedoch ist, daß er alle Vorteile desselben genau umschreibt (Erw. 6).

Befugnis des Patentinhabers, das Verbot des Vertriebs des gleichen Stoffes zu

verlangen, der nach einem später patentierten, sich vom ersten nicht genügend unterscheidenden Verfahren hergestellt wird.

Die Nichtigkeitsgründe in bezug auf Patente, die vor dem Inkrafttreten des PatG von 1954 erteilt worden sind, richten sich nach dem alten Recht. Dieser Grundsatz gilt nicht nur für Art. 16 Abs. 1 a PatG, der die Nichtigkeitsgründe aufzählt, sondern auch für die Anwendung der anderen Bestimmungen, auf die in den einzelnen Ziffern der genannten Vorschrift Bezug genommen wird (Erw. 3).

Zulässigkeit der Einreichung neuer Parteigutachten im Berufungsverfahren. Eine neue gerichtliche Begutachtung muß das Bundesgericht dagegen nur anordnen, wenn es Anlaß hat, an der Richtigkeit oder Vollständigkeit des im kantonalen Verfahren eingeholten Gutachtens zu zweifeln (Erw. 2).

Eine Partei, die ohne stichhaltigen Grund versäumt hat, eine bestimmte technische Frage vom Sachverständigen der kantonalen Instanz nachprüfen zu lassen, ist nicht befugt, in dieser Hinsicht die Wiederaufnahme des Beweisverfahrens zu verlangen (Erw. 7).

BGE 89 II 156 ff., Auszug aus dem Urteil der I. Zivilabteilung vom 29. Januar 1963 in Sachen J.R. Geigy A.G. gegen Istituto De Angeli S.p.A. Milano, Unipharma SA Lugano und Diasan SA.

A. Il 22 marzo 1948, la ditta J.R. Geigy S.A., in Basilea (di poi semplicemente: Geigy), presentò all'Ufficio federale della proprietà intellettuale, a Berna, la domanda di iscrizione di tre brevetti relativi a tre diversi procedimenti per la produzione di un nuovo prodotto, il cosiddetto fenilbutazone, avente proprietà analgesiche ed antipiretiche e destinato all'impiego terapeutico. I tre brevetti vennero iscritti e pubblicati a diverse date del 1950, sotto i N. 266 236, 267 222, 269 980.

Verso il 1953, l'Istituto De Angeli S.p.A., in Milano (di poi semplicemente: De Angeli), iniziò da parte sua la produzione del fenilbutazone, secondo un procedimento, asserito nuovo e diverso da quelli della Geigy e di cui, il 27 ottobre 1953, postulò l'iscrizione presso l'Ufficio federale della proprietà intellettuale, a Berna. I relativi prodotti vennero messi in vendita in Svizzera dalla Unipharma S.A., in Lugano, sotto la denominazione di «Ticinil».

Con petizione 15 luglio 1953, la Geigy convenne De Angeli e l'Unipharma davanti alla Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino, domandando: 1. di accertare che le parti convenute avevano violato i suoi brevetti; 2. di far divieto alle convenute di mettere ulteriormente in vendita i prodotti «Ticinil» e altri contenenti il fenilbutazone; 3. di condannare solidalmente le convenute al risarcimento del danno di fr. 5000. Nel corso della causa l'attrice precisò la sua prima domanda nel senso che l'accertamento della violazione dei brevetti doveva essere limitato a quello iscritto al N. 267 222, ma confermò la seconda nel senso che, vietando la messa in commercio dei prodotti De Angeli, doveva essere vietata l'utilizzazione di tutti e tre i brevetti.

De Angeli e l'Unipharma proposero di respingere la petizione e, in via riconvenzionale, di dichiarare nulli i brevetti dell'attrice perchè costituenti semplici procedimenti di analogia non brevettabili.

Il 16 febbraio 1954, la Geigy promosse un'azione identica anche contro la Diasan S.A.

Zurigo, che, sotto le denominazioni di «Pyrodozol» e «Sanazolin», aveva messo in vendita in Svizzera dei prodotti a base di fenilbutazone provenienti dall'Istituto De Angeli. Anche la Diasan propose di respingere la petizione e, in via riconvenzionale, di dichiarare nulli i brevetti Geigy.

Il brevetto concernente il procedimento De Angeli venne iscritto presso l'Ufficio federale della proprietà intellettuale il 15 dicembre 1956 sotto N. 318075 e pubblicato il 31 gennaio 1957. Il 4 maggio 1957, la Geigy promosse contro il medesimo un'azione di nullità che non fu però abbinata alla causa suesposta; la relativa istruzione fu anzi sospesa con verbale giudiziale del 23 settembre 1957.

Le due cause della Geigy, l'una contro De Angeli e l'Unipharma, l'altra contro la Diasan, vennero abbinatae.

La Corte cantonale ha respinto una domanda di complemento di perizia proposta dalle parti convenute.

Nel merito, esaminando anzitutto le domande riconvenzionali, essa ha constatato che i procedimenti Geigy appartengono ai cosiddetti procedimenti di analogia, ma ha fatto rilevare che gli stessi sono nondimeno brevettabili a dipendenza del loro effetto finale se giungono ad una nuova sostanza avente qualità terapeutiche non prevedibili, se sono il risultato di una elevata idea creatrice al di là della portata dell'uomo di mestiere e se costituiscono un progresso tecnico manifesto. L'adempimento di questi presupposti nei brevetti Geigy — continua in sostanza la Corte cantonale — è dimostrata dalla perizia giudiziale. Il fatto che non tutte le proprietà terapeutiche della nuova sostanza medicamentosa siano espresse nella rivendicazione non è determinante perchè nessuna norma di legge lo prescrive in modo tassativo. Pure infondata è — come dimostra la perizia giudiziale — la contestazione secondo cui i brevetti N. 266236 e 269980 non sono attuabili.

Sulle domande petizionali della Geigy, la Corte cantonale ha giudicato che il procedimento De Angeli non può essere attuato in modo indipendente da quello previamente fatto brevettare dalla Geigy sotto N. 267222. Questo brevetto è pertanto — secondo la Corte cantonale — stato violato. La domanda di divieto di vendita dei prodotti De Angeli deve pertanto essere accolta in applicazione dell'art. 7 cpv. 3 LBI 1907 (art. 67 cpv. 1 LBI 1954). Invece la domanda di risarcimento dei danni deve essere respinta per mancanza di qualsiasi prova sull'entità del presunto danno subito dall'attrice.

B. Le parti convenute De Angeli e Unipharma da una parte e Diasan dall'altra hanno tempestivamente interposto al Tribunale federale due ricorsi per riforma, sostanzialmente uguali, mediante i quali propongono che — riformata la sentenza della Corte cantonale — le domande della petizione siano integralmente respinte ed accolta la domanda riconvenzionale.

Le ricorrenti criticano il perito giudiziale per non essersi attenuto alle questioni strettamente tecniche e la Corte cantonale per non aver ammesso un complemento di perizia e la produzione di ulteriori documenti con le conclusioni di causa.

Esse domandano, facendo riferimento ai principi esposti nella sentenza pubblicata nella RU 82 II 245, di allegare agli atti 5 pareri designati come documenti da N. 25 a 29 e il giudizio interinale 13 febbraio 1962 dell'Ufficio inglese dei brevetti sulla brevettabilità del procedimento De Angeli.

Le ricorrenti domandano inoltre che il Tribunale federale provveda, in applicazione dell'art. 67 cpv. 1 num. 1 OG, a designare uno o più nuovi periti.

Nel merito, le ricorrenti seguono l'ordine già stabilito dalla Corte cantonale, esaminando avantutto le domande riconvenzionali, e pertanto la validità dei brevetti Geigy,

e solo successivamente le domande esposte nella petizione intese ad accertare la violazione di detti brevetti. Le loro motivazioni possono essere riassunte come segue:

a) I tre procedimenti Geigy sono privi di originalità, non costituiscono alcun progresso tecnico e non denotano sufficiente altezza inventiva; non adempiono i presupposti dell'invenzione e, ciò stante, devono essere dichiarati nulli in applicazione dell'art. 16 cpv. 1 num. 1 e 4 LBI 1907.

b) La teoria della brevettabilità dei cosiddetti procedimenti chimici di analogia⁴ accolta in una parte della dottrina e nella giurisprudenza germaniche, non è compatibile con la legge svizzera, perchè l'ammissione di una tesi siffata conseguirebbe praticamente la protezione della sostanza medicamentosa e violerebbe così l'art. 2 num. 2 LBI 1954. I tre brevetti Geigy che, per ammissione della controparte, concernono procedimenti di analogia sono pertanto nulli (art. 16 cpv. 1 num. 6 LBI).

c) Anche se si dovesse accogliere la tesi della brevettabilità dei procedimenti chimici di analogia, i tre brevetti Geigy sarebbero nondimeno nulli, poichè le indicate proprietà analgesiche e antipiretiche del relativo prodotto non possono essere considerate inaspettate nè sorprendenti.

d) Le ulteriori proprietà terapeutiche del fenilbutazone (antiartriche e antireumatiche) non sono indicate nella descrizione e sono pertanto irrilevanti agli effetti della validità del brevetto (art. 16 cpv. 1 num. 8 LBI 1907 e art. 7 cpv. 4 ordinanza di esecuzione della LBI 1907); d'altronde dette proprietà furono scoperte successivamente al deposito dei brevetti.

e) I brevetti N. 266236 e 269980 sono nulli anche perchè, come dimostrato dalle perizie prodotte in causa, sono praticamente inattuabili (art. 1 cpv. 1 e 16 cpv. 1 num. 3 LBI 1907) o attuabili solo apportandovi sostanziali modificazioni.

f) Poichè i controversi brevetti sono invalidi, le domande petizionali devono essere respinte; queste domande sono comunque infondate, perchè i prodotti De Angeli sono fabbricati secondo un procedimento che è distinto da quelli descritti nei brevetti Geigy e segue una via tecnicamente nuova, come risulta dalla decisione interinale 13 febbraio 1963 dell'Ufficio inglese dei brevetti, prodotta con il ricorso. A questo riguardo la sentenza impugnata viola gli art. 72, 74 e 66 LBI 1954.

C. La parte attrice Geigy ha presentato le sue osservazioni di risposta, domandando che i due ricorsi per riforma siano respinti. Essa propone di dimettere dagli atti i documenti da 25 a 29 che la parte convenuta De Angeli ha già tentato, ma intempestivamente e quindi senza successo, di produrre davanti all'istanza cantonale. Propone inoltre che la domanda di nuova perizia, ritenuta ingiustificata e superflua, sia respinta. —

Il Tribunale federale ha respinto i ricorsi delle parti convenute e confermato l'impugnata sentenza.

Considerando in diritto

1. I due ricorsi si riferiscono alla stessa sentenza cantonale e sono fondati su fatti analoghi e sulle stesse argomentazioni giuridiche. Si giustifica pertanto di trattarli congiuntamente.

2. Secondo l'art. 67 num. 1 OG, il Tribunale federale può, a domanda o d'ufficio, riesaminare i fatti di natura tecnica accertati dall'autorità cantonale e ordinare a questo scopo le misure probatorie necessarie; può anche invitare il perito assunto in sede cantonale a completare la perizia o assumere nuovi periti. D'altronde, l'art. 67 num. 2 cpv. 2 stabilisce che le parti possono allegare fatti e mezzi di prova nuovi relativi a questioni tecniche, se esse non lo hanno potuto fare o non avevano avuto motivo di farlo innanzi all'autorità cantonale.

Le ricorrenti hanno prodotto nuovi documenti e proposto una nuova perizia.

a) Contrariamente a quanto asserisce la parte intimata, non risulta che le ricorrenti, producendo gli atti indicati come documenti da N. 25 a N. 29, abbiano inteso produrre mezzi di prova nuovi nel senso dell'art. 67 num. 2 cpv. 2 OG. In realtà trattasi di pareri dei loro consulenti tecnici, prodotti a sostegno della domanda di nuova perizia. In effetti, le ricorrenti non hanno invocato la suddetta disposizione e si sono limitate a richiamare in proposito la sentenza pubblicata nella RU 82 II 245 secondo la quale, in ossequio ai principi informativi dell'art. 67 OG, la produzione di siffatti pareri deve essere ammessa.

Naturalmente i nuovi pareri non devono servire a contrabbandare fatti nuovi che, anche in virtù dell'art. 67 num. 2 cpv. 2 OG, non potrebbero più essere presi in considerazione (RU 86 II 197). Ma a questo riguardo la parte attrice, pur genericamente contestando alle ricorrenti la facoltà di addurre nuovi fatti che avrebbero dovuto essere adottati in sede cantonale, non ha preteso che ogni relativa allegazione sia nuova, nè ha precisato quali dei fatti asseriti in detti pareri — in genere evidentemente pertinenti alle allegazioni già esposte dalle convenute in sede cantonale — siano improponibili ai sensi dell'art. 67 num. 2 cpv. 2 OG. Detti pareri, tempestivamente prodotti con i ricorsi, devono perciò essere acquisiti agli atti di causa. Gli stessi hanno però soltanto il valore di allegazioni di parte e non costituiscono mezzi di prova (RU 86 II 196 ultimo capoverso).

La copia della decisione 13 febbraio 1962 del Superintending Examiner del Patent Office di Londra, concernente la patentabilità del procedimento De Angeli, può essere pervenuta alle ricorrenti solo dopo la chiusura del procedimento istruttorio cantonale. La relativa produzione non è controversa e deve essere accolta, ma l'atto in parola può avere soltanto il valore di un pregiudizio stabilito nella giurisprudenza straniera e, pertanto, non costituisce mezzo di prova nè, tanto meno, decisione vincolante per il giudizio di questa sede.

b) L'art. 67 num. 1 OG stabilisce che il Tribunale federale «può» ordinare una nuova perizia ma non impone al medesimo una siffatta misura ogni volta che una parte contesti la conclusione della perizia ordinata in sede cantonale (RU 85 II 142, consid. 4 b — aa —; 514 e relative citazioni). Secondo la giurisprudenza, la nuova perizia deve essere ordinata solo quando il Tribunale federale ha motivo di dubitare della fondatezza e della completezza della perizia di prima istanza (RU 85 II 514). Quando tale non è il caso devono valere le regole generali del ricorso per riforma, secondo le quali fanno stato gli accertamenti stabiliti nella sede cantonale (art. 63 cpv. 2 OG).

Ne consegue che anche il fatto secondo cui le perizie private prodotte in prima istanza e in questa sede, concludenti in senso diverso dalle perizie giudiziali, emanano — come affermano le ricorrenti — da eminenti professori, quali i docenti universitari Gordonoff, Quilico, Löser e Hey, non deve necessariamente indurre il Tribunale federale a dubitare dell'esattezza della perizia giudiziale stesa dai professori Giovannini e Bucher, titolari rispettivamente delle cattedre di chimica organica dell'Università di Friburgo e di farma-

cologia dell'Università di Basilea. Il Tribunale federale non può valutare le singole capacità dei periti che si sono espressi in causa e quindi dedurre una maggior autorità scientifica di uno piuttosto che dell'altro dei docenti suindicati, peraltro dello stesso rango universitario. Una presunzione di maggior attendibilità deve comunque essere riconosciuta al perito giudiziale, perchè il medesimo è stato designato ed è stato retribuito, invece che da una delle parti, dal Tribunale; è stato sottoposto all'obbligo di ricasazione, ha potuto prendere conoscenza degli atti di causa in modo indipendente ed ha preso atto delle tesi contrastanti dalle relazioni proposte dalle parti su basi di uguaglianza. La sua perizia offre pertanto le migliori garanzie di oggettività e di imparzialità (RU 74 II 133).

I pareri dello Studio Blum, prodotti dalla ricorrente De Angeli, in quanto emananti da un «Patentanwaltbureau» senza la precisa indicazione della persona professionalmente responsabile, non possono aver altro valore di quello delle altre allegazioni direttamente esposte dalle ricorrenti.

Ad ogni modo la perizia assunta in sede cantonale appare precisa e completa. Un complemento di perizia potrebbe pertanto essere preso in considerazione soltanto se, nell'esame delle questioni di merito, le dimostrazioni e le conclusioni del perito giudiziale risultassero incomprensibili o manchevoli.

3. Secondo l'art. 112 LBI 1954, anche i brevetti rilasciati prima dell'entrata in vigore di detta legge e non ancora scaduti sono sottoposti alle disposizioni dei titoli dal primo al terzo della nuova legge, con l'eccezione tuttavia (lett. a) che le cause di nullità relative a detti brevetti continuano ad essere disciplinate dalla legislazione precedente e cioè dalla LBI 1907. La questione di sapere se i brevetti iscritti nel 1950 siano validi, segnatamente se i relativi procedimenti fossero nuovi, deve pertanto essere risolta secondo la vecchia legge (cf. RU 85 II 135 e citazioni).

Contrariamente a quanto affermano le ricorrenti, la validità della legge precedente permane, agli effetti dei brevetti precedentemente iscritti, non solo a proposito dell'art. 16 LBI 1907, nel quale sono elencati i motivi di nullità, ma anche per le altre norme a cui i singoli numeri di detto articolo si riferiscono. Per accertare, secondo l'art. 16 cpv. 1 num. 1, 4 e 6, se i brevetti Geigy sono validi in quanto si tratti di un'invenzione, di un'invenzione nuova, di un'invenzione non esclusa dal conseguimento del brevetto, fanno stato rispettivamente gli art. 1, 4 e 2 num. 3 della LBI 1907 (cf. FF ed. di lingua tedesca 1950 pag. 1069; BLUM/PEDRAZZINI art. 112 lett. b vol. III pag. 733; RU 85 II 135).

4. Nel caso particolare, trattandosi di sostanze chimiche medicamentose, la questione di stabilire se agli effetti dell'art. 16 num. 6 LBI 1907 sia applicabile l'art. 2 num. 3 della vecchia o l'art. 2 num. 2 della nuova legge è indifferente, perchè entrambe dette disposizioni, pur escludendo la diretta protezione dei prodotti medicinali, l'ammettono in principio per il procedimento in virtù del quale vengono preparati, purchè trattisi — come per concorde ammissione delle parti trattasi in concreto — di procedimenti chimici, vale a dire di procedimenti a base di reazioni chimiche.

Naturalmente la brevettabilità di siffatti procedimenti consegue indirettamente una parziale protezione anche del prodotto ricavato, perchè il titolare del brevetto è protetto contro i terzi che intendessero valersi del suo procedimento per produrre lo stesso prodotto medicamentoso (art. 7 cpv. 2, seconda frase LBI 1907, art. 9 cpv. 3 LBI 1954). Ma nulla impedisce ai terzi di ottenere lo stesso prodotto sulla base di un procedimento già noto e non brevettato o di un nuovo procedimento diverso da quello indicato nel brevetto e quindi anche di smerciare detto prodotto.

Per il resto la legge — la vecchia come la nuova — non stabilisce, per la brevettabilità dei procedimenti chimici, condizioni o presupposti diversi da quelli fissati per la brevettabilità di un prodotto industriale. Per la validità dei brevetti Geigy è pertanto sufficiente che concernino nuove invenzioni ai sensi degli art. 1 e 4 e relativi LBI 1907 e che la relativa iscrizione sia stata proposta mediante una rivendicazione, la quale con l'aiuto della descrizione definisca chiaramente l'invenzione (art. 16 num. 8 LBI 1907).

Ciò stante, la contestazione delle ricorrenti, secondo cui i brevetti Geigy violano il divieto di protezione brevettuale dei prodotti medicinali, stabilito all'art. 2 num. 3 LBI 1907, si confonde con quella intesa a negare ai relativi procedimenti chimici l'adempimento dei presupposti dell'invenzione.

5. Secondo la giurisprudenza, l'invenzione brevettabile presuppone — oltre a novità — idea creatrice e progresso tecnico. Giurisprudenza e dottrina ammettono anche che la minore intensità con la quale si manifesta uno di questi presupposti può essere compensata dalla maggiore intensità dell'altro: la cosiddetta «Wechselwirkung» (cf. ... RU 74 II 132 segg., 82 II 249, 85 II 138; WEDLICH/BLUM, *Das Schweizerische Patentrecht*, nota 11 all'art. 1, pag. 68 e segg. In punto alla «Wechselwirkung», vedi accenni in RU 69 II 200 e 85 II 140/141).

a) Secondo la legge, non è considerata come nuova un'invenzione che, anteriormente al deposito della domanda di brevetto, sia stata divulgata in Svizzera o chiarita per mezzo di scritti o disegni (art. 4 cpv. 1 LBI 1954).

Le ricorrenti contestano la novità del «tipo» di reazione descritto nei controversi brevetti e anche il perito ha riconosciuto che i relativi procedimenti non sono interamente nuovi, aggiungendo tuttavia che, allo stato attuale della scienza e della industria chimiche, è oltremodo difficile trovare procedimenti completamente nuovi. Ma la legge non esige una siffatta estrema condizione. Altrimenti non si vedrebbe come avrebbe potuto essere riconosciuta la novità fondata su nuove combinazioni di elementi già conosciuti (RU 69 II 185/186; 85 II 136/137). Il Tribunale federale nel qualificare i procedimenti chimici non ha peraltro stabilito che il procedimento di medicinali debba essere interamente nuovo, ammettendolo anche quando almeno una reazione chimica influisce in modo favorevole sul prodotto o sulle sue possibilità di uso (RU 82 I 106).

Il perito giudiziale ha espressamente dichiarato che le formule dei tre procedimenti Geigy non erano prima mai state pubblicate e neppure le ricorrenti affermano il contrario. La parte De Angeli ha anzi esplicitamente riconosciuto che il nuovo composto denominato fenilbutazone è il risultato dei controversi procedimenti. A questi non può pertanto essere misconosciuto l'elemento della novità.

b) Tuttavia, secondo la giurisprudenza, una novità può costituire invenzione ai sensi della legge solo se è il risultato di un'idea creatrice di particolare livello inventivo, la cui realizzazione superi le normali capacità di una persona del mestiere avente buona formazione (RU 85 II 138 e segg., consid. 4 e citazioni, specialmente pag. 141; cf. anche WEDLICH/BLUM p. 71 e BLUM/PEDRAZZINI, vol. I pag. 105 e segg. e pag. 118 e segg., ove per via diversa si giunge nondimeno ad analoga conclusione). Ciò significa che meritevoli di protezione sono solo quelle realizzazioni le quali presuppongono nell'inventore una intuizione non comune nell'intravederne il risultato e, specie nel campo della chimica, un metodico lavoro di ricerca. Il perito giudiziale ha ammesso l'adempimento di tale presupposto per tutti e tre i procedimenti Geigy.

Esso ha indicato una schiera di chimici eminenti che a suo giudizio devono aver ten-

tato senza successo la soluzione di cui al brevetto N. 266236 e, pur ammettendo che il fatto di «applicare la reazione di butilazione a un composto di cui si sa che possiede degli idrogeni mobili, come è il caso del DDP può essere considerato come un'operazione puramente manuale», ha però precisato che tale operazione «non è ovvia e richiede spirito inventivo in chi intravede che il prodotto risultante potrà avere proprietà che potrebbero rappresentare un progresso tecnico notevole e perciò decide di fare tale operazione» (perizia pag. 51).

Anche a proposito del brevetto N. 267222, il perito giudiziale ha fatto rilevare che il decorso della reazione data dalla condensazione dell'estere butilmalonico con l'idrazobenzene, al momento della domanda di brevetto non era facilmente prevedibile e l'averla prevista denota idea creatrice e qualità inventiva (perizia pag. 60, riassunto pag. 18).

Infine, il perito riconosce che per il brevetto N. 269980 il requisito della qualità inventiva è adempiuto nel fatto di intravedere nelle due fasi chimiche ivi prescritte, analoghe a reazioni già conosciute ma nuove, la possibilità di giungere ad un prodotto non mai fino allora descritto.

Il Tribunale federale deve attenersi a queste conclusioni, nè vede per quale motivo dovrebbe ordinare una nuova perizia. Peraltro, il fatto esposto dalle ricorrenti sulla base delle perizie di parte, secondo cui le reazioni dei brevetti suindicati si svolgono «come ogni chimico poteva e doveva aspettarsi», non toglierebbe che la concezione delle relative formule proceda da un'idea creatrice di elevato livello inventivo.

c) Anche il requisito di progresso tecnico è strettamente connesso a quello della novità, ma presuppone inoltre che questa risieda nella soluzione di un problema la quale soddisfi un'esigenza umana e sociale; senza di che l'invenzione non è praticamente neppure industrialmente utilizzabile (art. 1 LBI).

Secondo la giurisprudenza, il progresso tecnico rilevante agli effetti della validità del brevetto consiste nel risolvere un problema che, malgrado le assidue ricerche, i tecnici non avevano ancora risolto o avevano risolto solo in modo insoddisfacente. Detto progresso può manifestarsi sia nell'invenzione di un nuovo apparecchio o di un nuovo prodotto utili, sia nella notevole semplificazione dell'apparecchio che ne incrementi l'economicità e, quindi, la divulgazione, sia infine anche nel trovare nuove vie più sicure e più economiche per la produzione di un nuovo prodotto già conosciuto. Il successo e la diffusione del nuovo dispositivo o del nuovo prodotto costituiscono una dimostrazione del progresso tecnico raggiunto (RU 69 II 188, 74 II 140, sentenza inedita 14 novembre 1961 nella causa Vulcain e Studio S.A., La Chaux-de-Fonds c. Enicar, Longeau, consid. 1, primo capoverso; cf. WEIDLICH/BLUM pag. 85 e segg.).

Per quanto concerne il procedimento chimico per la fabbricazione di prodotti medicamentosi, la giurisprudenza ha statuito che la tutela brevettuale presuppone avantutto, «daß es einen oder mehrere chemische Vorgänge aufweise, welche die Entstehung oder Beschaffenheit des Erzeugnisses als Arzneimittel günstig beeinflussen, sei es, daß der als Arznei wirkende Stoff selber durch mindestens einen chemischen Vorgang entsteht oder verbessert wird, sei es, daß ein solcher Vorgang das Erzeugnis sonstwie günstig beeinflusst, was z. B. zutrifft, wenn chemische Vorgänge unerwünschte Begleitstoffe zerstören, wenn sie den Wirkstoff zwecks Ausscheidung von Verunreinigungen in ein kristallisierendes Derivat überführen und dieses nach der Reinigung wieder in den Wirkstoff verwandeln, oder wenn sie die Herstellung der Form, in der das Arzneimittel angewendet werden soll (Tabletten, Kapseln, Lösungen usw.) günstig beeinflussen» (RU 82 I 206).

Quando questi presupposti sono adempiuti in modo intenso e per prodotti di reale importanza medica, il progresso tecnico è raggiunto. Infatti, è in tal modo che la chimica si sviluppa e progredisce contribuendo al progresso umano in genere.

In concreto, la stessa ricorrente De Angeli ammette che il fenilbutazone, prodotto secondo i controversi procedimenti, è il risultato della ricerca di un solvente «che avesse la facoltà di migliorare la solubilità della anopirina e possedesse, eventualmente, anche di per se stesso effetti analgesici e/o antipiretici, in modo da agevolare la somministrazione parenterale del piramidone o addirittura di sostituirlo». Le ricorrenti ammettono anche che il primo di detti scopi è stato favorevolmente raggiunto e non contestano che anche il secondo sia stato parzialmente conseguito. Peraltro il farmacologo assunto dal perito ha confermato questo successo, rilevando che è stato così raggiunto lo scopo di poter applicare il piramidone in una soluzione sufficientemente concentrata e facilmente sopportabile se applicata localmente; ha inoltre ammesso che, in determinati casi, il fenilbutazone consegue anche di per se stesso un'azione antipiretica e analgesica superiore a quella degli antipiretici e analgesici della stessa struttura prima conosciuti.

Il progresso tecnico perseguito e conseguito mediante i controversi procedimenti è pertanto dimostrato. Al riguardo non può essere determinante il fatto che alcuni degli effetti del fenilbutazone si siano rivelati in modo manifesto solo dopo il deposito (però, secondo il farmacologo, verosimilmente prima dell'iservizione) della domanda di brevetto. Il Tribunale federale ha già statuito che sarebbe ingiusto rifiutare la protezione legale all'autore di un'invenzione, la cui portata non è subito manifesta (RU 85 II 141).

Infine, il progresso tecnico conseguito è dimostrato — come ha fatto presente il perito giudiziale — dall'enorme successo di cui i prodotti fabbricati secondo i controversi procedimenti hanno beneficiato.

d) Poichè i controversi procedimenti adempiono i presupposti che la giurisprudenza ha stabilito per l'invenzione, è superfluo stabilire se anche dei procedimenti di analogia debbano essere ammessi alla tutela brevettuale (vedi comunque la critica che il dott. A.W. KUMM, a proposito della relativa teoria, ha pubblicato nella rivista germanica «Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht» 1963, p. 58 e segg.).

6. Secondo l'art. 16 num. 8 LBI 1907, il brevetto è comunque nullo se la relativa rivendicazione, anche con l'aiuto della descrizione, non definisce chiaramente l'invenzione. Il relativo obbligo è stabilito all'art. 5 della stessa legge e all'art. 26 cpv. 4 è precisato che, qualora l'invenzione consista nella preparazione di una sostanza chimica, la rivendicazione deve indicare anche i caratteri della nuova sostanza. Infine, nell'art. 7 cpv. 4 del regolamento di applicazione della LBI 1907 è prescritto che nella descrizione deve essere indicato anche l'uso a cui è destinata la nuova sostanza. Queste disposizioni hanno la loro ratio nell'esigenza della sicurezza giuridica, vale a dire nella necessità di render noto ai terzi, segnatamente alle persone del mestiere, i limiti e la portata della protezione brevettuale (RU 85 II 136 consid. 3).

Le contestazioni che le ricorrenti fondano su queste disposizioni concernevano in gran parte l'eventualità che fosse ammessa la teoria della brevettabilità dei cosiddetti procedimenti di analogia, la quale pone l'accento sulle proprietà della nuova sostanza. Poichè la presente causa non implica tale problema, in quanto espone in tal senso, le relative contestazioni sono prive di oggetto.

Comunque, la tesi delle ricorrenti, secondo cui la rivendicazione dei controversi procedimenti sarebbe difettosa per il fatto che non vi sono indicate le proprietà antiartriche ed antireumatiche della nuova sostanza, è infondata. L'attrice, indicandole le proprietà

analgesiche e antipiretiche del prodotto e l'uso terapeutico del medesimo, ha sufficientemente adempiuto gli obblighi suddescritti. Essa non poteva allora e probabilmente non può neppure oggi prevedere tutti gli usi specifici che la medicina può fare dei suoi prodotti. Ad ogni modo l'incompleto adempimento della prescrizione di cui all'art. 7 cpv. 4 del regolamento di applicazione non può infirmare la validità del brevetto, perchè, trattandosi di norma regolamentare, la stessa sarebbe invalida, in quanto stabilisse un ulteriore motivo di nullità del brevetto oltre quelli stabiliti in modo compiuto all'art. 16 della legge.

Anche i commentatori BLUM/PEDRAZZINI (o. c. vol. II p. 123) si esprimono nel senso che, in principio, non è necessario di indicare in modo preciso i vantaggi e l'importanza dell'invenzione, essendo sufficiente descriverne gli elementi essenziali e le necessarie regole di applicazione. Sembra però che gli stessi (pag. 124) facciano un'eccezione a questa massima per i brevetti concernenti i procedimenti chimici, per i quali considerano determinante l'effetto tecnico. A loro giudizio, l'omissione di questo effetto potrebbe invalidare il brevetto per difettosità della descrizione ai sensi dell'art. 4 LBI 1954 (art. 16 num. 8 LBI 1907). Una siffatta tesi non può essere accolta, perchè gli art. 26 e segg. LBI 1907 (art. 49 e segg. LBI 1954) stabiliscono in modo compiuto quali elementi essenziali del procedimento devono risultare dagli atti della domanda di brevetto e non vi è motivo di stabilirne altri da deduzioni indirette; tanto meno poi per istituire ulteriori motivi di nullità non esplicitamente prescritti dalle norme legali.

7. Secondo l'art. 1 cpv. 1 LBI 1907 i brevetti si rilasciano per le invenzioni nuove suscettibili di applicazione industriale. I brevetti iscritti per invenzioni non attuabili, vale a dire industrialmente inutilizzabili, sono nulli (art. 16 num. 3 LBI 1907).

a) La parte attrice eccepisce che l'impugnazione di inattuabilità dei brevetti N. 266236 e 269980, non essendo stata tempestivamente proposta in sede cantonale, non è ricevibile.

In realtà, la Corte cantonale ha espressamente dichiarato a pag. 12 (II, 3) della sentenza che le convenute hanno addotto come motivo di nullità pure quello di «inattuabilità dei procedimenti indicati dai brevetti 266236 e 269980» e nel seguito della sentenza non si trova alcun accenno alla intempestività, o comunque alla irregolarità, della relativa contestazione; al contrario, la Corte cantonale è entrata nel merito della medesima e l'ha respinta. L'istanza cantonale, implicitamente ammettendo la regolarità della contestazione di parte convenuta, deve aver applicato il diritto processuale cantonale, al cui riguardo il suo giudizio è vincolante in questa sede. L'eccezione della attrice è pertanto inammissibile (art. 43 cpv. 1, 55 cpv. 1 lett. c OG).

b) Una invenzione è suscettibile di applicazione industriale (nell'art. 1 LBI 1954: «utilizzabile industrialmente») se è realizzabile mediante i mezzi indicati nel brevetto, ritenuto che trattisi di mezzi del campo industriale (BLUM/PEDRAZZINI, vol. I, p. 136 e citazioni, specialmente RU 63 II 279).

La Corte cantonale ha ammesso che anche i procedimenti di cui ai brevetti N. 266236 e 269980 adempiono questi requisiti, ma l'ha fatto fondandosi unicamente sulla considerazione che il perito, il quale deve aver attuato i controversi procedimenti agli effetti delle domande peritali, non si era espresso in senso contrario. Un simile accertamento è valido ai sensi dell'art. 63 cpv. 2 OG, ma sarebbe in principio riesaminabile mediante perizia o supplemento di perizia, se la parte richiedente avesse dimostrato che, in sede cantonale, essa non ha avuto la possibilità e non ha avuto motivo di far stabilire in proposito un più preciso accertamento (art. 67 num. 2 cpv. 2 OG). Ora risulta dagli atti che

al perito non è stata posta alcuna esplicita domanda sulla inattuabilità dei due controversi procedimenti, quantunque le parti convenute, alle quali incombeva di dimostrare la fondatezza del proprio asserto, abbiano avuto ogni ragione per farlo. Avendo mancato al loro dovere processuale davanti alla prima istanza, esse non possono invocare l'art. 67 num. 2 cpv. 2 OG. Per cui, a prescindere da ogni pratica considerazione (in specie da quella che l'attuabilità del procedimento N. 267222, il quale conduce allo stesso prodotto, non è contestata), anche a questo proposito non vi è motivo di procedere alla riapertura del procedimento probatorio. Deve pertanto far stato l'accertamento cantonale, secondo cui anche i due suindicati procedimenti sono attuabili.

8. Per le considerazioni suesposte, la Corte cantonale, riconoscendo la validità dei brevetti Geigy e conseguentemente respingendo le domande riconvenzionali delle convenute, non ha violato il diritto federale. La relativa domanda proposta nel ricorso deve perciò essere respinta.

9. L'art. 67 LBI 1954, applicabile a riguardo delle domande petizionali, dispone che, qualora l'invenzione si riferisca ad un procedimento di fabbricazione di un prodotto nuovo, ogni prodotto della stessa composizione si presume, fino a prova contraria, preparato secondo il procedimento brevettato.

Il fatto che anche il prodotto De Angeli, fabbricato secondo il procedimento di cui al brevetto N. 318075, è della stessa composizione del fenilbutazone è pacifico. Ai sensi degli art. 8 e 66 lett. a LBI 1954, l'attrice era quindi legittimata ad agire nei confronti delle convenute. Invero non si comprende perchè l'azione di nullità del suindicato successivo brevetto sia stata sospesa, poichè la contemporanea liquidazione anche di questa controversia avrebbe meglio chiarito la situazione giuridica delle parti ed evitato eventuali ulteriori processi. Detta questione non essendo controversa, il Tribunale federale deve comunque pronunciarsi sulla questione a sapere se, secondo quanto risulta dagli atti di causa, le parti convenute hanno refutato la presunzione di cui all'art. 67 LBI e sulle conseguenti domande di parte attrice (accertamento di violazione dei brevetti e divieto di smercio dei prodotti De Angeli).

L'istanza cantonale si è espressa al riguardo in modo estremamente succinto; richiamandosi alla perizia giudiziale, essa si è sostanzialmente limitata a rilevare, in relazione all'art. 67 LBI, che le affermazioni delle parti convenute non erano risultate provate; e ciò è sufficiente per giustificare le misure disposte in applicazione degli art. 8 e 66 LBI. Ma il perito è andato oltre: dopo aver constatato che il procedimento De Angeli si svolge secondo due reazioni successive di cui la prima (reazione fra estere malonico e bromuro di butile per formare l'estere butilmalonico) «non è brevettabile» (si deve intendere: perchè ovvia), «la seconda (reazione fra l'estere butilmalonico e l'idrazobenzene) cade sotto la rivendicazione del brevetto Geigy N. 267222, anzi è identica alla reazione coperta dal brevetto stesso». Comunque, secondo il perito, il procedimento De Angeli dipende da quello della Geigy, perchè utilizza la reazione brevettata da De Angeli per arrivare allo stesso prodotto.

Siffatte dichiarazioni del perito giudiziale non possono essere infirmate neppure dall'«Interim Decision» 13 febbraio 1962 del Superintending Examiner dell'Ufficio brevetti di Londra, mediante la quale è stata respinta l'opposizione dell'attrice all'iscrizione del brevetto De Angeli. A parte il fatto che una decisione emanante da un'autorità straniera non può pregiudicare il giudizio di un tribunale svizzero, si deve rilevare che nel caso suesposto non trattasi di una sentenza giudiziaria ma, come ha giustamente fatto rilevare l'attrice, di una «Interim Decision» di carattere amministrativo che,

secondo quanto risulta dalle pubblicazioni richiamate dall'attrice (The All England Law Reports 1962, pag. 610 e segg.), non è punto definitiva.

Poichè il brevetto De Angeli è stato rilasciato successivamente a quello della Geigy, la messa in commercio del prodotto fabbricato secondo quel procedimento costituisce una lesione dei diritti dell'attrice e giustifica pertanto l'azione di questa ai sensi dell'art. 72 LBI 1954 e quindi le misure decretate dall'istanza cantonale. Al riguardo, l'autorità cantonale non può comunque aver violato il diritto federale.

aPatG Art. 16, PatG Art. 27

Über die Patentfähigkeit eines medizinischen Apparates, welcher eine neue Therapie ermöglicht.

ZBJV 100, 333 ff., Urteil des Handelsgerichtes des Kantons Bern vom 30. April 1960 in Sachen S. F. und G. gegen F.

Aus den Entscheidungsgründen:

10. Gemäß Art. 112 des neuen Patentgesetzes vom 25. Juni 1954 richten sich die Nichtigkeitsgründe für vor dem Inkrafttreten des Gesetzes (1. Januar 1956) erteilte und noch nicht erloschene Patente nach dem alten Recht. Nach Art. 16 des Patentgesetzes vom 21. Juni 1907 ist ein Patent durch den Richter als nichtig zu erklären, wenn keine Erfindung vorhanden ist und wenn diese nicht neu ist. Die weiteren in Art. 16 zitierten Nichtigkeitsgründe stehen im vorliegenden Streitfall nicht in Frage.

Im alten wie im neuen Patentgesetz ist nicht näher umschrieben, was unter einer Erfindung zu verstehen ist. Die nähere Umschreibung wurde der Praxis überlassen. Nach ständiger Rechtsprechung des Bundesgerichtes liegt dann eine Erfindung vor, wenn aufgrund einer eigenartigen, schöpferischen Idee ein technischer Nutzeffekt und ein wesentlicher technischer Fortschritt erzielt wird (BGE 58 II 58; 76 I 381). Zu prüfen ist somit, ob in der Erfindung F. eine schöpferische Idee (Erfindungshöhe) und ein wesentlicher technischer Fortschritt liegt, und ob die Erfindung neu ist. Nach Art. 4 des Gesetzes vom 21. Juni 1907 gilt eine Erfindung nicht als neu, wenn sie vor der Patentanmeldung im Inland schon derart offenkundig geworden oder durch veröffentlichte, im Inland vorhandene Schrift- und Bildwerke so dargelegt worden ist, daß die Ausführung durch Fachleute möglich ist.

Die Erfindung muß auf einer schöpferischen Idee beruhen. Eine solche ist gegeben, wenn sie nicht schon für jeden gutausgebildeten Fachmann nahe lag. Sie muß ferner einen klar erkennbaren technischen Fortschritt verwirklichen; dieser braucht jedoch nicht ein wesentlicher zu sein. Dabei besteht eine Beziehung zwischen der Größe des Fortschrittes und Erfindungshöhe in der Weise, daß ein kleiner Fortschritt durch eine besondere Erfindungshöhe aufgewogen werden kann, während ein technisch hervorragender Fortschritt eine geringe Erfindungshöhe ausgleichen kann (vgl. BGE 69 II 200 und 424, 85 II 131).

11. Nach den gerichtlichen Gutachten hatte Dr. F. die schöpferische Idee zu einer neuen Therapie, der synkardialen Massage. Die schöpferische Idee besteht somit in einer medizinischen Erkenntnis. Dieses Heilverfahren ist an sich, wie alle Heilbehandlungsarten, nicht patentfähig. Diese feststehende Praxis wird durch das Eidgenössische Amt für geistiges Eigentum damit begründet, daß der Arztberuf kein Gewerbe sei. Eher ist

jedoch mit TROLLER anzunehmen, daß es unsittlich sei, ein Heilverfahren als solches zu patentieren. Der Patentschutz wird vom Beklagten jedoch nicht für sein Heilverfahren, sondern für einen Apparat beansprucht, welcher die neue Therapie ermöglicht. Dieser Apparat kann patentfähig sein, vorausgesetzt, daß es sich um eine Erfindung, und zwar um eine neue Erfindung handelt. Der Beklagte hat aus an sich im einzelnen bekannten Elementen einen Apparat zusammengestellt, welcher die synkardiale Massage ermöglicht.

Laut der Expertise ist diese Kombination des F.'schen Apparates neu, das heißt in dieser Zusammenstellung noch nicht bekannt. Sie weicht insbesondere auch von den Apparaten nach den Patenten Helmer und Luisada ab. Die Kläger haben denn auch im Schlußvortrag die Neuheit des Streitpatentes nicht mehr angefochten lassen.

Indessen reicht die im Patentanspruch beschriebene Kombination nach Auffassung der Experten noch nicht aus, um den angestrebten Zweck so zu erfüllen, daß ein erheblicher technischer Fortschritt vorhanden ist, der für eine patentfähige Erfindung erforderlich ist. In der im Unteranspruch 6 beschriebenen Form dagegen (Heranziehung der Aktionsströme des Herzens, Steuerung durch die R-Zacke des EKG) wird ein erheblicher technischer Fortschritt erzielt. Der Fortschritt ist deshalb erheblich, das heißt über das Können eines gut ausgebildeten Fachmannes hinausreichend, weil der Gedanke dieser besonders ausgestalteten Wirkung des Apparates nirgends im Vorbekanntem nahegelegt wurde, auch nicht in den Helmer Patenten, die medizinisch einen ganz andern Zweck verfolgen, nämlich die Entlastung der Herzfähigkeit, noch im USA Patent Luisada, das zwar das EKG als Steuerungsimpulsgeber kannte, aber ebenfalls ganz andere Zwecke verfolgte, nämlich die Entlastung der Herzfähigkeit durch die Druckveränderung auf den ganzen Körper in geschlossener Druckkammer.

Mit dem nach dem Streitpatent hergestellten Apparat sind gute Heilerfolge erzielt worden. Von Fachleuten – und es kann sich hier nur um Ärzte handeln, die ausschließlich Heilverfahren beurteilen können – sind die Heilerfolge der F.'schen Therapie nach anfänglichen Widerständen anerkannt worden.

12. Die Frage der Erfindungshöhe steht in Zusammenhang mit dem technischen Fortschritt, indem ein nachweisbar größeres Ausmaß des technischen Fortschrittes in der Regel schon gewisse Rückschlüsse auf das Bestehen der Erfindungshöhe zuläßt. Indessen erklärt das Bundesgericht in 81 II 298, daß sich die fehlende Erfindungshöhe nicht durch besonders erhebliche Bereicherung der Technik ersetzen läßt. Die Wechselwirkung hat sich daher auf die Beweisvermutung zu beschränken, daß eine Erfindung, die einen großen technischen Fortschritt bewirkt, dem Fachmann nicht nahelag (vgl. TROLLER Immaterialgüterrecht I, 1959, S. 196/197).

Die Kläger bestreiten die Erfindungshöhe mit der Begründung, nach Auffassung der Experten und des Beklagten liege eine Problem- oder Aufgabenerfindung vor. Nicht die technische Ausgestaltung des Massageapparates sei die erfinderische Leistung, sondern das medizinische Problem, die synkardiale Therapie sei die schöpferische Leistung. Die schöpferische Idee liege somit auf einem dem Patentrecht entzogenen Gebiet. Es gehe nicht an, daß die Begründung der Erfindungshöhe einer technischen Lösung aus dem medizinischen Gebiet ausgeliehen werde. Schutzfähigkeit sei nur dann gegeben, wenn in der technischen Gestaltung des Heilapparates die schöpferische Leistung liege. Als Fachmann zur Beurteilung der Erfindungshöhe sei nicht der Arzt, sondern der Techniker zu betrachten. Es stelle sich nicht die Frage, ob im Momente der Patentanmeldung ein Arzt, dem das Problem nicht bekannt gewesen sei, auf diese Lösung gekommen wäre,

sondern ob der Techniker, dem das Problem gestellt werde, ohne überdurchschnittliche Leistung zu dieser Lösung käme.

Demgegenüber ist davon auszugehen, daß Heilverfahren nach der Praxis nicht patentierbar sind. Unabhängig davon ist jedoch die Schutzfähigkeit der Heilverfahren ermöglichenden Apparate. Das Heilverfahren gehört dabei nicht in die technische Umschreibung des betreffenden Apparates. Aber es muß der Verwendungszweck beachtet werden. Zur Erfindung des Apparates gehört, daß der Verwendungszweck erkannt wird. Dies ist bei der Beurteilung der Erfindungshöhe mit zu berücksichtigen. Die Problemstellung kann sehr wesentlich und die technische Ausführung viel leichter sein. Die Fa. Jaquet wäre z. B. nicht darauf gekommen, einen solchen Apparat zu bauen. Die Technik hätte diesen Apparat nicht gebraucht, wenn damit nicht ein bestimmter Zweck, nämlich die synkardiale Therapie, erreicht worden wäre. Da es sich um einen ärztlichen Apparat handelt, muß der Arzt sagen, ob er in diesem Apparat einen Fortschritt sieht, und es muß auch vom Arzt als Fachmann ausgegangen werden zur Abklärung der Frage, ob dem gut ausgebildeten Fachmann die Erfindung nahegelegen ist oder nicht. Nur Arzt und Techniker zusammen können auf die Lösung kommen. Es braucht eine geistige Leistung, die nicht in zwei Teile aufgeteilt werden kann. In der Idee und der technischen Ausführung der Idee liegt die Bereicherung. Die schöpferische Leistung liegt in der Problemstellung, jedoch muß der Weg dazu ebenfalls eine gewisse technische Erfindungshöhe darstellen. Mit der Kombination von an sich bekannten Mitteln (in Dauer und Stärke unabhängig einstellbare Phasenverzögerung und R-Zacke des EKG als Steuerimpuls) ist sie hier gegeben.

13. Zusammenfassend ist festzuhalten, daß die drei Voraussetzungen, nämlich Neuheit, schöpferische Idee und erheblicher technischer Fortschritt beim streitigen Patentanspruch in Verbindung mit dem Unteranspruch 6 vorhanden sind. Es ist somit eine patentfähige Erfindung vorhanden. Da diese aber nur in der Verbindung des Patentanspruches mit dem Unteranspruch 6 liegt, ist gemäß Art. 27 PG das Patent einzuschränken.

PatG Art. 13 Abs. 2

Die Beschränkung der Vollmacht ist auch in bezug auf den freiwillig bestellten Vertreter ausgeschlossen.

PMMB1 1964 I 25 ff., Rechtsauskunft des Eidgenössischen Amtes für geistiges Eigentum vom 16. November 1963.

PatG Art. 17 und PVUe Art. 4

Die Hinterlegung der Beschreibung einer nicht in den USA konzipierten Erfindung bei einem amerikanischen Patentanwalt (sog. disclosure) kann nicht als prioritätsbegründende Erstanmeldung betrachtet werden.

PMMB1 1964 I 43 ff., Rechtsauskunft des Eidgenössischen Amtes für geistiges Eigentum vom 26. August 1964.

PatG Art. 47

Ein Verschulden des vom Patentbewerber beigezogenen Patentanwalts und seiner Hilfspersonen ist in analoger Anwendung von Art. 101 Abs. 1 OR dem Patentbewerber anzurechnen.

Art. 101 Abs. 2 OR ist auf das Verhältnis des Patentbewerbers zum Amt nicht analog anwendbar.

Anforderungen an die Sorgfaltspflicht des Patentanwalts bei der Überwachung seines Personals.

Verstoß gegen die Rechtsgleichheit?

PMMB1 1964 I 29 ff., Verfügung des Eidg. Amtes für geistiges Eigentum vom 29. Oktober 1963.

BGE 90 I 51 ff., Urteil der I. Zivilabteilung vom 27. Januar 1964 in Sachen Buban und N.V. Motorenfabrik Thomassen gegen Eidgenössisches Amt für geistiges Eigentum.

Am 29. Mai 1963 reichte Patentanwalt X als Vertreter von E. Buban in München und der holländischen Firma N.V. Motorenfabrik Thomassen dem Eidgenössischen Amt für geistiges Eigentum ein Patentgesuch ein, für das die Priorität einer holländischen Erstanmeldung vom 25. Mai 1962 beansprucht wurde. Da die Prioritätsfrist gemäß Art. 17 PatG und Art. 3 Abs. 3 PatV I bereits am 27. Mai 1963 abgelaufen war, stellte Patentanwalt X gleichzeitig das Gesuch um Wiedereinsetzung in den früheren Stand gemäß Art. 47 PatG.

Zur Begründung brachte er vor, er habe den am 9. Mai 1963 erhaltenen Auftrag zur Einreichung des Patentgesuches noch am gleichen Tage bearbeitet und seiner Sekretärin übergeben mit der Weisung, das Gesuch nach sofortiger Ergänzung der Unterlagen dem Amt einzureichen. Infolge eines durch schwere Schicksalsschläge verursachten Zustandes psychischer und physischer Erschöpfung habe diese sonst zuverlässige Angestellte vergessen, den ihr übergebenen Auftrag auszuführen, was er erst am 29. Mai 1963 entdeckt habe.

Das Amt hat das Wiedereinsetzungsgesuch abgelehnt und das Bundesgericht die dagegen eingereichte verwaltungsgerichtliche Beschwerde des Patentbewerbers mit folgender Begründung:

1. Nach Art. 47 Abs. 1 PatG kann einem Patentbewerber Wiedereinsetzung in den früheren Stand gewährt werden, wenn er glaubhaft zu machen vermag, daß er ohne sein Verschulden an der Einhaltung einer durch das Gesetz oder die Vollziehungsverordnung vorgeschriebenen oder durch das Amt angesetzten Frist verhindert wurde. Bei der Prüfung der Frage, ob Schuldlosigkeit im Sinne dieser Bestimmung vorliege, ist nach der Rechtsprechung (BGE 87 I 219 ff.) dem Gesuchsteller in analoger Anwendung von Art. 101 OR ein Verschulden seiner Hilfspersonen, wie z. B. des von ihm beigezogenen Patentanwalts, wie auch ein Verschulden von Angestellten und anderen Hilfspersonen desselben, ebenfalls anzurechnen.

2. Die Beschwerdeführer erblicken in der Heranziehung von Art. 101 OR zur Ergänzung bzw. Auslegung des Art. 47 PatG eine unrichtige Anwendung von Bundesrecht.

a) Sie weisen einmal darauf hin, daß Art. 101 OR nicht bestimme, der Beauftragte müsse sich die von seinem Angestellten begangenen Fehler in jeder Hinsicht anrechnen lassen; Art. 101 OR regle vielmehr nur die vermögensrechtliche Seite der Haftung für solche Fehler.

Dieser Einwand ist nicht stichhaltig. Der Ordnung von Art. 101 OR liegt, wie in BGE 87 I 220 dargelegt wurde, der Gedanke zu Grunde, wer zur Erfüllung von Pflichten oder zur Ausübung von Rechten Hilfspersonen beiziehe, statt selber zu handeln, habe auch die Folgen fehlerhaften Verhaltens solcher Hilfspersonen auf sich zu nehmen. Dieser Grundgedanke trifft auch dort zu, wo die Folgen nicht in einer Schadenersatzpflicht des Dienstherrn (hier also des Patentbewerbers) bestehen, sondern in einem Rechtsnachteil anderer Art, den er infolge der Beiziehung von Hilfspersonen erleidet, wie z. B. im Verluste eines Rechtes wegen nicht fristgerechter Ausübung.

b) Die Beschwerdeführer haben gegen die Heranziehung von Art. 101 OR ferner Bedenken wegen der Auswirkungen, die eine Wegbedingung der Haftung für Versehen von Angestellten, wozu ein Patentanwalt nach Art. 101 Abs. 2 OR berechtigt wäre, auf Art. 47 PatG hätte; es wäre ihres Erachtens nicht gerecht, das gleiche Versehen verschieden zu beurteilen, je nachdem ob die Haftung nach Art. 101 OR wegbedungen wurde oder nicht.

Wie aus dieser Begründung ersichtlich ist, hat die Beschwerde dabei das Auftragsverhältnis zwischen dem Patentbewerber und dem von ihm beigezogenen Patentanwalt im Auge. Denn nur bei dessen Gestaltung besteht für den Patentanwalt die Möglichkeit, seine Haftung für Fehler seiner Angestellten gemäß Art. 101 Abs. 2 OR dem Auftraggeber gegenüber wegzubedingen. Art. 47 PatG jedoch betrifft ausschließlich die Beziehungen zwischen dem Patentbewerber und dem Amt. Für dieses Rechtsverhältnis ist eine analoge Heranziehung von Abs. 2 des Art. 101 OR, im Gegensatz zu dessen Abs. 1, von vorneherein nicht denkbar. Denn es handelt sich dabei nicht um ein Vertragsverhältnis, bei dem der Patentbewerber das Entstehen für die von ihm beigezogenen Hilfspersonen (d. h. für den Patentanwalt und dessen Personal) dem Amt gegenüber wegbedingen könnte.

Ein im Sinne der Ausführungen der Beschwerde zwischen dem Patentbewerber und dem Patentanwalt vereinbarter Ausschluß der Haftung des letztern für sein Personal wäre auf die Rechtsstellung des Patentbewerbers dem Amt gegenüber ohne jeden Einfluß und würde somit nicht zu einer unterschiedlichen Behandlung ein und desselben Versehens eines Angestellten des Patentanwalts durch das Amt führen, wie die Beschwerdeführer irrtümlich annehmen.

Es besteht daher kein Anlaß, von der durch BGE 87 I 219 ff. begründeten Rechtsprechung abzuweichen.

3. Die Beschwerdeführer werfen dem Amt vor, die Begründung des angefochtenen Entscheides sei «eigenartig widersprüchlich», weil es einerseits das Vorliegen von Exkulpationsgründen verneine, aber andererseits annehme, es lasse sich zur Not entschuldigen, daß die Sekretärin in ihrem Krankheitszustand den ihr erteilten Auftrag vergessen habe.

Diese Rüge geht an der Sache vorbei. Wie aus der Begründung des angefochtenen Entscheides klar ersichtlich ist, hat das Amt die Wiedereinsetzung nicht wegen Unent-

schuldbarkeit des der Sekretärin unterlaufenen Fehlers verweigert, sondern weil Patentanwalt X die Erledigung des seiner Angestellten erteilten Auftrages nicht mit der gebotenen Sorgfalt überwacht habe.

4. Die Beschwerdeführer sind der Ansicht, das Amt stelle zu strenge Anforderungen an die Sorgfaltspflicht des Patentanwalts. Dieser sei nicht verpflichtet gewesen, die Erledigung des seiner Sekretärin erteilten Auftrags persönlich zu überwachen. Er habe sich darauf verlassen dürfen, daß diese sonst zuverlässige Angestellte den ihr erteilten, ausdrücklich als dringlich bezeichneten Auftrag auch ausführen werde. Die Überwachung von Fristen sei eine administrative Arbeit, von der ein Patentanwalt sich zugunsten der eigentlich technischen und patentrechtlichen Arbeiten müsse entlasten können.

Dieser Betrachtungsweise kann nicht beigeprägt werden. Patentanwalt X mußte die Möglichkeit erwägen und berücksichtigen, daß seine Sekretärin trotz ihrer Zuverlässigkeit aus irgendwelchen Gründen – Krankheit oder menschliches Versagen – verhindert sein könnte, das ihr übergebene Gesuch innert der zum größten Teil bereits abgelaufenen Frist an das Amt weiterzuleiten. Dieser Gefahr hatte Patentanwalt X, der sich berufsmäßig mit der Ausführung solcher fristgebundener Aufträge befaßt, durch eine geeignete Fristenkontrolle zu begegnen. Er wäre daher nach den zutreffenden Erwägungen des angefochtenen Entscheides mindestens verpflichtet gewesen, die Prioritätsfrist zu notieren und sich spätestens am letzten Tage derselben durch eine Befragung der Sekretärin über die Einreichung des Patentgesuches zu vergewissern. Die Unterlassung jeglicher rechtzeitiger Kontrollmaßnahme gereicht ihm zum Verschulden.

5. Die Beschwerde wirft schließlich dem Amt Willkür im Sinne von Art. 4 BV vor, weil es das in Frage stehende «Büro-Vershen» wesentlich strenger beurteilt habe als ähnliche Vershen in früheren, in den Jahren 1957/58 entschiedenen Fällen.

Diese Rüge ist offensichtlich haltlos. Die Entscheidung des Amtes steht, wie oben dargelegt wurde, mit den maßgebenden Gesetzesvorschriften in Einklang. Sie kann deshalb nicht willkürlich sein. Ob das Amt in früheren Fällen Art. 47 PatG für den Gesuchsteller günstiger ausgelegt und angewendet hat, ist unerheblich. Es kann einer Behörde nicht verwehrt sein, eine Praxis aufzugeben, die sie in der Folge aus stichhaltigen Gründen als unzutreffend erkennt.

PatG Art. 47

Zum Begriff der unverschuldeten Verhinderung als Voraussetzung der Wiedereinsetzung.

Unkenntnis der Gesetze entschuldigt nicht, jedenfalls dann nicht, wenn die Möglichkeit bestand, sich besser zu orientieren und so einen Irrtum zu vermeiden.

PMMB1 1964 I 24 ff., Verfügung des Eidgenössischen Amtes für geistiges Eigentum vom 28. Januar 1964.

PatG Art. 47

Erhöhte Sorgfaltspflicht, wenn eine Frist kurz vor ihrem Ablauf steht – Wiedereinsetzung verweigert.

PMMB1 1964 I 27 ff., Verfügung des Eidgenössischen Amtes für geistiges Eigentum vom 6. März 1964.

PatG Art. 47 und PatV I Art. 33

Die Angabe des Zeitpunktes des Wegfalles des Hindernisses ist ein unerläßlicher Bestandteil der Begründung des Wiedereinsetzungsgesuches.

PMMB1 1965 I 10, Verfügung des Eidgenössischen Amtes für geistiges Eigentum vom 3. September 1964.

PatG Art. 47

Dem Patentinhaber ist das Verschulden seiner Hilfspersonen anzurechnen. Hilfspersonen des ausländischen Patentinhabers sind auch der ausländische Patentanwalt und dessen Büroangestellte.

Der Patentinhaber haftet für seine Hilfspersonen nach Art. 101 OR, nicht nach Art. 55 OR.

Verschulden der Hilfspersonen.

PMMB1 1965 I 3 ff., Verfügung des Eidgenössischen Amtes für geistiges Eigentum vom 15. April 1964.

BGE 90 I 186, Urteil der I. Zivilabteilung vom 7. September 1964 in Sachen Mount Hope Machinery Co. gegen Eidgenössisches Amt für geistiges Eigentum.

A. Die Mount Hope Machinery Co. in Taunton (USA) war Inhaberin des schweiz. Patents Nr. 338422. Als schweizerischer Vertreter gemäß Art. 13 PatG war Patentanwalt Isler in Zürich im Patentregister eingetragen.

Dieses Patent erlosch wegen Nichtbezahlung der 9. Jahresgebühr, für welche die Zahlungsfrist am 18. November 1962 ablief. Von der Möglichkeit, das Patent gemäß Art. 46 PatG wiederherstellen zu lassen, machte die Inhaberin nicht Gebrauch.

B. Am 14. Oktober 1963 ließ die Patentinhaberin beim Amt das Gesuch einreichen, sie sei gemäß Art. 47 PatG in die am 18. Februar 1963 abgelaufene Wiederherstellungsfrist wieder einzusetzen.

Diesem Gesuch liegt der folgende, unbestrittene Sachverhalt zugrunde:

In den USA war die Patentinhaberin seit 1960 durch das Anwaltsbüro Kenway, Jenney & Hildreth, Boston (im folgenden: Büro Kenway) vertreten; die Patentüberwachung besorgte das Patentanwaltsbüro Singer & Carlberg, New York (im folgenden: Büro Singer). Dieses hatte Patentanwalt Isler den Auftrag zur Vertretung des Patentbesitzes in der Schweiz erteilt. Isler erinnerte mit Schreiben vom 5. April 1962 und 17. September 1962 das Büro Singer an die Fälligkeit der Jahresgebühr. Am 10. Dezember 1962 machte er darauf aufmerksam, daß das Patent wegen Nichtbezahlung der Gebühr am 18. November 1962 erloschen sei, aber innert drei Monaten seit diesem Datum wiederhergestellt werden könne.

Die Patentinhaberin hatte jedoch anfangs 1962 dem Büro Singer die Patentüberwachung entzogen und sie ebenfalls dem Büro Kenway übertragen. Das Büro Singer erachtete sich daher als nicht mehr verantwortlich und leitete weder die Mahnungen von Patentanwalt Isler an die Patentinhaberin oder das Büro Kenway weiter, noch gab es Isler vom erfolgten Wechsel in der Patentvertretung Kenntnis.

Am 16. April 1962 ersuchte das Büro Kenway den Patentanwalt Braun in Basel, die Vertretung des Patentes in der Schweiz zu übernehmen. Braun antwortete am 24. Mai 1962, das Patent werde bereits von Isler vertreten, weshalb das Büro Kenway sich mit diesem in Verbindung setzen solle. Daraufhin beauftragte der zuständige Sachbearbeiter im Büro Kenway, Rechtsanwalt Ericson, seine Sekretärin, Patentanwalt Isler um Auskunft über den Stand des Patentes zu bitten. Dieses Schreiben wurde jedoch infolge eines Versehens der Sekretärin nie ausgefertigt.

Am 28. August 1963, anlässlich einer routinemäßigen Kontrolle, wurde im Büro Kenway der Verfall des Patentes festgestellt und im Anschluß hieran Patentanwalt Braun mit der Einreichung des vorliegenden Wiedereinsetzungsgesuches beauftragt.

Das Eidgenössische Amt für geistiges Eigentum wies mit Verfügung vom 15. April das Wiedereinsetzungsgesuch ab. Es nahm an, die Versäumung der in Frage stehenden Fristen sei auf das Verschulden des Sachbearbeiters Ericson im Büro Kenway zurückzuführen, das sich die Patentinhaberin anrechnen lassen müsse. Das Bundesgericht hat die verwaltungsgerichtliche Beschwerde mit folgenden Erwägungen abgewiesen:

1. Gemäß Art. 47 Abs. 1 PatG kann dem Patentinhaber, der die Wiederherstellungsfrist des Art. 46 PatG versäumt hat, Wiedereinsetzung in den früheren Stand gewährt werden, wenn er glaubhaft macht, daß ihn an der Nichteinhaltung der Frist kein Verschulden trifft. Bei der Prüfung der Frage, ob die Voraussetzung der Schuldlosigkeit im Sinne dieser Bestimmung erfüllt sei, ist nach der Rechtsprechung dem Patentinhaber in analoger Anwendung von Art. 101 OR ein Verschulden des von ihm beigezogenen Patentanwalts, wie auch ein Verschulden von Angestellten und anderen Hilfspersonen desselben, ebenfalls anzurechnen (BGE 87 I 219 ff., 90 I 51 ff.).

2. Die Beschwerdeführerin anerkennt, daß trotz dem Wortlaut von Art. 47 Abs. 1 PatG, der nur vom Verschulden des Patentinhabers spricht, beim Entscheid über die Zulässigkeit der Wiedereinsetzung grundsätzlich auch ein Verschulden des von jenem als Vertreter beigezogenen Patentanwalts in Betracht zu ziehen ist. Sie vertritt jedoch die Auffassung, bei einem Patentinhaber mit Wohnsitz im Ausland dürfe neben dessen eigenem Verschulden nur dasjenige seines schweizerischen Vertreters herangezogen werden, nicht dagegen auch das Verschulden des ebenfalls mitwirkenden ausländischen Vertreters. Das soll sich daraus ergeben, daß die Botschaft des Bundesrates vom 25. Juni 1950 zum rev. PatG zu der in Frage stehenden Bestimmung ausführt: «Hat er (der Patentinhaber) einen Vertreter bestellt, der an seiner Stelle mit dem Amt zu verkehren hat, so fällt ein Mangel an Sorgfalt des Vertreters dem Vertretenen zur Last.» (BB1 1950 I S. 1033.) Mit dem Amt zu verkehren habe aber nicht der ausländische, sondern ausschließlich der schweizerische Vertreter, zu dessen Bestellung Art. 13 PatG den ausländischen Patentinhaber verpflichtete.

Diese Auffassung ist abzulehnen. Das Bundesgericht ist dazu gelangt, dem Patentinhaber auch ein Verschulden seines Vertreters anzurechnen, weil ein solcher in den

meisten Fällen beigezogen wird und daher die Wiedereinsetzung zur Regel würde, wenn der Patentinhaber nicht auch für das Verschulden des Vertreters einzustehen hätte. Dabei ließ sich das Gericht von der Überlegung leiten, wer zur Erfüllung von Pflichten oder Ausübung von Rechten Hilfspersonen beiziehe, statt selber zu handeln, habe gleich wie in den von Art. 101 OR erfaßten Fällen die aus einer Nichterfüllung oder Nichtausübung entstehenden Folgen auf sich zu nehmen; er solle sich seinen eigenen Pflichten und Obliegenheiten nicht dadurch entziehen können, daß er Hilfspersonen einsetze (BGE 87 I 219 f.). In diesem Sinne sind auch die von der Beschwerde angerufenen Ausführungen in der Botschaft zum rev. PatG zu verstehen. Weitergehende Schlußfolgerungen lassen sich dagegen aus ihnen nicht ziehen. Insbesondere wäre es gekünstelt, aus der beiläufigen Erwähnung des Umstandes, daß der Vertreter des Patentinhabers an dessen Stelle mit dem Amt verkehrt, herauslesen zu wollen, es dürfe nur das Verhalten des obligatorisch zu bestellenden schweizerischen Vertreters des ausländischen Patentinhabers berücksichtigt werden, während das Verhalten des regelmäßig in erster Linie beigezogenen ausländischen Patentanwalts außer Betracht zu bleiben habe. Denn auch für diesen trifft in gleicher Weise wie für den schweizerischen Vertreter die Überlegung zu, daß der Patentinhaber seine eigene Verantwortlichkeit nicht durch den Beizug von Hilfspersonen vermindern könne. Das Bundesgericht hat denn auch im Falle BGE 87 I 219 ff. dem Umstand, daß es sich um das Verhalten eines ausländischen Patentvertreters handelte, keine Beachtung geschenkt. Auch die Literatur macht keinen Unterschied zwischen dem ausländischen und dem inländischen Vertreter (BLUM/PEDRAZZINI, PatG Art. 47 Anm. 7, S. 670 f.; DÜRR, PatG Art. 47 Ziff. I d 2). Ebenso betrachten die deutsche Lehre und Rechtsprechung den ausländischen Korrespondenzanwalt als Vertreter, dessen Verschulden nicht einen «unabwendbaren Zufall» im Sinne von § 43 des deutschen PatG darstelle (BENKARD, PatG 4. Aufl., § 43 N. 5 S. 858 oben).

Die sinngemäße Auslegung von Art. 47 Abs. 1 PatG ergibt somit, daß auch das Verschulden des ausländischen Patentvertreters eine Wiedereinsetzung ausschließt.

3. Die Beschwerdeführerin macht geltend, wenn Art. 47 Abs. 1 PatG in diesem Sinne ausgelegt werde, ergebe sich eine Gesetzeslücke bezüglich der Folgen, welche die Haftung für die Hilfspersonen für den Patentinhaber nach sich ziehe. Diese Lücke sei nicht durch Heranziehung von Art. 101 OR auszufüllen, wie das Amt gestützt auf die Rechtsprechung des Bundesgerichts annehme, sondern es sei vielmehr Art. 55 OR mit der dort vorgesehenen Exkulpationsmöglichkeit anzuwenden.

Eine Gesetzeslücke liegt jedoch nicht vor. Ob der Patentinhaber dem Amt gegenüber das Verhalten seines Patentanwaltes und weiterer Hilfspersonen nach den Regeln von Art. 101 OR oder von Art. 55 OR zu vertreten habe, ist eine Frage der weiteren Auslegung von Art. 47 PatG. Diese Frage ist durch die Rechtsprechung (BGE 87 I 219 ff., 90 I 51 ff.) zugunsten der Anwendbarkeit von Art. 101 OR entschieden worden. Die Heranziehung von Art. 55 OR wurde abgelehnt, weil diese Bestimmung die Verantwortlichkeit des Geschäftsherrn für den Schaden regelt, den seine Hilfsperson einem Dritten durch unerlaubte Handlung beifügt hat; im Falle des Art. 47 PatG dagegen treffe der Nachteil aus dem Versagen der Hilfsperson nicht einen Dritten, sondern den Geschäftsherrn, d. h. den Patentinhaber selbst, weshalb er die Folgen des Beizugs der Hilfsperson gleich wie in den Fällen des Art. 101 OR auf sich nehmen müsse.

Die Beschwerdeführerin erachtet die Heranziehung von Art. 101 OR als unstatthaft, weil diese Bestimmung einem gänzlich anders gearteten Zweck zu dienen habe als Art. 47 PatG. Art. 101 OR wolle die Tauschgerechtigkeit in den gegenseitigen Vertragsleistun-

gen gewährleisten, bei Art. 47 PatG dagegen gehe es bloß darum, im Interesse der Rechtssicherheit eine straffe patentrechtliche Ordnung zu schaffen.

Auf die Zweckbestimmung der beiden Vorschriften kommt für die hier zu entscheidende Frage jedoch nichts an. Was die Heranziehung von Art. 101 OR rechtfertigt, ist gemäß den Ausführungen in BGE 87 I 219 ff. die Ähnlichkeit des Sachverhalts, nämlich der Beizug von Hilfspersonen, deren Versagen sich unmittelbar zum Nachteil des Geschäftsherrn auswirkt.

Die Beschwerdeführerin glaubt, die Anwendbarkeit von Art. 55 daraus ableiten zu können, daß im Falle des Art. 47 PatG auch materielle Interessen Dritter in Frage stehen, die durch das Versäumnis betroffen werden. Art. 47 PatG betrifft jedoch ausschließlich das Verhältnis des Patentinhabers zum Amt; die Auswirkungen des ihm zur Last fallenden Versäumnisses auf Dritte werden durch Art. 48 PatG mit dem dort zugunsten gutgläubiger Dritter vorgesehenen Mitbenützungsrecht erschöpfend geregelt.

Es ist somit daran festzuhalten, daß dem Patentinhaber das Verhalten seiner Hilfspersonen nach den Grundsätzen von Art. 101 OR anzurechnen ist.

4. Die Beschwerdeführerin vertritt die Auffassung, ein Versäumnis das auf ein Versehen eines untergeordneten Büroangestellten des Patentvertreters zurückzuführen sei, dürfe dem Patentinhaber nicht zur Last gelegt werden, wenn bei der Auswahl, der Instruktion und der Überwachung des Angestellten die gebotene Sorgfalt beachtet worden sei.

Eine solche Unterscheidung zwischen dem Verschulden des Patentanwaltes oder des von ihm mit der Behandlung des Geschäftes beauftragten Substituten einerseits und demjenigen bloßen Büropersonals andererseits wird von der deutschen Rechtsprechung gemacht, die das Verschulden eines sonst zuverlässigen und erprobten Büroangestellten als «unabwendbaren Zufall» im Sinne von § 43 PatG bewertet (BENKAED, PatG § 43 N. 5 S. 858). Nach der Ansicht von BLUM/PEDRAZZINI (PatG Art. 47 Anm. 7, S. 674 f. lit. b) ist diese Unterscheidung auch für das schweizerische Recht zu übernehmen.

Das Bundesgericht hat eine solche Lösung in BGE 85 I 71 ebenfalls in Erwägung gezogen, ohne jedoch damals zu der Frage abschließend Stellung zu nehmen. In der späteren Rechtsprechung (BGE 87 I 221, 90 I 55 Erw. 4) wurde sie dann jedoch abgelehnt, da auch Angestellte des Patentanwaltes mittelbare Hilfspersonen der Vertretenen seien. Diese Lösung steht im Einklang mit der Rechtsprechung zu Art. 35 OG, wonach bei Fristversäumnis eine Partei sich auch das Verschulden des Angestellten ihres Anwaltes entgegenhalten lassen muß (BGE 85 II 47, 78 IV 132 Erw. 2).

Die Beschwerdeführerin erachtet diese Rechtsprechung als zu streng; sie bedeute eine unerträgliche Bedrohung für den Patentanwalt, da seine Existenz jederzeit durch bloße Versehen eines Büroangestellten vernichtet werden könne.

Diese Befürchtung ist unbegründet. Der Patentanwalt kann die erwähnten schweren Folgen dadurch von sich abwenden, daß er dem Patentinhaber gegenüber seine Haftung für Hilfspersonen gemäß Art. 101 Abs. 2 OR einschränkt.

Es besteht somit kein Anlaß zu der mit der Beschwerde beantragten Änderung der Rechtsprechung.

5. Ist an der in Erw. 1 dargelegten Rechtsprechung festzuhalten, so schützt das vorliegende Wiedereinsetzungs-gesuch schon daran, daß das in Frage stehende Versäumnis der Wiederherstellungsfrist auf das Verschulden der Sekretärin im Büro Kerway zurückzuführen ist; denn diese hat den ihr vom Sachbearbeiter Ericson erteilten Auftrag, sich bei Patentanwalt Isler nach dem Stand des Patents zu erkundigen, nicht ausgeführt.

Daß sie an dieser Unterlassung kein Verschulden treffe, wird mit der Beschwerde nicht geltend gemacht, sondern lediglich ausgeführt, es handle sich um ein bloßes Versehen einer sonst zuverlässigen und erprobten Angestellten. Dieser Umstand könnte aber nur berücksichtigt werden, wenn die Haftung des Büros Kenway nach den Grundsätzen von Art. 55 OR zu beurteilen wäre, was eben nicht zutrifft.

6. Abgesehen hiervon müßte der Beschwerde der Erfolg versagt bleiben, weil auch den mit der Behandlung des Geschäftes im Büro Kenway beauftragten Mitarbeiter, Rechtsanwalt Ericson, in mehrfacher Beziehung ein Verschulden trifft.

Die Überwachung des in Frage stehenden schweizerischen Patents war dem Büro Kenway Anfang 1962 übertragen worden. Dem Sachbearbeiter Ericson mußte bekannt sein, daß das schweizerische Recht dem ausländischen Patentinhaber die Bestellung eines in der Schweiz niedergelassenen Vertreters zur Pflicht macht; er mußte auch wissen, daß jedes Jahr Patentgebühren zu entrichten sind, deren Nichtbegleichung nach Ablauf bestimmter Fristen zum Erlöschen des Patentes führt. Die Sorgfalt eines umsichtigen Geschäftsmannes, für die er einzustehen hat, hätte ihn daher veranlassen sollen, sich beim Büro Singer, das bis dahin die Patentüberwachung besorgt hatte, danach zu erkundigen, wer das Patent in der Schweiz vertrete; ebenso hätte er das Büro Singer auffordern sollen, allenfalls noch bei ihm eingehende Mitteilungen des schweizerischen Vertreters an das Büro Kenway weiterzuleiten. Bei diesem Vorgehen hätte er sich rechtzeitig mit Patentanwalt Isler in Verbindung setzen können und dessen Mahnungen bezüglich der fälligen Patentgebühr erhalten, so daß der Verfall des Patentes sich hätte vermeiden lassen.

Ericson hat statt dessen allerdings mit Schreiben vom 16. April 1962 den Patentanwalt Braun in Basel um die Übernahme der Vertretung des Patentes in der Schweiz ersucht, und als er von diesem den Bescheid erhielt, das Patent werde bereits von Patentanwalt Isler vertreten, gab er Ende Mai 1962 seiner Sekretärin die Weisung, sich bei Isler nach dem Stand des Patentes zu erkundigen. Bei diesem Schreiben handelte es sich keineswegs um ein bloßes «Routineschreiben», da von ihm unter Umständen der Bestand des Patentes abhängen konnte. Ericson wäre daher verpflichtet gewesen, sich zu vergewissern, ob das Schreiben ausgefertigt und versandt worden sei. Statt dessen kümmerte er sich nicht mehr weiter um die Sache und unterließ bis im August 1963, also während mehr als eines Jahres, überhaupt jeden Schritt, der das Erlöschen des Patentes hätte hindern können. Das Amt hat daher mit Rücksicht auf dieses Verschulden die Wiedereinsetzung zu Recht verweigert.

PatG Art. 87 Abs. 2 lit. a

Unterstellung unter die amtliche Vorprüfung – Vorgehen im Falle von gemischten Patentansprüchen, deren Aufteilung in einen der Vorprüfung unterstellten und einen nicht unterstellten Teil nicht ohne Zerstörung des Erfindungsgedankens vorgenommen werden kann.

PMMB1 1964 I 32, Auszug aus dem Entscheid der Prüfungsstelle der Vorprüfungssektion I vom 24. September 1963 in Sachen Nino GmbH & Co.

PatG Art. 87 Abs. 2 lit. b

Abgrenzung des Vorprüfungsgebietes der Zeitmessungstechnik (Zusammenfassung und Bestätigung der bisherigen Rechtsprechung).

Es besteht kein gesetzlicher Grund, die Wirkungen des Patentes auf die der amtlichen Vorprüfung nicht unterstellten Gebiete der Technik zu beschränken, falls sich herausstellt, daß ein Gegenstand nicht unter die Definition des Art. 87 Abs. 2 lit. b PatG fällt.

Gehört ein Verfahren zur Herstellung eines selbstschmierenden Gleitlagers klar erkennbar zum Gebiet der Zeitmessungstechnik?

PMMB1 1965 I 15, Entscheid der Prüfungsstelle der Vorprüfungssektion II des Eidgenössischen Amtes für geistiges Eigentum in Sachen Siemens-Schuckertwerke vom 17. September 1964.

PatG Art. 87 Abs. 5

Umfang der Unterstellung unter die amtliche Vorprüfung.

Läßt sich der beanspruchte geschlichtete Glasfaden mit identischem Ergebnis durch Schlichten des Rohfadens unmittelbar im Anschluß an dessen Erzeugung, wie auch in einem späteren Zeitpunkt, eventuell beim Fadenverarbeiter, erhalten, so sind die Voraussetzungen, diese Schlichteoperation als letzten Schritt des Faserherstellung selbst zu betrachten, nicht erfüllt.

Unter der Verwendung eines Fadens in Geweben ist das durch Verweben dieses Fadens, also durch eine Maßnahme rein mechanischer Art, erhaltene Erzeugnis zu verstehen.

PMMB1 1964 I 32 ff., Entscheid der I. Beschwerdeabteilung des Eidgenössischen Amtes für geistiges Eigentum vom 28. Mai 1964 in Sachen Owens-Corning Fiberglas Corp. gegen den Entscheid der Prüfungsstelle der Vorprüfungssektion I.

PatG Art. 92 Abs. 1 und PatV II Art. 48

Der Beschwerdeabteilung des Eidgenössischen Amtes für geistiges Eigentum kommt die Stellung eines unabhängigen Verwaltungsgerichtes zu.

Zum Zweck der mündlichen Verhandlung vor der Beschwerdeabteilung.

PMMB1 1964 I 22, Rechtsauskunft des Eidgenössischen Amtes für geistiges Eigentum vom 24. Januar 1964.

PatG Art. 97 und PatV II Art. 13 Abs. 7

Zum Prüfungsverfahren im Anschluß an die erste Beanstandung nach durchgeführter Neuheitsnachforschung.

Die Prüfungsstelle hat zu den ernsthaften Entgegnungen des Patentbewerbers auf die von ihr in der ersten Beanstandung summarisch erhobenen Einwände in einer weiteren Beanstandung Stellung zu nehmen und ihm Gelegenheit zu lassen, einen geänderten Patentanspruch zu beantragen; es obliegt ihr aber keine Pflicht, selbst einen solchen vorzuschlagen.

PMMB1 1964 I 20 ff., Entscheid der I. Beschwerdeabteilung des Eidgenössischen Amtes für geistiges Eigentum vom 17. Januar 1964 in Sachen Farbenfabriken Bayer gegen den Entscheid der Prüfungsstelle der Vorprüfungssektion I.

PatG Art. 97, PatV II Art. 13 Abs. 9

Im Beanstandungsverfahren hat die Prüfungsstelle entweder eine Weisung zu erlassen, die praktisch nur eine Art der Befolgung zuläßt, oder sie muß den Erlaß einer weiteren, präziseren Beanstandung in Kauf nehmen, wenn die erste, allgemeine Weisung nicht zum erwarteten Erfolg führt.

Kognition der Beschwerdeabteilung.

Ist der angefochtene Entscheid unter Verletzung von Verfahrensvorschriften zustandegekommen, so ist die Beschwerde des Patentbewerbers zur Wahrung seiner Verteidigungsrechte auch dann gutzuheißen und die Sache an die Vorinstanz zurückzuweisen, wenn das Patentgesuch nach Auffassung der Beschwerdeabteilung aus einem andern, von der Vorinstanz nicht genannten Grund zurückgewiesen werden müßte.

Nicht nur die Behörden, sondern auch Privatpersonen sind verpflichtet, im Verfahrensgang nach Treu und Glauben zu handeln; Mißachtung dieses Grundsatzes führt zur Auferlegung von Kosten.

PMMB1 1964 I 65 ff. (recte 39 ff.), Entscheid der I. Beschwerdeabteilung des Eidgenössischen Amtes für geistiges Eigentum vom 25. Mai 1964 in Sachen Tlamicha gegen den Entscheid der Prüfungsstelle der Vorprüfungssektion I.

PatG Art. 107

Durch den Rückzug der Beschwerde wird das Beschwerdeverfahren beendet; das Verfahren wird nicht von Amtes wegen fortgesetzt. Der angefochtene Entscheid wird ohne weiteres rechtskräftig.

PMMB1 1965 I 17 ff., Auszug aus dem Entscheid der II. Beschwerdeabteilung des Eidgenössischen Amtes für geistiges Eigentum vom 15. Februar 1965 in Sachen Vogt/Lapidor gegen den Entscheid der Prüfungsstelle der Vorprüfungssektion II des Eidgenössischen Amtes für geistiges Eigentum.

PatV I Art. 67

Aufsicht über berufsmäßige Vertreter

Eine irreführende Kundenwerbung, die mit der Unerfahrenheit ausländischer Patentanmelder spekuliert, muß als ein zu ernsthaften Klagen Anlaß gebendes Geschäftsgebaren bezeichnet werden.

Es ist nicht notwendig, daß das beanstandete Geschäftsgebaren auch die Merkmale einer strafbaren Handlung erfüllt.

Die freie Zulassung zur Ausübung des Patentanwaltsberufes in der Schweiz rechtfertigt eine strenge Handhabung.

Eine vorgängige Verwarnung ist nicht zwingend vorgeschrieben. Es ist angemessen, davon abzusehen, wenn zum vorneherein deren Wirkungslosigkeit erwartet werden muß.

Es fällt das gesamte Geschäftsgebaren des Vertreters und nicht nur seine Tätigkeit gegenüber dem Eidgenössischen Amt für geistiges Eigentum in Betracht.

PMMB1 1964 51 ff., Verfügung des Eidgenössischen Justiz- und Polizeidepartementes vom 8. Mai 1964 und Entscheid des Bundesrates vom 28. August 1964.

II. Markenrecht

MSchG Art. 3 Abs. 2 und 6, UWG Art. 1 Abs. lit. d

Die für kosmetische Artikel bestimmte, einen schwarzen menschlichen Kopf darstellende Bildmarke ist in Verbindung mit der Wortmarke Schwarzkopf schutzfähig.

Entwicklung zum Freizeichen verneint.

Durchsetzung eines an sich schwachen Zeichens im Verkehr.

Eine später eingetragene Bildmarke, die sich von der älteren nur dadurch unterscheidet, daß der Kopf weiße Streifen aufweist und die Haare anders gewellt sind, kann zu Verwechslungen Anlaß geben.

BGE 90 II 259 ff. und Praxis 1964, Nr. 146, Auszug aus dem Urteil der I. Zivilabteilung vom 10. März 1964 in Sachen Schwarzkopf gegen Castelli.

Die Firma Hans Schwarzkopf in Hamburg ließ 1924 in der Schweiz für ein Haarwaschmittel eine aus dem schwarzen Umriß eines männlichen Kopfes bestehende Bildmarke und die Wortmarke «Schwarzkopf» eintragen.

Der in Lugano wohnhafte Castelli hinterlegte 1954 ebenfalls für ein Haarwaschmittel eine Bildmarke, die einen schwarz-weiß gestreiften Frauenkopf mit flatterndem Haar darstellt, dem das Zeichen NH_2 beigefügt ist. Auf Prospekten und der Verpackung wurde der Frauenkopf ganz in Schwarz auf gelbem Grund abgebildet und das Zeichen NH_2 weiß ausgespart.

Der Appellationshof des Kantons Tessin wies die von der Firma Schwarzkopf aus Marken- und Wettbewerbsrecht erhobene Klage ab, weil die Klägerin zahlreiche andere ähnliche Marken geduldet habe und die Marke des Beklagten sich hinlänglich von derjenigen der Klägerin unterscheide.

Das Bundesgericht nimmt Verwechselbarkeit der beiden Zeichen an, verfügt die Löschung der Marke des Beklagten und verbietet ihm den weiteren Gebrauch des Zeichens, wobei u. a. die nachstehenden Erwägungen angestellt wurden:

2. Der Beklagte nimmt im Berufungsverfahren nicht mehr den Standpunkt ein, die Marke der Klägerin stelle eine im Gemeingebrauch stehende Beschaffenheitsangabe dar und sei daher gemäß Art. 3 Abs. 2 MSchG nicht schutzfähig. Der im angefochtenen Entscheid vertretenen gegenteiligen Auffassung wäre übrigens beizupflichten; denn es ist klar, daß das Bild eines menschlichen Kopfes nicht ohne besondere Überlegungstätigkeit und ohne Ideenverbindung als Bezeichnung eines bestimmten Erzeugnisses von bestimmter Herkunft aufgefaßt werden kann.

Dagegen könnte man sich fragen, ob das erwähnte Zeichen sich nicht von der geschützten Marke zum Freizeichen entwickelt und jede Unterscheidungskraft eingebüßt habe, weil es im Handel mit einem bestimmten Produkt allgemein gebräuchlich sei. Das würde jedoch voraussetzen, daß eine solche Umwandlung bei allen beteiligten Verkehrskreisen das Bewußtsein der Zugehörigkeit der Marke zu einem bestimmten Erzeugnis und zu einem bestimmten Produzenten zerstört hätte (BGE 62 II 325, 83 II 219). Nach den verbindlichen Feststellungen der Vorinstanz ist das jedoch nicht bewiesen, da es für die Annahme eines allgemeinen Gebrauches nicht ausreicht, daß eine Anzahl von Herstellern von Haarwaschmitteln für ihre Marke das Profil eines schwarzen Kopfes verwendet hat und noch verwendet.

3. Unter diesen Umständen kann das von der Klägerin hinterlegte Zeichen Gegenstand einer Marke bilden. Infolgedessen kann die vom Beklagten später eingetragene Marke nur Bestand haben, wenn sie sich von derjenigen der Klägerin im Sinne von Art. 6 Abs. 1 MSchG durch wesentliche Merkmale unterscheidet.

Bei der Prüfung der Frage, ob diese Voraussetzung erfüllt sei, sind die Marken der beiden Parteien gesondert zu betrachten, und es ist der allgemeine und bleibende Eindruck zu bestimmen, welche ihre verschiedenen wesentlichen Merkmale in der Erinnerung des Käufers hinterlassen. Dabei ist der Grad der Aufmerksamkeit zu berücksichtigen, der von der in Betracht fallenden Abnehmerschaft erwartet werden darf in Anbetracht dessen, daß bei Marken, die für gleichartige Erzeugnisse bestimmt sind, der Käufer in der Regel keine besondere Aufmerksamkeit aufzuwenden pflegt (BGE 83 II 220, 87 II 36 E. 2 b).

a) Das Bild eines menschlichen Kopfes, das in der Marke der Klägerin wiedergegeben wird, kann als Symbol verschiedenartiger Erzeugnisse gebraucht werden, stellt aber für sich allein keinen Hinweis auf deren Herkunft dar. Es hat daher im Zeitraum von rund 20 Jahren zur Bezeichnung von wenigstens 9 verschiedenen kosmetischen Erzeugnissen von ebensov vielen Produzenten verwendet werden können. Daraus könnte sich deshalb ergeben, daß es nur eine geringe Individualität besitze und diese infolge des allgemeinen Gebrauches im Verkehr verloren habe, und es könnte der Schluß gezogen werden, es handle sich gemäß der Rechtsprechung um ein schwaches Zeichen, das wegen Fehlens der Unterscheidungskraft späteren Marken nicht entgegengehalten werden könne (BGE 83 II 221, 79 II 100).

Ein Zeichen, das seiner Art nach als schwach erscheint, kann jedoch trotzdem eine eigene Individualität erlangen und infolgedessen schutzwürdig sein, wenn es sich in einer Gestalt oder Zusammensetzung darbietet, die bei den beteiligten Kundenkreisen seine Herkunft in Erinnerung rufen (BGE 58 II 454). Das kann zutreffen, wenn es dank langem Gebrauch und wirksamer Reklame in den beteiligten Verkehrskreisen als das übliche Kennzeichen einer bestimmten Herstellerfirma aufgefaßt wird (BGE 83 II 221).

Im vorliegenden Fall beansprucht die Klägerin nicht das Gattungszeichen des menschlichen Kopfes schlechthin, sondern das besondere Zeichen eines schwarzen Kopfes, das den bildlichen Ausdruck ihres Namens darstellt. Eine solche Marke ist dank einem elementaren psychologischen Phänomen geeignet, bei der Kundschaft die unmittelbare Ideenverbindung des auf der Packung wiedergegebenen Bildes mit dem Namen der Herstellerin hervorzurufen. In dieser Hinsicht ist ohne Belang, daß diese Individualisierung ausschließlich dank der Farbe eintritt. Wie in der Rechtsprechung wiederholt festgestellt worden ist, besitzt die Farbe der Marke dank dem Eindruck, den sie im Gedächtnis des Käufers hinterläßt, spezielle Unterscheidungskraft, weshalb sie, in Verbindung mit andern Elementen, schutzwürdig ist (BGE 58 II 454, 61 II 385).

Es steht außer Zweifel, daß die Erzeugnisse der Klägerin im Laufe der Zeit im Handel unter dem charakteristischen Zeichen des schwarzen Kopfes Verkehrsgeltung erlangt haben, um so mehr, als die Klägerin, in Auswertung des ihr zustehenden Rechtes, sich die besondere Individualisierungskraft ihres Namens zunutze gemacht hat, indem sie diesen auch zur Bildung einer Wortmarke verwendete. Die Klägerin mag allerdings durch die Duldung einer Anzahl ähnlicher Marken eine Schwächung ihrer eigenen Marke im Verhältnis zu diesen andern herbeigeführt haben. Aber das hindert sie nicht, Einspruch zu erheben gegen eine neue Marke, die sich nicht genügend von der ihren unterscheidet, da diese, wie oben dargelegt wurde, nicht zum Freizeichen geworden ist (BGE 73 II 51 E. 1, 189 E. 4).

Die Marke der Klägerin besitzt somit eine gewisse Unterscheidungskraft. Bei der Entscheidung, ob eine später eingetragene Marke sich hinlänglich von jener unterscheidet und daher schutzfähig ist, muß berücksichtigt werden, daß die betreffenden Erzeugnisse sowohl von Branchekundigen, wie Parfumeuren und Coiffeuren, als auch von der breiten Masse der Verbraucher gekauft werden; von den letzteren kann aber, schon wegen der großen Zahl derartiger Produkte, mehr als eine oberflächliche Aufmerksamkeit weder erwartet noch verlangt werden, weshalb eine auch bloß entfernte Ähnlichkeit ausreicht, um zu Verwechslungen des einen Produktes mit einem andern zu führen.

b) Entgegen der im angefochtenen Entscheid vertretenen Auffassung hinterläßt die vom Beklagten hinterlegte Marke ihrem allgemeinen Eindruck nach im Gedächtnis der Käufer in erster Linie die Erinnerung an das Profil eines menschlichen Kopfes und in

zweiter Linie diejenige an die schwarze Farbe dieses Profils. Die weißen Streifen, welche die Marke an Stelle der vollständig schwarzen Färbung aufweist, stellen kein Element von ausreichender Verschiedenheit dar, das den Gesamteindruck bleibend und durch wesentliche Merkmale zu verändern vermöchte, dies vor allem, wenn diese weißen Streifen nahe beieinander sind. Die Besonderheit, daß das Haar im Winde flattert, ist nicht dermaßen einprägsam, daß sie das vorherrschende Bild des Profils eines schwarzen Kopfes zu verdrängen vermöchte, namentlich bei jemand, der beim Kauf keine besondere Aufmerksamkeit aufwendet, wie es hier der Fall ist, wo es sich um ein Erzeugnis handelt, das ziemlich häufig gebraucht wird und keine außergewöhnlich große Ausgabe erfordert. Die oberhalb der Figur angebrachte chemische Formel NH_2 ist nur eine Angabe über die Zusammensetzung der Flüssigkeit und hat keine Bedeutung für die Käuferschaft, soweit sie nicht aus Chemikern oder Apothekern besteht. Sie könnte übrigens dazu beitragen, den Eindruck zu erwecken, es handle sich um ein Spezialprodukt des gleichen Herstellers. Das genügt für die Annahme einer Verwechslungsgefahr, welche das Gesetz gerade verhüten will (BGE 87 II 38).

Die Marke des Beklagten übernimmt die im Zeichen der Gegenpartei zum Ausdruck gebrachte Idee, ohne ihrerseits eine besondere Originalität in der graphischen Ausführung aufzuweisen, die dem Gedächtnis ein abweichendes Bild einzuprägen vermöchte; eine solche Originalität liegt nicht etwa darin, daß sie das Profil des Kopfes einer Frau statt eines Mannes darstellt.

Die Marke des Beklagten ist somit geeignet, die gleiche Ideenverbindung zu erwecken wie das klägerische Zeichen und erschwert daher die Feststellung der Herkunft der beiden Erzeugnisse. Es besteht daher ohne weiteres die Gefahr, daß der Käufer das Erzeugnis der Beklagten mit demjenigen der Klägerin in Verbindung bringt und ihm die gleiche Herkunft zuschreibt. Die Verwechslungsgefahr wird noch erhöht, wenn der Beklagte seine Marke nicht in der im Register eingetragenen Ausführung eines weiß gestreiften Frauenkopfes verwendet, sondern mit vollständig schwarzer Färbung, wie es tatsächlich vorgekommen ist. Das gilt auch im Verhältnis zu der Wortmarke «Schwarzkopf/Tête noire» der Klägerin, welche den wesentlichen Gehalt der Bildmarke in Worte kleidet, wie die Bildmarke ihrerseits die zeichnerische Darstellung des wesentlichen Gehalts des Firmanamens der Klägerin bedeutet (vgl. auch MATTER, MSchG S.114; TROLLER, Immaterialgüterrecht I S.251).

Schließlich ist noch zu berücksichtigen, daß es dem Beklagten leicht möglich gewesen wäre, ein anderes Profil oder ein anderes Bild eines menschlichen Kopfes zu wählen, oder aber ein Profil, das sich von der Marke der Klägerin vor allem in der Farbe unterschieden hätte, statt nur in einem einzigen, nebensächlichem Element, nämlich in der Darstellung des Haares.

Das Reichsgericht hat allerdings eine Klage der Firma Schwarzkopf gegenüber einer Firma abgewiesen, die ebenfalls das Bild eines schwarzen Kopfes in ihre Marke aufgenommen hatte. Dieser Entscheidung wurde jedoch mit dem Hinweis darauf begründet, daß der Figur des schwarzen Kopfes im Gesamtbild nur eine untergeordnete und nebensächliche Bedeutung zukomme, da das Gewicht zur Hauptsache, ja nahezu ausschließlich auf die langen gewellten Haare gelegt werde, und da dem Bildbestandteil die ebenfalls mit einer Wellenlinie unterstrichene Wortmarke «Wella» oder «Wellin» beigefügt war, die unmittelbar die Ideenverbindung mit einer Welle und mit gewelltem Haar hervorrief (GRUR 1940, S.216 f.). Diese Unterscheidungsmerkmale fehlen in der Marke des Beklagten. Das im Winde flatternde Haar reicht nicht über den Umriß des schwarzen Kopfes hinaus und das so geschaffene Bild besitzt nicht eine Originalität, die so aus-

geprägt wäre, daß dadurch eine neue Marke von selbständiger Bedeutung geschaffen würde und die Verwechslungsgefahr mit den Marken der Klägerin vernünftigerweise auszuschließen wäre.

4. Gegen den markenmäßigen Gebrauch eines Zeichens, das von der durch den Beklagten hinterlegten Marke abweicht, stehen der Klägerin ebenfalls die im MSchG vorgesehen Rechtsbehelfe zu Gebote. Die Verwendung der Marke in einer Form, die von der eingetragenen abweicht und mit derjenigen der Klägerin noch größere Ähnlichkeit aufweist, stellt unter den gegebenen Umständen zudem eine unlautere Wettbewerbsbehandlung dar, da es sich dabei um eine Maßnahme handelt, die geeignet ist, Verwechslungen mit der Ware eines andern hervorzurufen (UWG 1 II d; vgl. auch BGE 82 II 236). Ebenso liegt nach der erwähnten Gesetzesbestimmung, die neben dem MSchG kumulativ anwendbar ist, eine unlautere Wettbewerbsbehandlung darin, daß der Beklagte die nachgeahmte Marke auf Prospekten und Drucksachen verwendet hat (BGE 87 II 39 E. 3).

MSchG Art. 6, UWG Art. 1 Abs. 2 lit. d, PVUe Art. 4 lit. C Abs. 2

Handelsgericht des Kantons Bern:

Keine Befugnis des Beklagten zur Erhebung der Einrede der Nichtigkeit der klägerischen Marke wegen Verwechselbarkeit mit der älteren Marke eines Dritten (Abweichung von der bundesgerichtlichen Rechtsprechung).

Keine Verwechselbarkeit zwischen den Marken Dralon und Fuji Dragon.

Bundesgericht:

Befugnis des Beklagten zur Erhebung der Einrede der Nichtigkeit wegen Verwechselbarkeit mit der älteren Marke eines Dritten (Bestätigung der langjährigen Rechtsprechung).

Nichtigkeit der Marke Dralon wegen Verwechselbarkeit mit der älteren Marke Dacron.

Die Prioritätsfrist von sechs Monaten gemäß PVUe beginnt mit dem Tage der Anmeldung und nicht der Eintragung im Heimatstaat zu laufen.

ZBJV 100, 318 ff., Urteil des Handelsgerichtes des Kantons Bern vom 29. Januar 1963 und

BGE 90 II 43 ff., Urteil der I. Zivilabteilung vom 28. Januar 1964 in Sachen Farbenfabriken Bayer AG gegen Fuji Spinning Co. Ltd.

Die Farbenfabriken Bayer AG in Leverkusen, ein weltbekanntes Unternehmen der chemischen Industrie, erzeugt eine von ihr entwickelte synthetische Faser zur Herstellung von Textilien. Sie stellte am 21. April 1951 beim Deutschen Patentamt das Begehren um Eintragung der Wortmarke «Dralon», welche u. a. für Fäden, Textilfasern, Gewebe, Massengewebe und textile Halb- und Fertigerzeugnisse am 20. April 1955 in die deutsche Zeichenrolle eingetragen wurde. Die gleiche Marke ist seit dem 4. August 1955 international eingetragen.

Die Fuji Spinning Co. Ltd. in Tokio ist eine der größten Baumwollspinnereien Japans. Sie stellt nur Baumwollgewebe her. In Japan hat sie die in einem Wort geschriebene Marke «Fujidragon» seit dem 24. August 1953 hinterlegt. Am 18. Juli 1960 hinterlegte sie beim Eidgenössischen Amt für geistiges Eigentum die Marke «Fuji Dragon» in japanischer und deutscher Schrift für Textilien.

Im April 1961 erhob die Farbenfabriken Bayer AG beim Handelsgericht des Kantons Bern gegen die Fuji Spinning Ltd. Löschungsklage, wobei sie im wesentlichen geltend machte, daß sich die Marke Fuji Dragon nicht genügend von der Marke Dralon unterscheide und daß Fuji eine Abkürzung des heiligen Berges Japans Fujiyama bedeute, weshalb dieser Bestandteil der Marke als geographischer Begriff ein Freizeichen sei und der Kennzeichnungskraft entbehre.

Die Beklagte beantragte Abweisung der Klage. Sie bestritt das Bestehen einer Verwechslungsgefahr zwischen den beiden Marken und erhob weiter die Einrede der Nichtigkeit der klägerischen Marke Dralon, weil diese sich nicht genügend von der Wortmarke Dacron unterscheide, die am 18. September 1951 im schweizerischen Markenregister auf Begehren der amerikanischen Firma E. I. Du Pont de Nemours & Cie u. a. für synthetische Fasern, Textile, Stoffe, Gewebe, Strickwaren und Bekleidungsartikel eingetragen worden war.

Das Handelsgericht des Kantons Bern hat die Klage abgewiesen, da es eine Verwechselbarkeit der Marken Dralon und Fuji Dragon verneinte. Es hatte die auf die Marke Dacron gestützte Nichtigkeitseinrede der Beklagten verworfen, da die Marke Dralon nicht als eine Nachahmung der Marke Dacron zu werten sei, da die beiden Marken seit Jahren unangefochten nebeneinander bestehen und da sich sonst der Weltkonzern Du Pont de Nemours bestimmt gewehrt hätte.

Das Bundesgericht hat die Klage ebenfalls abgewiesen, wobei es jedoch im Gegensatz zum Handelsgericht die auf die Marke Dacron gestützte Nichtigkeitseinrede der Beklagten als entscheidend behandelte.

Aus den Erwägungen des Handelsgerichtes des Kantons Bern:

3. ... Falls die Zeichen beider Parteien für Waren bestimmt sind, die nicht gänzlich voneinander abweichen, hat gemäß Art. 6 MSchG die Marke der Beklagten nur Bestand, wenn sie sich von der bereits früher eingetragenen Marke der Klägerin durch wesentliche Merkmale unterscheidet und als Ganzes betrachtet nicht leicht zu einer Verwechslung Anlaß geben kann.

Vorweg ist die Frage der Warengleichheit zu prüfen. Bisher hat die Beklagte ausschließlich Baumwollgewebe hergestellt. Die Klägerin produziert synthetische Fasern, wobei eine Anzahl von Lizenznehmern unter Verwendung der Marke der Klägerin Mischgewebe u. a. mit Baumwolle herstellen. Warenverschiedenheit liegt nach Art. 6

Abs. 3 MSchG dann vor, wenn die zu vergleichenden Marken für Erzeugnisse oder Waren bestimmt sind, die ihrer Natur nach voneinander gänzlich abweichen.

In einem früheren Entscheid hat das Bundesgericht zwar Warenverschiedenheit zwischen Schafwolle und Baumwolle bejaht (BGE 47 II 235), indessen später zwischen Seide und Kunstseide, Zellwolle und Wolle, Heizkissen und künstlicher Höhensonne sowie zwischen Fahrtreppen und Bücherregalen die Warenverschiedenheit verneint (BGE 56 I 46, 63 I 94, 77 II 322). Diesen Entscheiden ist der Grundsatz zu entnehmen, daß die Warengattungen keine so nahen Beziehungen zueinander haben dürfen, daß sie vom Publikum dem gleichen Produzenten zugeschrieben werden könnten. Ausgehend von der neuern Bundesgerichtspraxis kann im vorliegenden Fall keine Rede von einer genügenden Warenverschiedenheit sein. Zudem ist darauf hinzuweisen, daß die Beklagte, welche ihre Marke für die Warenbezeichnung Textilien hinterlegt hat, jederzeit dazu übergehen könnte, allenfalls synthetische Fasern herzustellen.

4. Die Beklagte erhebt unter Berufung auf die Bundesgerichtsentscheide 82 II 543, 76 II 173, 52 II 407 und 47 II 355 den Einwand, daß die klägerische Marke DRALON neben der bereits früher eingetragenen Marke DACRON der Firma E. I. Du Pont de Nemours & Cie absolut nichtig sei, was von Amtes wegen zu berücksichtigen sei.

Im Entscheid 76 II 173 (Zora/Sora) erklärte das Bundesgericht eine das Publikum irreführende Nachahmung einer ältern Marke als nichtig, wobei die Nichtigkeit von jedermann geltend gemacht werden könne. Diese Praxis ist nicht unbestritten (vgl. Kommentar MATTER, S. 98). Indessen sind Dralon und Dacron nicht so nahe beieinander, wie Sora und Zora im zitierten Entscheid. Sie bestehen seit Jahren unangefochten nebeneinander. Es ist nicht anzunehmen, daß Dralon als eine Nachahmung von Dacron zu werten ist, denn sonst hätte sich der Weltkonzern Du Pont de Nemours & Cie bestimmt gewehrt. Eine von Amtes wegen zu berücksichtigende Nichtigkeit liegt somit nicht vor.

5. Die Beklagte macht weiter geltend, daß es sich bei ihrer Marke um ein kombiniertes Bild- und Wortzeichen handle. Sie verwende ihre Marke stets in japanischer und lateinischer Schrift. Für den schweizerischen Abnehmer habe die japanische Schrift die Bedeutung einer Bildmarke.

Es mag dahingestellt bleiben, ob die japanischen Schriftzeichen der beklagtschen Marke, welche «FUJI DRAGON» bedeuten sollen, als Bildzeichen zu werten sind. Denn bei einer kombinierten Wort- und Bildmarke erstreckt sich der Schutz auch auf die einzelnen schutzfähigen Bestandteile, also auch auf die Wortbestandteile. Somit hat sich ein charakteristischer Wortbestandteil einer kombinierten Marke genügend von einer älteren bloßen Wortmarke zu unterscheiden (vgl. Kommentar DAVID, N. 5 und 17 zu Art. 6 MSchG, Kommentar MATTER, S. 112/3).

6. Zu prüfen ist sodann die Behauptung der Klägerin, der Markenbestandteil «FUJI» könne als geographische Herkunftsbezeichnung nicht als Marke dienen und er sei in Japan, dem maßgebenden Ursprungsland, eine gemeinfreie Herkunftsangabe. Fuji ist zwar ein Namensteil des heiligen Berges Fujiyama. Die Beklagte hat aber durch Dokumente dargetan, daß in Japan Fuji als Firmen- und Markenbestandteil schutzfähig ist und auch recht häufig gebraucht wird. Nach der Praxis des Bundesgerichtes können ausnahmsweise geographische Bezeichnungen als Marken eingetragen werden, nämlich dann, wenn sie in ihrer Verwendung reinen Phantasiecharakter haben, als Ortsangaben wenig bekannt oder unbestimmt sind, sich im Verkehr durchgesetzt haben usw. (vgl. BGE 81 I 298 und dort zitierte Urteile, Kommentar MATTER, S. 70). Dabei ist auf den

Gebrauch im Ursprungsland abzustellen. Fuji ist keine bestimmte Ortsbezeichnung, sondern nur ein Bestandteil des Namens des heiligen Berges. Ohne direkt geographische Bezeichnung zu sein, gibt Fuji für den schweizerischen Abnehmer doch einen Hinweis auf Japan oder den Fernen Osten. Für die schweizerischen Verhältnisse ist das Wort Fuji demnach ein zulässiger und kennzeichnungskräftiger Bestandteil einer Marke.

7. Nach Eliminierung dieser Einreden hat das Gericht die Hauptfrage zu prüfen, ob der Wortbestandteil der beklaglichen Marke FUJI DRAGON sich im Sinne von Art. 6 MSchG genügend unterscheidet von der klägerischen Marke DRALON.

Nach der Bundesgerichtspraxis ist für die Verwechselbarkeit der Endabnehmer, also der Käufer der fraglichen Markenprodukte, maßgebend. Bei der klägerischen Marke wird es sich vor allem um den Käufer bzw. die Käuferin von aus Dralongeweben hergestellten Kleidungsstücken handeln.

Nach Art. 6 Abs. 1 MSchG muß sich die zur Hinterlegung gelangende Marke durch wesentliche Merkmale von denjenigen Marken unterscheiden, deren Eintragung schon stattgefunden hat. Nach Art. 6 Abs. 2 MSchG ist die Wiedergabe gewisser, einer bereits hinterlegten Marke angehörenden Figuren zulässig, sofern sich die neue Marke von der schon deponierten in hinlänglichem Maße unterscheidet und, als Ganzes betrachtet, nicht leicht zu einer Verwechslung Anlaß geben kann. Nach der Praxis gilt der Grundsatz von Art. 6 Abs. 2 MSchG nicht nur für Bildmarken, sondern auch für Wortmarken. Im Entscheid 82 II 233 führt das Bundesgericht aus:

«Es kommt immer darauf an, welchen Eindruck die aus einem verwechselbaren und aus einem genügend unterscheidbaren Bestandteil zusammengesetzte Marke als Ganzes erweckt. Davon geht denn auch Art. 6 Abs. 2 MSchG aus, wonach die Wiedergabe gewisser, einer bereits hinterlegten Marke angehörenden Figuren auf einer neuen Marke die letztere nicht von den an die Eintragung geknüpften Rechten ausschließt, sofern sie sich von der schon deponierten Marke in hinlänglichem Maße unterscheidet und, als Ganzes betrachtet, nicht leicht zu einer Verwechslung Anlaß geben kann.»

Das Bundesgericht hat hier Art. 6 Abs. 2 MSchG auch bei einer reinen Wortmarke zur Anwendung gebracht (vgl. ferner MATTER, S. 99, DAVID, N. 5 und 7 zu Art. 6).

Bei der Untersuchung der Verwechslungsgefahr ist nicht von gleichzeitiger vergleichender Prüfung der Zeichen auszugehen. Maßgebend ist, ob die Marken, einzeln genommen, bei isolierter Betrachtung deutlich unterscheidbar sind. Es ist zu bedenken, daß die Abnehmer die Zeichen regelmäßig nicht zusammen zu Gesichte bekommen und deshalb bei der Würdigung einer Marke auf den Gedächtniseindruck angewiesen sind, der in ihnen zurückgeblieben ist. Nur dieses Erinnerungsbild können sie mit der Nachahmung in Beziehung setzen. Deshalb ist es unerheblich, wenn beim Nebeneinanderhalten von Marken durch sorgfältige Vergleichung Unterschiede in nebensächlichen Einzelheiten feststellbar sind, da anzunehmen ist, daß die Abnehmer solche Einzelheiten übersehen oder nicht im Gedächtnis behalten. Es ist von den bestehenden gemeinsamen Merkmalen auszugehen und zu prüfen, ob diese trotz gewisser Abweichungen so stark ins Gewicht fallen, daß die Abnehmer irreführt werden können.

Die Verwechslungsgefahr ist vom Standpunkt des letzten Abnehmers, des Konsumenten, aus zu beurteilen. Das urteilende Gericht muß deshalb versuchen, sich in die geistige Welt der Konsumentenkreise hineinzudenken. Dabei ist das durchschnittliche Unterscheidungsvermögen der betreffenden Verkehrskreise zu berücksichtigen (vgl. Kommentar MATTER, S. 101, DAVID, N. 3 zu Art. 6 sowie die dort publizierten und die

von den Parteien zitierten Bundesgerichtsentscheide). Diese vom Bundesgericht aufgestellten Grundsätze dienen dem Gericht bei der Beurteilung der Verwechselbarkeit als Hinweise, wobei zu beachten ist, daß jeder Fall wieder seine Eigenheiten besitzt.

8. Wenn zunächst die klägerische Marke DRALON dem Wortbestandteil DRAGON gegenübergestellt wird, so muß man sich doch bewußt bleiben, daß die beklagte Marke aus zwei Wörtern besteht. Bei Dralon und Dragon stimmen Wortlänge, Silbenzahl, Kadenz und Vokalfolge überein. Verschieden ist der die zweite Silbe anführende Konsonant (l : g). Der Klang der beiden Wörter kann bei undeutlicher Aussprache, z. B. Hörfehlern am Telephon, zu Verwechslungen Anlaß geben. Auch das Wortbild stimmt bis auf die verschiedenen Buchstaben l (Oberlänge) und g (Unterlänge) überein.

Dagegen ist der Sinn, den das Publikum diesen beiden Phantasiebezeichnungen beilegt, die Ideenassoziation, welche sie beim Kunden erwecken, verschieden.

DRALON dürfte für jedermann, der die Bezeichnung in Verbindung mit Geweben erstmals hört oder sieht, als in die Reihe der bekannten Kunstfaserbezeichnungen NYLON, PERLON, ORLON usw. gehörend in Erinnerung bleiben. Dank der sehr umfangreichen Reklame der Klägerin für DRALON dürfte dieser Begriff bald so bekannt sein wie NYLON und PERLON und daher eigentlich abgesehen von Hörfehlern kaum mehr mit einer andern ähnlich lautenden Bezeichnung verwechselt werden. Die Endsilbe . . lon ist heute für Kunstfasern ebenso stereotyp geworden wie die Schlußsilbe . . lin für chemische Produkte.

DRAGON dagegen erweckt ganz andere Assoziationen. Für französisch, englisch oder italienisch Sprechende wird sich sogleich der Begriff «Drache» einstellen. Auch für einen großen Teil des deutschsprechenden, kaufenden Publikums liegt dieser Begriff nahe. Für nur deutsch Sprechende liegt die Assoziation zu «Dragoner» nahe. Verwechslungen des Sinnes dürften kaum zu befürchten sein (siehe auch BGE 73 II 186, wo Alpin-Alpina wegen des gleichen Sinnes als verwechselbar erklärt wurde).

Da nach der neuern Bundesgerichtspraxis schon die Verwechslungsgefahr eines der im Gedächtnis haftenden Eindrücke (Klang-Bild-Sinn) genügt, um die jüngere Marke als unzulässig erscheinen zu lassen (vgl. DAVID, N. 4 zu Art. 6, MATTER, S. 107 und dort zitierte Judikatur), wäre die Verwechselbarkeit von DRAGON allein zu DRALON wegen der starken Ähnlichkeit des Wortbildes und -klangs trotzdem als bestehend anzunehmen.

Indessen lautet aber die Wortmarke der Beklagten nicht einfach Dragon, sondern sie besteht aus zwei getrennten Wörtern FUJI DRAGON. Grundsätzlich ist der Gesamteindruck der Marke maßgebend. Einschränkend ist festzuhalten, daß bei einer aus zwei getrennten Wörtern bestehenden Wortmarke die Verwechselbarkeit des Hauptwortes und charakteristischen Bestandteils mit einer ähnlichen ältern Marke dann nicht wegfällt, wenn das zweite Wort der neuern Marke bloß beschreibend oder nebensächlich ist (vgl. MATTER, S. 108, DAVID, N. 5 zu Art. 6 nebst zitierte Judikatur).

Es kommt daher vorliegend darauf an, welche Bedeutung und welche Kennzeichnungskraft dem ersten Wort FUJI der beklagten Marke zukommt. Daß FUJI als angeblich geographischer Begriff gemeinfrei und nicht schutzfähig sein soll, wie die Klägerin geltend macht, wurde bereits widerlegt.

Die maßgebende Wirkung auf schweizerische Endabnehmer besteht nach Auffassung des Handelsgerichts auch für Personen, denen der heilige Berg (Fujiyama) Japans nicht bekannt ist, in einem Hinweis auf Japan oder doch etwas Fernöstliches. Belanglos ist, daß FUJI in Japan als Firmen- und Markenbestandteil offenbar recht häufig anzutreffen

ist. Wäre dieser Umstand dem schweizerischen Publikum bekannt, so wäre übrigens der Hinweis auf Japan als Ursprungsland um so deutlicher.

Da DRALON kaum von jemandem als japanisches Produkt angesehen wird, vielmehr als europäisches, eventuell als amerikanisches, was aber wiederum für FUJI nicht zutrifft, ist die Kennzeichnungskraft des Wortes FUJI als bedeutend einzuschätzen. Es kann auch nicht geltend gemacht werden, DRAGON stehe neben FUJI als Hauptbestandteil dominierend im Vordergrund. Beide Wörter stehen zum mindesten als gleichwertig, erscheint doch die Vokalfolge uji eher kennzeichnungskräftiger als das farblosere Dragon. Für schweizerische Verhältnisse trifft auch nicht zu, daß FUJI bloß als nebensächliche, unwesentliche Zutat gewertet würde, etwa als Typenbezeichnung, Sortimentshinweis oder Benennung des Herstellers. Das Wort ist, abgesehen von der erwähnten Ideenassoziation, zu außergewöhnlich und fremdländisch, als daß die Gefahr bestünde, es in dieser Weise zu deuten oder mißzuverstehen.

9. In bezug auf Vergleichsfälle ist die Judikatur nur dürftig. Das Bundesgericht hat in 36 II 260 Citrovin und Dr. Bleyers Citrogen und in 56 II 233 Cuprofino und Novaseta Cuprofil als verwechselbar erklärt. Im ersten Fall wurde ausgeführt, der Hinweis auf den Fabrikanten schaffe Verwirrung, weil das Konkurrenzprodukt diesem zugeschrieben werden könnte. Im zweiten Fall handelte es sich um eine Sachbezeichnung. Zu diesen beiden Entscheidungen ist festzuhalten, daß Cupro und Citro kennzeichnungskräftigere Markenbestandteile waren als die Silbe DRA im vorliegenden Fall. Weiter wird verwiesen auf die Entscheidungen 48 II 140 (Castello: Castello mit Bild) und 63 II 285 (Star-Blaustern). In 87 II 35 unterschied sich BIG-PEN nicht genügend von BIC, weil der Zusatz PEN eine gebräuchliche Bezeichnung für Schreibgerät ist.

Alle diese Fälle unterscheiden sich vom vorliegenden dadurch, daß neben einem dominierenden Bestandteil ein bloß beschreibender oder sonstwie nebensächlicher zweiter Bestandteil steht.

Verneint wurde dagegen die Verwechselbarkeit vom Bundesgericht im Entscheid 82 II 231 (Aqua-Nivada (Aquamatica) und vom Handelsgericht Bern in ZBJV 60 245 OVOR und OVO DOLFI, wo der Zusatz Dolfi als genügend unterscheidungskräftig angesehen wurde trotz «täuschender Ähnlichkeit von OVO und OVOR».

10. Zu prüfen bleibt, auch wenn von der Klägerin nicht speziell geltend gemacht, ob nicht beim Publikum die Tendenz besteht, von der zweiseitigen beklagischen Wortmarke nur das eine Wort zu benützen, z. B. nur DRAGON. Das Handelsgericht hält diese Gefahr angesichts einer gewissen Vereinfachungstendenz beim Publikum zwar nicht für ausgeschlossen, aber praktisch doch für sehr klein. Falls die Marke der Beklagten auf Waren oder sonstwie immer noch benützt wird, wie sie eingetragen ist – und davon ist auszugehen –, so werden sich auch dem kaufenden Publikum beide Wörter einprägen. Angesichts der für schweizerische Ohren starken Originalität des Wortes FUJI ist auch kaum damit zu rechnen, daß gerade dieses Wort aus dem Gedächtnis schwinden oder sonstwie unbenutzt bleiben würde. In 82 II 233/4 ist das Bundesgericht ebenfalls davon ausgegangen, daß beide Wörter (Nivada Aquamatica) gebraucht würden.

11. Die Klägerin hat sodann auf ihre ganz ungewöhnlich hohen Aufwendungen für die Reklame und Verbreitung der Marke DRALON hingewiesen, wodurch diese Marke weltbekannt geworden sei, was einerseits die Verwechselbarkeit steigern und ihr andererseits einen Anspruch auf erhöhten Schutz gebe.

Daß diese Reklame ein ganz außergewöhnliches Ausmaß hatte und noch hat, ist erwiesen und notorisch. DRALON hat in relativ kurzer Zeit große Verkehrsgeltung erreicht. In der Schweiz wird die Marke DRALON von 73 Lizenzfirmen verwendet. Es ist anzunehmen, daß die Bezeichnung DRALON für Kunstgewebefasern und Mischgewebe auf dem Wege ist, ähnlich verkehrsbekannt zu werden wie NYLON und die ebenfalls der Klägerin gehörende Schwestermarke PERLON. Gerade dieser Umstand dürfte aber eine Verwechslungsgefahr mit einer andern Marke eher verkleinern als vergrößern. Wenn heute wohl 99 von 100 Hausfrauen und Käufer von Textilien wissen, was NYLON oder PERLON und neuerdings auch DRALON bedeuten (Kunstfasern), so dürfte es kaum oder jedenfalls äußerst selten vorkommen, daß jemand DRALON mit DRAGON oder umgekehrt verwechselt. Deshalb kann auch der vom Bundesgericht wiederholt aufgestellte Grundsatz, daß bei billigen Massenartikeln des täglichen Gebrauches, die vom Käufer ohne große Aufmerksamkeit erstanden werden, besonders strenge Anforderungen an die Unterscheidbarkeit der Marken zu stellen sind (73 II 60, 87 II 37), hier nicht unbezogen angewendet werden. Kleider und Produkte aus Kunstfaserstoffen gehören kaum zu diesen billigen Massenartikeln. Es werden auch nicht etwa Kinder mit dem Einkauf solcher Produkte betraut, wie dies bei Massenartikeln des täglichen Gebrauches häufig der Fall ist. Erfahrungsgemäß legen die Käufer von solchen Stoffen oder von aus solchen hergestellten Kleidungsstücken Wert darauf, zu wissen, was sie kaufen, und es sind ihnen die auf synthetische Kunstfasern hindeutenden Marken mit der Endsilbe . . .lon gut bekannt.

12. Im übrigen kann dem in der Klage aufgestellten Satz nicht beigespflichtet werden, daß je verkehrsbekannter eine Marke sei, desto größeren Schutz sie beanspruchen könne. Dieser Satz gilt wohl wettbewerbsrechtlich z. B. in dem Sinne, daß nicht geduldet werden könne, wenn jemand zur Kennzeichnung eines Produktes einer gänzlich verschiedenen Warenkategorie eine Weltmarke verwenden würde, z. B. Omega für Rasierklingen oder Gillette für Kugelschreiber. In bezug auf die Verwechselbarkeit zweier Wortmarken an sich kann indessen auch bei Weltmarken kein anderer und besonderer Maßstab angelegt werden (vgl. MATTER, S. 97/8). Ein gegenteiliger Grundsatz ist auch nicht aus Art. 6^{bis} der Lissaboner Übereinkunft von 1958 herauszulesen, der lediglich bestimmt, daß notorisch bekannte Marken auch ohne Eintragung Schutz genießen.

13. Die Klägerin ruft kumulativ zum Markenschutzgesetz auch die Bestimmungen des UWG an. Dies ist nach der Praxis zulässig. Indessen behauptet die Klägerin nicht, daß die Beklagte die Ähnlichkeit des Markenbestandteils DRAGON zur klägerischen Marke absichtlich herbeigeführt habe. Eine solche Absicht ist zwar nicht erforderlich, ist aber nach Auffassung von DAVID, N. 23 zu Art. 6 und MATTER, S. 103, in Zweifelsfällen ein Indiz für die Verwechselbarkeit, eine Auffassung, welche gemäß Entscheid 82 II 346 offenbar auch vom Bundesgericht geteilt wird. Eine solche Absicht der Beklagten kann ausgeschlossen werden. Die Marke der Beklagten wurde 1953 in Japan eingetragen, zu einem Zeitpunkt, als die klägerische Marke in Deutschland zwar schon eingetragen, praktisch aber noch unbekannt war. Zudem spricht die im Prozeßverfahren gezeigte Bereitschaft der Beklagten, die Marke FUJIDRAGON in einem Wort zu schreiben und nach einem Vorschlag des Handelsgerichtes den Schutzbereich auf reine Baumwollgewebe zu beschränken, gegen eine absichtliche Annäherung an die klägerische Marke.

14. In Berücksichtigung aller aufgeführten Einzelfaktoren erachtet das Handelsgericht, daß die genügende Unterscheidbarkeit der beiden Marken zu bejahen ist, indem

sich die jüngere Marke FUJI DRAGON durch genügend wesentliche Merkmale von der älteren Marke DRALON unterscheidet, so daß sie, als Ganzes betrachtet, für das schweizerische Käuferpublikum nicht leicht zu Verwechslungen Anlaß gibt. Die gemeinsamen Merkmale der beiden Marken fallen bei der Kennzeichnungskraft des Bestandteiles FUJI nicht so stark ins Gewicht, daß die Abnehmer irreführt werden können. Auch bei der «verkehrsüblichen Flüchtigkeit» des Käuferpublikums (REIMER) ist die Verwechslungsgefahr derart gering, daß sie unter der Grenze liegt, die ein Einschreiten gemäß Art. 6 MSchG erlauben würde, denn nach Gesetz ist erforderlich, daß die angefochtene Marke nicht leicht zu Verwechslungen Anlaß bietet. Die Klage ist deshalb abzuweisen.

Aus den Erwägungen des Bundesgerichtes:

2. Die Beklagte äußert sich in der Berufungsantwort nicht zu den Erwägungen, mit denen das Handelsgericht ihre auf die Marke «DACRON» gestützte Einrede der Nichtigkeit der klägerischen Marke «Dralon» verworfen hat. Das Bundesgericht hat jedoch entgegen der Ansicht der Klägerin auch diese Erwägungen auf ihre rechtliche Stichhaltigkeit hin zu prüfen (Art. 63 Abs. 3 OG); denn wie sich aus der Verweisung in Art. 61 Abs. 1 OG auf Art. 55 Abs. 1 OG ergibt, ist das in lit. c der letzteren Bestimmung für die Berufungsschrift aufgestellte Erfordernis der Begründung der Anträge auf die Berufungsantwort nicht entsprechend anwendbar (BGE 79 II 176).

3. Die Klägerin hält der Einrede der Nichtigkeit ihrer Marke entgegen, die Marke «DACRON» sei «nicht älteres Recht». Damit will sie offenbar geltend machen, ihrer Marke komme der zeitliche Vorrang vor jener zu.

Eine beim internationalen Bureau hinterlegte Marke genießt gemäß Art. 4 Abs. 2 MMA (Fassung von 1934) ohne weiteres das in Art. 4 der Pariser Verbandsübereinkunft von 1883 zum Schutze des gewerblichen Eigentums (PVU; Londoner Fassung von 1934) vorgesehene Prioritätsrecht. Aber diese Ordnung gilt nach Art. 4 lit. C Abs. 1 PVU nur unter der Voraussetzung, daß die internationale Eintragung spätestens sechs Monate nach der ersten Hinterlegung in einem Verbandslande erfolgt ist; diesfalls kann dem Markeninhaber eine nach der ersten Hinterlegung in einem Verbandsland durch einen andern vorgenommene Hinterlegung nicht entgegengehalten werden (Art. 4 lit. B PVU).

Die Marke «Dralon» wurde beim internationalen Bureau erst am 4. August 1955 eingetragen. Damals war die Frist von sechs Monaten seit der ersten Hinterlegung bereits abgelaufen. Sie begann am Tage, an dem die Marke in Deutschland zur Eintragung angemeldet wurde, nicht erst am Tage der Eintragung, d. h. am 20. April 1955. Das ergibt sich aus dem Wortlaut von Art. 4 lit. C Abs. 2 PVU und wird auch im Schrifttum einhellig so angenommen (TETZNER, Warenzeichengesetz, 1958, Einleitung N. 32, § 6 a N. 8; BAUMBACH/HEFERMEHL, Wettbewerbs- und Warenzeichenrecht, 8. Aufl., 1960, S. 1108, PVU Art. 4 N. 4, und S. 1162, MMU Art. 4 N. 2; HAESLER, Der internationale Schutz der Fabrik- oder Handelsmarken, Diss. Bern 1937, S. 61).

Eine Priorität ab 20. April 1955 würde übrigens der Klägerin nichts nützen, da die Marke «DACRON» nicht erst nach diesem Tage, sondern schon am 18. September 1951 im schweizerischen Markenregister eingetragen wurde.

Kann sich die Klägerin somit gegenüber der Marke «DACRON» auf kein Prioritätsrecht berufen, so kommt es entscheidend darauf an, ob ihre Marke nach den allgemeinen Grundsätzen des Markenrechtes neben der Marke «DACRON» Bestand hat.

4. Nach Art. 6 Abs. 1 MSchG muß sich jede zur Hinterlegung gelangende Marke durch wesentliche Merkmale von den bereits eingetragenen Marken unterscheiden. Eine Marke, die diesem Erfordernis nicht genügt, ist gemäß ständiger Rechtsprechung absolut nichtig. Auf diese Nichtigkeit können sich nicht nur der Inhaber der älteren Marke und der getäuschte Käufer berufen, sondern auch alle andern Personen, die daran ein Interesse haben; ein solches besitzt insbesondere, wer wegen angeblicher Verletzung der nichtigen Marke belangt wird (BGE 30 II 584, 35 II 338, 47 II 355, 53 II 515, 73 II 190). Diese Rechtsprechung ist im Schrifttum (MATTER, MSchG Art. 6 Anm. I 5, S. 98) angefochten worden. Das Bundesgericht hat sie jedoch nach erneuter Überprüfung bestätigt (BGE 76 II 173, 82 II 543; vgl. auch BGE 83 II 219 Erw. 2). Es besteht kein Grund, darauf zurückzukommen.

Die Klägerin selber ficht in der Berufungsschrift diese Rechtsprechung nicht an, sondern sieht nur in deren Anrufung durch die Beklagte einen Verstoß gegen Art. 2 ZGB, weil, wenn sich ihr Zeichen «Dralon» nicht mit der Marke «DACRON» vertrüge, dies auch für die Marke der Beklagten zuträfe.

Daraus vermag die Klägerin jedoch nichts für sich abzuleiten. Wenn ihre Marke sich mit dem früher eingetragenen Zeichen «DACRON» nicht verträgt, ist sie absolut nichtig und würde nicht dadurch gültig, daß auch die Marke der Beklagten sich allenfalls nicht genügend von «DACRON» unterscheidet. Es bliebe dabei, daß der Klägerin das Klagerecht fehlen würde, weil eben ihre Marke nichtig wäre und sie folglich kein schutzwürdiges Interesse hätte, jene der Beklagten nichtig erklären zu lassen.

Der Einwand der Klägerin, auch die Marke der Beklagten unterscheide sich nicht hinreichend von der Marke «DACRON», wäre allenfalls zu hören, wenn die Beklagte sich nicht auf die Einrede der Nichtigkeit der klägerischen Marke beschränken, sondern widerklageweise deren Nichtigklärung und Löschung verlangen würde. Eine solche Widerklage müßte, bei Nichtigkeit der beklagten Marke, gleichfalls mangels eines schutzwürdigen Interesses abgewiesen werden (BGE 52 II 405 ff.). Der bloßen Einrede der Nichtigkeit, die den Eintrag der klägerischen Marke im Register unberührt läßt, kann sich die Klägerin dagegen nicht mit dem Einwand erwehren, auch die Marke der Beklagten sei nichtig.

5. Die Klägerin macht geltend, «DACRON» sei nicht identisch mit «Dralon». Damit will sie offenbar sagen, diese Marke unterscheide sich von jener durch wesentliche Merkmale, weshalb die Einrede der Nichtigkeit zu verwerfen sei.

a) Ob zwei Marken sich hinlänglich voneinander unterscheiden, ist gemäß ständiger Rechtsprechung nach dem Gesamteindruck zu beurteilen, den jede als Ganzes hinterläßt; man darf sie daher nicht in ihre Bestandteile zerlegen und diese gesondert miteinander vergleichen. Bei Wortmarken, wie sie hier in Frage stehen, hängt der Gesamteindruck vom Klang und Schriftbild ab (BGE 78 II 380 ff., 82 II 233 F., 84 II 446 ff., 87 II 36 f.).

b) Nach diesen Grundsätzen unterscheiden sich die beiden Marken nicht ausreichend. Die Marke «Dralon» besteht gleich wie die Marke «DACRON» aus sechs Buchstaben, von denen fünf bei beiden Zeichen übereinstimmen, so namentlich der erste (D) und die beiden letzten (on). Übereinstimmung im Anfang und Ende ist aber besonders geeignet, so kurze Wörter einander ähnlich zu machen. Beide Zeichen haben auch gleichviel Silben; in beiden ist die erste betont, und zwar liegt der Ton hier wie dort auf dem Vokal a. Dadurch wird die Gefahr einer Verwechslung erhöht. Daß die erste Silbe

bei «Dralon» aus drei, bei «DACRON» dagegen nur aus zwei Buchstaben besteht, mindert sie nicht wesentlich, ebensowenig der Umstand, daß in einem Wort das r dem a vorangeht, im andern dagegen nachfolgt. Auch daß «Dralon» an Stelle des C in «DACRON» ein L enthält, welche Buchstaben, für sich allein betrachtet oder gehört, leicht voneinander unterschieden werden können, vermag den Gesamteindruck nicht wesentlich zu beeinflussen. Im Gesamten gewürdigt, liegen die beiden Marken einander nach Schriftbild und Klang so nahe, daß sie leicht verwechselt werden können. Diese Gefahr ist um so größer als «Dralon» und «DACRON» Phantasiebezeichnungen sind weshalb sie beim Leser oder Hörer nicht kraft eines bestimmten Sinngehaltes, sondern nur aufgrund des Schriftbildes oder Klanges haften bleiben. Aus diesem Grunde ist nach der Rechtsprechung bei der Vergleichung von Phantasiebezeichnungen besondere Strenge geboten (BGE 50 II 77, 52 II 166).

Dazu kommt, daß die Silben cron, ron und lon schwache Bestandteile sind, da sie in zahlreichen andern für Textilfasern, Gewebe und ähnliche Waren bestimmten Marken vorkommen, wie den von der Beklagten in großer Zahl eingereichten Auszügen aus dem internationalen Markenregister aus der Zeit vor wie auch nach der Eintragung der klägerischen Marke zu entnehmen ist. Die Silben cron und lon tragen daher zur Unterscheidbarkeit der Marken «Dralon» und «DACRON» nur wenig bei. Der Leser oder Hörer, der die beiden Marken unterscheiden will, muß mehr auf die Silben «Da» und «Dra» achten; gerade diese sind aber besonders leicht zu verwechseln.

Daß «DACRON» mit großen, «Dralon» dagegen mit kleinen Buchstaben geschrieben ist, gewährleistet keine genügende Unterscheidbarkeit; denn nicht jeder Abnehmer der Ware vermag sich des Schriftbildes zu erinnern, wenn er es überhaupt jemals gesehen, d. h. das Wort nicht bloß aussprechen gehört hat.

Freilich liegen «Dralon» und «DACRON» nicht so nahe beieinander wie die Marken «Jora» einerseits und «Cora», «Hora», «Nora» und «Jura» andererseits in dem in BGE 76 II 173 ff. veröffentlichten Falle. Darauf kommt aber entgegen der Ansicht des Handelsgerichts nichts an. Der genannte Entscheid hat nicht den Sinn, daß eine Nachahmung, die etwas weniger klar zu Tage liegt als bei den dort einander gegenüberstehenden Zeichen, erlaubt sei.

c) Dem Handelsgericht kann auch nicht beigespflichtet werden, wenn es die Nachahmung von «DACRON» verneint, weil die Firma Du Pont de Nemours and Company die Marke «Dralon» nie angefochten hat. Ob eine Marke sich durch wesentliche Merkmale von einer andern unterscheidet, beurteilt sich auch im Streite mit einem Dritten nach objektiven Gesichtspunkten, nicht danach, wie der Inhaber der andern Marke sich verhalten hat. Maßgebend ist, ob nach der Lebenserfahrung befürchtet werden muß, die Ähnlichkeit der beiden Marken vermöge den letzten Abnehmer bei der von ihm zu erwartenden Aufmerksamkeit über die Herkunft der Ware irrezuführen (BGE 61 II 57, 77 II 334, 78 II 382, 83 II 220, 84 II 445, 87 II 37). Im vorliegenden Fall trifft das zu. Beide Marken sind für Textilien, Stoffe, Gewebe, Strickwaren und Erzeugnisse der Bekleidungsindustrie vorgesehen, also für Waren, die auch von Verbrauchern ohne besondere Fachkenntnisse und Erfahrung und oft auch ohne besondere Aufmerksamkeit erworben werden. Von diesen Kreisen kann «Dralon» leicht mit «DACRON» verwechselt werden.

6. Ist die Marke der Klägerin somit nichtig, so ist deren Klage auf Nichtigerklärung der beklaglichen Marke mangels eines rechtlich geschützten Interesses abzuweisen.

Ob die Marke «FUJI DRAGON» der Beklagten mit der Marke «Dralon» der Klägerin verwechselbar sei, ist unter diesen Umständen unerheblich und kann dahingestellt bleiben.

MSchG Art. 6

Handelsgericht des Kantons Zürich:

Keine Befugnis des Beklagten zur Erhebung der Einrede der Nichtigkeit der klägerischen Marke wegen Verwechselbarkeit mit der älteren Marke eines Dritten (Abweichung von der bundesgerichtlichen Rechtsprechung).

Keine Verwechselbarkeit zwischen den Marken POLLUX und COLUX bei bloßer Warenähnlichkeit.

Verwechselbarkeit der Marken POLLUX und POLY-LUX.

Bundesgericht:

Befugnis des Beklagten zur Erhebung der Einrede der Nichtigkeit wegen Verwechselbarkeit mit der älteren Marke eines Dritten (Bestätigung der langjährigen Rechtsprechung).

Nichtigkeit der Marke POLLUX wegen Verwechselbarkeit mit der älteren Marke COLUX.

Urteil des Handelsgerichtes des Kantons Zürich vom 2. Juni 1964 und Urteil der I. Zivilabteilung des Bundesgerichtes vom 19. Januar 1965 in Sachen F. AG gegen W. & Cie AG.

Die Klägerin ist seit 1954 Inhaberin der Marke POLLUX für «Folien und Verpackungen aller Art». Im Jahre 1962 ließ die Beklagte die Marke «POLYLUX» für «Plastikfolien, Kunststoff, mit Kunststoff beschichtete Materialien, und daraus hergestellte Packungen, insbesondere Beutel, Hüllen, Schalen, Taschen, Becher» eintragen. Die Klägerin forderte erfolglos die Löschung der Marke «POLYLUX». Ende 1962 ließ die Beklagte die Marke «POLY-LUX» für die gleiche Warenliste, wie sie für «POLYLUX» bestimmt war, eintragen. Gegen diese zuletzt eingetragene Marke «POLY-LUX» richtet sich die Klage, die vom Handelsgericht des Kantons Zürich gutgeheißen, vom Bundesgericht dagegen abgewiesen wurde.

Aus den Erwägungen des Handelsgerichtes:

3. Die Beklagte bestreitet die von der Klägerin geltend gemachte Verwechselbarkeit der beiden Marken POLLUX und POLY-LUX. Sie geht davon aus, daß die in Frage stehenden Markenerzeugnisse – vornehmlich Verpackungsmaterial – nicht vom breiten Publikum gekauft würden, sondern von «vigilanten Geschäftsleuten», die sich gewohnt seien, sorgfältig zu prüfen, was sie übernehmen, und daher auch in der Lage seien, Marken zuverlässig und genau zu unterscheiden. Solche Artikel würden auch nicht «zwischen Tür und Angel» erworben, sondern aufgrund eingehender Prüfung und

besonderer Bearbeitungsvorschläge hinsichtlich Form, Ausgestaltung und Aufdruck. Dem hält die Klägerin entgegen, daß unter den Abnehmern dieser Erzeugnisse sich auch Detaillisten befänden, die nur kleine Mengen bestellen, sowie, daß es sich um billige Artikel handle, die bis in die breite Masse verkauft würden. Tatsächlich geht aus den von der Klägerin vorgelegten, mit Firmenaufschriften bedruckten Plastikbeuteln hervor, daß nicht nur große Firmen zu den Abnehmern gehören, sondern auch Kleingewerbetreibende, wie beispielsweise ein Metzger (zur Verpackung von Sauerkraut) oder ein Rosenzüchter. Im Betriebe solcher Personen nehmen Verpackungsartikel der vorliegenden Art keine so große Bedeutung ein, daß ihre Auswahl eine besondere Aufmerksamkeit und Sorgfalt erfordern würde. In Frage kommen dabei auch verhältnismäßig geringe Bestellungen, bei denen sich die Marke im Erinnerungsbild des Bestellers nur schwach einprägt und sich im Laufe der Zeit – bis zu einer allfälligen Ergänzung des Vorrates – leicht verwischt. Da sich beide Marken auf gleichartige Erzeugnisse beziehen, kommt dem Grad ihrer Unterscheidbarkeit um so mehr Gewicht zu. Entgegen der Auffassung der Beklagten besteht daher kein Anlaß, die Verwechselbarkeit schon aufgrund weniger Unterscheidungsmerkmale zu verneinen. Die Gleichartigkeit der Erzeugnisse gebietet vielmehr, an die Unterscheidbarkeit strenge Anforderungen zu stellen.

4. Nach ständiger Rechtsprechung (BGE 88 II S. 378/379 und dort angegebene Entscheidungen) beurteilt sich die Verwechselbarkeit nach dem Gesamteindruck der zu vergleichenden Zeichen, und zwar sowohl nach Wortklang (Silbenmaß, Kadenz und Aufeinanderfolge der Vokale) als auch nach dem Schriftbild (verwendete Buchstaben und deren Anordnung). Hinsichtlich des Schriftbildes unterscheidet sich die angefochtene Marke POLY-LUX von POLLUX durch den eingefügten Buchstaben «Y» zwischen den beiden «L», sowie durch den Bindestrich zwischen «POLY» und «LUX». Dazu kommt, daß die Schrift bei POLLUX weiß ausgespart auf schwarzem oder farbigem, eingerahmten Grund von bestimmter Form erscheint und so nicht nur als Wort-, sondern gleichzeitig als Bildmarke wirkt, während POLY-LUX einen gewöhnlichen Druck ohne Besonderheit aufweist. Die Gefahr einer Verwechselbarkeit des Wortbildes ist daher zu verneinen. Anders verhält es sich mit dem Wortklang. Wohl hat die Marke der Beklagten eine Silbe mehr, wodurch auch die Vokalfolge eine Unterbrechung erfährt. Indessen wird das eingeschobene «Y» bei POLY-LUX nur kurz betont, und der Bindestrich findet im mündlichen Sprachgebrauch überhaupt keinen Ausdruck. Demgegenüber stimmen die erste und letzte Silbe, bzw. die drei ersten und drei letzten Buchstaben bei beiden Marken völlig überein. Sie geben diesen Marken auch das Gepräge, dergestalt, daß die eine nur kurz betonte Mehrsilbe leicht unbeachtet bleiben kann.

5. Die Beklagte macht allerdings noch geltend, die beiden Markenbezeichnungen würden auch dadurch genügend auseinandergehalten, daß sie verschiedene Sinnvorstellungen vermitteln. Während POLLUX auf einen aus der griechischen Mythologie bekannten Dioskuren, den Bruder Kastors, hindeute, weise POLY-LUX übersetzt auf «viel Licht» hin. Es mag sein, daß die beiden Worte «POLY» und «LUX» im angegebenen Sinne verstanden werden können. Dagegen wird heute, da das allgemeine Interesse mehr auf technische als auf kulturgeschichtliche Gebiete ausgerichtet ist, kaum vorausgesetzt werden dürfen, daß bei der für ein Verpackungsmaterial gewählten Marke POLLUX an die gleichnamige Gestalt aus der griechischen Sagenwelt gedacht werde. Gegenüber der Ähnlichkeit von Wortklang oder Wortbild verliert nach bundesgerichtlicher Rechtsprechung eine allfällige Verschiedenheit der Sinnggebung ohnehin ihre Bedeutung, u. a. in der Erwägung, der Sinn der Worte werde nur von demjenigen von

vornherein erfaßt, der der Verwechslung nicht zum Opfer falle (BGE 80 II S. 381 betr. Tobler-o-rum und Torero-Rum). Diese Erwägung könnte allerdings dann zu einer unhaltbaren *petitio principii* werden, wenn der Sinngehalt und dessen Verschiedenheit bei den zu beurteilenden Bezeichnungen so offenkundig wäre, daß gerade dadurch die Gefahr von Verwechslungen – trotz Ähnlichkeit des Schriftbildes oder Wortklanges – behoben sein könnte. Ein solcher Fall liegt hier jedoch nicht vor, da bei POLLUX und POLY-LUX eine derartige Offenkundigkeit der verschiedenen Sinndeutung nicht gegeben ist. Die Gefahr der Verwechslung der beiden Marken ist daher zu bejahen; um so mehr, als in der kantonalen Rechtsprechung (Cour de Justice Genève, JZ 29, 279) bereits die für Reinigungs- und Poliermittel verwendeten Marken «Lux» und «Polilux» ebenfalls als verwechselbar erkannt worden sind (vgl. MATTER, Kommentar zum MSchG, S. 111).

6. Diese Feststellung, daß ihre Marke «POLY-LUX» mit der Marke «POLLUX» der Klägerin unvereinbar sei, will die Beklagte nun aber wirkungslos machen, indem sie sich auf die Rechtsprechung des Bundesgerichtes beruft, die sagt, daß eine Marke keinen Rechtsschutz genieße, wenn sie sich ihrerseits nicht durch wesentliche Merkmale von den bereits eingetragenen Marken unterscheide. Eine solche Marke sei absolut nichtig, und auf diese Nichtigkeit könne sich nicht nur der Inhaber der ältern Marke und der getäuschte Käufer berufen, sondern jedermann, der daran ein Interesse habe, und ein solches besitze insbesondere, wer wegen angeblicher Verletzung der nichtigen Marke belangt werde. Die Beklagte wendet ein, die Marke der Klägerin sei unter diesem Gesichtswinkel als nichtig zu betrachten, weil sie mit der am 3. Juli 1944 für Papier und Papierwaren eingetragenen Marke «Colux» der Firma Burkhardt & Hauser AG in Zürich verwechselbar sei.

Das Bundesgericht hat diese erwähnte Praxis in mehreren Entscheidungen zum Ausdruck gebracht (BGE 76 II 173 und dortige Zitate), und es hat noch in einem Berner Prozeß mit Urteil vom 28. Januar 1964 (BGE 90 II 43) mit der Erklärung, daß es keinen Grund sehe, darauf zurückzukommen, im Streite der Marken «Dralon» gegen «Dragon» die erstere als nichtig bezeichnet, weil sie sich von einer ältern, nicht am Prozesse beteiligten Marke «Dacron» nicht genügend unterscheide.

Der vorliegende Fall stellt das Handelsgericht vor die Entscheidung, ob es sich dieser Praxis des Bundesgerichtes anschließen wolle. Es muß diese Frage verneinen, aus der Überzeugung, daß mit jener Praxis ein Begriff der Markennichtigkeit eingeführt worden ist, der dem rein privatrechtlichen Kern des Markenrechtes wesensfremd ist und das Markenschutzgesetz, wie Kommentar MATTER zu Art. 6 N. 5, S. 98, richtig bemerkt, zu einem Polizeigesetz macht, das es nicht sein will. Es führt jene Praxis auch zu einem Ergebnis, das dem Bedürfnis des Handelsverkehrs nach klaren, übersichtlichen Rechtsverhältnissen widerspricht, wie im folgenden aufzuzeigen sein wird.

7. a) Das Markenschutzgesetz befaßt sich auch mit dem Schutz öffentlicher Interessen. Es läßt gemäß Art. 3 keine Marke zu, die sich öffentlicher Wappen und Zeichen bedient, oder Zeichen, die als Gemeingut anzusehen sind, und schließlich Zeichen, die gegen die guten Sitten verstoßen. Nur Zeichen dieser Art können als nichtige Marken betrachtet werden, auf deren Nichtigkeit sich jedermann berufen kann, ohne daß es einer Löschung der Marke bedürfte. Das Gesetz sorgt aber auch dafür, daß sie überhaupt nicht zur Eintragung gelangen, indem es mit Art. 14 dem Amt für geistiges Eigentum die Pflicht auferlegt, die Eintragung solcher Marken zu verweigern.

b) Grundsätzlich anders verhält es sich aber mit einer Marke, die nicht im erwähnten Sinne rechtswidrig ist, sondern nur mit einer andern schon eingetragenen Marke in Konflikt geraten kann, weil sie mit ihr übereinstimmt oder ihr zum Verwecheln nahekommt. Sie ist gemäß Art. 6 unter Umständen nicht rechtsbeständig, aber sie ist keinesfalls ohne weiteres und von Anfang an nichtig. Sogar bei völliger Übereinstimmung mit einer schon eingetragenen Marke kann sie schutzfähig sein, wenn sie für Waren bestimmt ist, «die ihrer Natur nach von den mit der schon hinterlegten Marke versehenen gänzlich abweichen» (Art. 6 Abs. 3). Ob aber diese Warenverschiedenheit vorliege, ist nicht immer ohne weiteres erkennbar und kann eine gerichtliche Entscheidung nötig machen (z. B. BGE 77 II 331, 84 II 319).

Auch bei Warengleichartigkeit kann eine neue Marke, die mit einer schon eingetragenen übereinstimmt, rechtsbeständig sein, dann nämlich, wenn diese ältere Marke durch Nichtgebrauch während drei Jahren der Löschungsklage gemäß Art. 9 MSchG ausgesetzt ist. Die ältere eingetragene Marke kann auch daran kranken, daß ihr eine noch ältere, nicht eingetragene Marke entgegensteht, die dank des Grundsatzes der Gebrauchspriorität ohne Eintragung das Vorrecht erlangt hat. Oder es kann schließlich die eingetragene ältere Marke das Klagerecht gegen die neuere durch langes Dulden oder sonst nach Treu und Glauben verwirkt haben (BGE 73 II 191–193).

Und wenn bei Warengleichheit sich nicht genau übereinstimmende, sondern nur ähnliche Marken gegenüberstehen, bedarf es doch meist subtiler Untersuchungen (nicht nur unter Betrachtung der beiden Zeichen, sondern auch unter Betrachtung der Art der Ware und des beim maßgeblichen Käuferkreis vorauszusetzenden Unterscheidungsvermögens und andere Umstände), um entscheiden zu können, ob die Marke sich «durch wesentliche Merkmale» (Art. 6 Abs. 1) von der schon eingetragenen unterscheidet.

Damit ist aufgezeigt, wieviele Faktoren zu ermitteln und zu bewerten sind, bevor einer Marke, die einer ältern ähnlich ist, die Rechtsbeständigkeit abgesprochen werden darf. Daraus folgt aber auch, daß es grundsätzlich unzulässig ist, so wie es das Bundesgericht im Rahmen der hier streitigen Frage tut, auf bloßes Ansehen hin zu erklären, es sei eine Marke nichtig, weil sie einer am Prozesse nicht beteiligten ältern Marke zum Verwechseln ähnlich sei, und es liege eine absolute Nichtigkeit vor, die von jedermann angerufen werden könne und vom Gericht von Amtes wegen zu berücksichtigen sei.

c) Der Gesetzgeber hat also gute Gründe gehabt, ein amtliches Einschreiten nur gegen die im eigentlichen Sinne nichtigen (in lit. a oben erwähnten) Marken vorzusehen und die Auseinandersetzung über gleiche oder ähnliche Marken den Beteiligten zu überlassen. Das Gesetz spricht in diesem Zusammenhange durchwegs von einer erst auf Klage hin vorzunehmenden Nichtigklärung einer Marke oder Sanktionierung eines Markeninhabers oder Markenbenützers, der gegen die Rechte anderer Eingetragener verstößt (Art. 9, Art. 24–28).

d) Nicht einmal dem Eidgenössischen Amt für geistiges Eigentum ist die Befugnis eingeräumt, die Eintragung übereinstimmender oder verwechselbarer Marken zu verweigern, obwohl es doch in erster Linie dazu berufen wäre, nichtige Marken von der Registereintragung fernzuhalten. Nur «wenn mehrere Personen gleichzeitig die Eintragung der nämlichen Marke verlangen», kann das Amt gemäß Art. 14 Zif. 4 die Eintragung verweigern, bis abgeklärt ist, welcher von ihnen das Vorrecht zukomme. In allen andern Fällen, wenn also nur ähnliche Marken gleichzeitig angemeldet werden oder wenn die angemeldete mit einer schon eingetragenen übereinstimmt, hat das Amt die Eintragung vorzunehmen. Es macht gemäß Art. 13 MSchG und Art. 11 der Voll-

ziehungsverordnung den Anmelder nur «in vertraulicher Weise» auf die entgegenstehenden ältern Marken aufmerksam. Zieht der Anmelder sein Gesuch aber nicht zurück, «so wird die Marke auf seine Verantwortung eingetragen».

Daraus ergibt sich der Wille des Gesetzes, im Markenregister übereinstimmende und ähnliche Marken zu dulden und es den Beteiligten zu überlassen, sich über das Recht an diesen Marken im Zivilprozeß auseinanderzusetzen. Wenn dies aber das Gesetz so will, so kann es dem Zivilrichter (und damit auch dem Bundesgericht als Berufungsinstanz) nicht zustehen, eine eingetragene Marke, die das Amt entgegenzunehmen hatte und die es nicht als nichtig zurückweisen durfte, von Amtes wegen einfach deswegen doch als nichtig zu erklären, weil sie mit einer schon eingetragenen Marke verwechselbar sei.

e) Es ist wohl davon auszugehen, daß die Vorschriften des Markenschutzgesetzes, einschließlich dessen Art. 6, nicht einzig im Interesse der aus den Marken berechtigten Fabrikanten und Kaufleute aufgestellt worden sind, sondern auch im Interesse des kaufenden Publikums, das insbesondere geschützt werden soll gegen Marken, die geeignet sind, es in einen Irrtum zu versetzen (BGE 76 II 174, Praxis 1950 S. 454). Dies ergibt sich aus Art. 27 Zif. 1 MSchG, der dem getäuschten Käufer das Recht zur Zivil- und Strafklage einräumt. Indessen kann diese Bestimmung nicht zur Stützung der hier in Frage gestellten Nichtigkeitstheorie angerufen werden. Indem sie nämlich außer dem Inhaber der verletzten Marke nur «den getäuschten Käufer» zur Klage ermächtigt, sagt sie, daß jeder einzelne geschädigte Käufer sich selber zu wehren, also wie in jedem andern Schadenersatzprozeß den Nachweis der Widerrechtlichkeit, des Verschuldens, des Kausalzusammenhanges und der Schadenshöhe zu erbringen hat. Das wird durch die Rechtsprechung des Bundesgerichtes bestärkt, die den Käufer nicht etwa berechtigt erklärt, auf Löschung der Marke zu klagen, durch die er getäuscht worden ist (BGE 76 II 175), sondern ihn auf den bloßen Schadenersatzanspruch verweist (BGE 73 II 190/191).

Daraus folgt wieder, daß das Markenschutzgesetz den Bestand von übereinstimmenden oder ähnlichen Marken duldet, die Auseinandersetzung darüber dem Zivilprozeß überläßt und der Zivilrechtsprechung weder die Pflicht überbindet noch die Befugnis einräumt, Marken wegen ihrer Gleichheit oder Ähnlichkeit von Amtes wegen als nichtig zu erklären.

f) Wäre die Theorie von der absoluten Nichtigkeit der Marke, die mit einer schon eingetragenen verwechselbar ist, richtig, so müßte diese neuere Marke von Anfang an und endgültig unheilbar nichtig sein; sie wäre rechtlich als nicht bestehend anzusehen und vermöchte weder früher noch später irgendwelche Rechtswirkungen zu entfalten. Dem steht aber die von der Rechtsprechung des Bundesgerichtes bestätigte Möglichkeit gegenüber, daß diese sogenannte Nichtigkeit heilen kann, wenn der Inhaber der ältern Marke sein Klagerecht gegen diese neuere Marke wegen langdauernder Duldung oder sonst nach Treu und Glauben verwirkt (BGE 73 II 191–193). Dasselbe gilt, wenn der Inhaber der neuen Marke den Untergang der ältern wegen Nichtgebrauchs nachweisen kann (Art. 9 MSchG). Bei der Theorie der Nichtigkeit würde nun also aus der absolut nichtigen Marke auf einmal eine gültige Marke entstehen. Das ist aber begrifflich unmöglich; aus dem Nichts kann nichts entstehen. Das beweist aber wieder, daß nach dem ganzen Wesen des Markenrechts in solchen Fällen keine Nichtigkeit und noch weniger eine «absolute Nichtigkeit», sondern nur Anfechtbarkeit vorliegt, die nicht von Amtes wegen berücksichtigt, sondern nur vom Anfechtungsberechtigten geltend gemacht werden darf.

g) Die Heranziehung einer ältern, am Prozeß nicht beteiligten Marke ist auch prozessual unzulässig und unmöglich. Wie dargelegt, ist eine Marke keine objektive Größe, die einfach wie eine geometrische Figur auf ihre Kongruenz hin mit einer andern Figur verglichen werden könnte. Sie hat nur einen Rechtsschein für sich (Art. 5 MSchG), und es müssen zuerst alle in lit. a oben aufgezählten Faktoren ermittelt werden, bevor der ältern Marke ein Vorrecht gegenüber der neuern zugesprochen werden darf. Diese Ermittlungen sind zum erheblichen Teile tatbeständlicher Art, und sie müssen von der kantonalen Instanz vorgenommen werden, bevor das Bundesgericht als Berufungsinstanz die Marken miteinander vergleichen darf. Diese tatbeständlichen Feststellungen sind aber nicht möglich, wenn die ältere Marke am Prozesse nicht beteiligt ist. Ihr Inhaber ist nicht verpflichtet, irgendwelche Unterlagen vorzulegen oder Erklärungen über seine Marke abzugeben, z. B. über den örtlichen, zeitlichen oder gegenständlichen Gebrauch seiner Marke oder über die Gründe, die ihn veranlaßt haben, gegen die jüngere, anscheinend verwechselbare Marke nichts zu unternehmen. In dieser Hinsicht sind vielgestaltige Verhältnisse denkbar. Der Inhaber der ältern Marke mag selber an der Durchsetzbarkeit seiner Marke zweifeln. Er kann auch mit dem Inhaber der neuen Marke sich ausdrücklich oder konkludent auf eine bestimmte Verwendung der Marken verständigen oder im praktischen Geschäftsverkehr erkannt haben, daß bei der Art der Waren und der Kundenkreise der beiden Markeninhaber eine Verwechslungsgefahr nicht besteht. Eine solche praktische Erfahrung ist in diesen wirtschaftlichen Abläufen wichtiger als die theoretische Betrachtung, und es darf deshalb geradezu vermutet werden, der Inhaber der ältern Marke habe nichts unternommen, weil er die Unschädlichkeit der neuern Marke für ihn erkannt habe. So ist im vorliegenden Falle anzunehmen, die mit Papierwaren handelnde Burkhardt & Hauser AG in Zürich als Inhaberin der Marke «Colux» hätte sich gegen die neuere Marke «Pollux» zur Wehr gesetzt, wenn diese zu ihrem Schaden zu Verwechslungen führen würde. Auch im Berner Prozesse war wohl zu vermuten, die Weltfirma E. J. Du Pont de Nemours als Inhaberin der Marke «Dacron» hätte gegen die Marke «Dralon» der ebenfalls bedeutenden Unternehmung der Farbenfabriken Bayer AG geklagt, wenn der Vertrieb ihrer Produkte gestört worden wäre. Es ist unter solchen Umständen aber nicht Aufgabe des Gerichtes, einem solchen Inhaber einer ältern Marke von Amtes wegen mehr Rechte zuzuschreiben als er selber beansprucht.

h) Das Bundesgericht hat für seine Praxis (in BGE 76 II 173, Praxis 1950 S. 454) auch noch rechtsethische Gedanken angeführt: Es wäre stoßend (effectivement choquant), wenn ein Fabrikant oder Händler, der die Marke eines Konkurrenten nachgemacht oder nachgeahmt habe, für seine widerrechtliche Marke Schutz erwirken könnte gegenüber einem Nachmacher oder Nachahmer, der ihm gegenüber nichts anderes getan habe, als er selber dem ersten Zeichenberechtigten gegenüber. Aber diese Erwägung krankt wieder daran, daß sie ohne weiteres unterstellt, die Marke des klagenden Verletzten sei widerrechtlich oder nichtig, einzig weil eine ähnliche ältere Marke eingetragen ist. Diese Annahme ist, wie dargelegt, unzulässig. Es ist gegenteils davon auszugehen, daß die unangefochten gebliebene, im Register eingetragene Marke des Klägers schutzwürdig sei. Ihrem Inhaber mit bloßem Blick auf eine ältere, am Prozeß nicht beteiligte Marke den Schutz zu versagen, hat zur Folge, daß jedem seiner Konkurrenten für eine bewußte, klare Markenrechtsverletzung freie Bahn geschaffen wird. Dieses Ergebnis ist noch viel stoßender. Es führt zu dem Ärgernis, daß heute bald in jedem Markenrechtsprozeß der ins Recht gefaßte Nachmacher oder Nachahmer sich einfach damit glaubt

befreien zu können, daß er im Markenregister nach ähnlich lautenden ältern Marken forscht und diese dem von ihm verletzten Markeninhaber entgegenhält. Es ist ja nicht so, wie es in BGE 76 II 176 heißt, daß dieser Konkurrent das öffentliche Interesse daran geltend mache, daß eine widerrechtliche Marke nicht geschützt werden solle, wobei es ohne Belang sei, wie es um die Gültigkeit seiner eigenen Marke bestellt sei («Ce faisant, il n'excipe pas du droit d'un tiers, mais fait valoir pour sa défense l'intérêt public à ce qu'une marque illicite ne soit pas protégée, cela quoi qu'il en soit de la nullité de sa propre marque»). Es geht in Wirklichkeit diesem Nachahmer doch einzig darum, seine eigene, den Konkurrenten störende Marke zum eigenen Vorteil durchzusetzen. Und er kann es sich bei der heutigen Praxis leicht machen, indem er dem klagenden Markeninhaber eine ausgegrabene ältere Marke entgegenhalten kann, ohne sich um den wirklichen Bestand jener alten Marke und um ihr Verhältnis zur Marke des Klägers kümmern zu müssen. Er kann dabei noch darauf spekulieren, daß die Kläger-Marke mit dem Hinweis auf eine ältere Marke, die ihr durchaus nicht so offenkundig zum Verwechseln nahe kommt, als nichtig und unklagbar bezeichnet wird, wie es geschah, als der Marke «Dralon» wegen der ältern Marke «Dacron» die Schutzwürdigkeit gegen die noch neuere Marke «Dragon» abgesprochen wurde.

i) Wie das Bundesgericht noch in 76 II 173/74 ausführte, stützt es seine Nichtigkeits-theorie auf einen Lehrsatz, den der Altmeister des gewerblichen Rechtsschutzes («invoquant l'autorité» de) Josef Kohler im Jahre 1884 (Das Recht des Markenschutzes, S. 161) aufgestellt hat. Kohler führte aus: Die Marke dürfe (ferner) nicht rechtswidrig sein; sie dürfe nicht in das Recht eines Dritten eingreifen; jede gegen das Recht eines Dritten verstoßende Marke entbehre des rechtlichen Schutzes – ganz naturgemäß, da das Recht nicht zugleich einen Zustand als rechtmäßig und zugleich als unrechtmäßig behandeln könne; und die Frage könne nur die sein, ob die Nichtigkeit der Marke in diesem Falle eine absolute, und ob sie nicht eine bloß relative, nur auf Antrag des Verletzten eintretende sei. Diese Frage sei aber dahin zu beantworten, daß die Nichtigkeit sicher eine absolute sei, weil gar keine Gründe für einen relativen Schutz einer solchen Marke sprächen, gar keine entschuldigenden Momente eine einstweilige Geltung solcher Marken postulierten; und in vielen Fällen seien solche Marken zudem *deceptiv*, in andern Fällen trügen sie doch die Gefahr der Täuschung in sich.

Dem steht nun entgegen, daß Gründe, die für einen «relativen Schutz einer solchen Marke» und deshalb dafür sprechen, daß nicht absolute Nichtigkeit, sondern Anfechtbarkeit vorliegt, wie ausgeführt in Menge vorhanden sind. Wenn Kohler mit einem allgemeinen Rechtsgrundsatz sagt, es könne nicht das Recht zugleich einen Zustand als rechtmäßig und zugleich als unrechtmäßig behandeln, so stehen ihm Beispiele auf andern Rechtsgebieten entgegen. Ein Vertrag zum Beispiel, der in der unwürdigsten Weise zustande gekommen ist, nämlich durch absichtliche Täuschung (Art. 28 OR), ist nur anfechtbar und wird durch Fristablauf verbindlich (Art. 31 OR). Der täuschende Kontrahent kann aber aufgrund der so erworbenen Rechtsstellung ein weiteres Geschäft mit einem Dritten abschließen, in der Erwartung, daß sein Grundgeschäft mit dem Getäuschten unanfechtbar werde, und der Dritte ist nicht berechtigt, sich auf die dem Betrogenen zustehenden Einredemöglichkeiten zu berufen. Das geht sicher weiter, als wenn ein Kaufmann die Marke «Pollux» eintragen läßt und die ihm daraus nach Markenrecht zukommenden Ansprüche gegen einen Verletzer geltend macht, vielleicht sogar in Unkenntnis der ältern Marke «Colux» oder doch in der gutgläubigen Annahme, daß ihm der Inhaber dieser ältern Marke keine Schwierigkeiten bereiten werde.

Auf den Lehrsatz Kohler's kann ferner nicht abgestellt werden, weil er die schweizerische Ausgestaltung des Markenrechtes mit der Unterscheidung von nichtigen und anfechtbaren Marken und den Umstand nicht berücksichtigt, daß das schweizerische Registeramt nicht befugt ist, die Eintragung verwechselbarer Marken zu verweigern oder die Parteien in den Zivilprozeß zu verweisen, um den wahren Markenberechtigten feststellen zu lassen.

Kohler's Lehrsatz ist aber auch mit der deutschen Rechtsentwicklung nicht mehr vereinbar. Wenn im Zulassungs- und Einspruchsverfahren, das die deutsche Ordnung (im Unterschied zur schweizerischen) kennt, eine Marke dennoch zur Eintragung gelangt, der die Eintragung «hätte versagt werden müssen» (§ 8 des Warenzeichen-gesetzes), ist diese Marke nicht einfach nichtig, sondern sie wird in einem besondern Verfahren zur Löschung gebracht, und der Inhaber einer ältern Marke hat sein Recht (wie in der Schweiz) durch gerichtliche Klage geltend zu machen (§ 9). Dazu sagt Hagens, Kommentar zum Warenzeichenrecht, 1927, bei § 9 Anm. 4: Die Bestimmung § 9 Zif. 1 (die dieses Klagerecht des Dritten behandelt) habe den Zweck, Kollisionen zwischen eingetragenen Zeichen, die trotz der Prüfung des Patentamtes nach den §§ 5 und 6 nicht vermieden seien, für den Regelfall zu beseitigen. Das Bestehenbleiben der mehrfachen Eintragung derselben Marke (im Sinne des § 5) werde dadurch nicht völlig ausgeschlossen, «sondern die Beseitigung von dem Willen des älteren Anmelders abhängig gemacht. Solange die beiden Zeichen eingetragene sind, stehen sie Dritten gegenüber mit voller Wirksamkeit gleichberechtigt nebeneinander».

Nach diesen Feststellungen dürfte es heute, 80 Jahre später, doch an der Zeit sein, sich von der Nichtigkeitstheorie Kohler's frei zu machen.

k) Schließlich stellt sich die Frage, ob der mit der Praxis des Bundesgerichtes angestrebte gute Zweck erreicht werde, das kaufende Publikum vor Täuschungen über die Herkunft der Waren zu schützen. Dies ist zu verneinen, und es ist festzuhalten, daß das Gegenteil erreicht wird. Denn das Bundesgericht begnügt sich ja damit, die Marken, die es als mit der älteren eingetragenen Marke verwechselbar bezeichnet, einfach als nichtig zu erklären, ohne ihre Löschung im Markenregister zu veranlassen und ohne ihren weiteren Gebrauch zu untersagen. So bestehen also im Register außer der ältesten Marke, die (möglicherweise ganz zu Unrecht) als die gültige angenommen wird, noch zwei Marken, die als nichtig gelten, und sie bleiben auch gegenüber dem Publikum verwendbar, dessen Schutzbedürfnis angerufen wird. Es könnten noch etliche ähnliche Marken hinzukommen, und alle wären nichtig und könnten nicht gegeneinander klagen. Insbesondere bliebe neben der Marke der Klägerin die Marke der Beklagten bestehen, obschon im Prozesse festgestellt werden muß, daß es sicher diese Marke ist, die eine Verwechslungsgefahr schafft und die vorsätzlich gegen den Willen der in ihrem Recht verletzten Markeninhaberin verwendet wird. Und alle spätern, mit Absicht der Marke der Klägerin angenäherten Marken müßten gleicherweise geduldet werden. Eine Auflösung dieses untragbaren Zustandes wäre vielleicht in der Weise möglich, daß der Inhaber der ältesten Marke, die allem Unheil zugrunde liegt, sich zum Angriff gegen die zweitälteste Marke oder alle weitem Marken entschließen würde. Aber dazu kann er nicht genötigt werden; er hat dazu offensichtlich auch keinen Anlaß, weil er entweder an seiner eigenen Marke kein großes Interesse mehr hat oder in den andern Marken keine Schädigung seines eigenen Vertriebes befürchten muß. So müßte als weiteres Mittel in Betracht gezogen werden, daß der Inhaber der zweitältesten Marke gegen denjenigen der ältesten

auf die Feststellung klagt, daß er dessen Marke nicht verletze. Sicher braucht sich aber der Inhaber der ältern Marke auf einen solchen Prozeß nicht einzulassen.

Es bleibt somit dabei, daß durch die besprochene Praxis eine Verwirrung angerichtet wird, die nicht dem Sinne des Gesetzes entsprechen kann. Der einzige Ausweg daraus besteht darin, daß die Theorie von der absoluten Nichtigkeit preisgegeben und der beklagten Partei das Recht versagt wird, aus einer ältern, am Prozesse nicht beteiligten Marke Entlastungsgründe abzuleiten.

8. Sollte aber die Vergleichung der Marke POLLUX der Klägerin mit der ältern Marke «Colux» entscheidend sein, so muß das Handelsgericht erklären, daß sich die Beklagte auch unter diesem Gesichtswinkel nicht entlasten kann.

Die Klägerin bestreitet die Gefahr der Verwechslung ihrer Marke POLLUX mit Colux namentlich mit dem Hinweis auf die Verschiedenheit der damit bezeichneten Waren. Im Unterschied zur Marke POLLUX, die vor allem für Verpackungsmaterial verwendet werde, sei Colux für Schrankpapier eingetragen. Diese Entgegnung erweist sich im wesentlichen als begründet. Zwar behauptet die Beklagte, es handle sich bei beiden Marken «zweifelloso um identische Ware»; sie bestätigt aber andererseits selber, daß Colux vorwiegend für besonders veredeltes Papier (mit Lack beschichtet) und für Papierfolien zur Auskleidung von Gestellen, Schubladen und Schränken und nur «zum Teil» auch für Verpackungen bestimmt sei. Dadurch ist entgegen der Schlußfolgerung der Beklagten eine größere Warenverschiedenheit gegeben, als sie für die im Streite liegenden Marken festgestellt wurde. Es ist daher auch an die Unterscheidungsfähigkeit der beiden Bezeichnungen ein entsprechend weniger strenger Maßstab anzulegen. Von diesem Gesichtspunkte aus erscheint die Verschiedenheit in den Anfangsbuchstaben «C» und «P» sowohl im Schriftbild als auch in der Aussprache als genügendes Unterscheidungsmerkmal, dies zumal neben der Verdoppelung des «L» bei POLLUX im Gegensatz zu dem nur mit einem «l» geschriebenen Colux. Der Vergleich mit «Trenimon» und «Drenison», deren Verwechselbarkeit bejaht worden ist (ZR 62 Nr. 92), vermag der Beklagten nicht zu helfen. Bei den Anfangsbuchstaben jener Marken handelt es sich um Zahnlaute, deren Verschiedenheit sich beim Aussprechen leicht verliert. Zudem erforderte die Gleichartigkeit der Waren im dortigen Falle eine strengere Beurteilung als im vorliegenden. Gegen eine ernsthafte Verwechslungsgefahr zwischen POLLUX und Colux spricht nicht zuletzt der Umstand, daß die Marke der Klägerin seit ihrem Bestehen seitens des Inhabers jener älteren Drittmarke unbeanstandet geblieben ist.

Das Bundesgericht hat die Berufung der Beklagten mit folgender Begründung gutgeheißen:

1. Die Beklagte spricht der Klägerin das Klagerecht ab, weil die Marke POLLUX wegen der seit 3. Juli 1944 bzw. 5. Oktober 1953 unter Nr. 107 707 und 148 595 beim Eidgenössischen Amt für geistiges Eigentum für «Papier und Papierwaren» hinterlegten Marke COLUX der Firma Burkhardt & Hauser A.G. nichtig sei.

Das Handelsgericht weist diese Einrede in erster Linie deshalb ab, weil es der ständigen Rechtsprechung des Bundesgerichts, wonach eine gegen Art. 6 MSchG verstoßende Marke keinen Schutz genießt und jeder Interessierte sich auf ihre Nichtigkeit berufen kann (BGE 30 II 584, 35 II 338, 47 II 355, 53 II 515, 73 II 190, 76 II 173, 82 II 543, 90 II 47), nicht beipflichtet.

Diese Rechtsprechung wird außer von MATTER, MSchG Art. 6 Anm. I 5, S. 98, in neuerer Zeit auch von einem Berichterstatter des bernischen Handelsgerichtes beanstandet (ZBJV 100, 327 f.).

a) Das Handelsgericht des Kantons Zürich legt besonderes Gewicht darauf, daß der Begriff der Nichtigkeit «dem rein privatrechtlichen Kern des Markenrechtes wesensfremd» sei und das Markenschutzgesetz zu einem Polizeigesetz mache. Es betont wiederholt, der Zivilrichter dürfe nicht von Amtes wegen eine Marke wegen Verwechselbarkeit nichtig erklären; er müsse die Auseinandersetzung über gleiche oder ähnliche Marken den Beteiligten überlassen; die verwechselbare Marke sei nur anfechtbar.

Das Bundesgericht hat nie erklärt, der Richter habe von Amtes wegen zu erforschen, ob eine Marke sich genügend von den früher eingetragenen unterscheide. Eine solche Ermittlung ergibt sich auch nicht aus dem bundesrechtlichen Begriff der Nichtigkeit. Die Ermittlung der sie begründenden Tatsachen untersteht dem kantonalen Prozeßrecht. Darnach hat der Richter in der Regel nur tätig zu werden, wenn eine Partei die nötigen Behauptungen aufstellt und die erforderlichen Beweise anbietet. Nur die rechtliche Würdigung des festgestellten Sachverhaltes hat – wie immer (BGE 89 II 340) – von Amtes wegen zu erfolgen. Es kann deshalb nicht gesagt werden, der Begriff der Nichtigkeit der Marke mache das Gesetz zu einem Polizeigesetz. Er hat nur zur Folge, daß außer dem Inhaber der nachgemachten Marke weitere Personen sich auf die Nichtigkeit des später eingetragenen Zeichens berufen können. Aber nicht jedermann kann das tun (BGE 76 II 174). Die Klage auf Löschung der Marke oder die Einrede der Nichtigkeit wurde stets nur Personen zugestanden, die an der Nichtigkeit der Marke rechtlich interessiert waren. Frage ist, ob diese Erweiterung der Legimitation über den Inhaber der nachgemachten oder nachgeahmten Marke hinaus dem Geiste des Gesetzes widerspreche.

b) Das Handelsgericht glaubt das annehmen zu müssen, weil das Amt für geistiges Eigentum nur zu entscheiden habe, ob Art. 3 MSchG die Eintragung einer Marke verbiete, nicht auch, ob sie unter dem Gesichtspunkt des Art. 6 MSchG zulässig sei (Art. 14 MSchG).

Zu dieser Beschränkung des Prüfungsrechts hat das Bundesgericht schon in BGE 30 II 584 f. Stellung genommen. Sie beruht auf dem Gedanken, daß es sich weniger aufdränge, die Zulässigkeit der Marke unter den Gesichtspunkten des Art. 6 schon vor der Eintragung zu prüfen, da in der Regel die Frage, ob sie mit älteren Zeichen vereinbar sei, dem Richter unterbreitet werde. Diese Zuständigkeitsordnung bedeutet nicht, die Eintragung verschaffe dem Hinterleger ein Recht an der Marke, das nur durch Klage des Inhabers einer älteren Marke zu Fall gebracht werden könne. Der Umstand, daß das Amt für geistiges Eigentum nicht zu prüfen hat, ob die Marke mit bereits eingetragenen vereinbar sei, spricht vielmehr gegen diese Wirkung. Es wäre sonderbar, wenn durch die Eintragung ohne allseitige Vorprüfung ein Recht geschaffen würde, dessen sich nicht alle rechtlich Interessierten erwehren könnten.

c) Gemäß Art. 27 Ziff. 1 MSchG stehen die Zivil- und die Strafklage nicht nur dem Inhaber der Marke, sondern auch dem getäuschten Käufer zu. Daraus folgt, daß die Nachmachung und die Nachahmung nicht nur gegen ein subjektives Recht des Inhabers der Marke verstoßen, sondern objektiv rechtswidrig sind. Dieser Schluß drängt sich selbst dann auf, wenn der getäuschte Käufer nur Anspruch auf Schadenersatz hat, die Löschung der Marke dagegen nicht verlangen kann (BGE 76 II 174 f.). Objektive Rechtswidrigkeit der Hinterlegung der verwechselbaren Marke aber spricht für Un-

gültigkeit des Eintrages. Mit Recht hat daher das Bundesgericht aus Art. 27 Ziff. 1 MSchG auf Nichtigkeit geschlossen. Es kommt nichts darauf an, daß der getäuschte Käufer, wie das Handelsgericht einwendet, im Prozeß die Voraussetzungen der Schadensersatzpflicht behaupten und beweisen muß. Es ist, wie schon gesagt, nicht ein Merkmal der Nichtigkeit der Marke, daß der Richter von Amtes wegen nach Nichtigkeitsgründen forsche.

Eher ließe sich einwenden, indem das Gesetz in Art. 27 Ziff. 1 nur das Klagerecht des Inhabers der Marke und des getäuschten Käufers erwähne, schließe es alle weiteren Personen davon aus, sich durch Klage oder Einrede auf Art. 6 MSchG zu berufen. Schon in BGE 53 II 516 wurde indessen ausgeführt, daß die erwähnte Bestimmung die Klageberechtigten nicht abschließend aufzählt. Es muß z. B. auf Löschung einer seinen Firmennamen enthaltenden oder nachahmenden Marke auch klagen können, wer diesen Namen nicht als Marke verwendet. Auch kommt im Wortlaut von Art. 27 Ziff. 1 nicht zum Ausdruck, daß jede interessierte Partei, also nicht nur der Inhaber einer Marke, auf Löschung eines Zeichens klagen kann, das während drei aufeinanderfolgenden Jahren nicht gebraucht wurde (Art. 9 MSchG).

d) Für die objektive Rechtswidrigkeit und daher Nichtigkeit einer mit älteren Zeichen verwechselbaren Marke spricht auch die Fassung des Art. 6 Abs. 1 MSchG. Diese Norm bestimmt gebieterisch, die zur Hinterlegung gelangende Marke müsse sich von den schon eingetragenen durch wesentliche Merkmale unterscheiden. Art. 6 Abs. 1 läßt in keiner Weise durchblicken, daß er dann nicht gelte, wenn der Inhaber der früher eingetragenen Marke die Hinterlegung einer verwechselbaren anderen Marke gestattet oder sie stillschweigend duldet.

Könnte das Einverständnis des ersten Hinterlegers vom Gebot genügender Unterscheidbarkeit später hinterlegter Marken entbinden, so wäre auch nicht nötig gewesen, im Jahre 1939 den die sogenannten Konzernmarken betreffenden Art. 6^{bis} in das Gesetz aufzunehmen. Die wirtschaftlich eng miteinander verbundenen Personen hätten die nämliche Marke im gegenseitigen Einvernehmen schon vor dem Erlaß dieser Bestimmung gültig hinterlegen können. In der Botschaft vom 20. September 1937 über die Abänderung des Markenschutzgesetzes wurde denn auch ausgeführt (BB1 1937 III 109 f.):

«Soweit es sich nur um die Zulassung der Eintragung für die mehreren (Miteigentümer) der gleichen Marke handelt, ist eine Änderung des Markenschutzgesetzes nicht erforderlich; denn nach Art. 13 Abs. 2 des Gesetzes kann ein Hinterleger auf der Eintragung seiner angemeldeten Marke auch dann beharren, wenn diese mit einer bereits eingetragenen Marke übereinstimmt. Indessen ist mit der Möglichkeit zu rechnen, daß sich die Angehörigen des gleichen wirtschaftlichen Verbandes, welche je die gleiche Marke haben eintragen lassen, gegen einen außenstehenden Dritten zur Wehr setzen müssen, welcher ebenfalls die nämliche Marke benützt, und daß dieser Dritte ihnen im Prozeß entgegenhält, ihre eingetragenen Marken seien ungültig, weil sie sich nicht voneinander unterscheiden (Art. 6 Abs. 1) und infolgedessen nicht geeignet seien, die mit ihnen versehenen Waren als aus einem bestimmten Betrieb stammend zu kennzeichnen. Dieser Einwand muß mit Rücksicht auf den neuen Text der Verbandsübereinkunft abgeschnitten werden dadurch, daß Abs. 1 von Art. 6 als nicht anwendbar erklärt wird im Falle der Eintragung der gleichen Marke für Inhaber, welche zum gleichen wirtschaftlichen Verband gehören.»

Die gesetzgebenden Behörden gingen also noch in den Jahren 1937–1939 davon aus, daß Außenseiter den die gleiche Marke benützenden Verbandsangehörigen unter Berufung auf Art. 6 Abs. 1 MSchG deren Ungültigkeit entgegenhalten könnten, wenn nicht eine Ausnahmebestimmung (Art. 6^{bis}) in das Gesetz eingeführt würde.

Zudem gestattet Art. 6^{bis} die Hinterlegung von Konzernmarken nur unter dem Vorbehalt, daß «weder das Publikum getäuscht noch sonstwie das öffentliche Interesse verletzt werden kann». Auch daraus ergibt sich, daß die Zulässigkeit und Gültigkeit übereinstimmender Marken nicht allein von der Stellungnahme der beteiligten Inhaber abhängt.

Damit ist der Meinung des Handelsgerichts, es sei nun 80 Jahre nach dem Erscheinen des Werkes von Josef Kohler über das Recht des Markenschutzes endlich Zeit, sich von der Nichtigkeitstheorie dieses Autors frei zu machen, der Boden entzogen. Die Nichtigkeit, obwohl seinerzeit vom Bundesgericht auch durch Hinweis auf die erwähnte Lehrmeinung begründet, läßt sich aus dem schweizerischen Gesetz ableiten, wie die Behörden es noch in neuerer Zeit verstanden haben und es noch heute gilt. Auf den Sinn des deutschen Warezeichengesetzes und auf die heutige deutsche Lehre kommt nichts an.

e) Das Handelsgericht glaubt, wenn eine Marke wegen Verwechselbarkeit nichtig wäre, müßte sie es immer bleiben; die Nichtigkeit könnte nicht dadurch heilen, daß der Inhaber der älteren Marke das verwechselbare Zeichen während längerer Zeit dulde oder sein Klagerecht sonstwie nach Treu und Glauben verwerke, wie BGE 73 II 191 ff. dies als möglich erkläre.

Daß Art. 2 ZGB auch im Gebiete des Markenrechts anwendbar ist, bedeutet nicht, eine absolut nichtige Marke könne nachträglich auf Grund dieser Bestimmung ein für allemal und gegenüber jedermann gültig werden. Art. 2 ZGB setzt die Normen des Zivilrechts nicht allgemein für bestimmte Arten von Fällen außer Kraft, sondern weist den Richter nur an, besonderen Umständen des einzelnen Falles Rechnung zu tragen (BGE 85 II 114, 87 II 154). Wenn der Richter die vom Inhaber der nachgeahmten Marke gegen den Nachahmer gerichtete Löschungsklage wegen Rechtsmißbrauchs abweist (vgl. BGE 73 II 191 ff., 76 II 394), heißt das daher nicht, die Marke des Nachahmers werde nun gegenüber jedermann gültig. Das Urteil wird nur zwischen dem Löschungskläger und dem Nachahmer rechtskräftig. Im Prozesse des Nachahmers mit Dritten, z. B. mit dem getäuschten Käufer oder mit einem Markeninhaber, dem der Nachahmer seinerseits Nachahmung vorwirft, hat der Richter anhand der konkreten Umstände die Frage des Rechtsmißbrauchs erneut zu prüfen und, falls er diesen verneint, die Marke des ersten Nachahmers als ungültig zu behandeln.

Zudem kann durchaus eine Marke anfänglich wegen Verwechselbarkeit nichtig sein, im Laufe der Zeit aber im Lichte der Umstände des einzelnen Falles nach Treu und Glauben schutzwürdig werden. Das ist die Folge davon, daß Art. 2 ZGB den Richter verpflichtet, jeweilen den sich ändernden Verhältnissen, dem Zeitablauf, dem besonderen Verhalten des einzelnen Beteiligten und überhaupt allen dem einzelnen Falle eigenen Umständen Rechnung zu tragen.

f) Wenn der Inhaber die Marke während drei aufeinanderfolgenden Jahren nicht gebraucht und seine Unterlassung nicht hinreichend zu rechtfertigen vermag, kann der Richter die Marke auf Klage eines Interessierten löschen lassen (Art. 9 MSchG). Das Handelsgericht ist der Meinung, wenn der Nachahmer die Voraussetzungen dieser Bestimmung nachweist, stehe die Gültigkeit seiner eigenen Marke fest; daraus folge, daß sie vorher nicht absolut nichtig, sondern nur anfechtbar gewesen sein könne; denn es sei

begrifflich unmöglich, daß eine absolut nichtige Marke auf einmal gültig werde; aus dem Nichts könne nichts entstehen.

Auch diese formalistische Überlegung hält nicht stand. Wenn der Richter die ältere Marke wegen dreijährigen Nichtgebrauchs löschen läßt oder diesen Nichtgebrauch im Rechtsstreit zwischen dem Nachahmer und einem Dritten vorfrageweise feststellt, ist es nicht begrifflich unmöglich, die Marke des Nachahmers fortan – allenfalls sogar rückwirkend – als gültig zu behandeln. Der besondere Sachverhalt (richterliche Feststellung des Nichtgebrauchs der älteren Marke oder schon der Nichtgebrauch als solcher) macht die Marke des Nachahmers gültig. Nach welchen Regeln sie ohne den Eintritt dieses Sachverhaltes beurteilt werden müßte, ist damit nicht gesagt.

g) Das Handelsgericht glaubt die Nichtigkeit einer verwechselbaren Marke auch verneinen zu müssen, weil ihre Voraussetzungen nicht immer klar zutage lägen, sondern heikle Untersuchungen und eine gerichtliche Entscheidung nötig machen könnten, so über die Frage der Verwechselbarkeit oder der Warengleichheit oder darüber, ob die ältere Marke wegen Nichtgebrauchs während dreier Jahre der Löschungsklage ausgesetzt sei (Art. 9), ob sie einer noch älteren Marke widerspreche oder ob sie gegenüber der neueren nach Treu und Glauben, z. B. wegen langen Duldens, zurückzutreten habe. Es gehe deshalb nicht an, auf bloßes Ansehen hin zu erklären, eine Marke sei nichtig, weil sie einer am Prozeß nicht beteiligten älteren Marke ähnlich sei.

Auch mit diesen Überlegungen läßt sich die Auffassung des Handelsgerichts nicht begründen. Es versteht sich, daß die Prozeßparteien gemäß den Vorschriften des kantonalen Prozeßrechtes alle Tatsachen zu behaupten und zu beweisen haben, von denen die Nichtigkeit abhängt oder die ihr im Wege stehen. Kommen sie ihrer Behauptungspflicht nach und bieten sie die nötigen Beweise an, so darf der Richter nicht auf bloßes Ansehen der Marke hin entscheiden, sondern muß er auch alle anderen für das Urteil erheblichen Tatsachen abklären und berücksichtigen. Die Schwierigkeiten, die er bei der Ermittlung des behaupteten Sachverhaltes oder dessen rechtlicher Würdigung allenfalls zu überwinden hat, stehen der Auffassung nicht im Wege, daß eine Marke unter den gesetzlichen Voraussetzungen nichtig sei. Nichtigkeit setzt nicht voraus, daß sie von jedermann ohne weiteres erkannt werden könne. Gerade weil sie oft nicht klar zutage liegt, hat nach dem Willen des Gesetzes nicht schon das Amt für geistiges Eigentum die Voraussetzungen des Art. 6 MSchG zu prüfen, sondern erst der Zivil- oder der Straf-richter.

h) Das Handelsgericht glaubt ferner, die Praxis des Bundesgerichtes widerspreche den Bedürfnissen des Handelsverkehrs nach klaren, übersichtlichen Rechtsverhältnissen.

Zugegeben ist, daß es für den Nachahmer einfacher wäre, wenn er nur dem Inhaber der nachgeahmten Marke Rede und Antwort zu stehen brauchte. Der Klarheit und Übersichtlichkeit ist jedoch am besten gedient, wenn er damit rechnen muß, daß seine Marke auch Dritten gegenüber nicht durchdringe. Das wird ihn von Nachahmungen abhalten. Die Auffassung des Handelsgerichts ist geeignet, den Gebrauch gleicher oder ähnlicher Marken für gleichartige Waren verschiedener Herkunft zu fördern und damit im Handelsverkehr Verwirrung zu schaffen oder zu dulden.

i) Das Handelsgericht lehnt die Praxis des Bundesgerichtes ferner ab, weil sie freie Bahn zu Markenrechtsverletzungen schaffe, stoßend sei und zu dem Ärgernis führe, daß fast jeder Markenrechtsverletzer zum eigenen Vorteil dem Kläger ältere Marken entgegenhalte, ohne sich um deren wirklichen Bestand und um ihr Verhältnis zur Marke des Klägers zu kümmern.

Damit unterstellt das Handelsgericht, nach der Praxis des Bundesgerichts genüge immer schon die bloße Eintragung einer älteren Marke, um die ihr gleichende neuere nichtig zu machen. Davon kann nicht die Rede sein. Dem Inhaber der neueren Marke bleibt vorbehalten, dem Richter die Gründe darzulegen, aus denen seine Marke allenfalls trotz der älteren gültig ist. So kann er z. B. vorbringen, die ältere sei gemäß Art. 9 MSchG wegen Nichtgebrauchs unwirksam. Ferner unterstellt das Handelsgericht, die Duldung der neueren Marke durch den Inhaber der älteren mache jene ohne weiteres gültig. Da auch das nicht zutrifft, ist es nicht stoßend, wenn der vom Inhaber der neueren Marke Belangte dem Vorwurf der Markenrechtsverletzung mit der Einrede der Nichtigkeit begegnet. Wie häufig der Richter diese Einrede hören muß, ist unerheblich. Für die Zahl dieser Fälle sind jene verantwortlich, die klagen, obschon sie wissen oder wissen könnten, daß ihre Marke sich von einer älteren nicht genügend unterscheidet.

k) Das Handelsgericht wirft der Praxis des Bundesgerichts auch vor, sie schaffe Verwirrung; sie schütze das kaufende Publikum nicht vor Täuschungen, sondern erreiche gerade das Gegenteil, denn das Bundesgericht erkläre die Marke nichtig, ohne sie im Register löschen zu lassen und ihren weiteren Gebrauch zu untersagen.

Das Bundesgericht darf nicht über die Rechtsbegehren hinausgehen, welche die Parteien im kantonalen Verfahren stellen. Ein bundesgerichtlicher Befehl zur Löschung der nichtigen Marke und ein Verbot ihres weiteren Gebrauches sind daher ausgeschlossen, wenn die Nichtigkeit der Marke nur einredeweise, nicht durch Klage oder Widerklage mit entsprechenden Rechtsbegehren geltend gemacht wurde. Daß eine Marke eingetragen bleiben kann, obschon das Bundesgericht sie als nichtig erachtet hat, ist also nicht auf Fehler der Rechtsprechung zurückzuführen. Im übrigen gibt das Markenregister deshalb nicht immer die wahre Rechtslage wieder, weil das Amt für geistiges Eigentum nach dem Willen des Gesetzes die Eintragung verwechselbarer Marken nicht verweigern darf. Auch hierfür ist die bundesgerichtliche Rechtsprechung nicht verantwortlich. Nur eine fehlerhafte Auslegung des Gesetzes könnte das Bundesgericht veranlassen, sie zu ändern, nicht auch praktische Unzukömmlichkeiten, die andere Ursache haben.

l) Schließlich argumentiert das Handelsgericht, die Heranziehung einer älteren am Prozeß nicht beteiligten Marke sei auch prozessual unzulässig und unmöglich. Das Bundesgericht dürfe als Berufungsinstanz die Marken nicht miteinander vergleichen, ohne daß die kantonale Instanz die tatsächlichen Feststellungen getroffen habe. Die nötigen Feststellungen seien aber nicht möglich, wenn die ältere Marke am Prozeß nicht beteiligt sei. Ihr Inhaber sei nicht verpflichtet, Unterlagen vorzulegen oder Erklärungen über seine Marke abzugeben. Es dürfe vermutet werden, der Inhaber der älteren Marke habe nichts unternommen, weil die neuere Marke für ihn unschädlich sei. Unter solchen Umständen sei es nicht Aufgabe des Gerichtes, dem Inhaber der älteren Marke mehr Rechte zuzuschreiben, als er selber beanspruche.

Damit verkennt das Handelsgericht, daß der Richter nicht über die Rechte des am Prozeß nicht beteiligten Inhabers der älteren Marke, sondern über die Rechtslage des klagenden Hinterlegers der neueren Marke gegenüber dem beklagten Dritten entscheidet, wenn er dessen Nichtigkeitseinrede beurteilt. In Erfüllung dieser Aufgabe hat er alle erheblichen Beweise abzunehmen, die das kantonale Prozeßrecht anerkennt und der Beklagte in der von diesem Gesetze bestimmten Form rechtzeitig angerufen hat. Gegebenenfalls hat er also auch den Hinterleger der älteren Marke zur Herausgabe von Urkunden oder zur Zeugenaussage zu verhalten. Sollten bisweilen prozessuale Normen ihn daran hindern, so könnte darin kein Grund gesehen werden, das eidgenössische mate-

rielle Recht anders auszulegen, als das Bundesgericht es in seiner ständigen Rechtsprechung getan hat.

Aus allen diesen Gründen ist an der beanstandeten Praxis festzuhalten.

2. Die Klägerin hält die Marke POLLUX für gültig, weil die beiden COLUX-Marken nicht für die eingetragenen Warengattungen «Papier und Papierwaren» (Marke Nr. 107707) bzw. «Papier und Papierwaren aller Art» (Marke Nr. 148595), sondern nur für Schrankpapier rechtsbeständig seien. Nur für dieses Erzeugnis würden sie nämlich tatsächlich gebraucht; im übrigen hätten sie die Natur unzulässiger Defensivzeichen.

Es trifft nicht zu, daß, wie die Klägerin vorbringt, vor dem Handelsgericht beide Parteien ausgeführt hätten, die COLUX-Marken würden nur für Schrankpapier verwendet. Lediglich die Klägerin nahm diesen Standpunkt ein, indem sie einen weitergehenden Gebrauch «vorsorglich» bestritt. Die Beklagte dagegen behauptete unter Berufung auf zwei Zeugen, das Zeichen COLUX werde tatsächlich gebraucht, «und zwar für speziell veredeltes Papier (mit Lack beschichtet, es ist ein spezielles Herstellungsverfahren) und für Papierfolien zur Schrankauskleidung sowie zum Teil für Verpackungen». Das Handelsgericht hat den angebotenen Beweis nicht abgenommen und die Behauptung der Beklagten im Urteil nur wiedergegeben, ohne dazu Stellung zu nehmen.

Es erübrigt sich jedoch, die Sache zur Abklärung dieses Punktes zurückzuweisen. Gewiß erstreckt sich der Schutz einer Marke nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung nicht notwendigerweise auf alle eingetragenen Waren. Er entfällt für jene Gattungen, für die das Zeichen binnen der dreijährigen Frist des Art. 9 MSchG nicht tatsächlich gebraucht wird (BGE 62 II 61 und nicht veröffentlichtes Urteil vom 2. November 1954 i. S. Solco A.G./Mühlethaler S.A.). Doch liegt dieser Sachverhalt hier jedenfalls in bezug auf das Erzeugnis «Papier» nicht vor. Man darf in Schrankpapier nicht eine besondere Kategorie sehen, da es nicht im Sinne des Art. 6 Abs. 3 MSchG gänzlich von «Papier» abweicht. Es fällt gegenteils vollständig unter diese Warengattung. Selbst wenn die Firma Burkhardt & Hauser A.G. die COLUX-Marken nur auf den zur Auskleidung von Schränken bestimmten Papieren verwenden sollte, könnte daher nicht gesagt werden, sie brauche sie für die Gattung «Papier» nicht. Um für diese Marken Schutz beanspruchen zu können, war sie nicht verpflichtet, sie auf Papieren aller möglichen Beschaffenheit oder Bestimmungszwecke anzubringen.

Ob die Eintragung der COLUX-Marken für die Gattung «Papierwaren» bzw. «Papierwaren aller Art» nur zu Defensivzwecken erfolgte, kann dahingestellt bleiben.

3. Die Klägerin macht geltend, das Zeichen POLLUX sei für Erzeugnisse bestimmt, die von dem mit den COLUX-Marken versehenen Schrankpapier gänzlich verschieden seien; deshalb sei es gültig.

Der Schutzbereich der COLUX-Marken erstreckt sich indessen nicht nur auf Schrankpapier, sondern auf Papier überhaupt, wenn nicht allenfalls sogar auch für Papierwaren. Deshalb sind die Gattungen «Folien und Verpackungen aller Art», für die das Zeichen POLLUX bestimmt ist, nicht dem Schrankpapier, sondern dem Papier schlechthin gegenüberzustellen.

Weder «Folien», noch «Verpackungen aller Art» weichen ihrer Natur nach von «Papier» gänzlich ab, wie es nötig wäre, damit die Klägerin sich auf Art. 6 Abs. 3 MSchG berufen könnte. Diese Bestimmung trifft nicht schon bei technisch verschiedener Beschaffenheit der Ware zu. Sie setzt nach ständiger Rechtsprechung voraus, daß die Abnehmer dank der Verschiedenheit der Ware trotz der Übereinstimmung oder Verwech-

selbarkeit der Marken nicht auf den Gedanken kommen können, die Erzeugnisse würden von ein und derselben Firma hergestellt oder auf den Markt gebracht (BGE 87 II 108 und dort erwähnte Entscheide). Daher ist nicht entscheidend, ob die Käufer, wie die Klägerin vorbringt, unter Folien «etwas Künstliches, Chemisches» verstehen und deshalb Papier nicht dazu zählen. Folien, wie sie der Klägerin vorschweben, z. B. Polyäthylenfolien, dienen weitgehend gleichen Zwecken wie Papiere, nämlich zum Verpacken oder Bedecken von Waren, zum Belegen von Tischen und Gestellen, zum Auskleiden von Schränken, Schubladen usw. Sie stehen in vielen Anwendungsbereichen mit dem Papier im Wettbewerb und verdrängen es mehr und mehr. Das ist so wahr, daß die Klägerin den Schutz der Marke POLLUX nicht nur für Folien und Verpackungen aus Folien, sondern für Verpackungen aller Art beansprucht, also auch für solche aus Papier. Falls die Marke POLLUX mit den COLUX-Marken verwechselt werden kann, ist sie daher geeignet, die Abnehmer über die Herkunft der Ware irrezuführen.

Der Einwand, die Abnehmerkreise deckten sich nicht, hilft nicht. Papier wird nicht nur von Personen gekauft, die es im Haushalt verwenden wollen, sondern auch von Unternehmern und Kaufleuten zur Verwendung im Geschäft, besonders zum Einpacken von Waren, also gerade von jenen Kreisen, die auch für die Folien und Verpackungen der Klägerin Interesse haben. Übrigens gehen auch die dem breiten Publikum angebotenen Papiere durch die Hand der Kleinhändler, also von Angehörigen der Kreise, die nach der Darstellung der Klägerin deren Folien und Verpackungen zu erwerben pflegen. In diesen Kreisen kann die Marke POLLUX Verwirrung stiften.

4. Die Klägerin hält ihre Marke auch für gültig, weil sie nicht mit den COLUX-Marken verwechselt werden könne.

Dem Klange nach unterscheiden sich diese Zeichen indessen nicht genügend. Daß das eine mit einem P, das andere mit einem C beginnt und daß im einen der Buchstabe L verdoppelt ist, kann leicht überhört werden, besonders am Telephon. Die beiden Wörter sind beim Sprechen gleich lang, und beide weisen zwei Silben auf, wobei die zweite in beiden Marken identisch ist. Die zweite Silbe fällt wegen des selten vorkommenden Buchstabens X besonders auf und bleibt im Gedächtnis leichter haften als die erste. Aber auch das O der ersten Silbe kann Verwechslungen fördern. Als Ganzes klingen beide Wörter so ähnlich, daß eine geringe Undeutlichkeit beim Sprechen oder ein Hörfehler die Unterscheidung verunmöglichen können.

Das Wort COLUX hat keinen Sinn, und der aus der griechischen Göttersage stammende und einen Fixstern bezeichnende Name POLLUX ist im Volke so wenig bekannt, daß viele Leute ihn für ein Phantasiewort halten können. Es kann daher nicht gesagt werden, die durch den Klang geschaffene Verwechslungsgefahr werde vermindert oder behoben, weil die beiden Wörter häufig vorkämen und kraft eines bestimmten Sinnes leicht voneinander unterschieden werden könnten. Auch kann, wer die beiden Wörter nicht schon beim Hören verwechselt, ihre Unterschiede mangels eines allgemein bekannten Sinnes nachträglich leicht vergessen.

Welchen Eindruck der Beschauer von den Zeichen erhält, ist schon deshalb unerheblich, weil Wortmarken sich nicht nur beim Lesen und Betrachten, sondern vor allem auch im mündlichen Verkehr voneinander unterscheiden müssen. Daß die COLUX-Marke Nr. 148595 verschnörkelte Schrift aufweist, wie die Klägerin geltend macht, spielt im übrigen auch deshalb keine Rolle, weil daneben noch die COLUX-Marke Nr. 107707 mit einfacher Schrift besteht. Übrigens pflegt der Leser die Schriftzüge wenig zu beachten; wesentlich ist ihm bei Wortmarken gewöhnlich nur der Klang und

gegebenenfalls der Sinn. Davon geht auch die Firma Burkhardt & Hauser A.G. aus, trägt doch das bei den Akten liegende Schrankpapier das Wort Colux in einer Schrift, die von den beim Amt für geistiges Eigentum hinterlegten Schriften abweicht. Auch der Umstand, daß die Marke POLLUX im Gegensatz zu den COLUX-Marken in weißer Schrift auf schwarzem Grunde steht, der von einem weißen und einem schwarzen Strich umrandet ist, schließt die Gefahr von Verwechslungen nicht aus. Meistens betrachtet man nur das Wort, nicht auch das Schildchen, auf dem es steht. Das trifft für die Marke POLLUX um so mehr zu, als sie, praktisch angewendet, keineswegs bildhaft wirkt. Sie pflegt nämlich nur sehr klein und an unscheinbarer Stelle der Verpackung angebracht zu werden, damit man sie nicht als eine den Inhalt kennzeichnende Marke auffasse.

Aus allen diesen Gründen ist die Marke der Klägerin nichtig. Die Klägerin ist daher nicht berechtigt, auf Nichtigerklärung der Marke der Beklagten und auf Unterlassung des Gebrauchs dieser Marke zu klagen.

MSchG Art. 6

Verwechselbarkeit der Marken Playtex und Pantex.

ZBJV 100, 329 ff., Urteil des Handelsgerichtes des Kantons Bern vom 10. April 1963 in Sachen International Latex Corp. gegen Youthcraft Creation Inc.

Die Klägerin, International Latex Corp., ist seit 1940 Inhaberin der Wortmarke Playtex. Die Beklagte, Youthcraft Creation Inc., ließ 1961 im schweizerischen Markenregister die Marke Pantex für Damenunterwäsche aller Art eintragen. Die Löschungs- und Unterlassungsklage wurde gutgeheißen, wobei die nachstehenden Erwägungen angestellt wurden:

3. Die Klägerin benützt ihre Marke in der Schweiz in großem Umfange u. a. für Büstenhalter, Hüftgürtel und Kinderhöschen. Die Beklagte hat ihre Marke für Damenwäsche aller Art eintragen lassen. Unter der Bezeichnung «PANTEX» wird in der Schweiz Reklame für höschenförmige Gürtel gemacht. Es ergibt sich somit, daß die beiden Marken für gleiche Waren verwendet werden.

Zu prüfen ist, ob sich die Marke der Beklagten PANTEX im Sinne von Art. 6 MSchG genügend von der klägerischen Marke PLAYTEX unterscheidet.

Nach der Bundesgerichtspraxis ist für die Verwechselbarkeit der Endabnehmer, also der Käufer der fraglichen Markenprodukte, maßgebend. Nach Art. 6 Abs. 1 MSchG muß sich die zur Hinterlegung gelangende Marke durch wesentliche Merkmale von denjenigen Marken unterscheiden, deren Eintragung schon stattgefunden hat. Nach Art. 6 Abs. 2 MSchG ist die Wiedergabe gewisser, einer bereits hinterlegten Marke angehörenden Figuren zulässig, sofern sich die neue Marke von der schon deponierten in hinlänglichem Maße unterscheidet und, als Ganzes betrachtet, nicht leicht zu einer Verwechslung Anlaß geben kann. Nach der Praxis gilt der Grundsatz von Art. 6 Abs. 2 MSchG nicht nur für Bild- sondern auch für Wortmarken (BGE 82 II 233).

Bei der Untersuchung der Verwechslungsgefahr ist nicht von gleichzeitiger vergleichender Prüfung der Zeichen auszugehen. Maßgebend ist, ob die Marken, einzeln ge-

kommen, bei isolierter Betrachtung deutlich unterscheidbar sind. Es ist zu bedenken, daß die Abnehmer die Zeichen regelmäßig nicht zusammen zu Gesichte bekommen und deshalb bei der Würdigung einer Marke auf den Gedächtniseindruck angewiesen sind, der in ihnen zurückgeblieben ist. Nur dieses Erinnerungsbild können sie mit der Nachahmung in Beziehung setzen. Deshalb ist es unerheblich, wenn beim Nebeneinanderhalten von Marken durch sorgfältige Vergleichung Unterschiede in nebensächlichen Einzelheiten feststellbar sind, da anzunehmen ist, daß die Abnehmer solche Einzelheiten übersehen oder nicht im Gedächtnis behalten. Es ist von den bestehenden gemeinsamen Merkmalen auszugehen und zu prüfen, ob diese trotz gewisser Abweichungen so stark ins Gewicht fallen, daß die Abnehmer irreführt werden können.

Die Verwechslungsgefahr ist vom Standpunkt des letzten Abnehmers, des Konsumenten, aus zu beurteilen. Das urteilende Gericht muß deshalb versuchen, sich in die geistige Welt der Konsumentenkreise hineinzuversetzen. Dabei ist das durchschnittliche Unterscheidungsvermögen der betreffenden Verkehrskreise zu berücksichtigen (vgl. Kommentar MATTER, S. 101, Kommentar DAVID, N. 3 zu Art. 6 sowie die dort publizierten Bundesgerichtsentscheide).

Vergleicht man die beiden fraglichen Marken, so ist festzuhalten, daß sie beide zweisilbig sind, deren erste bei beiden mit P beginnt und noch ein A aufweist, während die zweite Silbe identisch ist. Nach Auffassung der Klägerin werden die Vokale der ersten Silben PLAY und PAN ähnlich ausgesprochen, während die Beklagte auf die Vokalfolge e-i/a bei deutscher, italienischer und englischer Aussprache, e/a bei französischer Aussprache und e-i/ä bei amerikanischer Aussprache hinweist. In der Schweiz mit den vier Landessprachen, den von Kanton zu Kanton verschiedenen Dialekten, den vielen Fremdarbeitern, dem Schul- und dem Kinoenglisch werden Fremdsprachen sehr verschieden ausgesprochen. Auf die Aussprache kann deshalb nicht zu viel Gewicht gelegt werden. Indessen stehen sich zwei englische Begriffe gegenüber, die zweisilbig sind, mit P anfangen, in der ersten Silbe ein A aufweisen und deren zweite Silbe TEX identisch ist. Dies bewirkt ein ähnliches Klangbild.

Auch im Schriftbild bewirkt die gemeinsame Endung in Verbindung mit dem gleichen Anfangsbuchstaben eine starke Annäherung. Die Marke PLAYTEX zählt 7 Buchstaben, die Marke PANTEX deren sechs; fünf von ihnen sind beiden Marken gemeinsam. Es besteht durchaus die Gefahr, daß flüchtige Beobachter auch das Schriftbild verwechseln. Aus der Verschiedenheit des Sinngehaltes der Wortstämme PANT und PLAY der beiden Marken kann nichts Wesentliches abgeleitet werden. Der englische Begriff PANT = Höschen (Unterhosen) wird dem Großteil der Käufer unbekannt sein. Der Ausdruck PLAY = Spiel ist wohl bekannter, hat sich aber in der Schweiz insbesondere bei der französisch oder italienisch sprechenden Bevölkerung nicht derart durchgesetzt, daß er dem Gemeingut angehören würde. Bei Hüftgürtel und Unterwäsche ist bei der weiblichen Käuferschaft eine Assoziation zu PLAY auch nicht naheliegend. In der Praxis wird somit der Sinngehalt der beiden Marken keine wesentliche Rolle spielen. Insbesondere kann er keine genügenden Unterscheidungsmerkmale der beiden Marken ergeben, die gegenüber dem ähnlichen Klang- und Wortbild ins Gewicht zu fallen vermöchten.

Die Beklagte macht geltend, daß die Schlußsilbe TEX nicht mitberücksichtigt werden dürfe, weil sie sehr oft gebraucht werde und allen zum Gebrauche freistehe. Da auf die Wirkung der Marke in ihrer Gesamtheit abzustellen ist, ist im Gesamteindruck auch die Endsilbe mitzubeherrschenden. Die Wahl einer nicht sehr unterscheidungskräftigen Endung könnte nur dann von ausschlaggebender Bedeutung sein, wenn die Verwechslungsgefahr ausschließlich durch sie geschaffen würde. Dies trifft im vorliegenden Fall

nicht zu. Die Verwechslungsgefahr besteht bereits beim Wortstamm und wird durch die gemeinsame Endung noch verschärft (vgl. BGE 88 II 468). Überdies ist darauf hinzuweisen, daß ein Nachweis, daß in der Schweiz eine Marke mit der Endung TEX für Damengürtel oder Büstenhalter verwendet wird, fehlt. Auch kann gestützt auf das von der Beklagten vorgelegte Material keine Rede davon sein, daß die Silbe PLAY gemein-frei sei.

Unerheblich ist die Behauptung der Beklagten, die Gürtelhosen PANTEX seien wegen ihres Preises von Fr. 39.— bis 48.— für eine exklusive Kundschaft bestimmt, während sonst derartige Gürtelhosen in der Schweiz schon zu Preisen von Fr. 6.— und 7.— verkauft würden. Insbesondere ist diese Behauptung nicht geeignet darzutun, daß sich die Produkte der Marken PLAYTEX und PANTEX an verschiedene Käuferklassen wenden, spielt doch der Preis bei Frauen, die um ihre Schlankheit besorgt sind, eine untergeordnete Rolle. Zudem hat die Klägerin nachgewiesen, daß der Preis der von der Beklagten angebotenen Gürtelhose durchaus nicht außergewöhnlich ist (vgl. FORM-FIT-Hose zu Fr. 49.50).

Endlich darf noch darauf hingewiesen werden, daß das amerikanische Patentamt die Markenmeldung PANTEX u. a. im Hinblick auf das Zeichen PLAYTEX der Klägerin als verwechselbar abgewiesen hat.

In Berücksichtigung aller Umstände erachtet das Gericht eine Verwechslungsgefahr zwischen den Marken PLAYTEX und PANTEX als gegeben (vgl. BGE 88 II 465, 70 II 189, 52 II 166). Die jüngere Marke PANTEX ist deshalb gemäß Art. 6 MSchG nichtig.

MSchG Art. 30 und UWG Art. 5 Abs. 1 und 2

Die Bestimmungen über den Gerichtsstand sind grundsätzlich dem kantonalen Recht vorbehalten. Dieses ist eingeschränkt durch Art. 59 BV, sowie durch all-fällige staatsvertragliche Vorschriften und durch Gerichtsstandsbestimmungen des Bundesrechts.

Der im Markenschutzgesetz für die Klagen gegen einen außerhalb der Schweiz wohnenden Hinterleger vorgesehene Gerichtsstand in Bern ist bloß subsidiärer Natur.

Befindet sich der Ort, an dem die unlautere Wettbewerbshandlung vorgenommen worden ist, im Ausland, so ist als Gerichtsstand des Begehrungsortes der schwei-zerische Ort zu betrachten, an welchem der Erfolg eingetreten ist.

Im Falle einer auf das UWG gestützten, aber mit einer anderen zivilrechtlichen Streitigkeit im Sinne von Art. 5 Abs. 2 UWG zusammenhängenden Klage ist der Kläger befugt, aber nicht verpflichtet, die Klage am Gerichtsstand dieser anderen Streitigkeit anzubringen.

BGE 89 II 422 ff. und Praxis 1964, Nr. 46, Auszug aus dem Urteil der I. Zivilabteilung vom 17. September 1963 in Sachen Francesco Cinzano & Cia, S. p. A. gegen Campari SA.

Campari SA erhob beim Appellationshof des Kantons Tessin gegen die Firma Francesco Cinzano & Cia S. p. A. in Turin Klage wegen Marken-

rechtsverletzung und unlauteren Wettbewerbs. Sie beantragte die Löschung der Marke der Cinzano S. p. A. und das Verbot weiterer unlauterer Wettbewerbshandlungen.

Die Beklagte bestritt die örtliche Zuständigkeit der tessinischen Gerichte, wurde aber mit dieser Einrede vom Appellationshof des Kantons Tessin abgewiesen. Das Bundesgericht hat diesen Entscheid u. a. mit folgenden Erwägungen bestätigt:

4. ... Daraus folgt, daß im Berufungsverfahren nur Rügen zulässig sind, die sich auf eine Verletzung des schweizerisch-italienischen Niederlassungs- und Konsularvertrages und auf die Sonderbestimmungen des UWG und des MSchG stützen. Die Berufung kann nur geschützt werden, soweit eine Verletzung einer zwingenden Vorschrift der genannten Gesetze bzw. des Staatsvertrages nachgewiesen ist. Die allfällige Verletzung einer Vorschrift im kantonalen Recht kann im Berufungsverfahren nicht gerügt werden.

a) (Keine Verletzung des Staatsvertrages)

b) Nach Art. 5 Abs. 1 UWG kann die Klage, wenn der Beklagte keinen Wohnsitz in der Schweiz hat, auch beim Richter des Begehungsortes angebracht werden.

Die Klägerin macht geltend, die behaupteten unlauteren Handlungen seien in Turin vorgenommen worden. Befindet sich der Ort, an dem die unerlaubte Handlung vorgenommen worden ist, im Ausland, so gilt jedoch, wie nicht streitig ist, in analoger Anwendung von Art. 346 StGB als Gerichtsstand des Begehungsortes der schweizerische Ort, an dem der Erfolg eingetreten ist ...

Im vorliegenden Fall steht fest, daß die streitigen Erzeugnisse auch im Tessin in den Handel gebracht worden sind. Es kann daher keinem Zweifel unterliegen, daß die Klage gegen die Cinzano S. p. A. Turin, sofern sie sich ausschließlich auf das UWG gestützt hätte, auf Grund des Bundesrecht im Tessin hätte anhängig gemacht werden können.

Art. 5 Abs. 2 UWG bestimmt nun allerdings ausdrücklich, daß eine Klage aus unlauterem Wettbewerb, die, wie die vorliegende, im Zusammenhang steht mit einer anderen zivilrechtlichen Streitigkeit, z. B. mit einer solchen markenrechtlicher Natur, «auch» beim kantonalen Gericht angebracht werden «kann», das als einzige kantonale Instanz diese andere Streitigkeit zu beurteilen hat. Die Wendung «kann auch» nimmt dieser Bestimmung jeden zwingenden Charakter und verleiht ihr im Verhältnis zu Art. 5 Abs. 1 UWG lediglich die Bedeutung einer Ermächtigung, von diesem abzuweichen. Die auf das UWG gestützte, aber mit einer anderen zivilrechtlichen Streitigkeit zusammenhängende Klage kann somit am Gerichtsstand dieser andern Streitigkeit (gleichgültig ob dieser ein solcher des Bundesrechtes oder des kantonalen Rechtes sei) oder an dem sonst auf Grund des UWG selber gegebenen Gerichtsstand angebracht werden. Die einzige Schlußfolgerung bundesrechtlicher Natur, die sich aus Art. 5 Abs. 2 UWG ableiten läßt, geht somit dahin, daß der Kläger befugt ist, die Klage zusammen mit der andern zivilrechtlichen Streitigkeit anzubringen, und zwar auch unter Abweichung von dem im UWG vorgesehenen Gerichtsstand.

Es besteht übrigens, entgegen der in der Rechtslehre (VON BÜREN, UWG Art. 5 N. 8) vertretenen Auffassung, kein Grund für die Annahme, Art. 5 Abs. 2 UWG habe ausschließlich die sachliche Zuständigkeit im Auge. Der Randtitel «Gerichtsstand», «for», «foro» ist vielmehr im allgemeinen dahin zu verstehen, daß er auch die örtliche Zuständigkeit umfasse (vgl. GULDENER, Schweizerisches Zivilprozeßrecht, S. 75 ff.).

Die Tessiner Gerichte haben daher mit der Bejahung ihrer Zuständigkeit das UWG nicht verletzt.

c) Damit bleibt einzig noch zu prüfen, ob im vorliegenden Fall die Bestimmungen des MSchG der Bejahung der Zuständigkeit durch die tessinischen Gerichte entgegenstehen.

Das Markenschutzgesetz sieht für Verletzungsklagen keinen besonderen Gerichtsstand vor; es gelten diesbezüglich die allgemeinen Normen des kantonalen Prozeßrechtes mit der Einschränkung, daß im interkantonalen Verhältnis der ordentliche Gerichtsstand gemäß Art. 59 BV gewährleistet bleibt (DAVID, MSchG Art. 29 N. 4, BGE 71 I 346).

Das Markenschutzgesetz macht, gleich dem UWG, in Art. 30 eine Ausnahme von dieser Regel für den Fall, daß der Hinterleger einer Marke im Ausland wohnhaft ist und nicht ausdrücklich ein Spezialdomizil in der Schweiz verzeigt hat; in diesem Fall «kann» die Klage vor das Gericht gebracht werden, in dessen Bezirk das mit der Führung des Markenregisters betraute Amt seinen Sitz hat, also vor das Gericht von Bern, dem Sitz des Eidgenössischen Amtes für geistiges Eigentum.

In einem von der Beklagten eingereichten Gutachten wird die Auffassung vertreten, für alle gegen einen nicht in der Schweiz wohnhaften Hinterleger einer Marke gerichteten Klagen gelte ausschließlich dieser Gerichtsstand. Diese Auffassung verstößt jedoch gegen den Wortlaut des Gesetzes, wonach der Kläger die Klage in Bern anbringen kann. Das Gesetz zwingt ihm also nicht einen einzigen Gerichtsstand auf, sondern verleiht ihm nur eine Befugnis, von der allgemeinen Regel abzuweichen. Es besteht kein Grund, eine solche Befugnis als eine Verpflichtung auszulegen. Den in diesem Parteigutachten dargelegten materiellrechtlichen Erörterungen kann übrigens nicht beigespflichtet werden. Die Möglichkeit von Widersprüchen zwischen den Urteilen verschiedener kantonalen Gerichte rechtfertigt die im Gutachten ausgesprochenen Befürchtungen nicht; denn sie liegt im Wesen unserer bundesstaatlichen Ordnung. Gleich wie auf den andern Gebieten des Zivilrechts kann auch hier die Einheitlichkeit in der Anwendung des Bundesrechts gewährleistet werden, zwar nicht durch eine einzige erste Instanz, aber durch die Möglichkeit der Berufung an das Bundesgericht. Diese Garantie wird im Bereich des Markenschutzgesetzes noch verstärkt durch die Sondervorschrift, die den Parteien die Möglichkeit einräumt, eine solche Berufung ohne Rücksicht auf den Streitwert erheben zu können. Die im Gutachten angeführten kantonalen Entscheide (SJZ 4, 438, ZBJV 70, 45) sprechen sich nicht für die Ausschließlichkeit des Gerichtsstandes Bern aus, sondern lediglich für die Möglichkeit, dort gemeinsam mit einer Löschungsklage auch eine solche auf Untersagung weiteren Markengebrauchs und auf Schadenersatz zu erheben.

Es bestehen sodann noch andere, auch in der Literatur (DAVID, MSchG Art. 30 N. 5) vertretene Gründe von weit größerer praktischer Tragweite, die dazu führen, den Gerichtsstand von Art. 30 MSchG als fakultativen aufzufassen. Es wäre nämlich nicht zu verstehen, weshalb die Parteien infolge des Zwanges zur Anrufung des Gerichtsstandes Bern der Möglichkeit beraubt sein sollten, sich vor dem nach den kantonalen Vorschriften zuständigen Richter ihrer eigenen Sprache bedienen zu können, wie dies der Dreisprachigkeit unseres Landes entspricht. Endlich ist nicht einzusehen, weshalb der Kläger, dem das Recht zusteht, die Ansprüche aus UWG und MSchG kumulativ geltend zu machen (UWG Art. 5 Abs. 2; BGE 73 II 118), auch dann an den Gerichtsstand Bern gelangen müßte, wenn die behauptete Verletzung des MSchG im Verhältnis zu dergleichen des UWG nur von untergeordneter Bedeutung wäre.

In Wirklichkeit kann der tiefere Sinn von Art. 30 MSchG nur der sein, einen bloß

subsidiären Gerichtsstand zu schaffen, an dem der Geschädigte wenigstens ein Urteil erwirken könne, das für die mit der Führung des Markenregisters betrauten eidgenössischen Verwaltungsbehörden verbindlich ist. Auf jeden Fall besteht kein zwingender Grund, dem Gerichtsstand von Bern gegenüber andern kantonalen Gerichtsständen die Ausschließlichkeit zuzuerkennen (vgl. DAVID, MSchG Art. 30 N.2; STAUFFER, SJZ 28, 299; BGE 55 II 275).

Im vorliegenden Fall hat die Vorinstanz keine Ausführungen gemacht, aus denen sich ergäbe, daß sie sich auf die Vorschriften des kantonalen Prozeßrechtes gestützt habe. Es genügt jedoch die Feststellung, daß sie mit der Bejahung ihrer Zuständigkeit als Gericht des Ortes, an dem die behaupteten unerlaubten Handlungen begangen worden sind (welcher Gerichtsstand auch im UWG Art. 5 Abs. 1 vorgesehen ist), nicht gegen Bundesrecht verstoßen haben kann.

III. Wettbewerbsrecht

UWG Art. 1 Abs. 2 lit. a

Die Hinweise, die maßgebenden Herren eines Konkurrenzunternehmens stünden in Strafuntersuchung, es sei durch Haussuchung festgestellt worden, daß diese Herren an ihrem früheren Arbeitsort Unterlagenmaterial gestohlen hätten, die Produktion und Offerten des Konkurrenzunternehmens beruhten auf solchen Unterlagen, das Strafverfahren werde voraussichtlich mit einer Verurteilung von leitenden Angestellten des Konkurrenzunternehmens enden, sind unnötig verletzend, da noch offen steht, ob eine strafrechtliche Verurteilung erfolgen werde.

Die Behauptung, der Konkurrent beschäftige in leitenden Positionen drei Personen, welche an ihrem früheren Arbeitsort wegen Unregelmäßigkeiten entlassen worden seien, ist nicht geeignet, die Stellung des Konkurrenten im wirtschaftlichen Wettbewerb zu beeinträchtigen und deshalb nicht unlauter, so daß nicht geprüft werden muß, ob die Behauptung wahr ist oder nicht.

Urteil des Handelsgerichtes des Kantons Zürich vom 2. Oktober 1964 in Sachen X. AG gegen Z.

Der Beklagte ist Präsident und Delegierter des Verwaltungsrates der Y. AG. Von 1959 bis 1962 waren bei der Y. AG u. a. tätig: B. als Direktor, O. als Verkaufschef und S. als Konstruktionschef.

Die Klägerin X. AG. betreibt eine Fabrik für Maschinen- und Apparatbau, welcher sie im Jahre 1962 eine Abteilung für Spital-Einrichtungen angliederte. Die drei erwähnten Herren fanden eine neue Anstellung bei der Klägerin.

Im Mai 1963 erstattete die Y. AG gegen B., O. und S. Strafanzeige gegen Entwendung von Plänen und Geschäftsgeheimnisse enthaltenden Urkunden. Die Bezirksanwaltschaft Zürich veranlaßte nach Vernehmung

einiger Zeugen im Oktober 1963 eine Hausdurchsuchung in den Räumen der Klägerin sowie in den Privatwohnungen der drei Angeschuldigten, bei welcher Gelegenheit in den Büros O. und S. bei der Klägerin sowie in den Privatwohnungen B. und O. zwar nur wenige Fabrikationspläne, jedoch eine große Anzahl von Drucksachen und Formularen der Y. AG gefunden wurden. Die Strafuntersuchung nimmt ihren Fortgang.

Im Februar teilte das Gemeindeamt A., welches sich für eine Spital-einrichtung interessierte, der Klägerin mit, der Beklagte habe ihm u. a. Folgendes geschrieben:

«Nun wird ja von der Firma X. AG eine Offerte bei Ihnen vorliegen. Ich möchte Ihnen bei dieser Gelegenheit mitteilen, daß die maßgebenden Herren dieser Firma, d. h. Herr Dir. B. als auch seine Mitarbeiter, Herr S. und Herr O., in Strafuntersuchung stehen und durch Haussuchung festgestellt worden ist, daß sie unerhört viel Unterlagenmaterial bei uns gestohlen haben, um aufgrund dieser eben ihre Produktion und Offerten zu machen.»

Ebenfalls im Februar 1964 schrieb Rechtsanwalt Dr. B. namens der Y. AG der Gemeinde A. u. a. Folgendes:

«Die Bezirksanwaltschaft Zürich hat bei der genannten Firma bzw. bei deren Angestellten B., S. und O. bei einer Hausdurchsuchung viele Hunderte von Dokumenten beschlagnahmt, die aus der Firma Y. AG stammten. Neben minderwichtigen Teilen umfaßte dieses der Firma Y. AG entwendete Aktenmaterial eine Reihe von sehr wichtigen Schriftstücken, die man üblicherweise als Geschäftsgeheimnis bezeichnet und entsprechend hütet. Ich habe die wichtigsten dieser Schriftstücke in einer Liste zusammengestellt, die ich Ihnen in Kopie beilege. Ein Blick in diese Liste wird Ihnen zeigen, was von den Beteuerungen der Firma X. AG zu halten ist. Persönlich kann ich nur staunen darüber, daß eine schweizerische Geschäftsfirma, die etwas auf sich hält, solche Machenschaften ihrer leitenden Angestellten zu decken wagt. Ich zweifle auch nicht daran, daß das erwähnte Strafverfahren mit einer Verurteilung der Angeschuldigten enden wird.»

Im Mai vernahm die Klägerin ferner, daß der Beklagte im Februar an die Spitalbaukommission G. u. a. Folgendes geschrieben hatte:

«Ich habe seinerzeit bei der Firma Y. AG, die ich unter schwierigen Umständen aus deutscher Hand übernehmen mußte, Mitarbeiter wegen Unregelmäßigkeiten entlassen. Die weitere Entwicklung hat dann gezeigt, daß diese Unregelmäßigkeiten viel größer als angenommen waren, so daß wir dann gegen diese Leute eine Strafanzeige erstatten mußten.

Bei den Haussuchungen haben sich dann unsere Vermutungen mehr als bestätigt.»

Die Klägerin beantragte, es sei gerichtlich festzustellen, daß der Beklagte unlauteren Wettbewerb dadurch begangen habe, daß er die Behauptungen verbreitete bzw. verbreiten ließ,

- a) die maßgebenden Herren der Klägerin stünden in Strafuntersuchung,
- b) es sei durch Haussuchung festgestellt worden, daß diese Herren der Klägerin Unterlagenmaterial der Firma Y. AG gestohlen hätten,
- c) die Produktion und Offerten der Klägerin beruhten auf solchen Unterlagen der Firma Y. AG,
- d) das Strafverfahren werde voraussichtlich mit einer Verurteilung von leitenden Angestellten der Klägerin enden, und
- e) er habe die Herren B., S. und/oder O. als Mitarbeiter der Firma Y. AG wegen Unregelmäßigkeiten entlassen.

Das Handelsgericht des Kantons Zürich hat die Klage in den Punkten a-d gutgeheißen, im Punkt e dagegen abgewiesen und dabei die folgenden Erwägungen angestellt:

2. ... Unerheblich ist, daß der Beklagte die beanstandeten Äußerungen im Namen der Y. AG getan hat, als Verwaltungsratspräsident aber selber eingeklagt worden ist. Der Umstand, daß nach Art. 3 UWG auch der Geschäftsherr belangt werden könnte, schließt die eigene Haftung der handelnden Organe nicht aus. ...

3. Gegenstand der Klage ist in erster Linie das Vorgehen des Beklagten gegenüber der Gemeinde A. Im Brief vom 29. Januar 1964 verweist der Beklagte darauf, B., S. und O. würden in Strafuntersuchung stehen und es sei durch Hausdurchsuchung festgestellt worden, daß sie unerhört viel Unterlagenmaterial gestohlen hätten, um auf Grund desselben ihre Produktion und ihre Offerten zu machen. Der Beklagte hat das Wort «gestohlen» gebraucht, obwohl im strafrechtlichen Sinne kein Diebstahl, sondern eher der Tatbestand der Unterdrückung (Entwendung) von Urkunden im Sinne von Art. 254 StGB vorläge. Die ungerechtfertigte und in böswilliger Absicht erfolgende Wegnahme beweglicher Sachen wird im gewöhnlichen Sprachgebrauch, ungeachtet allfälliger rechtlich begründeter Unterscheidungen, allgemein als Diebstahl bezeichnet, so daß dem Beklagten nicht schon die Verwendung des Ausdruckes an sich vorgeworfen werden kann. Formell erfaßte der Brief Handlungen der drei Angestellten der Klägerin. Er war indessen geeignet, die Leistungen der Klägerin selber in den Augen der maßgebenden Gemeindeorgane herabzusetzen. Wenn der Beklagte der Klägerin sinngemäß vorwarf, sie setze an leitender Stelle Männer ein, welche eine strafbare Handlung zur Hebung ihrer Konkurrenzfähigkeit benutzt hätten und damit mittelbar auch sie (die Klägerin) der Benutzung widerrechtlich erlangter Unterlagen bezichtigte, so liegt darin eine Herabsetzung ihrer Leistungen und Geschäftsverhältnisse im wirtschaftlichen Wettbewerb. Der Brief erging im Zusammenhang mit dem Bedarf der Gemeinde an Spital-einrichtungen, für welche die Klägerin als Lieferantin in Frage kam, wobei der Beklagte auch auf die Tatsache Bezug nahm, daß mutmaßlich eine Offerte der Klägerin vorliege. Dadurch wurde der Eindruck erweckt, die Klägerin arbeite im Wettbewerb mit unlautern, ja schwindelhaften Methoden, sie benutze die unrechtmäßig erworbenen Unterlagen für ihre Produktion. Denn angesichts der schon vorliegenden Offerte mußte die Wendung «um ... ihre Produktion und Offerten zu machen» bei der Gemeindebehörde den Eindruck erwecken, die Unterlagen seien gerade für diese Offerte benutzt worden und es handle sich nicht bloß um eine noch nicht verwirklichte Absicht der Klägerin. Daß die Gemeindebehörde dem Brief diesen Sinn beilegte, ergibt sich denn auch aus deren Antwort, schrieb sie doch der Klägerin: «Sollte diese Anklage zutreffen und Sie

tatsächlich unerhört viel Unterlagenmaterial gestohlen haben ...», so hätte sie einige Mühe, ihre Offerte weiter zu prüfen. Es kann auch nicht bezweifelt werden, daß der Beklagte mit dem Briefe bezweckte, die Gemeinde von einem Kauf bei der Klägerin abzuhalten.

Ähnliches trifft für den Brief Rechtsanwalt Dr. B. vom 25. Februar 1964 zu, welcher ebenfalls eingeklagt wird. Auch in diesem Brief werden die Machenschaften der drei Angestellten erwähnt und wird die Klägerin selber in ihrem kaufmännischen Verhalten dadurch berührt, daß erklärt wird, ein Blick in die Liste der beschlagnahmten Materialien werde zeigen, wieviel von den Beteuerungen der Klägerin zu halten sei, und es sei erstaunlich, daß eine schweizerische Firma, die etwas auf sich halte, solche Machenschaften ihrer leitenden Angestellten zu decken wage. Durch die weitere Erklärung, das Verfahren werde wahrscheinlich mit einer Verurteilung der drei Angestellten enden, wurde wieder der Eindruck erweckt, die Klägerin arbeite bei der Entwicklung ihrer Produkte unter der Ausnutzung strafbarer Handlungen. Auch das bedeutet eine Herabsetzung der Klägerin in ihrem geschäftlichen Rufe. Zwar wurde dieser Brief nicht vom Beklagten selber, sondern von dessen Anwalt im Namen der Y. AG geschrieben. Der Beklagte bestreitet aber nicht, daß es in seinem Auftrag geschehen und daß ihm eine Kopie des Briefes zugeschickt worden sei. Daß die Formulierung offenbar vom Anwalt stammte, ist unerheblich, um so mehr, als nicht behauptet wird, der Beklagte habe nach Empfang der Kopie dagegen Einspruch erhoben. ...

4. Nach Art. 1 lit. a UWG müssen die Äußerungen des Verletzers unwahr, irreführend oder unnötig verletzend sein, um den Tatbestand des unlauteren Wettbewerbes zu erfüllen. Der Hinweis des Beklagten darauf, die von ihm aufgestellten Behauptungen seien wahr, genügt daher noch nicht, wenn sich ergibt, daß sie unnötig verletzend waren. Das ganz abgesehen davon, daß der letzte Satz «um auf Grund dieser eben ihre Produktion und Offerten zu machen», wie noch auszuführen ist, nur auf einer Vermutung des Beklagten beruhte. In dieser Hinsicht könnte sogar eine unwahre oder mindestens irreführende Behauptung vorliegen; wenn sie aber zutreffen sollte oder der Beklagte sie mindestens für wahr hätte halten dürfen, was noch zu prüfen ist, so kann sie immer noch unnötig verletzend sein. Der Beklagte bestreitet zwar auch das, indem er erklärt, seine Verhaltensweise sei im Interesse der Y. AG nötig gewesen, da dieser nicht habe zugemutet werden können, die Machenschaften der Klägerin stillschweigend hinzunehmen, bis das Strafverfahren nach Jahr und Tag mit einer Verurteilung der Angeschuldigten ende, denn bis dahin wäre der Y. AG unersetzlicher Schaden entstanden. Dieser Auffassung kann nicht beigespflichtet werden. Wer im wirtschaftlichen Wettbewerb das Opfer unlauterer Machenschaften ist, darf wohl in gewisser Selbsthilfe seinen Kunden vom Sachverhalt Kenntnis geben. Doch darf er damit nicht Angriffe und Andeutungen verbinden, die ihrerseits auch wieder täuschend oder unnötig eingreifend sind (BGE 81 II 71). Die Abwehr des unlauteren Wettbewerbs soll also nicht wieder durch unlauteren Wettbewerb geschehen; sie ist vielmehr Abwehr durch Berichtigung. Wenn die Abwehr durch Gegendarstellung zulässig erklärt wird, kann das nur Fälle betreffen, wo der vermutete unlautere Wettbewerb in der Ausstreuung unrichtiger Behauptungen besteht und nicht wie hier in Tathandlungen, nämlich in der Benutzung fremder Geschäftsunterlagen. Wie auch im deutschen Recht ist auf den Begriff der Notwehr abzustellen und zu verlangen, daß ein gegenwärtiger rechtswidriger Angriff und eine erforderliche Abwehrmaßnahme zugunsten des Angegriffenen vorliege (REIMER, Wettbewerbs- und Warenzeichenrecht, Kap. 113 N.2). Diese Art von Notwehr ist aber dann unerlaubt,

wenn gerichtliche Hilfe ausreicht (REIMER, a. a. O. N. 4 letzter Absatz; BAUMBACH-HEFERMEHL, Kommentar zum Wettbewerbsrecht 9. Aufl. Einl. N. 236 S. 211). Auch ohne Anrufung der Notwehrbestimmungen ergibt sich die selbe Lösung aus dem allgemeinen Grundsatz, daß eine Äußerung nicht unnötig verletzend sein darf. Wird die unlautere Handlung im Verhalten des Gegners im Wettbewerb selbst erblickt, so kann diese nur in Ausnahmefällen, insbesondere dann, wenn gerichtliche Hilfe nicht oder nicht rechtzeitig erhältlich wäre, eine Verletzungshandlung des sich selbst angegriffen fühlenden Bewerbers, hier also des Beklagten, rechtfertigen. Es kann nicht dem angeblich verletzten Mitbewerber anheimgestellt sein und ist ihm oft auch nicht möglich, festzustellen, ob der Gegner wirklich gegen die Wettbewerbsregeln verstoßen habe; diese Prüfung kann verbindlich nur durch das Gericht erfolgen. Der Beklagte hat behauptet, gerichtliche Hilfe wäre im vorliegenden Falle nicht zu erhalten gewesen; um die Auswirkung der bereits erfolgten Entwendung der Geschäftsunterlagen zu beseitigen, habe es kein anderes Mittel gegeben, als einmal einem Kunden den Sachverhalt zu erwähnen. Hingegen sei es unmöglich gewesen, daß ein Richter wegen der Verwendung der Geschäftspapiere den Gebrauch der ganzen Konstruktion verboten hätte. Das trifft jedoch nicht zu, denn hätte festgestanden, daß die Klägerin unlautern Wettbewerb durch Verwendung von Unterlagen der Y. AG begangen hätte, so hätte diese auch das gerichtliche Verbot der Verwendung dieser Konstruktionen verlangen und im Rahmen des Begehrens um vorsorgliche Maßnahmen die vorläufige Vollstreckung fordern können (Art. 9 UWG), und zwar unabhängig davon, ob die Geschäftsleitung der Klägerin ein Verschulden treffe. Wenn der Beklagte bezweifelt, ob er damit zum Ziele gelangt wäre, so liegt der Grund eben darin, daß er, wie im folgenden auszuführen ist, keinen hinreichenden Nachweis unlauterer Wettbewerbshandlungen durch die Klägerin zu leisten imstande ist.

5. Der Beklagte konnte, als er die angefochtenen Briefe schrieb oder schreiben ließ, angesichts der Ergebnisse der Hausdurchsuchungen wohl davon ausgehen, daß B., O. und S. unkorrekt gehandelt hätten, dies um so mehr, als die entwendeten Urkunden, mögen sie auch wenige Unterlagen für die Konstruktion im engeren Sinne enthalten haben, doch zweifellos in erheblichem Umfange Geschäftsgeheimnisse der Y. AG umfaßten. Ob deswegen eine strafrechtliche Verurteilung erfolgen werde, stand aber noch offen. Auf alle Fälle aber stand zur Zeit der Absendung dieser Briefe und steht auch heute noch nicht fest, ob die beschlagnahmten Unterlagen in der Produktion der Klägerin Verwendung gefunden haben. Der Beklagte konnte sich für diese Annahme nur auf Vermutungen stützen, die sich insbesondere auf den technischen Stand und die Fortschritte bei der Fabrikation der Klägerin stützten. Daraus konnte er aber keinen Schluß auf tatsächlich erfolgte unlautere Wettbewerbshandlungen ziehen, das um so weniger, als bei den Hausdurchsuchungen nur wenige Pläne, die in erster Linie die Gestaltung der Projekte der Klägerin erleichtert hätten, gefunden wurden, die Annahme, solche seien rechtzeitig weggeschafft worden, aber erst recht auf bloßen unbewiesenen Vermutungen beruhte. Fest stand nur, daß Personen, die heute in gehobener Stellung Angestellte der Klägerin sind, bei der Y. AG Unterlagen sich angeeignet haben. Daraus durfte nicht ohne weiteres gefolgert werden, daß die Klägerin für diese Handlungen ihrer Organe und Hilfspersonen einzustehen habe, solange nicht klargestellt war, daß die Klägerin das Vorgehen gebilligt und sich nutzbar gemacht habe. Der Beklagte oder die Y. AG haben denn auch, offenbar wegen der bestehenden Unsicherheit, es unterlassen, gegen die Klägerin auf dem Zivil- oder Strafweg wegen unlautern Wettbewerbs

vorzugehen, und haben nur gegen die drei Angestellten Strafklage wegen Entwendung der Unterlagen erhoben. Gegen die vermuteten, aber für den Beklagten keineswegs feststehenden unlauteren Handlungen durfte dieser daher auf keinen Fall durch eine Abwehrmaßnahme reagieren, welche selbst unter den Begriff des unlauteren Wettbewerbs fiel. Damit hat der Beklagte bei der Kundschaft den Eindruck erweckt, als stehe fest, daß die Klägerin die entwendeten Unterlagen für ihre Fabrikation verwendet habe. Bezichtigte so der Beklagte die Klägerin einer unlauteren Wettbewerbshandlung, ohne überhaupt Sicherheit darüber zu haben, daß sie diese begangen habe, mit dem unbezweifelbaren Ziel, sie vom Wettbewerb auszuschließen, so war dieses Vorgehen unlauter, und zwar durfte der Beklagte unter diesen Umständen auch nicht die gerügten Vorwürfe gegen die drei Angestellten, welche für die Klägerin ebenfalls verletzend waren, bekanntgeben.

6. ... Zum Rechtsbegehren lit. c macht der Beklagte geltend, die Formulierung entspreche nicht dem Brief an die Gemeinde A. Im Brief wurde geschrieben, die drei Herren hätten Unterlagenmaterial gestohlen, um auf Grund desselben ihre Produktion und Offerten zu machen, während nach dem Rechtsbegehren die Behauptung beanstandet wird, die Produktion und die Offerten würden selbst auf den Unterlagen beruhen. Wie schon oben ausgeführt, hatten die gerügten Äußerungen zweifellos den Zweck, bei der Gemeindebehörde A. den Eindruck zu erwecken, die Klägerin selber verwalte die Unterlagen für ihre Fabrikation, in welchem Sinne sie auch von dieser Behörde aufgefaßt wurden. Das Rechtsbegehren ist daher unverändert gutzuheißen.

In bezug auf lit. d macht der Beklagte geltend, nicht er habe die eingeklagte Äußerung getan, sondern sein Anwalt. Das Rechtsbegehren umfaßt aber auch die Fälle, in denen der Beklagte verletzende Äußerungen «verbreiten ließ». Daß er die Erklärung seines Anwaltes für sich gelten lassen muß, wurde schon in Erw. 3 dargetan.

7. Das Klagebegehren lit. e bezieht sich auf den Brief des Beklagten an die Spitalbaukommission G. vom 7. Februar 1964. Eingeklagt ist hier nur die Äußerung, B., S. und O. hätten als Mitarbeiter der Y. AG wegen Unregelmäßigkeiten entlassen werden müssen. Die Erklärung, ein Konkurrent habe Personen angestellt, welche andernorts Unregelmäßigkeiten begangen hätten, ist aber nicht geeignet, die Stellung der anstellenden Firma im wirtschaftlichen Wettbewerb zu beeinträchtigen. Es fehlt daher an einer Herabsetzung der Werke, Leistungen oder Geschäftsverhältnisse der Klägerin im wirtschaftlichen Wettbewerb (Art. 1 Abs. 2 lit. a UWG), so daß die Äußerung, vom wettbewerbsrechtlichen Standpunkt aus gesehen, als zulässig erscheint.

UWG Art. 1 Abs. 2 lit. b und 13 lit. b

Auslegung eines Inserates, das den Eindruck erweckt, es würden Betten mit Inhalt angeboten; maßgebend ist der Sinn, den das kaufende Publikum dem Angebot in guten Treuen beilegen darf.

Angestellte, Arbeiter und Beauftragte sind Täter, nicht bloß Gehilfen, wenn sie selbständig handeln.

BGE 90 IV 43 ff., Urteil des Kassationshofes des Bundesgerichtes vom 28. Januar 1964 in Sachen Müller gegen Bohler Röthlin AG und Staatsanwaltschaft des Kantons Luzern.

Müller ließ ein Inserat erscheinen, dessen Abbildungen, die ungefähr die Hälfte des Inserates ausmachen, je eine Möbelgruppe für ein Schlaf-, ein Wohn- und ein Eßzimmer zeigen. Die beiden Betten sind aneinandergestoßen und mit einem Überwurf versehen. Der Text beginnt mit den durch Fettdruck besonders hervorgehobenen Sätzen: «Wir helfen mit im Kampf gegen die Teuerung! 5 Franken weniger als 3000 Franken kostet diese komplette, moderne Drei-Zimmer-Einrichtung in Schweizer Qualität!» Anschließend werden die angebotenen Möbel, die «auch einzeln zu beispiellos günstigen Preisen sofort» lieferbar seien, zimmerweise aufgeführt, so «das moderne Doppelschlafzimmer, innen und außen ganz hartholz, mit zwei zweitürigen Schränken, zwei Betten, zwei Nachttischen, einer geräumigen Kommode sowie einem großen Ankleidespiegel.»

Die Konkurrentin erstattete Strafanzeige weil in diesem Inserat zu Fr. 2995.— u. a. eine komplette Schlafzimmereinrichtung angeboten werde, der Bettinhalt in Wirklichkeit aber nicht inbegriffen sei.

Das Obergericht des Kantons Luzern verurteilte Müller wegen unlauteren Wettbewerbs zu einer bedingt vorzeitig löschbaren Buße von Fr. 150.—. Der Kassationshof hat die Nichtigkeitsbeschwerde mit folgenden Erwägungen abgewiesen:

Nach Art. 13 lit. b UWG wird wegen unlauteren Wettbewerbs auf Antrag bestraft, wer vorsätzlich über sich, die eigenen Waren, Werke, Leistungen oder Geschäftsverhältnisse unrichtige oder irreführende Angaben macht, um das eigene Angebot im Wettbewerb zu begünstigen.

1. Der Beschwerdeführer hält die Auffassung der Vorinstanz, daß das Inserat vom 30. Januar 1963 irreführend sei, für unzutreffend. In der Möbelbranche bestehe allgemein die Meinung, daß der Bettinhalt nicht inbegriffen sei, wenn ein Schlafzimmer mit Schrank, Betten usw. zu einem bestimmten Preise angeboten werde; andernfalls werde dies im Angebot ausdrücklich gesagt. Diese Übung sei dem breiten Publikum bekannt. Das Inserat der Firma Schaller & Co. habe deshalb bei der angesprochenen Leserschaft nicht die Vorstellung erwecken können, der Bettinhalt sei in der Schlafzimmereinrichtung enthalten.

Ob ein Angebot, wie das vorliegende, irreführende oder unrichtige Angaben enthalte, entscheidet sich indes weder nach der Art, wie andere Möbelhändler Inserate über gleiche Waren oder Werke abzufassen pflegen, noch danach, was der Beschwerdeführer davon hält. Es kommt einzig auf den Sinn an, den das kaufende Publikum dem Angebot in guten Treuen beilegen darf. Nach diesem Sinn aber, der auf Grund der besonderen Umstände des Einzelfalles und der allgemeinen Lebenserfahrung zu ermitteln ist, unterliegt keinem Zweifel, daß aus dem Inserat vom 30. Januar 1963 vernünftigerweise geschlossen werden muß, die Möbelfabrik Schaller & Co. biete Betten mit Inhalt an. Dieser Schluß drängt sich vor allem deshalb auf, weil im Inserat wiederholt von einer kompletten 3-Zimmer-Einrichtung die Rede ist. Zu einer vollständigen Schlafzimmereinrichtung gehört nicht bloß ein leeres Bettgestell, sondern auch der Bettinhalt, zumindest Ober- und Untermatratze, die von vielen Möbelhändlern denn auch regelmäßig

mitgeliefert werden. Ebenso ist nach dem allgemeinen Sprachgebrauch unter dem Wort Bett, das im Inserat ebenfalls vorkommt, ein Liegemöbel, also nicht nur der Rahmen aus stehenden Brettern zu verstehen. Dieser wird vielmehr Bettstatt genannt. Die Abbildung, die zwei Betten mit Inhalt zeigt, führt zum gleichen Schluß. Freilich versteht sich aus ästhetischen Gründen, daß ein Schlafzimmer in einem Inserat nicht mit bloßen Bettgestellen, sondern, wie hier, mit Matratzen und Überwurf abgebildet wird. Will der Inserent sich aber nicht dabei behaften lassen, daß er auch den Bettinhalt anbiete, so ist eine Richtigstellung im Text unumgänglich. Andernfalls muß er sich den Sinn des Angebotes so entgegenhalten lassen, wie er aus dem Inserat hervorgeht. Im vorliegenden Fall wird die Täuschung, welche die Abbildung erweckt, im Text des Inserates nicht behoben; sie wird im Gegenteil, wie ausgeführt worden ist, dort noch verstärkt.

Der angegebene Preis brauchte die Kaufsinteressenten nicht stutzig zu machen, zumal er im Inserat selber als «beispiellos günstig» und als Hilfe im Kampf gegen die Teuerung hingestellt wird. Wohnungsmobiliar wird, wie die Vorinstanz richtig bemerkt, je nach Qualität und Ausführung zu sehr unterschiedlichen Preisen gehandelt. Das gilt auch von Matratzen. Ein Preis von Fr. 2995.— für eine komplette 3-Zimmer-Einrichtung ist noch heute durchaus nicht außergewöhnlich. Laut einem Inserat, das der Beschwerdeführer selber zu den Akten gab, bietet die Möbel-Pfister AG eine solche Einrichtung, Bettinhalt inbegriffen, sogar zu Fr. 1690.— an. Daß in der Möbelbranche allgemein unter Bett bloß das Gestell verstanden werde, wenn ein Bett angeboten und der Bettinhalt nicht ausdrücklich erwähnt werde, trifft übrigens nicht zu. Nach den obergerichtlichen Feststellungen, die sich auf die Auskunft des Geschäftsleiters der SEM/MHG (Schweiz. Engros-Möbelfabrikanten Verband/Möbelhandelsgruppe) stützen, verhält es sich vielmehr so, daß der (seriöse) Möbelhändler ein Bett mit Inhalt meint, wenn er ein Bett anbietet. Diese Ansicht entspricht denn auch dem Sinn, den Kaufsinteressenten, insbesondere unerfahrene Brautleute, einem solchen Angebot beilegen dürfen. Die gegenteilige Auffassung wäre mit den Grundsätzen von Treu und Glauben nicht vereinbar. Sollten sich auch andere Möbelhändler von ihr leiten lassen, wie der Beschwerdeführer mittels Inseraten darzutun scheint, so wäre dies ein Grund mehr, den Anfängen zu wehren und einem aufkommenden Mißbrauch den Riegel zu stoßen.

2. Der Beschwerdeführer macht geltend, Art. 13 lit. b UWG erwähne das Handeln zugunsten Dritter nicht. Die Bestimmung setze vielmehr ein Wettbewerbsverhältnis zwischen dem Geschädigten und dem Täter voraus. Ein solches Verhältnis habe jedoch zwischen ihm und der Firma Bohler Röthlin AG nicht bestanden. Er habe nicht als wirtschaftlicher Mitbewerber, sondern bloß als Beauftragter der Firma Schaller & Co. gehandelt, könne folglich höchstens als Gehilfe, nicht aber als Haupttäter zur Verantwortung gezogen werden. Die Frage der Täterschaft sei nicht geprüft worden. Es sei auch nicht erstellt, daß ein Gesellschafter der Firma Schaller & Co. vom Inserat Kenntnis hatte und es billigte. Sei aber nicht erwiesen, daß sich ein Haupttäter strafbar gemacht habe, so könne der Beschwerdeführer nicht als Gehilfe bestraft werden.

Die Rüge ist unbegründet. Der Beschwerdeführer hat das fragliche Inserat im Namen und als Propagandachef der Firma Schaller & Co., die in einem Wettbewerbsverhältnis zur Bohler Röthlin AG steht, erlassen. Er war deshalb als Täter ins Recht zu fassen. Gehilfe wäre er nur dann, wenn er die Tat eines andern, z. B. des Leiters oder eines andern Organs der Gesellschaft, gefördert hätte. Das war jedoch offensichtlich nicht der Fall und wurde von Müller auch nie behauptet. Dieser erklärte in seiner Einvernahme durch den Amtstatthalter vielmehr, daß er in der Firma Schaller für das Inserat verantwortlich

war. Traf dies aber zu, so hat er für sein Verhalten als Täter einzustehen. Daß er selber in keinem Wettbewerbsverhältnis zur Firma Bohler Röthlin AG stand und bloß als Angestellter seiner Arbeitgeberin handelte, hilft ihm nicht. Der Kassationshof hat schon im Urteil BGE 74 IV 169 ff. entschieden, daß auch die Angestellten, Arbeiter und Beauftragten einer juristischen Person oder Kollektiv- oder Kommanditgesellschaft wegen unlauteren Wettbewerbs, den sie in Ausübung ihrer dienstlichen oder geschäftlichen Verrichtungen begehen, bestraft werden können. Ob auch Dritte, die nicht im Angestellten, oder Arbeitsverhältnis zu einer Konkurrenzfirma stehen, nach UWG strafbar sind, braucht nicht entschieden zu werden.

Aus dem Urteil BGE 80 IV 22 ff., insbesondere S.33, läßt sich nichts zugunsten des Beschwerdeführers ableiten. Brandenberger und Fischer waren weder Angestellte der in- und ausländischen Konkurrenzfirmen der Nova-Werke Junker & Ferber, noch standen sie zur Zeit der Tat persönlich in einem Wettbewerbsverhältnis zur Geschädigten. Indem sie den Konkurrenzfirmen die Unterlagen für den Bau der Maschinen verschafften, förderten sie bloß deren unlauteren Wettbewerb zum Nachteil der Nova-Werke Junker & Ferber, konnten folglich nicht als Täter, sondern nur als Gehilfen zur Rechenschaft gezogen werden. Im Urteil BGE 84 IV 39 ff. wich der Kassationshof insofern von der früheren Rechtsprechung ab, als er die Anwendbarkeit von Art. 13 lit. b UWG auf die beschuldigte Angestellte davon abhängig machte, ob der Geschäftsinhaber als Haupttäter an der Tat mitgewirkt habe (Erw.3). Diese Abweichung beruht indes auf einem Versehen. Die Beschuldigte erließ das Inserat als Angestellte, obschon sie darin den Anschein erweckte, sie verkaufe Möbel auf eigene Rechnung. Sie fiel deshalb unbekümmert darum, ob der Geschäftsinhaber vom Inserat Kenntnis hatte und dessen Inhalt billigte, unter Art. 13 lit. b UWG, und zwar als Täterin, nicht als bloße Gehilfin.

3. Ob der Beschwerdeführer in der Absicht gehandelt hat, durch die täuschenden Angaben das Angebot der Firma Schaller & Co. im Wettbewerb zu begünstigen, ist eine Tatfrage (BGE 74 IV 205 Erw.3). Die dahingehende Feststellung des Obergerichtes bindet daher den Kassationshof. Der Beschwerdeführer bestreitet nicht, daß er das Inserat mit Wissen und Willen aufgegeben, also vorsätzlich gehandelt hat. Wenn er in seiner Einvernahme offenbar sagen will, er sei sich keines Verstoßes gegen das UWG bewußt gewesen, so hilft ihm das nicht. Das Bewußtsein der Rechtswidrigkeit gehört nicht zum Vorsatz (BGE 75 IV 43, 82 und ständige Rechtsprechung). Fehlt es, so gilt Art.20 StGB. Rechtsirrtum kommt dem Beschwerdeführer aber schon deshalb nicht zugute, weil er nach dem angefochtenen Urteil nicht in gutem Glauben handelte.

UWG Art.1 Abs.2 lit.d, PVUe Art.8, Firmenrecht

Voraussetzungen für den Schutz des im Herkunftsland seines Trägers eingetragenen Handelsnamens in einem andern Land.

Anforderungen an die Firmabezeichnung der schweizerischen Zweigniederlassung eines Unternehmens mit Hauptsitz im Ausland.

Verwechslungsgefahr der Firma «Mondial Trust Registré, succursale de Genève» mit der älteren Firma «Mondia SA».

BGE 90 II 192 ff. und Praxis 1964 Nr.133, Auszug aus dem Urteil der I. Zivilabteilung vom 5. Mai 1964 in Sachen Mondia SA gegen Mondial Trust Registré.

Die 1947 in Vaduz eingetragene Firma «Mondial Trust reg.» eröffnete 1962 eine Zweigniederlassung in Genf, die sie unter der Firma «Mondial Trust Registré, succursale de Genève» im Handelsregister eintragen ließ. Diese Zweigniederlassung befaßt sich u. a. mit Uhrenhandel.

Die 1960 gegründete Uhrenfabrik «Mondia SA» in La Chaux-de-Fonds, Rechtsnachfolgerin der «SA Paul Vermot et Cie, fabrique d'horlogerie Mondia» und Inhaberin der seit 1935 eingetragenen Wortmarke «Mondia», erhob gegen die Zweigniederlassung Genf des «Mondial Trust reg.» Klage wegen unlauteren Wettbewerbs mit den Begehren, der Beklagten sei der Gebrauch der erwähnten Firmabezeichnung, wie überhaupt die Verwendung des Wortes «Mondial» zu untersagen, da sie zu Verwechslungen der beiden Firmen Anlaß geben könnten.

Die Genfer Cour de Justice wies die Klage ab, das Bundesgericht schützte sie mit folgenden Erwägungen:

1. Nur ein Verhalten, das geeignet ist, den wirtschaftlichen Wettbewerb zu beeinflussen, kann Ansprüche wegen unlauteren Wettbewerbs zur Entstehung bringen (UWG 1 I; BGE 75 IV 23, 82 II 546, 86 II 110). Diese Voraussetzung ist im vorliegenden Fall erfüllt, denn beide Streitparteien verkaufen Uhren. Daß ihre geschäftliche Tätigkeit sich genau decke, ist nicht erforderlich. Es ist daher belanglos, daß die Klägerin Erzeugnisse ihrer eigenen Fabrikation vertreibt, während die Beklagte mit Waren handelt, die von andern Unternehmen hergestellt worden sind. Ebenso ist unerheblich, daß die Beklagte sich nach ihrer Darstellung neben dem Uhrenhandel auch noch mit Geschäften anderer Art befaßt.

2. Der wirtschaftliche Wettbewerb ist unlauter, wenn er durch ein Verhalten, das gegen die Grundsätze von Treu und Glauben verstößt, zum Nachteil des einen oder zum Vorteil des andern Konkurrenten beeinflußt werden kann. Das ist z. B. der Fall, wenn der eine der Wettbewerber «Maßnahmen trifft, die geeignet sind, Verwechslungen mit den Waren, Werken, Leistungen oder mit dem Geschäftsbetrieb eines andern herbeizuführen (UWG 1 II d).

Verwechslungsgefahr im Sinne des Gesetzes besteht immer dann, wenn jemand eine Firmabezeichnung benützt, die sich von derjenigen eines Konkurrenten nicht genügend unterscheidet (BGE 79 II 314). Die Sonderbestimmungen von OR Art. 944 ff. über die Bildung der Firma und den Schutz gegen ihren unzulässigen Gebrauch (Art. 956 OR) schließen die Anwendbarkeit der Wettbewerbsgesetzgebung und insbesondere von UWG 1 II d nicht aus. Aus Art. 946 Abs. 3 OR und der Rechtsprechung ergibt sich gegenteils die kumulative Anwendbarkeit der beiden Gesetze (BGE 73 II 117, 79 II 189). Sie werden beide verletzt, wenn die Übertretung der Vorschriften über die Firmenbildung die Gefahr einer Verwechslung der Unternehmen, Waren, Werke oder der Geschäftstätigkeit der Wettbewerber bewirkt (BGE 88 II 183). Der Gebrauch einer Firma kann jedoch selbst dann nach UWG 1 II d unstatthaft sein, wenn die Bildung der Firma den Vorschriften von Art. 944 ff. OR entspricht (BGE 79 II 189, 85 II 330). Umgekehrt stellt nicht jeder Verstoß gegen die Vorschriften über die Firmenbildung notwendigerweise eine unlautere Wettbewerbshandlung im Sinne von UWG 1 II d dar. So verstößt die Firma einer AG, die sich nicht deutlich von einer andern, in der Schweiz bereits

eingetragenen Firmabezeichnung unterscheidet, gegen Art. 951 Abs. 2 OR; trotzdem ist ihr Gebrauch unter dem Gesichtspunkt des UWG nur unstatthaft, wenn die beiden in Frage stehenden Unternehmen miteinander im wirtschaftlichen Wettbewerb stehen.

3. Die Beklagte wendet ein, sie habe nicht gegen die Grundsätze von Treu und Glauben verstoßen. Zum Beweis dafür beruft sie sich auf den Umstand, daß die Firma «Mondial Trust reg.» seit 1947 im Handelsregister des Fürstentums Liechtenstein eingetragen ist, während die Firma «Mondia SA» erst 1960 im Handelsregister von La Chaux-de-Fonds eingetragen wurde.

a) Dieser Argumentation ließe sich nicht etwa entgegengehalten, beim Unternehmen «Mondial Trust Reg.» in Genf handle es sich um eine selbständige juristische Person. Denn die Zweigniederlassungen sind Geschäftssitze, die bloß örtlich von der Hauptniederlassung getrennt sind. Sie sind zwar im Handelsregister eingetragen (Art. 642 Abs. 1, Art. 782 Abs. 1, Art. 837 Abs. 1, Art. 935 OR); sie verwenden eine Firmabezeichnung (Art. 952 OR); sie treten Dritten gegenüber selbständig auf, namentlich insofern, als sie einen Spezialgerichtsstand begründen (Art. 642 Abs. 3 OR, Art. 782 Abs. 3 OR, Art. 837 Abs. 3 OR) und von einem besonderen Prokuristen geleitet sein können oder müssen (Art. 460 Abs. 1 OR, Art. 718 Abs. 2 OR, Art. 935, Abs. 2 OR). Sie besitzen jedoch keine eigene Rechtspersönlichkeit; sie handeln für Rechnung des Hauptsitzes. Diese Grundsätze gelten auch für die schweiz. Zweigniederlassungen von Unternehmen, deren Hauptsitz sich im Ausland befindet. Im vorliegenden Falle kommt daher die Beklagteneigenschaft dem Treuhanderunternehmen Mondial Trust reg. zu und nicht etwa einer davon zu unterscheidenden juristischen Person, die von vorneherein aus dem Eintrag im Handelsregister Vaduz keine Rechte abzuleiten vermöchte.

b) Das Fürstentum Liechtenstein ist gleich wie die Schweiz als Vertragsstaat an der PVU beteiligt ... Die Beklagte konnte daher im Verhältnis zur Schweiz schon vor ihrer Gründung PVU Art. 2 Abs. 1 anrufen, wonach die Angehörigen jeden Vertragsstaates in allen übrigen Mitgliedstaaten in bezug auf den Schutz des gewerblichen Eigentums die gleichen Vorteile genießen wie die Einheimischen. Ebenso konnte sie sich auf Art. 8 PVU berufen, wonach der Handelsname in allen Verbandsländern ohne Verpflichtung zur Eintragung oder Hinterlegung geschützt werden soll.

Im Gegensatz zur früheren Rechtsprechung (BGE 37 II 49; 52 II 397; BGE 76 II 82) hat das Bundesgericht im Jahre 1953 entschieden, daß Art. 8 PVU die Angehörigen eines Verbandsstaates, die in einem andern Verbandsstaat in den Genuß des dort den eingetragenen Geschäftsfirmen gewährten Schutzes gelangen wollen, nicht von der Pflicht zur Eintragung befreie (BGE 79 II 307). Nach dieser Entscheidung verpflichtet die erwähnte Bestimmung die Verbandsstaaten nur, den Angehörigen der übrigen Verbandsstaaten, deren Handelsname nicht eingetragen ist, den gleichen Schutz zu gewähren wie den Einheimischen, die sich in der gleichen Lage befinden.

Es verhält sich auch nicht anders, wenn der Handelsname im Handelsregister des Heimatstaates seines Trägers ordnungsgemäß eingetragen ist. Die Verbandsstaaten sind nicht verpflichtet, einen solchen Eintrag so zu behandeln, wie wenn er in jedem andern Verbandsstaat auch vorgenommen worden wäre. Um gestützt auf Art. 2 Abs. 1 PVU den gleichen Schutz wie die Einheimischen beanspruchen zu können, müssen die Angehörigen der andern Verbandsstaaten die gleichen Bedingungen und Formalitäten erfüllen, die jeder Staat seinen eigenen Angehörigen auferlegt. Angesichts dieses ausdrücklichen Vorbehalts vermag der im Heimatstaat nach den dort geltenden Gesetzen allein erfolgte Eintrag die Bedingungen und Formalitäten, die der andere Verbands-

staat, wo der Schutz beansprucht wird, von seinen eigenen Angehörigen verlangt, nicht zu ersetzen. Art. 2 Abs. 1 PVU macht allerdings eine Ausnahme hinsichtlich der in der Übereinkunft «besonders vorgesehenen Rechte». Der bereits erwähnte Art. 8 PVU bedeutet jedoch nicht, daß dem Eintrag im Heimatstaat die gleichen Wirkungen zukommen wie einem Eintrag im Staat, in welchem der Schutz beansprucht wird. Er verbietet nur, den Schutz des Handelsnamens der Angehörigen von Verbandsstaaten an strengere Bedingungen zu knüpfen, als sie dem Einheimischen auferlegt werden. Insbesondere kann der Handelsname, ungeachtet seines Eintrags im Heimatstaat, zurückgewiesen oder unzulässig erklärt werden, wenn im Staat, wo der Schutz beansprucht wird, wohl-erworbenen Rechten Dritter der Vorrang vor ihm zukommt. Das ergibt sich aus Art. 6 B PVU betreffend die Fabrik- und Handelsmarken, der auf den Handelsnamen analog anwendbar ist (Schramm, in Gedächtnisschrift Ludwig Marxer, Zürich 1963, S. 263).

Der Umstand, daß die Beklagte schon 1947 im Fürstentum Liechtenstein unter der Firma «Mondial Trust reg.» gegründet und eingetragen wurde, verpflichtet daher die Schweiz nicht, ihr gegenüber der Firma der Klägerin den Vorrang gemäß Art. 956 OR und Art. 951 Abs. 2 OR einzuräumen. Das schweiz. Recht ist allein maßgebend für die Entscheidung dieser Frage.

c) Die schweiz. Gesetzgebung über das Firmenrecht stellt Tatsachen, die im Ausland eingetreten sind, insbesondere die Eintragung in einem ausländischen Register, nicht den in der Schweiz eingetretenen Tatsachen gleich. Art. 956 OR, der den Schutz einer Firma- bezeichnung von ihrer Eintragung im Handelsregister abhängig sein läßt, bezieht sich ausschließlich auf das schweizerische Handelsregister. Er schreibt im weiteren die Veröffentlichung im Schweizerischen Handelsamtsblatt vor und begnügt sich folglich nicht mit einer im Ausland erfolgten Veröffentlichung. Ebenso handelt Art. 951 Abs. 2 OR nur von der in der Schweiz eingetragenen Firma. Er bezieht sich nicht auf eine im Ausland erfolgte Eintragung. Es wäre übrigens unerträglich, daß ein schweizerischer Staatsangehöriger, der sich gegen den Vorwurf der Verletzung von Rechten Dritter schützen will, gezwungen sein sollte, vor der Eintragung und dem Gebrauch seiner Firma in der Schweiz in allen andern Staaten Nachschau zu halten, ob dort eine gleiche oder ähnliche Firma bereits eingetragen sei.

Auch unter dem Gesichtspunkt des schweizerischen Rechts kann sich somit die Beklagte nicht auf die im Jahre 1947 im Handelsregister des Fürstentums Liechtenstein erfolgte Eintragung berufen.

d) Der nicht eingetragene Handelsname ist in der Schweiz gegen unlauteren Wettbewerb geschützt (BGE 52 II 398, 79 II 309). Sein Träger, der ihn in einer zur Individualisierung tauglichen Weise gebraucht, genießt außerdem den Persönlichkeitsschutz gemäß Art. 28 und 29 ZGB (BGE 79 II 309, BGE 88 II 31).

Gemäß Art. 2 Abs. 1 und Art. 8 PVU können die in einem andern Verbandsstaat niedergelassenen Unternehmen sich in der Schweiz ebenfalls auf die Vorschriften zur Bekämpfung des unlauteren Wettbewerbs und zum Schutz der Persönlichkeitsrechte berufen (BGE 76 II 91; 79 II 312). Die Nachahmung oder Nachmachung ihres Handelsnamens ist jedoch nur unlauter, wenn dieser in der Schweiz bekannt ist, sei es wegen seiner Notorietät, sei es weil das ausländische Unternehmen unter ihm schon Geschäfte in nennenswertem Umfang abgeschlossen hat (BGE 79 II 314). Andererseits ist der ein ausländisches Unternehmen bezeichnende Sachname des Persönlichkeitsschutzes nur teilhaftig, wenn sein Träger ihn beim Abschluß von Geschäften in der Schweiz gebraucht und dadurch an ihm ein Individualrecht erworben hat (BGE 76 II 92; 79 II 315), gleich

wie der den schweizerischen Unternehmen gewährte Schutz auf den örtlichen Bereich ihrer Geschäftstätigkeit begrenzt ist (BGE 64 II 251, 88 II 31).

Aus den tatsächlichen Feststellungen der Vorinstanz ergibt sich nicht, daß die Beklagte in der Schweiz eine Geschäftstätigkeit entfaltet hatte, bevor die Klägerin ihre Firma «Mondia S.A.» hier eintragen und veröffentlichen ließ, noch auch daß der Name der Beklagten vor diesem Zeitpunkt in der Schweiz allgemein bekannt war. Die Klägerin ist daher weder nach den Bestimmungen des UWG noch nach Art. 28 f. ZGB gehalten, dem Namen der Beklagten den Vorrang einzuräumen. Der im November 1960 im Handelsregister von La Chaux-de-Fonds eingetragenen Firma «Mondia S.A.» kommt vielmehr die Priorität zu vor dem Namen der Beklagten, der in der Schweiz erst im August 1962, anlässlich der Eintragung ihrer Genfer Zweigniederlassung, in Erscheinung getreten ist.

4. Die schweizerischen Zweigniederlassungen von Unternehmen mit ausländischem Hauptsitz unterstehen gleich wie diejenigen schweizerischen Unternehmen den Vorschriften von Art. 952 Abs. 1 OR: Sie müssen die gleiche Firma wie die Hauptniederlassung führen und können ihr einen besonderen Zusatz beifügen, sofern dieser nur auf sie zutrifft. Überdies schreibt Art. 952 Abs. 2 OR die Angabe des Sitzes der Zweigniederlassung und ihre ausdrückliche Bezeichnung als solche vor.

Diese Bestimmungen befreien das ausländische Unternehmen nicht von der Pflicht, bei der Bildung der Firma seiner schweizerischen Zweigniederlassung der Firmabezeichnung anderer, bereits hier niedergelassener Unternehmen Rechnung zu tragen. Art. 956 OR gewährt nämlich dem Träger der vorschriftsgemäß eingetragenen und veröffentlichten Firma nicht nur den Anspruch auf ihren ausschließlichen Gebrauch; er schützt vielmehr den Berechtigten auch gegen die Beeinträchtigung, die ihm daraus erwachsen könnte, daß ausländische Unternehmen in der Schweiz Zweigniederlassungen errichten. Zum selben Ergebnis führt übrigens auch die analoge Anwendung von Art. 951 Abs. 2 OR.

Das ausländische Unternehmen kann daher durch die Begründung einer schweiz. Zweigniederlassung in eine zwispältige Lage geraten. Bei der Wahl der Firma für seinen ausländischen Hauptsitz braucht dessen Inhaber weder auf die schweizerische Gesetzgebung, noch auf die Rechtsstellung der in der Schweiz bereits bestehenden Unternehmen zu achten. Eröffnet er dagegen nachträglich eine Zweigniederlassung in der Schweiz, so muß er auf die beiden genannten Faktoren Rücksicht nehmen. Die erforderliche Unterscheidbarkeit läßt sich meist durch einen Zusatz zu der Firma der Zweigniederlassung erreichen (His, OR 952 N. 25/26). Es besteht jedoch die Gefahr, daß solche Zusätze im mündlichen oder schriftlichen Geschäftsverkehr weggelassen oder vom Hörer oder Leser nicht beachtet werden. Sie schließen daher die Verwechslungsgefahr nicht unter allen Umständen aus. Die Erfordernisse von Art. 951 Abs. 2 OR und Art. 956 OR müssen aber gleichwohl eingehalten werden. Reicht ein Zusatz zu der Firma der Zweigniederlassung nicht aus, so ist der Inhaber zu einer Änderung der Firma seines ausländischen Hauptsitzes gezwungen.

Die gesetzlichen Vorschriften, die dazu bestimmt sind, die Unterscheidbarkeit der Geschäftsfirmen zu bewirken, gelten auch im Gebiete des Wettbewerbsrechts. UWG I II d, der die Verwechslungsgefahr verhindern soll, verlangt nach den Grundsätzen von Treu und Glauben auch, daß die Geschäftsfirmen den für sie geltenden Sondervorschriften entsprechen.

5. a) Beim Entscheid darüber, ob zwischen zwei Firmabezeichnungen Verwechslungsgefahr im Sinne von Art. 951 Abs. 2 OR und Art. 956 OR besteht, ist darauf abzustellen, in welchen Kreisen die Firmeninhaber ihre Geschäftstätigkeit ausüben (BGE 88 II 295). Diesem Umstand ist bei der Anwendung von UWG I II d in noch vermehrtem Maße Rechnung zu tragen. Der Grundsatz von Treu und Glauben gebietet in der Tat, bei den Anforderungen an die Unterscheidungskraft einen weniger strengen Maßstab anzulegen, wenn die Verschiedenheit des Unternehmenssitzes oder der Kundenkreise die Gefahr einer Verwechslung zwischen den beiden miteinander im Wettbewerb stehenden Unternehmen vermindert. Es darf indessen nicht übersehen werden, daß UWG I II d nicht nur anwendbar ist, wenn die beiden Unternehmen als solche verwechselt werden können, sondern auch im Falle, daß ihre Waren und Werke oder ihre Geschäftsbetriebe dieser Gefahr ausgesetzt sind. Die Ähnlichkeit zweier Geschäftsfirmen verstößt daher gegen Treu und Glauben, sobald sie die irr tümliche Vorstellung erwecken kann, das eine Unternehmen vertreihe Waren des andern oder Waren gleicher Herkunft wie das andere. Es genügt sogar, daß sie die Vermutung des Bestehens rechtlicher oder wirtschaftlicher Beziehungen zwischen den beiden Unternehmen aufkommen lassen könnte. Einer solchen Verwechslungsgefahr soll schon durch die gesetzlichen Vorschriften über die Geschäftsfirmen vorgebeugt werden (BGE 88 II 294).

Entgegen der Behauptung der Beklagten sind die Anforderungen an die Unterscheidbarkeit der beiden Firmabezeichnungen nicht deswegen herabzusetzen, weil die Zweigniederlassung der Beklagten sich in Genf befindet, während die Klägerin ihren Sitz in La Chaux-de-Fonds hat. Dasselbe gilt für den Unterschied in der Geschäftstätigkeit, d. h. für den Umstand, daß die Klägerin eine Fabrik betreibt, während die Beklagte sich mit Handel befaßt. Diese Umstände mögen vielleicht die Unterscheidung zwischen den beiden Unternehmen erleichtern. Sie schließen jedoch nicht aus, daß die Kunden die Beklagte als Verkaufsorganisation der Klägerin ansehen und die von der ersteren angebotenen Waren für Erzeugnisse der letzteren halten. Die Bezeichnung des Genfer Unternehmens als bloße Zweigniederlassung könnte gegenteils dieser Meinung Vorschub leisten. Wenn zwischen den beiden Handelsnamen Verwechslungsgefahr besteht, halten möglicherweise die Kunden der Zweigniederlassung der Beklagten diese für eine solche der Klägerin oder einer juristischen Person, der auch die Klägerin angehört. Das Wort «Trust», das mehrere Bedeutungen hat und in allen drei schweizerischen Amtssprachen als eine auf die Marktbeherrschung abzielende rechtliche Zusammenfassung von Unternehmen verstanden werden kann, ist geeignet, eine solche Auffassung zu bestätigen.

b) Ob zwei Geschäftsfirmen sich genügend voneinander unterscheiden, hängt in erster Linie vom Gesamteindruck ab, den jede von ihnen im Gedächtnis der Kundschaft hinterläßt. Bei der Vergleichung ist vor allem auf die besonders in die Augen springenden Bestandteile abzustellen, welche die beteiligten Kreise als charakteristisch empfinden (BGE 88 II 373; 88 II 36). Zusätze, die im Verkehr häufig weggelassen werden, sind nicht zu beachten (BGE 88 II 297), so insbesondere eine Ortsbezeichnung, da die Kunden eine solche oft nicht als Bestandteil der Firma auffassen, sondern als bloße Angabe des Sitzes des Unternehmens; dasselbe gilt für die Angaben, die sich lediglich auf die Rechtsform des Unternehmens beziehen.

Im vorliegenden Falle reichen die Zusätze «S.A.» einerseits und «Trust Registré, Vaduz, succursale de Genève» nicht aus, um eine sichere Unterscheidung der Firmen der Parteien herbeizuführen. Solche Angaben werden im Geschäftsverkehr häufig weggelassen. Die Beklagte hat denn auch in einer Eingabe an die Vorinstanz anerkannt, daß die Kurzbezeichnung «Mondial Trust» häufiger verwendet wird ...

Der Ausdruck «Mondial» ist der Hauptbestandteil nicht nur der Kurzform, sondern auch der vollständigen Firmabezeichnung der Beklagten. Er allein stellt den charakteristischen Bestandteil dar. Als solcher können weder die Angaben über die Form und die Organisation des Unternehmens (Trust, Trust registré, succursale), noch die Angaben über den Ort des Hauptsitzes und der Zweigniederlassung (Vaduz, Genf) betrachtet werden.

c) Das Wort «Mondial» unterscheidet sich nur durch den letzten Buchstaben vom Wort «Mondia», das den Hauptbestandteil der Firma der Klägerin bildet. Es ist in hohem Maße zu befürchten, daß eine so geringfügige Verschiedenheit den Kunden der Parteien entgeht. Gewiß ist der Käufer von Uhren im allgemeinen aufmerksamer als der Erwerber eines billigen Gebrauchsartikels. Aber die Zwischenhändler, zu denen auch die Beklagte gehört, wickeln ihre Geschäfte häufig telephonisch ab. Beim Telephongespräch wird aber eine unbedeutende Verschiedenheit selbst dann nicht immer bemerkt, wenn die Gesprächspartner sich großer Aufmerksamkeit befleißigen (BGE 88 II 181; 63 II 27).

Wohl ist «Mondial» ein Eigenschaftswort, «Mondia» dagegen ein Hauptwort. Aber um diesen Unterschied wahrzunehmen, muß man den Schlußbuchstaben «l» des ersten im Gedächtnis behalten. Das trifft aber nicht bei allen Kunden zu, insbesondere wenn ihnen die französische Sprache nicht geläufig ist.

Die Vorinstanz stellt fest, daß «während eines verhältnismäßig langen Zeitraums», nämlich seit 1947, tatsächlich keine Verwechslungen vorgekommen sind. Darauf kommt es aber unter dem Gesichtspunkt von UWG I II d nicht entscheidend an. Für die Anwendbarkeit dieser Bestimmung genügt schon die bloße Möglichkeit von Verwechslungen. Abgesehen hievon kann auf die Zeit, in der die Beklagte nur in Vaduz niedergelassen war, nicht abgestellt werden. Maßgebend ist, ob Verwechslungen eintreten konnten von dem Zeitpunkt an, als die Beklagte ihre Zweigniederlassung in Genf eröffnete, d. h. seit August 1962. Der Zeitraum von da an bis zur Klageerhebung ist zu kurz, als daß man aus dem Ausbleiben tatsächlicher Verwechslungen auf das Nichtbestehen einer Verwechslungsgefahr schließen könnte.

d) Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts ist jedermann grundsätzlich berechtigt, in seine Firmabezeichnung die natürliche Angabe der Art seines Unternehmens aufzunehmen, wenn er durch Verwendung eines Zusatzes oder auf irgendeine andere Weise dafür Sorge trägt, daß seine Firma sich von schon früher mit einer gleichen oder ähnlichen Geschäftsangabe eingetragenen Firmen unterscheidet (BGE 81 II 468; vgl. auch BGE 87 II 350). Die Anforderungen an die Unterscheidungskraft der später eingetragenen Firma sind im Falle einer solchen Angabe jedoch weniger streng als dort, wo die Firma aus einem bloßen Phantasienamen besteht (BGE 40 II 125, 58 II 45).

Die Beklagte behauptet, das Wort «Mondia» komme einer Sachbezeichnung nahe. Sie bestreitet daher der Klägerin das Recht, den ausschließlichen Gebrauch daran zu beanspruchen. Gewiß läßt der Ausdruck «Mondia» an das französische Hauptwort «monde» sowie an das entsprechende italienische Wort «mondo» denken. Es nähert sich somit einer allgemein gebräuchlichen Sachbezeichnung. Aber diese sagt nichts aus über die Natur des Geschäftes. Sie könnte höchstens auf den Umstand Bezug haben, daß die Erzeugnisse der Klägerin in der ganzen Welt verbreitet seien. Es braucht indessen nicht geprüft zu werden, ob sie aus diesem Grunde als allgemein gebräuchliche Sachbezeichnung angesehen werden müsse. Denn Hinweise, die ursprünglich frei waren,

verlieren diese Eigenschaft, wenn sie sich im Laufe der Zeit als Bezeichnung eines bestimmten Unternehmens im Verkehr durchgesetzt haben (BGE 59 II 160; BGE 82 II 341).

Diese Voraussetzung ist in bezug auf das in der Firma der Klägerin enthaltene Wort «Mondia» erfüllt. Nach den verbindlichen Feststellungen der Vorinstanz war die Klägerin im Zeitpunkt der Eintragung ihrer gegenwärtigen Firma bereits seit mehreren Jahren unter dem Namen «Fabrique Mondia» bekannt. Das geht übrigens auch aus andern Umständen deutlich hervor. So hatte die Rechtsvorgängerin der Klägerin, die Kollektivgesellschaft Wwe. Paul V. & Co. das Wort «Mondia» schon 1935 als Marke eintragen lassen. Sie hat es 1939 in ihre Firma aufgenommen. Sie hat es ferner 1942 als Marke beim internationalen Bureau zum Schutz des gewerblichen Eigentums hinterlegt. Die Klägerin selber führt seit ihrer Gründung im Jahre 1944 die Firma «Fabrique d'horlogerie Mondia». Unter diesen Umständen ist die Beklagte nicht befugt, eine Firma zu wählen, die mit der Firma der Klägerin eine weitergehende Ähnlichkeit aufweist, als sie zulässig wäre, wenn das Wort «Mondia» keinen Hinweis auf den Begriff «monde» in sich schließen würde ...

6. Das alles führt zum Schluß, daß die Firma der Zweigniederlassung Genf der Beklagten sich nicht genügend von der Firma der Klägerin unterscheidet.

UWG Art. 1 Abs. 1 und Abs. 2 lit. d, PVUE Art. 8, Firmenrecht, Namensrecht

Kein firmenrechtlicher Schutz des nicht im schweizerischen Handelsregister eingetragenen ausländischen Unternehmens.

Namensschutz; Anwendung auf den Handelsnamen eines ausländischen Unternehmens.

Unlauterer Wettbewerb; Begriff des Wettbewerbsverhältnisses.

Unzulässigkeit der Firma Elin GmbH mit Rücksicht auf die österreichische Firma Elin-Union A.G.

BGE 90 II 315 ff., Urteil der I. Zivilabteilung vom 6. Oktober 1964 in Sachen Elin GmbH gegen Elin-Union A.G.

Die Klägerin ELIN-UNION AG betreibt in Wien eine Maschinen- und Apparatefabrik, in der namentlich Elektromotoren hergestellt werden. Sie ist Inhaberin mehrerer Marken mit dem Hauptbestandteil ELIN, die zum Teil schon seit 1926 international hinterlegt sind. Die Klägerin liefert ihre Erzeugnisse auch in die Schweiz und unterhält in Buchs SG ein Konsignationslager.

Die Beklagte Elin GmbH wurde 1957 in Zürich gegründet zum Zwecke des Warenhandels im In- und Ausland, insbesondere mit Erzeugnissen der Elektronik und Elektrotechnik. Die Beklagte verlegte 1959 ihren Sitz nach Buchs SG.

Die Klägerin erhob Klage gestützt auf die Vorschriften des UWG, des Firmen- und des Namensrechtes.

Das Handelsgericht des Kantons St. Gallen schützte die Klage aus dem Gesichtspunkte des Namensrechtes, verneinte Ansprüche aus Wettbewerbsrecht und ließ die Frage firmenrechtlicher Ansprüche offen.

Das Bundesgericht schützt die Klage ebenfalls aus dem Gesichtspunkte des Namensrechtes und zusätzlich aus demjenigen des Wettbewerbsrechtes und stellte dabei die folgenden Erwägungen an:

1. Die Vorinstanz stützt ihren Entscheid, die Firma der Beklagten dürfe das Wort «Elin» nicht enthalten, ausschließlich auf die Vorschriften über das Namensrecht (Art. 29 ZGB). Die Klägerin hält in ihrer Berufungsantwort daran fest, daß ihr Verbotsgesuchen auch aus den Gesichtspunkten des Firmen- und des Wettbewerbsrechtes begründet sei. Dieses Vorbringen ist zulässig, obwohl die Klägerin weder Haupt- noch Anschlußberufung eingereicht und sich demzufolge mit der Abweisung ihres Klagegesuchens auf Feststellung unlauteren Wettbewerbes der Beklagten abgefunden hat. Denn gemäß Art. 63 Abs. 2 OG ist das Bundesgericht in bezug auf die rechtliche Würdigung der Tatsachen frei, soweit sie ihm nach Art. 43 OG zukommt. Es ist daher befugt, bei der Beurteilung der Frage, ob die Beklagte zur Aufnahme des Wortes «Elin» in ihre Firma berechtigt sei, neben dem von der Vorinstanz angewendeten Namensrecht auch das Firmen- und das Wettbewerbsrecht heranzuziehen.

2. Die Klägerin erachtet die Firmabezeichnung der Beklagten firmenrechtlich als unzulässig, weil sie den der Klägerin nach Art. 951 Abs. 2 und Art. 956 OR zustehenden Anspruch auf den ausschließlichen Gebrauch ihrer Firma verletze. Sie macht geltend, obwohl ihre Firma nicht im schweizerischen Handelsregister eingetragen sei, könne sie sich gemäß Art. 8 in Verbindung mit Art. 2 Abs. 1 der Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutze des gewerblichen Eigentums (PVUe), der sowohl die Schweiz als auch Österreich als Vertragsstaaten angehören, auf die genannten Vorschriften des schweizerischen Rechtes berufen.

Nach der neueren Rechtsprechung des Bundesgerichtes (BGE 79 II 307 ff.) verschaffen jedoch die angerufenen Bestimmungen der PVUe der Klägerin als in der Schweiz nicht eingetragener ausländischer Firma nicht den besonderen Firmenschutz des Art. 956 OR; sie kann vielmehr auf Grund der PVUe lediglich den Schutz beanspruchen, der auch dem nicht eingetragenen inländischen Handelsnamen zukommt, d. h. den gemäß Art. 29 ZGB bestehenden besonderen Schutz des Namens einer physischen oder juristischen Person. Außerdem sind der Klägerin noch der Schutz ihrer persönlichen Verhältnisse im allgemeinen (sog. genereller Persönlichkeitsschutz gemäß Art. 28 ZGB) und der Schutz gegen unlauteren Wettbewerb gewährleistet (Art. 10^{bis} PVUe).

Die Klägerin wendet sich in der Berufungsantwort gegen diese Beschränkung und fordert auch firmenrechtlichen Schutz, wie ihn die bundesgerichtliche Rechtsprechung in der Zeit vor dem BGE 79 II 307 ff. auch dem in der Schweiz nicht eingetragenen ausländischen Handelsnamen gewährt hatte. Es besteht jedoch kein Anlaß, auf die durch den erwähnten Entscheid begründete, kürzlich in BGE 90 II 192 ff. mit einläßlichen Ausführungen bestätigte Rechtsprechung zurückzukommen.

Die Klägerin wendet zu Unrecht ein, diese Rechtsprechung berücksichtige nicht, daß es nach schweizerischem Recht keinen nicht eingetragenen Firmanamen einer A.-G. geben könne, weil für diese der Eintrag im Handelsregister Konstitutiverfordernis sei. Darauf kommt es nicht an. Entscheidend ist vielmehr, daß es nach schweizerischem

Recht überhaupt Privatrechtssubjekte (Einzelpersonen, Vereine, Personengesellschaften) gibt, die für einen nichteingetragenen Handelsnamen Rechtsschutz beanspruchen können und daß dieser Schutz auch der nur im Ausland eingetragenen A.-G. gewährt wird. Der Einwand der Klägerin, diese Rechtsprechung schaffe für Aktiengesellschaften verschiedene Schutzklassen, und gerade das wolle die PVUe mit Art. 2 Abs. 1 und Art. 8 vermeiden, beruht auf einer *petitio principii*.

Die Vorinstanz hat somit zu Recht die Berufung der Klägerin auf die Vorschriften des schweizerischen Firmenrechtes verworfen.

3. Die Vorinstanz hat entschieden, die Beklagte verletze mit der von ihr gewählten Firma die Rechte der Klägerin an ihrem Handelsnamen, auf dessen Schutz sie nach dem gestützt auf Art. 8 PVUe anwendbaren Art. 29 ZGB Anspruch habe.

Die Beklagte macht mit der Berufung geltend, dieser Entscheid beruhe auf einer unrichtigen Anwendung des Art. 29 ZGB.

a) Zur Begründung dieser Rüge weist die Beklagte zunächst darauf hin, daß ihre Firma «Elin GmbH» nicht mit dem klägerischen Namen «ELIN-UNION Aktiengesellschaft für elektrische Industrie» übereinstimme. Von einer Anmaßung des Namens der Klägerin durch sie könne daher nicht gesprochen werden.

Eine Namenanmaßung liegt jedoch nicht bei völliger Übereinstimmung der beiden Bezeichnungen vor; es genügt schon, wenn der Hauptbestandteil des Handelsnamens eines Unternehmens übernommen wird (BGE 44 II 96 f., 82 II 341 ff.), wie es hier mit der Bezeichnung «Elin» geschehen ist. Anders verhält es sich nur, wo der übernommene Hauptbestandteil in einer Sachbezeichnung besteht, die dem sprachlichen Gemeingut angehört (BGE 58 II 314). Das ist hier jedoch nicht der Fall. Das Wort «Elin» ist keine Sachbezeichnung und entgegen der Meinung der Beklagten auch nicht einer solchen deshalb gleichzusetzen, weil es aus den ersten beiden Buchstaben der zwei Sachbezeichnungen «Elektrische» und «Industrie» zusammengezogen wurde. Um darauf zu verfallen, muß man bereits die Phantasie walten lassen, was gerade den Unterschied zwischen Sachbezeichnung und Phantasienamen ausmacht (BGE 72 II 186 ff.).

Der Hinweis der Beklagten auf BGE 79 II 314, wonach die Zulegung eines ähnlichen Namens nicht Anmaßung des Namens ist, geht ebenfalls fehl. Das gilt nur dort, wo der beanstandete Name auch mit dem Hauptbestandteil des älteren Namens nicht genau übereinstimmt, sondern ihm nur ähnlich ist.

b) Der Schutz des nicht eingetragenen Handelsnamens ist nach ständiger Rechtsprechung auf den örtlichen Geschäftsbereich seines Inhabers beschränkt (BGE 79 II 315, 88 II 31). Die Klägerin kann daher gegenüber der Beklagten den Schutz nach schweizerischem Namensrecht nur beanspruchen, wenn sie sich im Zeitpunkt der Gründung der Beklagten, also im Jahre 1957, in der Schweiz schon in nennenswertem Umfang geschäftlich betätigt hatte. Diese Voraussetzung ist auf Grund der tatsächlichen Feststellungen der Vorinstanz zu bejahen. Danach hat die Klägerin schon seit Jahren vor allem kleine Motoren in erheblichem Umfang in die Schweiz geliefert, und der Name «ELIN» ist nach den Darlegungen des dem Handelsgericht angehörenden fachkundigen Richters bei der maßgebenden Kundschaft als Bezeichnung für die Klägerin bekannt und als solche seit vielen Jahren zum Begriff geworden.

Die Beklagte wendet demgegenüber ein, es sei nicht festgestellt, daß die Klägerin schon im Jahre 1957 das Wort «ELIN» als unterscheidungskräftige Geschäftsbezeichnung für sich habe in Anspruch nehmen können; im angefochtenen Urteil sei lediglich

der Geschäftsumsatz der Klägerin für 1960 genannt, und ob es sich bei den vom Fachrichter erwähnten «vielen Jahren» um 4, 6 oder 20 Jahre handle, werde nicht gesagt. Die Feststellung, der Name «ELIN» sei schon 1957 ein Begriff für die Klägerin gewesen, beruhe daher auf einem offensichtlichen Versehen im Sinne von Art. 55 Abs. 1 lit. d OG.

Von einem offensichtlichen Versehen kann jedoch nicht die Rede sein. Die Vorinstanz stützt ihre Feststellungen über die Geschäftstätigkeit der Klägerin in der Schweiz auf die von der Klägerin vorgelegten Akten (Klagebeilagen 10 und 26, Korrespondenz- und Fakturabelege aus den Jahren 1954–1957); was die Vorinstanz sodann unter «vielen Jahren» versteht, erhellt aus der von ihr erwähnten Aussage des fachkundigen Richters (Protokoll vom 28. Februar 1964 Ziff. II a), er kenne die Klägerin unter der Bezeichnung «ELIN» schon seit dem Jahre 1925. Die angefochtenen Feststellungen der Vorinstanz sind somit das Ergebnis einer Beweiswürdigung, die mit der Versehrung nicht angefochten werden kann.

Daß die Lieferungen der Klägerin zum Teil an ihre schweizerischen Vertreter und Agenten erfolgten, ändert nach der zutreffenden Auffassung der Vorinstanz nichts, da auch die Kunden dieser Zwischenhändler wußten, daß es sich um Erzeugnisse der Klägerin handelte und diese kaufen wollten. Abgesehen hiervon sind nach den Akten auch Direktlieferungen an schweizerische Kunden in erheblichem Umfang ausgewiesen.

c) Daß die beiden Firmabezeichnungen wegen ihres gemeinsamen Hauptbestandteils «Elin» miteinander verwechselbar sind, liegt auf der Hand, wie die Vorinstanz mit Recht angenommen hat. Die Verwechslungsgefahr wird denn auch von der Beklagten nicht ernstlich bestritten; sie anerkennt, daß tatsächlich einige Verwechslungen vorgekommen sind. Solche sind um so mehr zu befürchten, als die Beklagte ihren Sitz nach Buchs SG verlegt hat, wo die Klägerin ein Konsignationslager zur Belieferung ihrer schweizerischen Kunden und Vertreter unterhält.

d) Die Beklagte macht geltend, um sich mit Erfolg auf Art. 29 ZGB berufen zu können, müßte die Klägerin nachweisen, daß sie durch die Verwendung des Namens «Elin» durch die Beklagte beeinträchtigt werde; das sei jedoch weder behauptet noch nachgewiesen.

Auch dieser Einwand ist unbegründet. Eine Beeinträchtigung der Rechte des älteren Unternehmens liegt nach ständiger Rechtsprechung immer vor, wenn Verwechslungsgefahr besteht (BGE 80 II 145). Die Beeinträchtigung liegt nämlich darin, daß bei der Kundschaft der Eindruck entstehen kann, die Beklagte sei mit der Klägerin identisch oder es bestünden mindestens geschäftliche Verbindungen zwischen den beiden Unternehmen. Gegen diese Gefahr darf sich die Klägerin zur Wehr setzen, ohne daß sie dafür weitere Rechtfertigungsgründe nachweisen müßte.

e) Ein Verschulden der Beklagten ist für den Schutz des von der Klägerin allein geltend gemachten Unterlassungsbegehrens nicht erforderlich. Es hilft daher der Beklagten nichts, daß sie sich vor der Wahl ihres Namens beim Handelsregisteramt erkundigte und die Auskunft erhalten hat, der Verwendung der in Aussicht genommenen Firma stehe nichts entgegen. Übrigens hätte die Beklagte, wie die Vorinstanz zutreffend bemerkt, bei Beobachtung der gebotenen Sorgfalt erkennen müssen, daß sie mit der Aufnahme des Wortes «Elin» in ihre Firma die Namensrechte der unter dieser Bezeichnung auch in den schweizerischen Fachkreisen allgemein bekannten Klägerin verletze.

Die Vorinstanz hat deshalb zu Recht das Unterlassungsbegehren der Klägerin aus dem Gesichtspunkt des Namensrechtes geschützt.

Diese Muttergesellschaft hat gemäß Veröffentlichung im SHAB Nr. 271 vom 20. November 1959 sämtliche Stammeinlagen der Beklagten übernommen, ist also deren einzige Gesellschafterin. Zwischen den beiden GmbH besteht also wirtschaftliche Identität. Was mit den von der Beklagten für ihre mit ihr identische Muttergesellschaft eingekauften elektrotechnischen Erzeugnissen geschieht, ist nicht völlig abgeklärt. Die Beklagte behauptet, diese gelangten ausschließlich an ihre Schwestergesellschaften. Es wäre ihr nun ohne weiteres zuzumuten gewesen, ihre Lieferverhältnisse zu den Schwestergesellschaften offenzulegen und zu sagen, wer alles zu dieser «Gruppe» gehört, was und an welche physischen und juristischen Personen sie liefert. Zieht es die Beklagte vor, ihre Geschäftsverhältnisse undurchsichtig bleiben zu lassen, so hat sie die Folgen daraus zu tragen und sich dem formalen Anschein nach als Wettbewerberin der Klägerin betrachten zu lassen. Der Auffassung der Vorinstanz, zwischen den Parteien bestehe kein Wettbewerbsverhältnis, kann daher nicht beigepflichtet werden.

Daß die Führung der Firma «Elin GmbH» im Sinne von Art. 1 Abs. 2 lit. d UWG zu Verwechslungen mit dem Unternehmen der Klägerin Anlaß geben könne, ist bereits bei der Prüfung dieser Frage unter dem Gesichtspunkt des Namensschutzes dargelegt worden und trifft auch in wettbewerbsrechtlicher Hinsicht zu.

UWG Art. 1 Abs. 2 lit. d und 13 lit. d

Verwechselbarkeit durch Nachahmung der Ausstattung der Ware des Konkurrenten, insbesondere des Bildbestandteiles der Etikette.

Bei fortgesetztem unlauterem Wettbewerb bedeutet bloßes Zuwarten während dreieinhalb Jahren nicht Verzicht auf den Strafantrag, noch macht es diesen rechtsmißbräuchlich.

BGE 90 IV 168 ff., Urteil des Kassationshofes des Bundesgerichtes vom 9. Juli 1964 in Sachen Letter gegen Staatsanwaltschaft des Kantons Obwalden.

A. Die Nahrin A.G., Sarnen, vertreibt neben anderen Nahrungsmitteln einen von ihr hergestellten Berg-Wacholderhonig, der vornehmlich als Latwerge-Brottaufstrich Verwendung findet. Sie liefert den Honig in zylinderförmigen Metallbüchsen von 11,5 cm Höhe und 10 cm Durchmesser, deren Mantelfläche von einer farbigen, in vier verschiedene Felder aufgeteilten Etikette ganz umschlossen wird. Während auf deren Rückseite und auf den schmälern seitlichen Feldern Weiß und Grün vorherrschen, zeichnet sich die Vorderseite, deren Grund rot ist, dadurch aus, daß sich auf der oberen Hälfte ein weißes, durch einen blauen Streifen umrahmtes Oval von ca. 5 cm Höhe und 8 cm Länge hervorhebt, in dem ein grüner Bergwacholderzweig mit blauen Beeren abgebildet ist. Unter diesem Signet stehen in weißer Schrift die Worte «Berg-Wacholder» («Genièvre de montagne»/ «Ginepro di montagna») und darunter der Firmaname («Nahrin AG./ SA., Sarnen/OW»). Die Etikette ist seit dem 31. Oktober 1959 beim Eidgenössischen Amt für geistiges Eigentum als gewerbliches Muster für Verpackungen hinterlegt.

Karl Letter eröffnete nach zweijähriger Tätigkeit als Chefverteter der Nahrin A.G. im August 1959 in Sarnen ein eigenes Nahrungsmittelgeschäft und nahm auch den Vertrieb von Bergwacholder-Honig auf. Er benützte dazu zylinderförmige Gläser von rund 15 cm Höhe und 8 cm Durchmesser mit weißem Plastikverschluß und versah sie mit einer 11 cm

hohen und 10 cm breiten Etikette von weißer Farbe, auf deren unterer Hälfte in Schwarzdruck die Bezeichnung «Mythen Berg-Wachholder», darunter eine Skizze der Mythen spitzen sowie die Firma «Mythen-Nährmittel K. Letter, Sarnen (OW)» angebracht sind. Auf der oberen Hälfte der Etikette ist das von der Nahrin A.G. verwendete Signet nachgeahmt; es unterscheidet sich vom Vorbild einzig dadurch, daß die Umrandungslinie des Ovals orangefarbig statt blau und der Bergwacholderzweig in etwas matteren Farben gehalten ist.

B. Am 14. Mai 1963 erhob die Nahrin A.G. gegen Letter Strafklage wegen unlauteren Wettbewerbes, den sie darin erblickt, daß durch die Verwendung ihres Signets eine Verwechslung mit ihrer Ware und ihrem Geschäftsbetrieb herbeigeführt werde.

Die Untersuchungs- und Überweisungsbehörde des Kantons Obwalden erklärte am 28. November 1963 Letter des unlauteren Wettbewerbes im Sinne des Art. 13 lit. d UWG schuldig und verurteilte ihn zu einer Buße von Fr. 60.—. Der Gerichtsausschuß des Kantonsgerichts von Obwalden, an den der Gebüßte rekurrierte, bestätigte am 20. Februar 1964 den erstinstanzlichen Strafsentscheid.

Die Nichtigkeitsbeschwerde gegen dieses Urteil wurde vom Bundesgericht mit folgender Begründung abgewiesen:

1. Der Beschwerdeführer bestreitet, daß die Nahrin A.G. berechtigt sei, gegen ihn Strafantrag zu stellen. Denn die Klägerin habe sich durch jahrelange Duldung stillschweigend damit einverstanden erklärt, daß er ihr Signet verwende. Ihre Ansprüche aus dem UWG seien deshalb verwirkt, und ihr Strafantrag sei rechtsmißbräuchlich.

Diese Einwände sind unbegründet. Verwirkt wäre das Strafantragsrecht nur, wenn die Klägerin auf es verzichtet oder den Antrag nicht innert der gesetzlichen Frist gestellt hätte. Ein Verzicht wäre aber nur beachtlich, wenn er ausdrücklich geäußert worden wäre (Art. 28 Abs. 5 StGB). Dazu genügt nicht, daß die Klägerin, wie der Beschwerdeführer behauptet, in Kenntnis der Verletzung mit der Stellung des Strafantrages jahrelang zugewartet hat. Ein Verzicht läge übrigens selbst dann nicht vor, wenn sich die Klägerin nicht auf ein passives Verhalten beschränkt hätte, sondern Umstände festgestellt wären, die als Äußerung ihres Willens, keinen Strafantrag zu stellen, zu deuten wären. Eine bloß indirekte Kundgabe des Willens, von der Strafverfolgung abzusehen, gilt nur beim Rückzug eines bereits gestellten Antrages als ausreichende Willensäußerung (BGE 86 IV 149, 89 IV 58). Beim Verzicht dagegen, der nur gültig ist, wenn er ausdrücklich erklärt wird, muß der darauf gerichtete Wille des Berechtigten eindeutig und vorbehaltlos aus der Erklärung selber hervorgehen (BGE 74 IV 87, 75 IV 19 Erw. 4). Daß die Klägerin eine Erklärung solcher Art abgegeben habe, wird auch in der Beschwerde nicht behauptet. Wie die Vorinstanz andererseits feststellt und unbestritten ist, hat der Beschwerdeführer den eingeklagten unlauteren Wettbewerb seit dem Herbst 1959 bis zur Einreichung der Klage, d. h. bis Mai 1963, fortgesetzt begangen. Bei fortgesetzten Vergehen kann der Strafantrag noch binnen drei Monaten gestellt werden, nachdem der Verletzte von der letzten strafbaren Tätigkeit des Beschuldigten Kenntnis erhalten hat (BGE 80 IV 8/9). Von einer Verwirkung des Antragsrechtes kann somit keine Rede sein.

Es kann aber auch nicht gesagt werden, die Ausübung des Antragsrechtes stelle einen offenbaren Rechtsmißbrauch (Art. 2 ZGB) dar. Angenommen, die Klägerin habe tatsächlich bereits im Herbst 1959 die Nachahmung und Verwendung ihres Signets festgestellt und sie habe erst durch ihre Strafklage vom Mai 1963 ausdrücklich Einspruch

erhoben, so wäre ihr Stillschweigen noch nicht Anlaß genug, im Beschwerdeführer die begründete Erwartung zu erwecken, die Nahrin A.G. sei mit seinem Vorgehen einverstanden. Die Klägerin konnte Gründe haben, vorerst einmal abzuwarten, ob der Gebrauch ihres Kennzeichens im neu eröffneten Betrieb des Beschwerdeführers als dauernde Maßnahme gedacht war und welche Auswirkungen eine solche allenfalls haben werde. Drei bis vier Jahre, die sie dazu und zur Sammlung von Beweismitteln aufgewendet haben mag, können nicht als ungewöhnlich lange Zeitdauer gelten. Außer diesem bloßen Zuwarten wird aber der Klägerin kein Verhalten vorgeworfen, das nach Treu und Glauben als Billigung der Verletzung ihrer Interessen ausgelegt werden könnte.

2. Der vom Beschwerdeführer sklavisch nachgeahmte Wacholderzweig ist Bestandteil der Ausstattung der Gefäße, in denen er und die Nahrin A.G. den Wacholderhonig auf den Markt bringen. Die äußere Form, die Aufmachung der Ware oder der Verpackung genießt den Schutz des UWG nur, wenn die Ausstattung Kennzeichnungskraft besitzt (BGE 88 IV 83, 87 II 56), sei es, daß sie dank ihrer Originalität von Anfang an auf einen bestimmten Hersteller oder auf eine bestimmte Qualität der Ware hinweist, sei es, daß eine nicht originelle Ausstattung diese individualisierende Eigenschaft infolge ihrer Durchsetzung im Verkehr, kraft ihrer Verkehrsgeltung, erworben hat (BGE 79 II 323).

Dem von der Nahrin A.G. zur Kennzeichnung ihres Wacholderhonigs verwendeten Wacholderzweig kann die Wirkung der Originalität nicht abgesprochen werden. Originell ist nicht nur die Darstellung des Zweiges in einem durch eine Umrandungslinie abgesteckten Oval, sondern ebensosehr die zeichnerische Gestaltung des leicht stilisierten Zweiges und die Farbwirkung der roten Verästelung, des satten Grüns der Blätter und der tiefblauen Beeren. Alle diese Elemente zusammengenommen geben dem Gesamtbild eine besondere ästhetische Form, die einprägsam und darum unterscheidungskräftig ist.

Daß der auf der Verpackung abgebildete Wacholderzweig auf die Beschaffenheit oder Eigenschaft der darin eingeschlossenen Ware hinweist, macht das Bildzeichen der Klägerin nicht zum Freizeichen, das von jedem anderen Konkurrenten nachgeahmt und frei benützt werden könnte. Ebensowenig ist der wettbewerbsrechtliche Schutz deshalb zu versagen, weil die bildliche Darstellung eines Wacholderzweiges an sich Gemeingut ist und daher dem allgemeinen Verkehr freigehalten werden muß. Ob auf das Bildzeichen der Klägerin die Merkmale einer bloßen Beschaffenheitsangabe zutreffen oder nicht (vgl. BGE 80 II 173, 83 II 218), d. h. ob es unmittelbar auf die Natur und Art des Erzeugnisses anspiele oder ob der Inhalt des Gefäßes erst auf dem Wege besonderer Überlegung oder unter Zuhilfenahme der Phantasie erkennbar werde, weil die Verpackung keinen reinen Wacholder, sondern einen daraus gewonnenen Honig enthält, braucht übrigens nicht entschieden zu werden, da es darauf nicht ankommt. Entscheidend ist einzig, daß der von der Klägerin verwendete Wacholderzweig durch seine eigenartige Gestaltung und besondere ästhetische Form sich von einer gewöhnlichen Sachbezeichnung deutlich hebt und infolge seiner charakteristischen, individualisierenden Wirkung geeignet ist, die dazu gehörende Ware von Erzeugnissen anderer Herkunft zu unterscheiden. Auf die Unterscheidungskraft eines Zeichens allein stellt auch das Markenrecht ab, wo die Verwendung freier und deshalb an sich schutzunfähiger Bestandteile kein Hindernis bildet, einer in ihrer Gesamtheit unterscheidungskräftigen Marke den Schutz zu gewähren (BGE 56 II 411, 78 II 383 Erw. 4). Die im Markenrecht hinsichtlich der Kennzeichnungskraft eines Zeichens geltenden Grundsätze sind in gleicher Weise auch im Wettbewerbsrecht anwendbar (BGE 80 II 174 lit. b).

3. Das Bildzeichen des Wacholderzweiges ist weder unentbehrliches Merkmal der Ausstattung noch Bestandteil der Ware selbst, denn es könnte weggelassen werden, ohne daß sich dadurch an der Beschaffenheit und Brauchbarkeit des Wacholderhonigs etwas ändern würde. Obschon es möglich gewesen wäre, einen Wacholderzweig anderer Gestaltung zu wählen, hat der Beschwerdeführer nach der verbindlichen Feststellung der Vorinstanz das Kennzeichen der Klägerin sklavisch nachgeahmt, um daraus für seinen eigenen Geschäftsbetrieb Nutzen zu ziehen. Er hat sich daher gegen Art. 13 lit. d UWG vergangen, wenn seine Maßnahme objektiv geeignet war, Verwechslungen mit dem Wacholderhonig der Nahrin A.G. herbeizuführen.

Die Frage der Verwechselbarkeit beider Waren beurteilt sich nach dem Gesamteindruck, den ihre äußere Aufmachung auf die breite Käuferschicht macht, namentlich die Hausfrauen, die in erster Linie als Abnehmer in Betracht kommen. Dabei ist zu beachten, daß beide Firmen die Haushaltungen durch Vertreter aufsuchen, so daß die Hausfrauen die beiden Produkte meistens nicht nebeneinander vor sich haben und häufig auf das bei vorausgegangenen Käufen oder aus der Reklame gewonnene Erinnerungsbild abstellen, weshalb dem Gedächtniseindruck, den die Aufmachung zurückläßt, besondere Bedeutung zukommt. Es geht daher nicht an, die zu vergleichenden Aufmachungen in ihre einzelnen Bestandteile zu zergliedern und diese gesondert zu betrachten (BGE 87 II 37, 78 II 381). Im vorliegenden Falle kann deshalb nicht von ausschlaggebender Bedeutung sein, daß die beiden Gefäße in der Mehrheit ihrer Einzelheiten voneinander abweichen und bloß in dem von der Nahrin A.G. verwendeten Kennzeichen, dem in einem Oval abgebildeten Wacholderzweig, übereinstimmen. Die Unterschiede zwischen der Metallbüchse der Klägerin und dem Glasgefäß des Beschwerdeführers, namentlich was ihr Material und ihre Größe sowie die Form und Farbgestaltung der Etiketten betrifft, sind zwar bei gleichzeitiger und genauerer Betrachtung nicht unerheblich. Hausfrauen, die täglich mit den verschiedenartigsten Markenartikeln zu tun haben, wissen aber, daß bei solchen die Formen und Farben und nicht selten auch das Material der Verpackung wechseln, die Hersteller und ihre Produkte aber die gleichen bleiben. Sie sind daher aus Erfahrung gewohnt, mehr auf die auf allen Verpackungen wiederkehrenden Wort- oder Bildzeichen eines bestimmten Herstellers zu achten, als auf die übrigen Merkmale der Verpackung, die Änderungen unterliegen, was zur Folge hat, daß die Formen und Farben der Ausstattung sich weniger im Gedächtnis einprägen und keinen bleibenden Eindruck hinterlassen. Ähnliches ist im vorliegenden Falle von der Beschriftung zu sagen. Ihr Vergleich zeigt zwar Unterschiede, die insbesondere in der Verschiedenheit der Warenbezeichnung («Berg-Wacholder» bzw. «Mythen Berg-Wacholder») und im abweichenden Firmanamen («Nahrin A.G., Sarnen» bzw. «Mythen-Nährmittel K. Letter, Sarnen») zum Ausdruck kommen. Sie fallen aber schon deswegen nicht stark ins Gewicht, weil auf beiden Etiketten die Schrift aus zum größten Teil gleichen oder ähnlich klingenden Worten besteht und zudem der Ausdruck «Berg-Wacholder» bzw. «Mythen-Berg-Wacholder» alle anderen Worte an Größe übertrifft, also am stärksten in Erscheinung tritt, so daß die andern unterscheidenden Schriftteile wie übrigens auch die auf der Etikette des Beschwerdeführers eher schwach angedeutete Skizze der Mythenspitzen kaum im Erinnerungsbildhaften bleiben, jedenfalls beim oberflächlichen Betrachter nicht. Diese Wirkung wird noch dadurch verstärkt, daß die Beschriftung auf beiden Gefäßen auf der unteren Hälfte der Etikette angebracht ist und daß die ganze obere Hälfte vom zeichnerisch völlig übereinstimmenden Bildzeichen des Wacholderzweiges eingenommen wird. Dieses aber ist nicht bloß ein untergeordneter Bestandteil der Aufmachung, wie der Beschwerde-

führer glauben machen will, sondern es beherrscht im Gegenteil infolge seiner einprägsamen Gestaltung und seiner Farbtöne die ganze Vorderseite des Gefäßes und drängt damit die Beschriftung in den Hintergrund. Das trifft sowohl für die Büchse der Klägerin wie für die Etikette des Beschwerdeführers zu; daß auf dieser der Wacholderzweig und die Umrandungslinie des weißen Ovals in matteren Farben erscheint als auf der Büchse der Klägerin, ändert am Gesamteindruck, der durch das Bildzeichen bestimmt wird, nichts, zumal der untere Teil der Etikette des Beschwerdeführers ohnehin farblos und unscheinbar wirkt. Wird noch berücksichtigt, daß Bildzeichen im allgemeinen an sich leichter als Wortzeichen im Gedächtnis behalten werden (BGE 83 II 222), so ist der vom Beschwerdeführer nachgeahmte Wacholderzweig um so eher geeignet, beim Durchschnittskäufer den Eindruck zu erwecken, daß der im Glasgefäß angebotene Wacholderhonig ebenfalls von der Nahrin A.G. stamme, deren Bildzeichen beim Publikum seit Jahren eingeführt war. Die Verwechselbarkeit ist daher zu bejahen.

UWG Art. 1 Abs. 1 und Abs. 2 lit. d, Art. 2 Abs. 1 lit. a, b, c und d

Verstoß gegen Treu und Glauben durch Nachahmung von Stoffzeichnungen mit Hilfe von Mustern, die der Beklagten auf Bestellung hin zur Prüfung im Hinblick auf einen Kauf solcher Stoffe zugesandt worden waren.

Verwechselbarkeit der Erzeugnisse.

Fehlen eines rechtlichen Interesses an der Feststellung der Widerrechtlichkeit.

Unterlassungsgebot wegen Wiederholungsgefahr.

Fehlen eines genügenden Grundes für Beseitigung des rechtswidrigen Zustandes. Schadenersatz; Verschulden der Beklagten.

BGE 90 II 51 ff., Urteil der I. Zivilabteilung vom 17. März 1964 in Sachen FASAC gegen Spielmann & Co.

A. Die FASAC fabbriche associate studio applicazioni cotone s.p.a. (Aktiengesellschaft) in Mailand entwirft Muster für Baumwollstoffe und erzeugt Stoffe mit diesen Mustern. Im Juni 1962 stellte sie an der INTERSTOFF-Messe in Frankfurt am Main u. a. die – in der Schweiz nicht hinterlegten – Muster Nrn. 1664 und 1680 aus, die dadurch gekennzeichnet sind, daß die Oberfläche der Stoffbahn in rechteckige, einfarbige Großfelder zerfällt, welche die ganze Breite der Stoffbahn einnehmen, abwechselnd die eine oder andere von zwei verschiedenen Farben aufweisen und durch Querstreifen in Gestalt einer vorgetäuschten Großnaht (Darstellung eines durch Ösen gezogenen Seils) bzw. eines vorgetäuschten Gürtels (Darstellung eines Gürtels mit Schnalle und Lochung) verbunden sind.

Die Kommanditgesellschaft Geny Spielmann & Co. in Zürich, die sich nach dem Eintrag im Handelsregister mit der Fabrikation von und dem Handel mit Waren der Textil- und Bekleidungsbranche, insbesondere mit der Herstellung von «Damenkonfektion im Modell-Genre» befaßt, ließ sich nach Besuch der erwähnten Messe von der FASAC die Muster Nr. 1664 und Nr. 1680 zusenden. Stoffe dieser Muster bestellte sie nicht. Dagegen ließ sie durch eine andere Firma Stoffe herstellen, die ebenfalls rechteckige, durch die Abbildung einer Großnaht oder eines Gürtels verbundene Großfelder in zwei verschiedenen Farben aufweisen, und brachte aus solchen Stoffen angefertigte Kleidungsstücke (namentlich Strandkleider) als ihre Modelle in den Handel.

B. Am 7. Juni 1963 leitete die FASAC beim Handelsgericht des Kantons Zürich gegen Geny Spielmann & Co. Klage ein mit den Begehren:

1. «Es sei festzustellen, daß die Beklagte durch Feilhalten und Verkauf von Stoffmustern, die den Mustern Nr. 1664 und Nr. 1680 der Klägerin entsprechen und dadurch gekennzeichnet sind, daß zwei verschiedenfarbige Großfelder durch einen vorgetäuschten Querstreifen, welcher die Form einer Grobnaht bzw. eines Gürtels hat, gebunden sind, bzw. von aus solchen Stoffen konfektionierten Kleidern, unlautern Wettbewerb begeht.

2. Es sei der Beklagten zu verbieten, die unlautern Handlungen gemäß Rechtsbegehren 1 zu begehen oder dabei sonst mitzuwirken, und es sei ihr zu befehlen, den rechtswidrigen Zustand zu beseitigen, alles unter Androhung der Überweisung an den Strafrichter wegen Ungehorsams im Falle der Zuwiderhandlung.

3. Es sei die Beklagte zu verpflichten, der Klägerin den durch die Handlungen gemäß Begehren 1 erwachsenen und eventuell noch entstehenden Schaden ... zu bezahlen ...»

Das Handelsgericht hat die Klage abgewiesen, das Bundesgericht dagegen teilweise gutgeheißen, indem es der Beklagten untersagte, Stoffmuster mit den wesentlichen Merkmalen der Muster Nr. 1664 und Nr. 1680 der Klägerin, gekennzeichnet durch verschiedenfarbige Großfelder und ein sie verbindendes Element in Form eines vorgetäuschten Gürtels oder einer vorgetäuschten Grobnaht (sog. Seilmotiv), sowie daraus angefertigte Kleider und Kleidungsstücke herzustellen, feilzuhalten, zu verkaufen und in Verkehr zu bringen. Dabei stellt das Bundesgericht unter anderem die nachstehenden Erwägungen an:

4. Die Klägerin machte im kantonalen Verfahren geltend, das Verhalten der Beklagten, «welche originelle und sehr beachtete Muster der Klägerin zur Ansicht kommen ließ, um nachher selbst solche herzustellen bzw. herstellen zu lassen, bzw. aus diesen Stoffen selbst Kleider herzustellen», sei unlauter im Sinne von Art. 1 UWG; die Muster der Beklagten seien mit denjenigen der Klägerin «nicht nur verwechselbar, sondern praktisch identisch, so daß die unter besonders unlautern Umständen begangene sklavische Nachahmung die Klagebegehren begründet»; für die Bejahung der entscheidenden Frage, ob die erfolgte Nachahmung im Sinne des UWG unlauter sei, gebe den Ausschlag, «daß die Beklagte ein Muster getreu nachgeahmt hat, dem größte Originalität zuerkannt werden muß, nachdem es dieselbe (gemeint: nachdem sie es) zur Ansicht bestellt hatte.» In Übereinstimmung damit führt die Klägerin in der Berufungsschrift aus, die Beklagte habe sich eines Verstoßes gegen Art. 1 UWG schuldig gemacht, indem sie «unter besondern Umständen» (gemeint: im Anschluß an die von keiner Warenbestellung gefolgte Bestellung von Mustern) «die Nachahmung sehr origineller Stoffzeichnungen zwecks Konkurrenzierung der Klägerin vorgenommen hat»; das hier (d. h. im vorliegenden Falle) gerügte unlautere Element sei «nicht in der Nachahmung an sich, vielmehr in den Begleitumständen zu suchen und zu finden.» Angesichts dieser Stellungnahme der Klägerin ist nur zu prüfen, ob die Beklagte die Muster der Klägerin wirklich nachgeahmt habe und ob, falls dies zutrifft, die erwähnten besondern Umstände die Nachahmung als eine im Sinne von Art. 1 UWG unlautere Handlung erscheinen lassen.

5. Die Klägerin erblickt die für sie nachteiligen Folgen des der Beklagten vorgeworfenen Verhaltens in einer «Marktverwirrung» und einer Schmälerung des Absatzes ihrer eigenen Erzeugnisse. Solche Folgen konnte das Verhalten der Beklagten nur haben, wenn diese die Muster der Klägerin derart nachahmte, daß ihre Stoffe mit jener der Klägerin verwechselt werden können.

Die Kennzeichnungskraft, die das Bundesgericht in BGE 87 II 56 (vgl. auch 88 IV 83) als Voraussetzung derartiger Verwechslungen bezeichnet hat, läßt sich den Erzeugnissen der Klägerin nicht absprechen. Es handelt sich dabei nicht um Massenartikel, sondern um modische Stoffe von ausgeprägter Eigenart. Hiebei bliebe es auch, wenn die Klägerin den Gürtel Modell Nina Ricci abgezeichnet hätte, wie die Beklagte behauptet.

Dagegen trifft entgegen der Auffassung der Klägerin nicht zu, daß die Beklagte die Muster der Klägerin «sklavisch» nachgeahmt, d. h. genau nachgebildet habe. Vielmehr ist der Vorinstanz darin beizustimmen, daß zwischen den Stoffmustern der Parteien Unterschiede bestehen. Das Grobnahtmuster der Klägerin zeigt schräg zur Längsrichtung der Stoffbahn verlaufende Stücke eines gedrehten Seils, das durch gelbe oder grüne Ösen gezogen ist, das Grobnahtmuster der Beklagten parallel zur erwähnten Richtung verlaufende Stücke eines glatten, durch weiße Ösen gezogenen Seils. Der Abstand zwischen den beiden Ösenreihen und den zur gleichen Reihe gehörenden Ösen ist beim Muster der Klägerin kleiner als beim Muster der Beklagten. Das Gürtelmuster der Klägerin stellt einen Gürtel mit zweireihiger Lochung, einer schmalrandigen rechteckigen Schnalle und einem übergreifenden Endstück mit winkelförmigem Beschlag dar, das entsprechende Muster der Beklagten einen Gürtel mit einreihiger Lochung und breitrandiger quadratischer Schnalle. Die Einfassung der Löcher, die Schnalle und der Beschlag des Endstücks sind beim Muster der Klägerin goldgelb, wogegen die Schnalle und die Einfassung der Löcher beim Muster der Beklagten weiß sind. Auch sind die Löcher und der Abstand zwischen ihnen beim Muster der Beklagten größer. Außerdem unterscheiden sich die Erzeugnisse der Parteien durch die Farben der Großfelder. Die Beklagte hat also die Muster der Klägerin nicht einfach nachgemacht, sondern daran gewisse Änderungen vorgenommen, die bei Gegenüberstellung der betreffenden Erzeugnisse leicht erkennbar sind.

Dies schließt jedoch die Gefahr der Verwechslung nicht aus. Bei Beurteilung der Verwechselbarkeit bestimmter Erzeugnisse ist im Wettbewerbsrecht auf den Gesamteindruck abzustellen, den die Vergleichsgegenstände in der Erinnerung des Durchschnittskäufers hinterlassen (BGE 82 II 350 Erw. 2 a, 83 II 157 Erw. 2, 84 II 581, 88 IV 81). Dieser Gesamteindruck wird bei den Stoffen beider Parteien durch die verschiedenfarbigen, die ganze Breite der Stoffbahn einnehmenden Großfelder und die sie verbindenden Querstreifen in Gestalt einer vorgetäuschten Grobnaht bzw. eines vorgetäuschten Gürtels bestimmt. Die festgestellten Unterschiede treten gegenüber diesen übereinstimmenden, die Muster kennzeichnenden Elementen in der Erinnerung des Durchschnittskäufers zurück. Sie vermögen den Eindruck, daß es sich um die gleichen Waren oder doch um Waren der gleichen Herkunft handle, nicht aufzuheben. Die Verwechslungsgefahr ist daher in Abweichung vom angefochtenen Urteil zu bejahen.

6. Darüber, wie die Beklagte bei der Herstellung ihrer Stoffe vorging, hat die Vorinstanz ausgeführt:

«Die Klägerin kann nicht behaupten, die Beklagte habe die Muster lediglich kommen lassen, um sie zu kopieren. Das ist denn auch schon dadurch widerlegt, daß sie an der INTERSTOFF-Messe in Frankfurt a. M. die Stoffe besichtigen konnte und auf Grund

ihrer dortigen Besichtigung ohne Schwierigkeit hätte kopieren können, ohne daß es überhaupt der Zusendung der Muster bedurft hätte.»

Diese Ausführungen enthalten die für das Bundesgericht verbindliche tatsächliche Feststellung, daß die Beklagte die Muster nicht nur zum Zwecke ihrer Nachahmung bestellte. Die Feststellung, daß die Nachahmung nicht der einzige Zweck der Bestellung war, läßt die Möglichkeit offen, daß die Beklagte mit der Bestellung neben andern Zwecken auch die Absicht verfolgte, die Stoffe der Klägerin allenfalls nachzuahmen. Der Ablauf der Ereignisse – Besichtigung der Stoffe in Frankfurt a. M., Bestellung von Mustern dieser eigenartigen Stoffe, Herstellung von zum Verwechseln ähnlichen Stoffen – begründet die Vermutung, daß die Beklagte bei der Bestellung wenigstens eventuell beabsichtigte, die Stoffe der Klägerin mit Hilfe der Muster nachzuahmen. Die Beklagte vermochte diese Vermutung nicht zu entkräften. Selbst wenn man mit der Vorinstanz annehmen will, die Beklagte hätte die Stoffe der Klägerin schon allein auf Grund der Besichtigung an der Messe in Frankfurt nachmachen können, so wurde die Nachahmung durch die Zusendung der Muster doch wesentlich erleichtert. Die Beklagte muß sich also den Vorwurf gefallen lassen, eigenartige Erzeugnisse der Klägerin mit Hilfe von Mustern nachgeahmt zu haben, die sie mit der Eventualabsicht dieser Verwendung bestellt hatte. Damit hat sie den wirtschaftlichen Wettbewerb durch ein gegen Treu und Glauben verstoßendes Mittel im Sinne von Art. 1 Abs. 1 UWG mißbraucht. Sie durfte die Muster redlicherweise nur zum Zwecke der Prüfung im Hinblick auf einen Warenkauf bestellen.

Unlauterer Wettbewerb im Sinne von Art. 1 Abs. 1 UWG wäre der Beklagten im übrigen auch dann vorzuwerfen, wenn man nicht annähme, sie habe schon bei der Bestellung der Muster wenigstens eventuell beabsichtigt, sie nachzuahmen, sondern davon ausginge, sie habe sich erst nach Erhalt der Muster hiezu entschlossen. Die Beklagte, die sich nach dem unwidersprochenen Inhalt des Schreibens der Klägerin vom 23. Juni 1962 an der Messe in Frankfurt a. M. erstlich für den Kauf von Stoffen der Klägerin und bezüglich einzelner dieser Stoffe sogar für die Verleihung des Alleinvertriebs («*esclusiva*») in der Schweiz interessiert hatte, mußte sich davon Rechenschaft geben, daß die Klägerin die Muster nur im Hinblick auf ein solches Geschäft herausgab und nicht bereit war, sie einem Konkurrenten als Vorlage für eine Nachahmung zur Verfügung zu stellen. Indem sie die Muster bestellte, hat sie sich diesen Bedingungen unterworfen. Die Klägerin durfte bei den gegebenen Umständen nach dem Vertrauensprinzip von ihr erwarten, daß sie von den Mustern keinen weiteren Gebrauch machen würde, wenn es nicht zu einer Warenbestellung kommen sollte. Die Verwendung der Muster als Hilfsmittel zur Nachahmung der Stoffe verstieß also gegen Treu und Glauben, selbst wenn sie nicht schon bei der Bestellung beabsichtigt war.

7. Erfüllt das Verhalten der Beklagten aus den angegebenen Gründen den Tatbestand von Art. 1 Abs. 1 UWG, so kann dahingestellt bleiben, ob die Klägerin mit dem Hinweis auf die Modezeitschrift, in welcher die Beklagte aus den nachgeahmten Stoffen hergestellte Kleider als ihre Modelle abbilden ließ, und mit der Vorlegung eines Kleides aus solchem Stoffe, das die Bezeichnung «Original Geny Spielmann» trägt, zu Recht geltend machte, die Beklagte habe über ihre eigenen Waren unrichtige oder irreführende Angaben im Sinne von Art. 1 Abs. 2 lit. b UWG gemacht (welche Frage die Vorinstanz nicht geprüft hat).

8. Der in Art. 2 Abs. 1 lit. a UWG vorgesehene Anspruch auf Feststellung der Widerrechtlichkeit, d. h. auf Erlaß eines besondern, die Widerrechtlichkeit feststellenden Ur-

teilsspruches, hat nach ständiger Rechtsprechung des Bundesgerichts zur Voraussetzung, daß die klagende Partei an einer solchen Feststellung rechtlich interessiert ist (BGE 77 II 185 Erw. 4, 82 II 359). Ein solches Interesse besteht namentlich dann, wenn die Urteilsveröffentlichung als geboten erscheint, kann aber auch in andern Fällen gegeben sein (vgl. die angeführten Entscheide). Wird jedoch gemäß Art. 2 Abs. 1 lit. b UWG auf Unterlassung der Handlungen erkannt, in denen der unlautere Wettbewerb besteht, so fehlt normalerweise ein schutzwürdiges Interesse an einer selbständigen Feststellung der Widerrechtlichkeit.

Im vorliegenden Fall ist die Urteilsveröffentlichung nicht verlangt worden. Andererseits ist gemäß Erwägung 9 hienach der Unterlassungsanspruch zu schützen. Besondere Umstände, die ein rechtliches Interesse daran zu begründen vermöchten, daß zum Unterlassungsbefehl die selbständige Feststellung der Widerrechtlichkeit hinzutrete, sind nicht gegeben. Gegen die Gefahr einer Wiederholung der widerrechtlichen Handlungen, auf welche die Vorinstanz in ihren (trotz Verneinung des unlauteren Wettbewerbs angestellten) Erwägungen über die einzelnen Klagebegehren hinweist, schützt der Unterlassungsbefehl. Die verlangte Feststellung ist daher abzulehnen.

9. Durch einen Befehl auf Unterlassung im Sinne von Art. 2 Abs. 1 lit. b UWG gegen künftige widerrechtliche Handlungen der Beklagten geschützt zu werden, kann die Klägerin nur verlangen, wenn solche Handlungen zu befürchten sind.

Die Beklagte ließ im kantonalen Verfahren behaupten, diese Gefahr bestehe nicht; sie habe der Klägerin schon vor der Klageeinleitung erklärt, weitere Kleider mit den beanstandeten Mustern würden nicht mehr hergestellt und verkauft, weil bereits alle nach diesen Mustern angefertigten Strandkostüme verkauft und ausgeliefert seien und der Betrieb bereits für die Wintersaison 1963/64 arbeite; der Verkauf weiterer Kleider aus solchen Stoffen sei auch deshalb nicht zu befürchten, weil diese Stoffe bereits von der neuen Mode überholt seien. Die Vorinstanz fand, durch diese Vorbringen werde nicht ausgeschlossen, daß die Beklagte, die ihre Handlungsweise als rechtmäßig ansehe, «die Idee für spätere Jahre wieder aufgreife», d. h. die streitigen Stoffmuster später wieder verwende. Sie bejahte also die Gefahr einer Wiederholung der widerrechtlichen Handlungen. Die Beklagte behauptet mit Recht nicht, diese Annahme verstoße gegen Bundesrecht. Der eingeklagte Unterlassungsanspruch ist daher durch Erlass eines entsprechenden Befehls (Verbots) zu schützen.

10. Unter der Beseitigung des rechtswidrigen Zustandes im Sinne von Art. 2 Abs. 1 lit. c UWG, die neben der Unterlassung weiterer widerrechtlicher Handlungen Gegenstand des Klagebegehrens 2 ist, versteht die Klägerin nach der Klageschrift die Beseitigung der noch im Handel befindlichen Kleider aus den beanstandeten Stoffen. Für eine dahingehende Anordnung fehlt ein genügender Anlaß. Abgesehen davon, daß die Klägerin dieses Begehren nicht näher begründet hat, bestehen keine Anhaltspunkte dafür, daß die Beklagte entgegen ihrer Darstellung noch über einen Vorrat an Kleidern aus den streitigen Stoffen verfüge. Vor allem aber wird die Klägerin durch das auf Grund von Art. 2 Abs. 1 lit. b UWG zu erlassende Verbot der Herstellung und des Vertriebs solcher Stoffe und Kleider genügend geschützt.

11. Daß die Beklagte im Sinne von Art. 2 Abs. 1 lit. d UWG schuldhaft gehandelt hat, steht außer Zweifel. Sie hat die ihr von der Klägerin gelieferten Muster mit der Eventualabsicht bestellt, sie nachzuahmen, und die Muster hierauf vorsätzlich zu diesem Zwecke benützt. Selbst wenn sie nicht geradezu darauf ausgegangen sein sollte, Verwechslungen

ihrer eigenen Waren mit den Stoffen der Klägerin herbeizuführen, so konnte und mußte sie sich doch davon Rechenschaft geben, daß die mit Hilfe der Muster vorgenommenen Nachahmung dieser Stoffe die Gefahr solcher Verwechslungen schuf. Wurde die Klägerin durch die unlautere Handlungsweise der Beklagten in ihren wirtschaftlichen Interessen geschädigt, so hat sie nach der erwähnten Bestimmung also Anspruch auf Ersatz des Schadens.

Ob die Klägerin einen Schaden erlitt, was die Beklagte bestreitet, und wie hoch er gegebenenfalls sei, hat die Vorinstanz nicht abgeklärt, weil sie zur Auffassung gelangte, es liege kein unlauterer Wettbewerb vor. Da die Beklagte in Wirklichkeit den Tatbestand von Art. 1 Abs. 1 UWG schuldhaft setzte, ist die Sache zur Ermittlung des Schadens an die Vorinstanz zurückzuweisen. Soweit der (von der Klägerin auf etwa Fr. 45 000.— geschätzte) Schaden nicht ziffernmäßig nachgewiesen werden kann, greift die Regel von Art. 42 Abs. 2 OR Platz (BGE 72 II 399).

UWG Art. 2 und 13

Der Fabrikant und Lizenznehmer ist weder als Mitbewerber noch als Kunde des Erfinders und Lizenzgebers, der ein Forschungsinstitut betreibt, zu betrachten.

Urteil des Obergerichtes des Kantons Luzern vom 16. Juni 1964 in Sachen gegen P.W.

Der Angeklagte betreibt ein Forschungsinstitut. Er schloß mit der Klägerin, die Kleinmotoren, elektrische Apparate und Küchenmaschinen herstellt, einen Lizenzvertrag ab. Er übergab dabei der Klägerin gegen eine jährliche Mindestlizenzgebühr von Fr. 120 000.— die Lizenz zur Herstellung des durch ein schweizerisches Patent geschützten und zur Zerkleinerung von Stoffen bestimmten Laborgerätes. Der von der Klägerin aufgrund der Lizenz hergestellte Mixer weist aber derartige Nachteile auf, daß die Produktion eingestellt wurde.

Unabhängig davon gründete der Angeklagte zusammen mit seiner Frau eine GmbH, die den Vertrieb seiner «patent- und markenrechtlich geschützten Maschinen, Apparaten und Einrichtungen für die mechanische und kinematische Hochfrequenz- und Ultraschall-Verfahrenstechnik und andere Zwecke sowie die Vermittlung von Patentlizenzen» bezweckt.

Die Klägerin reicht gegen den Angeklagten Strafklage wegen unlauteren Wettbewerbes ein, begangen dadurch, daß er einen unzutreffenden Titel und eine unzutreffende Berufsbezeichnung verwende, um den Anschein besonderer Auszeichnungen und Fähigkeiten zu erwecken, und unrichtige bzw. irreführende Angaben über die eigenen Werke, Leistungen und Geschäftsverhältnisse mache, um das eigene Angebot im Wettbewerb zu begünstigen. Die Klägerin sei als Mitbewerberin und Kundin zur Klage legitimiert.

Das Obergericht des Kantons Luzern hat den Angeklagten freigesprochen, weil die Klägerin mangels eines Konkurrenzverhältnisses zwischen den Parteien gar nicht aktivlegitimiert sei. Aus den Erwägungen:

2. Die Strafverfolgung wegen unlautern Wettbewerbs setzt einen Strafantrag voraus, der gemäß Art. 13 UWG den nach Art. 2 UWG zur Zivilklage berechtigten Personen, also dem Mitbewerber (vgl. BGE 83 IV 105), den Kunden und Verbänden, zusteht. Es ist somit zu prüfen, ob die Klägerin Mitbewerber oder Kunde des Beklagten im Sinne von Art. 2 UWG ist.

a) Mitbewerber stehen zueinander in einem wirtschaftlichen Wettbewerbsverhältnis. Ob ein solches vorliegt, beurteilt sich nach praktischen Gesichtspunkten. Es ist gegeben, wenn zwei oder mehrere Leistungen, die gleiche oder ähnliche Bedürfnisse befriedigen sollen und sich an den gleichen Abnehmerkreis wenden, geeignet sind, sich im Kampf um den Kunden zu stören. Das Wettbewerbsverhältnis kann dabei quer über die Wirtschaftsstufen verlaufen, da sowohl der Fabrikant, der Grossist und der Detaillist sich alle um den Letztabnehmer bewerben (von Büren, Kommentar zum Wettbewerbsgesetz, Allgemeines N. 39 ff., N. 48 und dort angeführte Judikatur sowie Nr. 44 ff. zu Art. 2 UWG). Im Verhältnis zwischen dem Erfinder einerseits und dem Fabrikanten, Grossisten oder Detaillisten andererseits ist hingegen grundsätzlich kein Wettbewerbsverhältnis anzunehmen. Der Erfinder steht im Gegensatz zu diesen nicht unmittelbar im wirtschaftlichen Wettbewerb. Seine Leistung wendet sich an den Hersteller von Erzeugnissen, den Fabrikanten usw. und befriedigt daher ganz andere Bedürfnisse als diejenige der erwähnten Wettbewerbssteilnehmer, die auf den letzten Abnehmer, den Kunden, ausgerichtet sind. Bei der Prüfung, ob zwischen den Parteien ein Wettbewerbsverhältnis gegeben ist, ergibt sich in Anwendung dieser Grundsätze folgendes:

Der Abschluß des Lizenzvertrages begründete zwischen den Parteien kein Wettbewerbsverhältnis. Der Lizenzvertrag ist ein Vertrag, mit dem ein unkörperliches Rechtsgut – vorliegend eine Erfindung – vom Erfinder einem Dritten zur Benutzung gegen Entgelt für eine gewisse Zeitdauer überlassen wird (BGE 51 II 57 ff., 53 II 127 ff.). Die Leistungen der Vertragsparteien, das zur Verfügungstellen der Erfindung durch den Lizenzgeber und die Benützung der Erfindung durch den Lizenznehmer sind nicht geeignet, sich im Kampf um den Kunden zu stören, sondern ergänzen sich vielmehr.

Andere Umstände, aus denen auf ein Wettbewerbsverhältnis zwischen den Parteien geschlossen werden müßte, sind nicht bewiesen. Die Zweckumschreibung der GmbH würde zwar den eigenen Vertrieb von Apparaten nicht ausschließen. Für die Annahme eines Wettbewerbsverhältnisses müßte aber bewiesen sein, daß der Angeklagte selber für den Handel bestimmte Mixer herstellt und vertreibt. Dieser Beweis ist nicht erbracht. Wenn der Angeklagte erklärt, er habe einen gut funktionierenden Prototyp seines Mixers herstellen lassen, so ist er somit noch nicht zum Konkurrenten der Klägerin geworden. Dies um so weniger, als die Klägerin gar nicht behauptet, der Prototyp sei geeignet gewesen, sie im Kampf um den Kunden zu stören.

Der Angeklagte erklärte auch unwidersprochen, er betreibe ein Forschungsinstitut der physikalisch-chemischen Branche. Das Institut umfasse ferner eine Patentverwaltung und er betreibe zwei Laboratorien. Die von der Klägerin neu aufgelegten Urkunden, mit denen belegt werden soll, daß der Angeklagte wissenschaftlich nicht auf der Höhe sei, weisen ebenfalls darauf hin, daß er sich nicht als Produzent betätigt, sondern wissenschaftlich tätig sein will. Die Klägerin ihrerseits behauptet nicht, auf die gleiche Art

tätig zu sein, die Leistungen der Parteien bezwecken daher offensichtlich die Befriedigung ganz verschiedenartiger Bedürfnisse und wenden sich nicht an den gleichen Abnehmerkreis.

Schließlich vermag auch das von der Klägerin aufgelegte Inserat des Beklagten, in dem die Lizenzerteilung für den Atomix-Mill offeriert wird, kein Wettbewerbsverhältnis zwischen den Parteien darzutun. Weder der Zeitpunkt noch die Art der Veröffentlichung dieses Inserates stehen fest. Es kann daraus nicht geschlossen werden, daß der Angeklagte beabsichtigte, sich damit an Kreise zu wenden, die die Klägerin im Kampf um den Kunden hätten stören können. Selbst wenn dies der Fall gewesen wäre, so wäre der andere Lizenznehmer und nicht der Angeklagte zur Klägerin in ein Wettbewerbsverhältnis getreten.

b) Der Kunde ist gemäß Art. 2 Abs. 2 UWG nur dann klageberechtigt, wenn er durch den unlauteren Wettbewerb in seinen wirtschaftlichen Interessen geschädigt worden ist. Ob neben dem Abnehmer von Waren auch der Lizenznehmer als Kunde im Sinne des Gesetzes zu betrachten ist, kann offen bleiben, da es vorliegend am Erfordernis der Schädigung durch unlauteren Wettbewerb fehlt. Die Klägerin erblickt den unlauteren Wettbewerb des Angeklagten darin, daß er einen unzutreffenden Titel geführt habe, behauptet aber nirgends, daß sie dadurch zum Abschluß des Lizenzvertrages und zur Fabrikation des Mixers bewogen worden sei. Ein allfälliger Schaden ist somit nicht durch den behaupteten unlauteren Wettbewerb verursacht worden.

c) Ist die Klägerin somit weder als Mitbewerber noch als Kunde klageberechtigt, so kann gar nicht geprüft werden, ob der Angeklagte allenfalls unlauteren Wettbewerb begangen hat. Er ist daher freizusprechen.

UWG Art. 11

Für eine Änderung der vom Einzelrichter im summarischen Verfahren angeordneten vorsorglichen Maßnahmen durch den ordentlichen Richter ist bei unverändertem Sachverhalt kein Raum.

SJZ 61, 113 ff., Beschluß des Handelsgerichtes des Kantons Zürich vom 21. Januar 1965.

Zuständig zum Erlaß vorsorglicher Maßnahmen sind nach Art. 11 UWG die Behörden am Wohnsitz des Beklagten (Abs. 1); ist der Hauptprozeß hängig, so ist ausschließlich dessen Richter zuständig, vorsorgliche Maßnahmen zu verfügen oder aufzuheben (Abs. 2). Diese Ordnung deckt sich mit jener des zürcherischen Prozeßrechtes, wobei zuständige Behörde im Sinne von Art. 11 Abs. 1 UWG der Einzelrichter im summarischen Verfahren ist (§ 292 Ziff. 2 ZPO).

Ob vorsorgliche Maßnahmen für die Dauer des Prozesses schon vor Anhängigmachung des Rechtsstreites oder erst nach eingetretener Streithängigkeit verlangt werden, ob also der Einzelrichter im summarischen Verfahren oder der mit dem Hauptprozeße befaßte ordentliche Richter zur Entscheidung berufen sei, ist die zu lösende Aufgabe in beiden Fällen die gleiche, und beide Richter entscheiden im gleichen, nämlich im summarischen Verfahren (ZR 60 Nr. 66). Dabei gelten die vorsorglichen Maßnahmen des Audienzrichters wie des ordentlichen Richters als Maßnahmerichter grundsätzlich in gleicher Weise für die ganze Dauer des Prozesses.

Entscheidet auch der ordentliche Richter, wenn er vorsorgliche Maßnahmen anordnet, im summarischen Verfahren, so greift § 105 Abs. 1 ZPO Platz. Danach sind Verfügungen im summarischen Verfahren, soweit dadurch über einen Anspruch entschieden worden ist, für ein späteres summarisches Verfahren so lange maßgebend, als sie nicht auf dem Wege der Revision oder durch einen außerhalb des summarischen Verfahrens gefällten Entscheid aufgehoben werden. In diesem Rahmen ist der ordentliche Richter, wie das Kassationsgericht in ZR 60 Nr. 66 entschieden hat, bei der Anordnung vorsorglicher Maßnahmen an frühere Verfügungen des Einzelrichters im summarischen Verfahren gebunden. Die in ZR 55 Nr. 72 von der II. Zivilkammer des Obergerichtes vertretene gegenteilige Auffassung läßt sich mit § 105 Abs. 1 ZPO nicht in Einklang bringen.

§ 105 Abs. 1 ZPO nennt die Revision. Soweit vorsorgliche Maßnahmen in Frage stehen, ist der Begriff der Revision weiter zu fassen als er in den § 351 ff. ZPO und § 358 ZPO verwendet wird. Einstweilige Verfügungen sind ihrem Wesen nach der Rechtskraft nicht fähig. Sie bieten keine Gewähr für materielle Richtigkeit; daher müssen sie aufgehoben oder abgeändert werden können, sobald sich ihre Unrichtigkeit ergibt (Guldener, Zivilprozeß, 2. Aufl., S. 390). Das Gleiche gilt für die vorsorglichen Maßnahmen gemäß Art. 9 UWG: sie können abgeändert oder aufgehoben (oder auch erst neu angeordnet) werden, wenn die Umstände sich geändert haben. Der ordentliche Richter ist also nicht an eine – vom summarischen Richter oder von ihm selbst angeordnete – vorsorgliche Maßnahme gebunden, wenn sich die Voraussetzungen inzwischen derart verändert haben, daß die Anordnung auf den neuen Tatbestand nicht mehr abgestimmt ist (so etwa ZR 60 Nr. 67).

Dagegen kann es nicht in Frage kommen, daß der ordentliche Richter als Maßnahmerichter bei unverändertem Sachverhalt die vom summarischen Richter bereits gelöste Aufgabe nochmals in Angriff nehme. Hier Zurückhaltung zu üben hat vorab das Handelsgericht Anlaß, da die Rechtsmittelinstanzen (die II. Zivilkammer des Obergerichtes und das Kassationsgericht) die gleichen sind, ob eine vorsorgliche Verfügung vom Einzelrichter im summarischen Verfahren oder vom Handelsgericht erlassen werde.

UWG Art. 13

Die Aktionäre einer durch unlauteren Wettbewerb geschädigten Aktiengesellschaft sind persönlich nicht unmittelbar geschädigt und nicht berechtigt, im eigenen Namen Strafantrag zu stellen.

BGE 90 IV 39 ff., Urteil des Kassationshofes des Bundesgerichtes vom 17. Januar 1964 in Sachen Rawyler und Rüedi gegen Streuli und Staatsanwaltschaft des Kantons Schaffhausen.

Aus den Erwägungen des Bundesgerichtes:

1. Unlauterer Wettbewerb wird nur auf Antrag verfolgt. Der Strafantrag steht gemäß Art. 13 letzter Absatz UWG Personen und Verbänden zu, die im Sinne des Art. 2 Abs. 1 UWG durch den unlauteren Wettbewerb in ihren wirtschaftlichen Interessen geschädigt oder gefährdet sind. Gleich wie nach Art. 28 Abs. 1 StGB aber nicht jeder, der durch eine strafbare Handlung in seinen Interessen irgendwie beeinträchtigt wird, sondern bloß der unmittelbar Verletzte Strafantrag stellen kann (BGE 86 IV 82), so ist auch nach

Art. 13 UWG nur antragsberechtigt, wer durch die unlautere Wettbewerbshandlung in seinen rechtlich geschützten wirtschaftlichen Interessen unmittelbar geschädigt oder gefährdet ist (BGE 83 IV 106).

2. Die Beschwerdeführer werfen Streuli vor, daß er im Herbst 1959, als zwischen der Sihi-Pumpen A.G. und der Pumpenbau Schaffhausen A.G. ein Wettbewerbsverhältnis bestanden habe, im Sinne von Art. 13 lit. d UWG Maßnahmen zur Herbeiführung von Verwechslungen der Waren und Leistungen der beiden Firmen getroffen habe, indem er ein irreführendes Zirkular an die Kunden versandt, Bureau und Werkstatt der Sihi-Pumpen A.G. auch für die Pumpenbau Schaffhausen A.G. benutzt und die beiden Angestellten der ersten Firma zugleich für die zweite beschäftigt habe, daß er die Kundenkartei und Werkzeichnungen der Sihi-Pumpen A.G. sowie bei dieser eingegangene Bestellungen, alles Geschäftsgeheimnisse dieser Firma, im Sinne von Art. 13 lit. g UWG zugunsten der Pumpenbau Schaffhausen A.G. verwertet habe und daß er im Sinne von Art. 13 lit. b UWG über die eigenen Waren und Geschäftsverhältnisse unrichtige Angaben gemacht habe, indem er Pumpen, die von der Sihi-Pumpen A.G. geliefert wurden mit der Firmenbezeichnung Pumpenbau Schaffhausen A.G. versehen und Kunden veranlaßt habe, Bestellungen nicht bei der Sihi-Pumpen A.G., weil diese nicht mehr liefern könne, sondern bei der neuen Firma aufzugeben.

Danach waren die unlauteren Wettbewerbshandlungen, die Streuli als Inhaber der Pumpenbau Schaffhausen A.G. begangen haben soll, gegen die Sihi-Pumpen A.G., deren Geschäftsbetrieb, Waren, Leistungen, Geschäftsgeheimnisse usw. gerichtet. Im Sinne von Art. 2 Abs. 1 UWG in ihrer Kundschaft, ihrem Kredit, ihrem Geschäftsbetrieb oder sonst in ihren wirtschaftlichen Interessen unmittelbar geschädigt oder gefährdet konnte daher nur die Sihi-Pumpen A.G. sein, nicht auch die Beschwerdeführer, die als Aktionäre dieser Gesellschaft durch die eingeklagten Handlungen in ihren persönlichen Interessen bloß mittelbar betroffen wurden. Sie sind infolgedessen nicht berechtigt, im eigenen Namen Strafantrag zu stellen. Da sie das Strafantragsrecht nicht namens der Sihi-Pumpen A.G. ausgeübt haben, stellt sich auch nicht die Frage, ob und allenfalls unter welchen Voraussetzungen auch einer Minderheit von Aktionären das Recht, für die geschädigte Aktiengesellschaft Strafantrag zu stellen, zuzuerkennen wäre.

UWG Art. 13 lit. f und g

Erfolgt die Verleitung zum Verrat oder zur Auskundschaftung von Betriebsgeheimnissen (Fabrikations- und Geschäftsgeheimnis) oder die Verwertung solcher Geheimnisse, die der Täter ausgekundschaftet oder die er sonst gegen Treu und Glauben erfahren hat, zu Wettbewerbszwecken, so finden Art. 13 lit. f und g UWG und nicht Art. 162 StGB Anwendung.

SJZ 61, 66, Urteil des Obergerichtes des Kantons Luzern vom 12. Juli 1962.

Ausverkaufs-Ordnung Art. 1 und 2 Abs. 2

Die in Aussicht gestellten Vergünstigungen können in einer Preisherabsetzung, in einer Zugabe oder Prämie, d. h. in einer anderen Ware oder Leistung, bestehen. Darunter fallen nicht Gegenstände, die unabhängig von jedem Kauf gewährt werden, und solche von geringem Wert, die zu Reklamezwecken der verkauften Sache beigegeben werden.

Maßgebend ist einzig der Gesamteindruck, den die Ankündigung beim Durchschnittsleser erweckt.

BGE 90 IV 109 ff., Urteil des Kassationshofes des Bundesgerichtes vom 17. März 1964 in Sachen Staatsanwaltschaft des Kantons Neuenburg gegen Henchoz.

Henchoz a fait insérer une annonce intitulée «Offre de la semaine», qui porte sur un ensemble composé d'un pull-over avec veste tricotée. Imprimée dans le même caractère que la description de cet article, la note suivante figure au bas du texte, à droite: «Samedi 23 février – Journée spéciale de notre action française, avec distribution gratuite de pochettes et produits de parfumerie.»

Sur le vu de cette annonce, le Procureur général du canton de Neuchâtel a condamné Henchoz à une amende de 100 fr. Le Tribunal de police du district de Neuchâtel acquitta le prévenu. Le Ministère public se pourvut devant la Cour de cassation pénale neuchâteloise, mais celle-ci le débouta. Le Procureur général du canton de Neuchâtel s'est pourvu en nullité contre cet arrêt. Le Tribunal fédéral a admis le pourvoi et trouvait que les éléments objectifs de l'infraction sont réunis.

Le terme «action», dans l'usage commercial suisse, désigne une vente spéciale, en général particulièrement avantageuse et de courte durée. Peu importe qu'en réalité l'intimé n'ait pas procédé à une telle vente, notamment pour des produits français. Ce qui est décisif, c'est l'impression générale que l'annonce fait sur le lecteur moyen. Peu importe, en outre, que la distribution ait été dite «gratuite»; la gratuité peut être réservée aux acheteurs.

L'annonce éveille l'idée d'une faveur accordée aux seuls acheteurs.

Le Tribunal fédéral continue:

Il reste dès lors à savoir si les choses offertes constituaient bien un avantage, c'est-à-dire avaient, comme on l'a dit, une valeur suffisante pour inciter le public à l'achat ou si, au contraire, il s'agissait d'objets de peu de valeur, donnés à titre de réclame et non assimilables à des primes. L'annonce mentionnait expressément des «pochettes et produits de parfumerie». Ces mots, pour le lecteur moyen, évoquent l'idée, non pas de

simples échantillons, mais d'objets ou de quantités tout au moins notables et qui sont nécessairement de quelque valeur. La perspective de recevoir un mouchoir d'ornement ou une certaine quantité d'un produit de parfumerie — que l'on était fondé à croire de provenance française — ne pouvait manquer d'exercer une certaine attirance sur le public et de provoquer des ventes. L'intimé allègue en vain qu'il ne s'est effectivement agi que de simples échantillons sans grande valeur marchande. Son annonce ne le faisait nullement attendre et si les emballages distribués étaient réellement minuscules, cela aggravait encore l'infraction en lui ajoutant un élément de tromperie, dont l'ordonnance du 16 avril 1947 veut précisément garantir le public (RO 76 IV 184, consid. 2; 78 IV 124s.). Cet élément résulte de la rédaction équivoque de l'annonce, qui, mentionnant une «action» française et la distribution de «produits de parfumerie», faisait attendre une vente de produits français — apparemment inexistante — et une véritable prime et non un échantillon tout à fait minime.

Ausverkaufs-Ordnung Art. 1, 2 und 20 Abs. 1 lit. a

Das Versprechen eines wertvollen Geschenkes zu jedem Trevira-Kleid während einer Kleider-Woche ist mangels Bewilligung strafbar.

BGE 89 IV 218 ff., Urteil des Kassationshofes des Bundesgerichtes vom 31. Dezember 1963 in Sachen Statthalteramt Uster gegen Spörri.

Spörri ließ halbseitige Inserate erscheinen mit dem Titel «Groß-Aktion Trevira-Kleider-Woche», welche insbesondere den Hinweis enthielten: «Während der Kleider-Woche erhalten Sie zu jedem Trevira-Kleid ein wertvolles Geschenk.» Das Inserat schloß mit der Aufforderung: «Kaufen Sie jetzt, die Auswahl ist enorm!» Spörri wollte damit einen verspätet eingegangenen Posten Trevira-Kleider noch vor Saisonschluß ohne Preisabschlag absetzen. Das Geschenk bestand in einem Paar Strümpfe zu Fr. 2.90, wenn ein Kleid zum Preise bis Fr. 100.—, in zwei Paar Strümpfe zu Fr. 4.80, wenn ein Kleid zu einem Preise von mehr als Fr. 100.— gekauft wurde.

Das Statthalteramt des Bezirkes Uster büßte Spörri mit Fr. 40.—. Der Einzelrichter in Strafsachen des Bezirksgerichtes Uster sprach Spörri frei, weil es sich in Wirklichkeit nicht um «wertvolle Geschenke», d. h. um Vergünstigungen im Sinne der Ausverkaufs-Ordnung, gehandelt habe, sondern bloß um Zugaben geringfügiger Art.

Auf Nichtigkeitsbeschwerde des Statthalteramtes hin hat das Bundesgericht das freisprechende Urteil aufgehoben und die Sache zur Bestrafung Spörri's zurückgewiesen. Das Bundesgericht ging davon aus, daß zwar die geschenkten Strümpfe im äußersten Falle bloß 4,8 % des Kaufpreises ausgemacht hätten und daß sie damit nicht einmal die in der Kleiderbranche zulässige Rabattmarge von 5 % erreichten. Es kommt aber nicht darauf an, was für Geschenke Spörri tatsächlich ausrichtete (BGE 78 IV 126) und was er selber davon hielt. Ob dem Käufer besondere, sonst nicht gewährte Vergünstigungen in Aussicht gestellt worden seien oder nicht, beurteilt sich allein nach dem Eindruck, den das Inserat beim Publikum erwecken mußte (BGE 82 IV 114 Erw. 2, 83 IV 58). Im Inserat ist nicht von Damenstrümpfen, sondern von einem wertvollen Geschenk die Rede. Wer ein wertvolles Geschenk verspricht, es dann aber bei einer geringfügigen Zugabe bewenden läßt, wie es Spörri getan hat, der ist um so strafwürdiger, weil er durch falsche Vorspiegelungen auf Kundenfang ausgeht.

Internationale Abkommen auf dem Gebiete des gewerblichen Rechtsschutzes und schweizerische Gesetzgebungen

Internationale Abkommen

Pariser Verbandsübereinkunft (Lissaboner Fassung)

Die nachstehenden Länder wurden zu Mitgliedern der Pariser Union: Kamerun (10.5.1964); Gabon (29.2.1964); Niger (5.7.1964); Trinité und Tobago (1.8.1964). Nach der Desintegration der Föderation von Rhodesien und Nyassaland vom 31.12.1963 ist dieser Staat als solcher nicht mehr Mitglied, jedoch wurden Schritte unternommen, die früheren Teile der Föderation als selbständige Mitglieder erneut in die Union aufzunehmen. Die Lissaboner Fassung der Pariser Verbandsübereinkunft ist für Mexiko und Norwegen am 10.5.1964 in Kraft getreten. Die Union umfaßte am 31.12.1964 64 Mitgliedstaaten.

Madriдер Abkommen über die Unterdrückung falscher oder irreführender Herkunftsangaben

Für Kuba gelten mit Wirkung ab 11.10.1964 die Fassungen vom Haag (1925), London (1934) und Lissabon (1958). Das Abkommen bindet nunmehr 29 Staaten (31.12.1964).

Madriдер Abkommen über die internationale Eintragung von Handels- und Fabrikmarken

Nachdem die Nizzaer Fassung des Abkommens noch von Luxemburg, der Bundesrepublik und der Deutschen Demokratischen Republik ratifiziert worden ist, wird sie am 15.12.1966, das heißt 2 Jahre nach der Ratifikation durch den 12. Staat, in Kraft treten. Diesem Abkommen waren am 31.12.1964 21 Staaten angeschlossen.

Haager Abkommen über die internationale Eintragung von gewerblichen Mustern und Modellen

Die am 28. 11. 1960 revidierte Fassung wurde bisher erst von Frankreich und der Schweiz ratifiziert; sie ist noch nicht in Kraft getreten. Der Zusatz vom 18. 11. 1961 zum Abkommen, der erhöhte Taxen vorsieht, wurde am 13. 11. 1964 von Belgien ratifiziert. Durch das Abkommen sind 14 Staaten gebunden (31. 12. 1964).

Lissabonner Abkommen über den Schutz der Ursprungsbezeichnungen und ihre internationale Registrierung vom 31. 10. 1958

Dieses Abkommen ist bisher erst von Frankreich, Kuba, Israel und der Tschechoslowakei ratifiziert worden. Es ist somit noch nicht in Kraft getreten, da hiezu die Ratifikation durch einen weiteren Staat erforderlich ist.

Übereinkommen betreffend die Vereinheitlichung gewisser Begriffe des materiellen Patentrechtes

Da der von einem Expertenausschuß für Patentwesen ausgearbeitete Text erst 3 Monate nach Unterzeichnung und Ratifizierung durch mindestens 8 Mitgliedstaaten Gültigkeit erlangt und sich diese Voraussetzung im Berichtsjahr nicht erfüllt hat, ist die Konvention noch nicht in Kraft getreten.

Vorentwurf eines Abkommens über ein europäisches Patentrecht

Zwei Fragen politischer Natur wurden im Berichtsjahr noch nicht entschieden, nämlich die Frage, ob außerhalb der EWG stehende Länder dem geplanten Abkommen beitreten können oder nicht, und die weitere Frage, ob Angehörige von Ländern, die nicht zu den Vertragsstaaten gehören, «europäische» Patentanmeldungen tätigen dürfen.

Schweizerische Gesetzgebungen

Kartellrecht

Das Bundesgesetz über Kartelle und ähnliche Organisationen trat am 15. 2. 1964 in Kraft. Die eidgenössische Kartellkommission wurde vom Bundesrat am 7. 2. 1964 gewählt und umfaßt 15 Mitglieder. Sie trat am 23. 3. 1964 zu ihrer konstituierenden Sitzung zusammen und nahm ihre Tätigkeit im Frühsommer des Berichtsjahres auf. Drei Ausschüsse der

Kommission führten in Form von Hearings erste Erhebungen durch. Die von wettbewerbsbeschränkenden Maßnahmen der Kartelle Betroffenen können die Vorkehren des Kartells gerichtlich überprüfen lassen; das Bundesrecht verpflichtet die Kantone, für derartige Klagen eine einzige kantonale Instanz zu bezeichnen. Eine Anzahl Kantone haben die hierfür erforderlichen gesetzlichen Grundlagen bereits geschaffen.

Markenschutzgesetz

Die Arbeiten zur Revision des Bundesgesetzes betreffend den Schutz der Fabrikations- und Handelsmarken, der Herkunftsbezeichnungen von Waren und der gewerblichen Auszeichnungen wurden weitergeführt. Der aus dieser Arbeit hervorgehende Departementalentswurf wird zu gegebener Zeit den interessierten Kreisen zur Stellungnahme vorgelegt werden. Sobald diese Stellungnahmen vorliegen, dürfte eine Expertenkommission eingesetzt werden.

(Mitgeteilt von der Patentabteilung der CIBA Aktiengesellschaft)

Literatur

- Baumbach/Hefermehl*: Wettbewerbs- und Warenzeichenrecht. Bd. I: Wettbewerbsrecht. Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb, Zugabeordnung, Rabattgesetz und Nebengesetze. Begründet von Dr. Adolf Baumbach, fortgeführt von Prof. Dr. Wolfgang Hefermehl, 9., völlig neu bearb. und vermehrte Aufl. LXVII+1079 S. (München/Berlin 1964, C. H. Beck) Geb. DM 58.—.
- Béguin, Georges*: La déclaration universelle des droits de l'homme (du 10 décembre 1948) et la protection de la propriété intellectuelle. Genève, Bureaux réunis de la propriété intellectuelle, 1963. 16 p.
- Beier/Deutsch/Fikentscher*: Die Warenzeichenlizenz. Rechtsvergleichende Untersuchungen über die gemeinschaftliche Benützung von Warenzeichen. Professor Dr. Eugen Ulmer zum 60. Geburtstag gewidmet von Schülern und Assistenten. XV+655 S. (München/Köln/Berlin/Bonn, 1963, Carl Heymanns Verlag KG) Geb. DM 83.—.
- Binder, Kurt Josef*: Zur wettbewerbsrechtlichen Beurteilung von Werbegeschenken in der Schweiz. Diss. Basel 1962. III, XII, 69 Bl. Masch. Nicht für den Austausch. Vorhanden in der UB Basel und LB Bern.
- Blum, Dr. Rudolf E.*: Die Praxis der Beschwerdeabteilung des Patentamtes zu Art. 87 PatG, insbesondere Abs. 2 SJZ 59. Jg. S. 129.
- Blum, Dr. Rudolf E.*: Patentrecht, Marken-, Muster- und Modellschutz. Leitfaden für den gewerblichen Rechtsschutz, Erfinderschutz und zugehörige Fragen des unlauteren Wettbewerbs. 2. Aufl. rund 200 S. Verlag Organisator AG Zürich.
- Busse, Dr. Rudolf*: Patentgesetz und Gebrauchsmustergesetz. 3. Auflage, Berlin 1964, Walter de Gruyter & Co. 870 S. geb. DM 76.—.

- Geigel, Heribrant:** Patent- und Gebrauchsmusterrecht. Einführung und Praxis. 3. neubearb. Auflage der Patentfibel. (Weinheim 1962, Verlag Chemie GmbH) Ganzleinen DM 28.—, 405 S.
- Giger, Dr. Hans:** Grenzen der Privatautonomie im Kartellrecht. Interner und externer Kartellzwang in Boykottrechtsprechung und Kartellgesetzgebung. 105 S. (Zürich 1964, Polygraphischer Verlag AG) Br. Fr. 17.—.
- Herzog, Kurt:** Der Film als Träger von Urheberrechten. «Struktur und urheberrechtliche Stellung der Filmwerke.» Diss. Basel 1962. I, X, 91 Bl. vervielf. Nicht für den Austausch. Vorhanden in der UB Basel und LB Bern.
- Hodeige, Fritz** (Herausgeber): Das Recht am Geistesgut. Studien zum Urheber-, Verlags- und Presserecht. Eine Festschrift für Walter Bappert mit Beiträgen von J. Knecht, K. Bußmann, L. Delp, E. Gerstenberg, L. Gieseke, H. G. Isele, H. Kleine, M. Löffler, Ph. Möhring, M. Müller-Blattau, H. L. Pinner †, W. v. Ramdohr, G. Roeber, K. Runge, F. Schönherr, A. Troller, E. Ulmer, E. Wagner. Verlag Rombach & Co. GmbH Freiburg, 1964. 322 S.
- Hoeth, L. Wichers:** Etude comparative de quelques aspects de l'usage de la marque. Martinus Nijhoff La Haye, 1963 VIII + 277 p. Leinen fl. 26.—.
- Kaufmann, Urs:** Die Ausgestaltung des Rechtsschutzes im Bundesgesetz betreffend die Erfindungspatente vom 25. Juni 1954. Diss. Bern. Zürich, Juris-Verlag, 1963, 87 S. Fr. 10.—.
- Kümin, Dr. Karl:** EWG-Kartellrecht. Einfluß der EWG-Wettbewerbsregeln auf Lizenzverträge von Schweizer Firmen mit Unternehmen in EWG-Staaten. SJZ, 61. Jg. S. 1.
- Ludwig, Dr. Carl (Prof.):** Schweizerisches Presserecht. 30 S. (Basel 1964, Helbing & Lichtenhahn). Geb. Fr. 35.—.
- Lutz, Dr. Martin J.:** Die Schranken des Urheberrechts nach schweizerischem Recht unter vergleichender Berücksichtigung der europäischen Urheberrechtsgesetze und der deutschen Entwürfe. Zürcher Diss. Zürcher Beitr. zu Rechtswissenschaft Nr. 246. XXVII + 262 S. (Zürich 1964, Schultheß & Co. AG) Br. Fr. 19.—.
- Martin-Achard, Edmond (Prof.):** Le Procès en matière de propriété intellectuelle. Mémoires publiées par la faculté de droit de Genève. Troisième Journée juridique, 12 octobre 1963, 80 p.

Pointet, Dr. Pierre Jean (Prof.): La protection de la marque (Propositions en vue de la revision de la loi fédérale sur les marques de fabrique et de commerce.) Basel, Helbing & Lichtenhahn, 1963. 134 p. Fr. 7.50. Referate und Mitteilungen des Schweiz. Juristenvereins = Rapports et communications de la Société suisse des juristes, 97, 1963 fasc. 2 et ZSR 1963, II. p. 87.

– Der Schutz der Marke. Vorschläge zur Revision des schweizerischen Bundesgesetzes über Fabrik- und Handelsmarken. Übersetzt von P. Braendli. Sonderveröffentlichung aus GRUR Auslandsteil 1964. 143 S. (Weinheim 1964, Verlag Chemie GmbH) Br. DM 8.—.

– Der Schutz der Erfindungen. Herausgegeben vom Centre Electronique Horloger SA, Neuchâtel, 1965. Fr. 8.—.

– La Protection des Inventions, Centre Electronique Horloger SA, Neuchâtel, 1965. Fr. 8.—.

Rapp, Friedrich: Der Anwendungsbereich der Rechte zur Verbreitung und zur körperlichen Wiedergabe im schweizerischen Urheberrecht. Diss. Basel 1963. II, XIII, 144 Bl. vervielf. Nicht für den Austausch. Vorhanden in der UB Basel und LB Bern.

Ruge, Dietrich: Begriff und Rechtsfolgen gleichförmigen Marktverhaltens nach dem deutschen Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen in rechtsvergleichender Sicht. Diss. Basel 1963. II, 168 Bl. Maschinenschr. Nicht für den Austausch. Vorhanden in der UB Basel und LB Bern.

Schade, Dr. Hans: Patents at a Glance. A Survey of Substantive Law and Formalities in 45 Countries. Translated from the 2nd revised and expanded German edition of «Patent-Tabelle» and supplemented by E.H. Sheppard (Carl Heymanns Verlag KG Köln/Berlin/Bonn/München) 1964, 42 p. DM 39.—.

Schlupe, Dr. Walter: Das Markenrecht als subjektives Recht. Studien zum Immaterialgüterrecht Nr. 5. LIV+379 S. (Basel 1964. Verlag für Recht und Gesellschaft AG) Geb. Fr. 78.—.

Schneider, Hermann: Die Haftung bei verschuldeten und unverschuldeten Verletzungen von Immaterialgüterrechten im schweizerischen und deutschen Recht. Diss. Basel 1962. VI, 183 Bl. Maschinenschr. Nicht für den Austausch. Vorhanden in der UB Basel und LB Bern.

Schönherr/Bußmann: Vergleichende Reklame und Warentest in rechtsvergleichender Sicht. Sonderveröffentlichung aus GRUR Auslandsteil 1964, 91 S. (Weinheim 1964, Verlag Chemie GmbH) Br. DM 6.—.

Schricker, Dr. Helmut: Wirtschaftliche Tätigkeit der öffentlichen Hand und unlauterer Wettbewerb. 232 S. (München/Köln/Berlin. Carl Heymanns Verlag KG) Br. DM 37.50.

Schürmann, Dr. Leo: Bundesgesetz über Kartelle und ähnliche Organisationen vom 20. Dezember 1962. Textausgabe mit Erläuterungen und Sachregister. Gesetzestext in Deutsch, Französisch, Italienisch und Englisch. Taschenausgabe. 242 S. (Zürich 1964, Orell Füssli Verlag) Geb. Fr. 15.—.

Stumpf, Dr. Herbert: Der Lizenzvertrag, 2. Aufl. 322 S. (Frankfurt a.M. 1963. Maschinenbau-Verlag GmbH) Geb. Fr. 32.50.

Troller, Dr. Alois (Prof.): Brennpunkte der schweizerischen Urheberrechts-Revision. Basel, Helbing & Lichtenhahn, 1963. 86 S. Fr. 6.—. Referate und Mitteilungen des Schweiz. Juristenvereins, 97, 1963, H. 1 und ZSR II S. 1.

— Technische Zeichnungen im Urheberrecht. SJZ, 60. Jg., S. 369, Heft 24.

— Zwiespältiges und mannigfaltiges Immaterialgüterrecht. Festschrift herausgegeben vom Schweizerischen Juristenverein zur Schweiz. Landesausstellung Lausanne 1964. Verlag Helbing & Lichtenhahn Basel. 347 S. Leinen Fr. 38.—.

— Die mehrseitigen völkerrechtlichen Verträge im internationalen gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht. Studien zum Immaterialgüterrecht. Verlag für Recht und Gesellschaft AG Basel, 1965, 226 S.

Uhlmann, Dr. Peter: Die Behandlung der Lizenzvergütungen im internen und im internationalen Steuerrecht der Schweiz. Zürich. Beitr. zur Rechtswissenschaft. XVI, 185 S. Schultheß & Co. AG brosch. Fr. 20.—.

Vischer, Dr. Frank (Prof.): Bericht über die Behandlung der Frage der «Extraterritorial Application of restrictive Trade Legislation (including anti-trust Legislation)», gehalten an der Tokio Konferenz 1964 der International Law Association. 8 S. (Luzern 1964. International Law Association, Schweizergruppe, Schwanenplatz 8).

Volmer, Dr. Bernhard: Richtlinien über Vergütungen für Arbeitnehmererfindungen und Prämien für Verbesserungsvorschläge. Kommentar. Zugleich Ergänzungsbd. zu Volmer, Kommentar zum Arbeitnehmererfindungsgesetz. XV, 263 S. (München/Berlin 1964, C.H. Beck) Geb. DM 24.—.

Walleser, Fritz: Die Patentfähigkeit als rechtsteleogisches Problem. Diss. Bern, Stämpfli & Co., 1963. IV, Fr. 22.—. Abhandlungen zum schweizerischen Recht, N.F. 356.

Zeunert, Gerhard: Aus der Arbeit des Bundespatentgerichts. Das Verfahren vor den technischen Beschwerdesenaten und Rechtsprechung des 1. bis 23. Senats. Sonderveröffentlichung aus «Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht» 1963. 34. S. Brosch. DM 5.—.

Réciprocité en matière de marques

(Etat au 1^{er} mai 1965)

Réciprocité générale, selon l'article 7, 1^{er} alinéa, chiffre 2 de la loi sur les marques

a) Cette réciprocité est acquise, en vertu de l'article 2 de la convention d'Union de Paris, entre la Suisse et les autres pays parties à ladite convention.

b) Elle est établie en outre dans les relations entre la Suisse et les pays et territoires suivants, non parties à la convention :

Albanie	Inde
Allemagne (République démocratique)	Irak
Antigua	Kenya
Argentine	Fédération de Malaisie
Iles Bahama	Pakistan
Iles Bermudes	Panama
Chili	Pérou
Chine (République populaire)	Philippines
Chypre	Thaïlande
Colombie	URSS*
Guatémala	Uruguay
Honduras	Vénézuéla

Réciprocité selon l'article 7, 2^e alinéa (dispense de la preuve de l'enregistrement au pays d'origine)

a) Cette réciprocité est acquise, en vertu de l'article 6 de la convention d'Union de Paris, texte de Lisbonne, entre la Suisse et les pays suivants qui, comme la Suisse, ont ratifié ledit texte ou y ont adhéré :

Afrique du Sud	Côte d'Ivoire
Allemagne (République fédérale)	Cuba
Cameroun	Etats-Unis d'Amérique
Congo (Brazzaville)	France

* L'URSS a adhéré à la Convention d'Union de Paris avec effet à partir du 1^{er} juillet 1965.

Gabon	Rhodésie du Sud
Haïti	Roumanie
Haute-Volta	Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord
Iran	Sénégal
Laos	Tanzanie
Madagascar	Tchad
Mauritaire	Tchécoslovaquie
Mexique	Trinité et Tobago
Monaco	URSS *
Niger	Yougoslavie
Nigéria	Zambie
Norvège	
République centrafricaine	

b) Elle est établie en outre dans les relations entre la Suisse et les pays et territoires suivants :

Allemagne (République démocratique)	Inde
Antigua	Irlande
Antilles néerlandaises	Israël
Argentine	Italie
Australie	Jamaïque
Autriche	Japon
Iles Bahama	Liban
Belgique	Liechtenstein
Iles Bermudes	Luxembourg
Brésil	Fédération de Malaisie
Canada	Nouvelle-Zélande
Chine (République populaire)	Pakistan
Corée du Sud	Pays-Bas
Danemark	Singapour
Espagne	Suède
Finlande	Tanger
Gibraltar	Thaïlande
Grèce	Vénézuéla
Hong-Kong	

(Mitgeteilt vom Eidg. Amt für geistiges Eigentum)

* Avec effet à partir du 1^{er} juillet 1965.

Buchbesprechungen

Troller Prof. Dr. A.: Die mehrseitigen völkerrechtlichen Verträge im internationalen gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht. Verlag für Recht und Gesellschaft A.G., Basel 1965.

Rechtsvereinheitlichung und Harmonisierung sind Begriffe, von denen man heute vielfach annimmt, sie seien eine Errungenschaft unseres «Europäischen Zeitalters». Hin und wieder erinnert ein Jurist daran, daß schon seit der Zeit vor dem Ersten Weltkrieg u.a. Abkommen über Wertpapierrecht entstanden sind, die sich in der Praxis durchgesetzt haben, und daß auch später die Bemühungen um Abkommen auf handelsrechtlichem Gebiet fortgesetzt worden sind.

Wer aber denkt – außerhalb eines relativ engen Kreises der unmittelbar Interessierten – heute noch daran, daß schon bald nach der Mitte des letzten Jahrhunderts der Anstoß gegeben wurde zum Abschluß von internationalen Konventionen auf dem Gebiete des Immaterialgüterrechts? Interessant dabei ist der Umstand, daß die älteste Konvention dieser Art, die «Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutze des gewerblichen Eigentums» von 1883, nur eine zehnjährige Vorgeschichte aufweist. Die erste Initiative dazu wurde nämlich an der Wiener Weltausstellung von 1873 ergriffen. Demgegenüber erwog schon 1858 ein Internationaler Kongreß in Brüssel erstmals den Gedanken der Vereinheitlichung des Urheberrechts. Es dauerte indessen bis 1886, somit an die 30 Jahre, bis die «Berner Übereinkunft zum Schutze von Werken der Literatur und Kunst» abgeschlossen wurde. In der Zwischenzeit war anläßlich der Pariser Weltausstellung von 1878 bereits die Vorgängerin der A.L.A.I., die «Association Littéraire Internationale», gegründet worden, die kein Geringerer als Victor Hugo aus der Taufe hob. Diese Vereinigung förderte aktiv die Schaffung der Berner Übereinkunft. Etwas verschieden war das Geschehen auf dem Gebiete des Gewerblichen Rechtsschutzes: Die private Vereinigung AIPPI wurde erst geraume Zeit nach der Entstehung der PVUe, nämlich 1897, gebildet, um – wie die Gründer erklärten auf ihrem Gebiet dem Wirken der A.L.A.I. nachzueifern. In der Tat ist es nicht zuletzt den beiden genannten Vereinigungen zu verdanken, daß auf ihren Gebieten ansehnliche Fortschritte in der Rechtsvereinheitlichung erzielt wurden.

In TROLLERS neuem Buch, das wir hier anzeigen, sind die an sich trockenen Daten über Gründung, Revision, Ergänzung, Mitgliederbewegung und Organisation der vielen Konventionen auf immaterialgüterrechtlichem Gebiet durch die vorstehend skizzierten historischen Zusammenhänge angenehm aufgelockert.

Das Werk füllt eine Lücke aus, da in den letzten 20 Jahren außer etwa M. PLAISANTS «Traité de Droit Conventionnel International concernant la Propriété Industrielle» von 1950 und den Arbeiten von BAPPERT und WAGNER (1956) und DESBOIS (1955) über die urheberrechtlichen Abkommen kein wirklich umfassendes Werk über den Gegenstand erschienen ist.

In einem ersten Hauptabschnitt, betitelt «Rechtsquellen», werden die – europäischen und außereuropäischen – Konventionen aufgezählt und deren Entstehung kommentiert. Die einleitenden Kapitel über das Wesen der verschiedenen Teile des Immaterialgüterrechts und über die Internationalität der Sachverhalte sowie über zweiseitige und mehrseitige völkerrechtliche Verträge geben hierzu den angemessenen Rahmen.

Der zweite Hauptabschnitt unter dem Titel «Der Aufbau des Rechtsschutzes in den multilateralen völkerrechtlichen Verträgen» (Seite 31 bis 176) bildet in Form dogmatischer und kritischer Beleuchtung des Inhalts der Konventionen das Schwergewicht des Werkes. Der Leser findet darin wertvolle und überzeugende Stellungnahmen zu den verschiedenen im Laufe der letzten Jahre auch im Rahmen der Vereinigungen AIPPI und A.L.A.I. behandelten Problemen.

Der dritte, letzte Abschnitt behandelt die «Organisation des internationalen gewerblichen Rechtsschutzes und Urheberrechts» (Seite 177 bis 214). Der bestehende Aufbau wird knapp und mit einer angesichts der komplizierten Verhältnisse bewundernswerten Klarheit geschildert. Diese Darstellung wird zweifellos bei den Diskussionen über die Neuorganisation der Konventionen wertvolle Dienste leisten (s. hierzu die Ausführungen des Präsidenten der Schweizergruppe der AIPPI in diesem Heft, S. 9 ff.).

Schließlich sind in den letzten Kapiteln die privaten internationalen Organisationen: A.L.A.I., AIPPI, CCI und CISAC und deren Zusammenarbeit mit den Konventionsorganen kurz beschrieben.

Die Entwicklung auf den in TROLLERS Werk behandelten Gebieten geht Tag für Tag intensiv weiter. Man könnte der Darstellung, die auf dem Stand der Verträge am 1. 1. 1964 fußt, schon heute einige neueste Entwicklungen nachtragen. Es liegt in der Natur der Sache, daß nach wenigen Jahren das heute vorliegende Werk ergänzungsbedürftig sein wird. Dies ändert nichts daran, daß die Fachwelt dem Autor zu großem Dank verpflichtet ist für diese neue, dem Wissenschaftler und dem Praktiker gleich willkommene wertvolle Frucht seiner schriftstellerischen Tätigkeit.

E. Huber

Pointet Prof. Dr., Pierre Jean: Der Schutz der Erfindungen. (Vorwort von Herrn Dr. F. Hummler, Delegierter für Arbeitsbeschaffung.) Herausgegeben vom Centre Electronique Horloger SA, Neuchâtel, 1965. Fr. 8.—. (Erschienen auch in französischer Sprache im gleichen Verlag unter dem Titel «La Protection des Inventions».)

In einem Momente, da von allen Seiten immer stärker die Notwendigkeit einer Förderung der Forschung betont wird, damit unsere Industrien in der Lage sind, auf dem Weltmarkt konkurrenzfähig zu bleiben, ist es selbstverständlich angezeigt, auch über die Möglichkeiten eines Schutzes der Forschungsergebnisse orientiert zu sein.

Die ausgezeichnete Studie von Professor Pierre Jean Pointet, die den Titel «Der Schutz der Erfindungen» trägt, vermittelt hierzu einen glücklichen Beitrag. Ohne Zweifel war der Autor sehr kompetent, diese Schrift zu verfassen. Er hält nicht nur an der Universität Neuenburg Vorlesungen über den gewerblichen Rechtsschutz, sondern ist auch Präsident der Schweizer Gruppe der Internationalen Vereinigung für gewerblichen Rechtsschutz und Vize-Präsident der Internationalen Kommission für den gewerblichen Rechtsschutz der Internationalen Handelskammer sowie Mitglied der Rekurskommission des Eidgenössischen Bundesamtes für geistiges Eigentum.

Die Schrift ist in klarem und präzisiertem Stil geschrieben. Sie setzt sich zum Ziel, allen denjenigen, die aus irgend einem Grunde – sei es als Unternehmer, als Direktionsmitglied, als Ingenieur, Techniker, Volkswirtschaftler oder als auf dem Gebiete des immateriellen Güterrechts nicht spezialisierter Jurist – sich mit Erfindungen zu befassen haben, ein gewisses Mindestmaß an Information über die wichtigsten Fragen zu vermitteln, die mit dem Schutz der Erfindungen im Zusammenhang stehen.

Zuerst prüft der Autor die Daseinsberechtigung der Erfindungspatente, und anschließend wird ein Einblick in die verschiedenen internationalen Übereinkommen vermittelt, wobei auch diejenigen, die im jetzigen Zeitpunkt noch im Projektstadium sind, behandelt werden. In den nachfolgenden Abschnitten wird dem Praktiker Auskunft über die Schweizerische Gesetzgebung erteilt, vor allem in bezug auf die Merkmale der Erfindung und die Voraussetzungen für die Patentierung.

Anschließend werden der Schutz und die Verwertung der Erfindung behandelt. Ein letztes Kapitel gilt den Fragen, die in einer Zeit der kollektiven Forschung im Rahmen der Unternehmung besonders aktuell sind, nämlich den Rechten und Pflichten des Dienstfinders. Ein sehr ausführlich gestaltetes Inhaltsverzeichnis erlaubt es, rasch zur gesuchten Stelle zu gelangen.

Die vom Centre Electronique Horloger SA in Neuchâtel herausgegebene Studie von Professor Pointet, zu der Dr. F. Hummler, Delegierter des Bundesrates für Arbeitsbeschaffung, das Vorwort geschrieben hat, wird sicher in schweizerischen Wirtschaftskreisen auf großes Interesse stoßen, um so mehr, als sie in die deutsche Sprache übersetzt wurde.

Die Redaktionskommission

Baeumer Dr., Ludwig: Schutzfähigkeit und Schutzzumfang der Marke im französischen Recht. Carl Heymanns Verlag, München-Köln-Berlin 1964, S. 126, Preis DM 18.—.

BAEUMER setzt die rechtsvergleichenden Studien über das französische Markenrecht, denen auch Band 10 der Schriftenreihe zum gewerblichen Rechtsschutz des Instituts für ausländisches und internationales Patent-, Urheber- und Markenrecht der Universität München, herausgegeben von Eugen Ulmer, gewidmet war, mit dem Band 13 dieser Reihe fort.

BAEUMER behandelt im ersten Teil die verfahrensrechtlichen Grundlagen für die Prüfung von Schutzfähigkeit und Schutzzumfang und im zweiten Teil Zulässigkeit und Umfang des Markenmonopols.

Grundsätzlich fragt es sich, ob man von einem Markenmonopol sprechen und ob man dieses Monopol als Ausnahme von der Handels- und Gewerbefreiheit darstellen soll. Soweit eine Marke nicht eine Sachbezeichnung ist, wird dadurch, daß ein Gewerbetreibender das Zeichen für die Benennung seiner Waren in Gebrauch nimmt, die Konkurrenzfähigkeit der andern in keiner Weise eingeschränkt. Die Marke verliert ja ihren Sinn, sobald sie von mehreren gebraucht wird. Sie ist ihrem Wesen entsprechend als individuelles Kennzeichen für den Einzelgebrauch bestimmt. Von einem Monopol aber kann man nur dort reden, wo ein wirtschaftlicher Wert, der grundsätzlich mehreren zu gleicher Zeit dienen könnte, einem einzelnen zum Gebrauch überlassen wird.

Anders verhält es sich bloß, wie erwähnt, bei den Sachbezeichnungen, deren Benützung aber ohnehin allen frei steht.

Wettbewerbsrechtlich von Bedeutung ist die Frage, ob der Inhaber einer Marke diese zur Lenkung des Warenvertriebes benützen kann, ob er also auf dem Umweg über das Ausschließlichkeitsrecht an der Marke den Verkauf von Produkten, die rechtmäßig irgendwo in der Welt mit der Marke versehen und in den Verkehr gebracht waren, unter Berufung auf die territoriale Aufteilung der Markenrechte, behindern kann. Dabei wirkt sich aber nicht der angebliche Monopolcharakter der Marke aus, sondern die rechtliche Konstruktion des Markenrechts.

Wenn auch BAEUMER vom Markenmonopol spricht und diesen Begriff mehrmals verwendet, so kommt ihm für das Ergebnis seiner Untersuchungen doch keine entscheidende Bedeutung zu. Die oben stehenden Bemerkungen betreffen also nicht die Klarheit und Richtigkeit der von BAEUMER gegebenen Informationen über das französische Markenrecht, sondern wenden sich gegen die Tendenz, das Markenrecht an sich als wettbewerbsbeschränkende Institution zu brandmarken. BAEUMER selber hat nicht etwa einen Schritt in dieser Richtung getan. Es besteht aber die Gefahr, daß aus dem Begriff Monopol von Dritten Schlüsse gezogen werden, die nicht anhand der Sachlage auf ihre Richtigkeit überprüft werden. Man muß deshalb mit der Wahl der Begriffe sehr vorsichtig sein, weil sie, was schon oft bewiesen wurde, die Kraft haben, unrichtige Vorstellungen zu erwecken, wobei dann auf diesen Vorstellungen große Gedankengebäude errichtet und als Realität hingenommen werden.

Der Inhalt des Werkes von BAEUMER ist als konzentrierte Auskunft über das französische Markenrecht, insbesondere als Ergänzung zur grundlegenden Arbeit von BEIER sehr wertvoll. Die Eigenarten des französischen Markenrechts sind deutlich herausgearbeitet. Die Studie von BAEUMER ist in der Schweiz im Zusammenhang mit der in Gang gekommenen Revision zu beachten.

Die Vollständigkeit der Auskünfte und der zitierten Judikatur ist u.a. auch dadurch zu erklären, daß BAEUMER nicht nur die umfassende Dokumentation des Münchner Instituts heranzog, sondern daß er auch einen Studienaufenthalt in Paris seiner Arbeit widmete.

A. Troller

Remo Franceschelli: Sui marchi d'impresa. Milano, Dott. A. Giuffrè, 1964, S. 200, Lit. 1800.

Inmitten des an sich schon reichhaltigen italienischen immaterial-güterrechtlichen Schrifttums beanspruchen die Arbeiten FRANCESCHELLIS einen besonders bemerkenswerten Platz. Seinen großen Werken (insbesondere *Trattato di diritto industriale*, Bd. I und II) und seinen zahlreichen Aufsätzen fügte er nun eine neue Studie über das italienische Markenrecht bei.

Wie der Autor im Vorwort ausführt, sollen vor allem seine Studenten daraus Belehrung holen, aber auch die Advokaten.

FRANCESCHELLI tritt aber stets auch mit den Spezialisten in Diskussion. Zahlreich sind seine Hinweise auf ausländische Literaturstellen.

Erneut wendet sich der Autor gegen die These, daß an der Marke ein geistiges Eigentum zustehe; er plädiert für ein Monopolrecht, wogegen der Schreibende sich schon mehrmals wandte, so daß hier eine erneute Gegenrede unterbleiben kann. Erstaunen erregt auch die Darstellung, daß nach italienischem Recht die Marke zwar nur mit dem dazugehörigen Unternehmen übertragen, aber frei in Lizenz gegeben werden kann. Auch die klare Ablehnung der Übertragung der mit einer nicht eingetragenen aber

gebrauchten Marke verbundenen Rechtsposition ist dem schweizerischen Juristen, der die Übertragungsmöglichkeit mit dem zugehörigen Unternehmen nicht bezweifelt, erstaunlich. Überraschend ist ferner die Auslegung von PVUe Art. 5 C3 (in der Schweiz besteht die klare Lösung von MSchG Art. 6^{bis}: Konzernmarke), wonach mehrere abhängige Firmen gemeinsam als Miteigentümer einer Marke eintragen können. Es wäre interessant, dazu ein Beispiel zu vernehmen.

FRANCESCHELLIS neues Werk ist also keineswegs nur ein Lehrbuch. Er führt mitten hinein auf den Werkplatz, wo heute eifrig über die Aufgabe des Markenrechts gestritten wird. Ein europäisches einheitliches Markenrecht wäre nicht nur wegen der materiellen Übereinstimmung wünschenswert, sondern vor allem auch, um die heute so verworrene Lage zu klären.

A. Troller

R. Dusolier et Y. Saint-Gal: Protection et défense des Dessins et Modèles. J. Delmas et Cie, Paris 1964.

Die beiden Autoren, Direktor und Vizedirektor der Union des Fabricants und weltbekannte Spezialisten des gewerblichen Rechtsschutzes und Urheberrechts haben einen Erfahrungsschatz an Muster- und Modellproblemen zur Verfügung, der wohl einzigartig ist.

So konnten sie dieses Werk, das über das französische Muster- und Modellrecht, das Haager-Muster-Abkommen und über die Gesetzgebung in zahlreichen andern Ländern Aufschluß gibt, zur wertvollen Auskunftsquelle machen. Die Abbildungen der Originale und der rechtsverletzenden Nachahmungen geben nützliche Anhaltspunkte für die Beurteilung neuer Probleme. Eine Tabelle läßt rasch die Auskunft finden, ob in den wichtigsten Ländern (einbezogen die Sowjetunion und das volksdemokratische China) eine spezielle Mustergesetzgebung besteht, wie es sich mit der Schutzdauer, der Neuheit, der Vorprüfung und dem Gebrauchszwang verhält.

A. Troller

E. Martin-Achard: Le procès en matière de propriété intellectuelle. Mémoires publiés par la Faculté de Droit de Genève. Extrait du volume No 19. Troisième Journée juridique, 12 octobre 1963, 1964.

Ebenso wie das materielle Recht im Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes und Urheberrechts weist auch das in solchen Rechtsstreitigkeiten anwendbare Zivilprozeßrecht bemerkenswerte Besonderheiten auf. Die in den immaterialgüterrechtlichen Spezialgesetzen und im UWG enthaltenen bundesrechtlichen prozessualen Vorschriften sind zahlreich. Der kantonale Richter hat jedoch auch überdies die Eigenart der Sach- und Rechtslage verfahrensrechtlich zu beachten und zu bewältigen.

Die Studie von Prof. E. MARTIN-ACHARD, die aus einem Vortrag hervorging, stellt in leicht verständlicher Weise anhand von Urteilstexten das Genfer- und das bundesgerichtliche Zivilprozeßverfahren dar. Der Autor hat als Theoretiker und Rechtslehrer seine reiche praktische Erfahrung zu allgemeingültigen Erkenntnissen umgewandelt. Vor allem die Ausführungen über die Experten und ihre Arbeit sowie ihre Aufgabe, die von jener des Richters klar zu trennen ist, ferner die Darstellung der vorsorglichen Maßnahmen und ihrer Voraussetzungen geben für alle kantonalen Verfahren und nicht nur für das genferische wertvolle Auskünfte und Anweisungen.

A. Troller

Botho Holzer: Die Übertragung urheberrechtlicher Befugnisse an künftigen Werken. Eine Betrachtung zum Verlags- und Urheberrecht. Vittorio Klostermann, Frankfurt a.M. 1963, S. 95, DM 14.50.

Der Autor hat ein in der deutschen und schweizerischen Literatur und Gesetzgebung bis anhin stiefmütterlich behandeltes Problem vorzüglich analysiert und eine Lösung vorgeschlagen.

Der schweizerische Leser wird sich weniger um die Frage kümmern, ob nach den Bestimmungen des deutschen Rechts die Übertragung der Befugnisse an zukünftigen Werken möglich ist, ob z.B. gemäß Deutschem Verlagsgesetz Paragraph 9 das Verlagsrecht erst mit der Auslieferung des Manuskripts entstehe. Das schweizerische Recht steht der Übertragung erst in Zukunft entstehender Rechte nicht im Wege. Hingegen könnte ein derartiger Vertrag, worauf auch Holzer hinweist, wegen Sittenwidrigkeit nichtig sein, wenn die Freiheit des urheberrechtlichen Schaffens in unerträglicher Weise eingeschränkt würde (ZGB Art. 27).

Mit großem Interesse folgt jedoch auch der schweizerische Leser dem Gedankengang, auf dem man zum Interessenkonflikt zwischen dem Urheber, der das Werk als noch nicht veröffentlichungsreif betrachtet, und zwischen dem Werknutzer, der es öffentlich nutzen möchte und sich auf die erworbenen Befugnisse beruft, gelangt.

Wie Holzer mit Recht sagt, erwirbt der Vertragspartner, wenn die Rechte zum voraus übergehen, mit dem Nutzungs- regelmäßig auch das Veröffentlichungsrecht. Der Urheber müsse aber doch bestimmen können, wann das Werk veröffentlichungsreif sei. Unser Autor erinnert an den Ratschlag Vergils, das Werk zuerst den Freunden vorzulesen und es hernach neun Jahre lang unter Verschuß zu halten.

HOLZER sieht die Lösung darin, daß das Veröffentlichungsrecht in eine negative Abwehrbefugnis, die Dritten die Benutzung sperrt, und in eine positive Veröffentlichungserlaubnis, die beim Urheber trotz Abtretung zurückbleibt, aufgespalten wird.

Dabei kann die Zustimmung zur Veröffentlichung aus dem Verhalten des Urhebers geschlossen werden (z.B. Gestattung der öffentlichen Nutzung durch einen Dritten).

Die zusammenfassenden Schlüsse des Autors (S. 93f.) sind auch in der Schweiz erwägenswert.

A. Troller

Hans-Heinrich Schmieder: Das Recht des Werkmittlers. Schriftenreihe der UFITA. Heft 25, 1963, S. 101, DM 10.80.

Der Verfasser geht darauf aus, die «sog. Nachbarrechte» von dem ihnen weger der Sache noch der Rechtstheorie nach passenden gesetzgeberischen und rechtsdogmatischen Gewand zu befreien und sie als «Rechte der Werkvermittler» vorzustellen. Damit ist aber nichts gewonnen. Vor allem wird dem Autor kein Gesetzgeber, aber auch wohl kaum ein Rechtswissenschaftler darin zustimmen, daß die Bearbeiter, Übersetzer usw. nicht mehr als Urheber, sondern nur als Werkvermittler gelten sollen.

Es nützt nichts, den Rechtsschutz auf dem Fundament der Verbindung zwischen dem Werk und dem Vermittler, der es auf irgendeine Weise (künstlerisch oder technisch) dem Publikum zugänglich macht, aufzubauen. Die Frage ist zu stellen, ob eine schutzwürdige neue geistige Sache entsteht oder eine schutzwürdige Arbeitsleistung, eventuell unter finanziellem und organisatorischem Aufwand erbracht wird.

SCHMIEDER hat viele interessante Aspekte vorgewiesen und die Literatur in ihrer Fülle herangezogen. Seine These führt jedoch weder rechtspolitisch noch -theoretisch weiter.
A. Troller

Manfred Rehbinder: Die Film-Versicherung. Darstellung und Dokumentation.
Schriftenreihe der UFITA, Heft 28, 1964, S. 151, DM 29.80.

Das Filmgewerbe ist mit zahlreichen Risiken belastet: Manchen Gefahren ausgesetzte Sachen und vor allem auch bei der Filmherstellung beteiligte Personen.

Der Autor beweist in der Durchführung seines Themas eindrücklich die rechtsgestaltende Kraft der Lebensverhältnisse. Das Prokrustesbett der Theorie und Dogmatik habe die Entwicklung des Versicherungsrechts – die Lebensversicherung sei z.B. bei Erlaß des Code civil als Spekulation auf das menschliche Leben als unsittlich betrachtet worden – nicht aufhalten können.

In der geschichtlichen Einleitung legt REHBINDER dar, daß das Zentrum der Filmversicherung in der ersten Zeit bei LLOYD'S LONDON zu suchen ist. Nach dem ersten Weltkrieg beteiligten sich zögernd auch deutsche Gesellschaften. Als aber im Jahre 1928 infolge des Brandes der Berliner Kopieranstalt «Afifa» ein Schaden von 5000000.– RM entstand, zogen sich bis auf eine alle deutschen Gesellschaften vom Filmversicherungsgeschäft zurück. In den Jahren 1930–1933 schufen je eine deutsche, eine österreichische und eine italienische Gesellschaft eine Gemeinschaftspolice und beschränkten ihre Schadensbeteiligung auf insgesamt 40 %. Die restlichen 60 % waren durch Rückversicherung bei LLOYD'S zu decken.

Das Dritte Reich konnte nicht damit rechnen, daß eine «Volksaufklärungs- und Propagandafilmproduktion» durch ausländische Versicherer ermuntert werde. Es ließ einen deutschen Versicherungspool, dem 20 Gesellschaften angehörten, entstehen.

Diese Deutsche Filmversicherungsgesellschaft überlebte den Zusammenbruch des Dritten Reiches. In ihr sind seit dem 1. Juli 1960 43 Versicherer zusammengeschlossen, von denen 42 die Filmsachversicherung und 31 die Filmausfallversicherung betreiben. Diese Versicherer sind durch das «Abkommen über die Deutsche Filmversicherungsgemeinschaft» vertraglich gebunden. REHBINDER erläutert dessen rechtliche Struktur.

Hierauf hebt er die Besonderheiten der Filmversicherungsverträge hervor. Von den beiden Zweigen der Filmversicherung (Filmsachversicherung und Filmausfallversicherung) teilt er das allgemein Wissenswertes mit. Er berichtet über die Behandlung der einzelnen Sachgruppen (Requisiten und Lampen, Apparate, Filmstreifen). Die Filmausfallversicherung bezieht sich auf den Schaden, der dem versicherten Unternehmen durch den zeitweiligen Ausfall der an einem Filmvorhaben aktiv beteiligten Personen (z.B. Regisseure, Künstler usw.) entstehen kann.

Die Hälfte des Buches enthält als Anhang die allgemeinen Versicherungsbedingungen für die einzelnen Filmversicherungsarten.

Dieser Bericht ist gut gegliedert und klar geschrieben. Er gibt über ein wenig bekanntes Gebiet nützliche Auskunft.
A. Troller

Heinrich Tetzner: Kartellrecht. Ein Leitfad. Mit dem Text des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen, der Art. 85, 86 des EWG-Vertrages und den Gebührenvorschriften. C.H.Beck'sche Verlagsbuchhandlung, München und Berlin 1965, S. XII, 246.

Tetzner sagt von seinem neuesten Werk, es sei für die Wirtschaft bestimmt. Da er ihm aber alle Vorzüge seiner Darstellungsweise mitgab, nimmt es auch der Jurist mit Vorteil zur Hand. Das gilt insbesondere für den Ausländer, der sich über die deutsche Rechtslage vorläufig orientieren will, bevor er sich an die große Fachliteratur heranmacht. TETZNER empfiehlt als wichtigstes Auskunftsmittel den Gemeinschaftskommentar von Müller-Henneberg, Schwartz, 2. Auflage, 1963, 1507 Seiten.

Das erste Kapitel befaßt sich mit dem materiellen Kartellrecht. Die Verträge sind aufgeteilt in Kartellverträge und Kartellbeschlüsse. Sie werden an Beispielen erläutert, ebenso die geduldeten Ausnahmen. (Erlaubniskartelle, Widerspruchskartelle.) Dargestellt sind anschließend die sonstigen Verträge. Hierauf folgen die nicht in die Form von Verträgen oder Beschlüssen gekleideten Wettbewerbsbeschränkungen.

Das zweite Kapitel gibt über die Folgen von Verstößen gegen die Bestimmungen des GWB, das dritte Kapitel über Behörden und Verfahren und das vierte Kapitel über den Geltungsbereich des GWB und die Übergangsvorschriften und schließlich über das EWG-Kartellrecht Auskunft.

Im Anhang ist der Text des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen und der Wortlaut der Artikel 85 und 86 des EWG-Vertrages enthalten.

TETZNER hat somit das ganze Gebiet in seine Übersichtsskizze einbezogen. Sein Buch beweist einmal mehr, daß ein Autor, der die Probleme klar sieht und die Gabe hat, die Erkenntnisse in knapper Form mitzuteilen, dem Verleger die Hälfte an Seiten und dem Leser Zeit und Mühe spart.

A. Troller

**Schweizerische Mitteilungen über
Gewerblichen Rechtsschutz
und Urheberrecht**

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

**Heft 2 1965 Fascicule 2
November**

Inhaltsverzeichnis

	Seite
<i>Das Patent als Ausschließungsrecht</i>	
Fritz Walleser, New York	161
<i>«Sollen Werke, die auf Grund eines Dienstvertrages geschaffen wurden, gleich wie die Angestellte-nerfindungen behandelt werden?»</i>	
Martin J. Lutz, Zürich	173
<i>Rapport zuhanden der Mitglieder der Schweizergruppe der AIPPI betreffend die Wiedergabe von technischen Zeichnungen, architektonischen Plänen, das Nachgießen von Industrieerzeugnissen und ähnliche unmittelbare Benutzungen der Arbeitsleistungen, die im Rahmen eines Unternehmens erbracht wurden</i>	
Alois Troller, Luzern	212
<i>A propos de la revision totale de la législation sur le droit d'auteur</i>	
Jean-Louis Marro, Bern	227
<i>Schweizerische Rechtsprechung</i>	
Thomas Rüede, Zürich	
I Patentrecht	240
II Markenrecht	253
III Wettbewerbsrecht	259
<i>Internationale Abkommen auf dem Gebiete des gewerblichen Rechtsschutzes</i>	302
<i>Literatur</i>	303
<i>Buchbesprechungen</i>	305

Das Patent als Ausschließungsrecht

FRITZ WALLESER, NEW YORK

Gemäß Art. 8 PatG, Abs. 1, verschafft das Patent seinem Inhaber das ausschließliche Recht (*droit exclusif, diritto esclusivo*), die Erfindung gewerblich zu benutzen. Wie dieses «ausschließliche Recht» zu verstehen sei, ist die Fragestellung der folgenden Ausführungen. Die Aktualität des Gegenstandes ist daraus ersichtlich, daß die Wendung «ausschließliches Recht» auch im Art. 20 des EWG-Vorentwurfes für ein europäisches Patentrecht¹ und in §§ 1 und 3 des Entwurfes eines gemeinsamen skandinavischen Patentgesetzes² zur Umschreibung der Rechtsmacht gewählt wurde, welche das Patent seinem Inhaber über die Erfindung verleiht.

Die Rechtsnatur des Patentes

Ein unvoreingenommener Erfinder wird dem Wortgebilde «ausschließliches Recht» zweierlei entnehmen: erstens, daß ihm das Patent das Recht zur gewerblichen Benützung seiner Erfindung verschaffe (wie er sie im Patentanspruch definiert hat, Art. 51 PatG, Abs. 2), und zweitens, daß dieses Recht ein ausschließliches sei. Daß diese Deutung sprachlich durchaus einwandfrei wäre, zeigt etwa der Vergleich mit Canon 1081 CIC, § 2: *Consensus matrimonialis est actus voluntatis quo utraque pars tradit et accipit ius in corpus, perpetuum et exclusivum, in ordine ad actus per se aptos ad prolis generationem*. Für das Erfindungspatent jedoch träfe eine solche Auffassung des *ius exclusivum*, das ein Recht zur Benützung verschafft, nicht zu; denn der Erfinder dürfte seine Erfindung doch auch ohne Patent ausüben, so daß ihm das Patent dieses Recht nicht mehr verschaffen kann. Praktisch könnte ein solches positives Benützungsrecht nur werden, wenn der gewerblichen Verwendung ein Hindernis entgegensteht, insbesondere ein älteres Schutzrecht. Aber gerade dann versagt das Patent,

¹ GRUR Ausl 1962, S. 565

² GRUR Ausl 1962, S. 610

weil, wie RHEINFELDER³ für das deutsche Recht dartut, «das... Patentrecht bekanntlich nur ein Ausschließungsrecht gewährt. Wer vom ... Patentamt ein Patent erhalten hat, hat damit kein Recht zur Benutzung des Gegenstandes der Erfindung. Er kann, und das ist sogar sehr häufig, von einem älteren Recht abhängig sein und darf seine Erfindung nicht ohne Erlaubnis des Inhabers des älteren Patentbesitzes benutzen.» Tatsächlich wollte der Gesetzgeber wohl statuieren, daß die Benützungserlaubnis des Erfinders, die er als selbstverständlich und unter Vorbehalt älterer Rechte und gewerbepolizeilicher Statthaftigkeit voraussetzte, durch das Patent zur monopolverschaffenden rechtlichen Herrschaft über die Erfindung werde, doch schieg er sich darüber aus, wie die Ausschließlichkeit herbeizuführen sei, nämlich kraft der «Macht, Dritten die bestimmungsgemäße Benutzung des Immaterialgutes zu verbieten, soweit nicht das Gesetz diese Herrschaft durch Ausnahmen einschränkt»⁴: Das Patent ist kein ausschließliches Recht, sondern ein Ausschließungsrecht, kein *ius exclusivum*, sondern ein *ius excludendi*.

«Ausschließung» deckt sich nach seinem Bedeutungsgehalt weitgehend mit «Ausschluß»; zur Charakterisierung des Patentbesitzes verdient der erste Ausdruck den Vorzug, weil er auf den Vorgang des Ausschließens hinweist, wogegen «Ausschluß» eher an den Zustand denken läßt, der sich daraus für die Ausgeschlossenen ergibt.

Wir sehen: «Die Benutzung ist dem Berechtigten nicht erst vom Staat zu erlauben; das Benutzungsrecht hat er im Rahmen der allgemeinen Gewerbeordnung, soweit er nicht eine besondere Erlaubnis zur Berufsausübung benötigt.»⁵ Daß der Erfinder seine Erfindung benutzen darf (unter Umständen kraft Mitbenutzungsrechtes sogar gegen das Patent eines Nacherfinders, Art. 35 PatG), war nicht immer so selbstverständlich, wie uns das heute scheinen mag; vor der Einführung der Handels- und Gewerbefreiheit, zur Zeit des Zunftzwanges und der Gewerbemonopole war denn auch die Zusicherung eines positiven Benutzungsrechtes durchaus sinnvoll, was man beim Vergleich der modernen Gesetze und Gesetzesentwürfe mit weit zurückliegenden Erlassen zu bedenken hat, etwa dem Art. I, § 8 der Verfassung der Vereinigten Staaten aus dem Jahre 1787 oder dem Art. 1 des französischen Patentgesetzes von 1844.

Die gebräuchliche Bezeichnung des Patentbesitzes als ausschließliches Recht oder, im § 6 des deutschen Patentgesetzes, als Alleinbefugnis zur gewerb-

³ GRUR 1964, S. 355

⁴ TROLLER, Immaterialgüterrecht I, 1959, S. 66

⁵ TROLLER a. a. O., S. 68

lichen Benützung der Erfindung will der Vorstellung des absoluten Rechtes Ausdruck verleihen, der gleichmäßig erga omnes gerichteten Herrschaft über ein geistiges Gut, ob man sie nun als geistiges Eigentum oder als Immaterialgüterrecht benennt. Nun ist die Erfindung ihrem ganzen Wesen nach etwas Konstruktives, Positives, und so wehrt sich das Gefühl unwillkürlich gegen die These, das Patent brauche kein positives Recht zu gewähren und ein bloß negatorisches Ausschließungsrecht reiche zum Schutze des Erfinders aus. Von der vertrauten Theorie des absoluten Vermögensrechtes her, die so ganz vom Sachenrecht beherrscht wird, erfordert das Umdenken in der Tat einige Anstrengung, weil sich die unanschauliche Abstraktheit des Geistesgutes auch wirtschaftlich andersartig auswirkt als die sinnfällige Gegenwärtigkeit und Besitzesfähigkeit der Sache. Während eine Sache durch ihr materielles Substrat von Natur aus individualisiert und ausschließlich ist, verhält sich das Immaterialgut ubiquitär (sogar über die Landesgrenzen hinweg, weshalb seine Rechtsvereinheitlichung auch dringlicher ist als etwa die des Grundstücksrechtes). Die Erfindung tritt in ihrer rechtlich maßgeblichen Formulierung als im Patentanspruch festgelegter Begriff auf, obschon unbegrenzt vieler Reproduktionen in der Körperwelt fähig, selbst der Ideenwelt zugehörig. Jedermann kann das Geistesgut der Erfindung zur Kenntnis nehmen, ohne die Kenntnis der andern zu beeinträchtigen. Als Griff des nichtbesitzenden Eigentümers auf die Sache («Herausverlangen») findet die rei vindicatio im Patentrecht keine Entsprechung, kann doch der Erfinder weder selbst die Kenntnis seiner Erfindung einbüßen, noch könnte er ein Urteil auf «Herausgabe» vollstrecken lassen, weil die Kenntnis seinen Konkurrenten nicht wieder entzogen werden kann – was zudem volkswirtschaftlich zweckwidrig wäre, hat doch die Patentschrift auch die Aufgabe, das technische Wissen zu verbreiten. All das bestätigt, daß die Benützungserlaubnis nicht mehr verliehen und daß nur über die negatorische Ausschließung verfügt werden kann, die, wenn sie weit genug geht, die monopolistische Ausschließlichkeit herbeiführt. Besagte Ausschließlichkeit ist aber keine Eigenschaft des Patentes, vielmehr der von ihm verschafften Vorzugsstellung im wirtschaftlichen Wettbewerb. Trotz gemeinsamer sprachlicher Herkunft bedeuten Ausschließung und Ausschließlichkeit Verschiedenes und sollten streng auseinandergehalten werden.

Auswirkungen auf die Rechtspraxis

Die Klarstellung der negatorischen Natur des Patentes ist nicht nur dogmatisch bedeutsam. Als fühlbare praktische Folgen für das Rechtsleben sind etwa zu nennen: die zutreffende Belehrung der Erfinder über die

ihnen aus dem Schutzrecht zustehenden Befugnisse, die Einsicht in das Wesen der Lizenz, die Beurteilung der Normen, die Erfindungen unnötigerweise patentunfähig erklären, weil der Gesetzgeber anscheinend selbst in der Meinung befangen war, das Patent verleihe ein positives Benutzungsrecht, welches seinen Inhaber der Beachtung der Gewerbeverordnungen und fremder Schutzrechte enthebe, sowie die sachgerechte Beurteilung der wirtschaftlichen Folgen des Rechtsinstitutes.

Sogar ein Verteidiger der geltenden Gesetzesformulierung muß zugeben, daß eine «Irreführung darin liegt, daß der rechtlich nicht ausgebildete Leser an die Erteilung des Patentbesitzes ein positives Benutzungsrecht knüpft, welches den Inhaber auch gegenüber älteren Rechten freistellt.»⁶ Ein kritisch dazu eingestellter Patentanwalt schreibt: «Es ist jedem Patentrechtler bekannt, daß er immer wieder dem... Irrtum entgegenzutreten muß, ein erteiltes Patent gewähre dem Inhaber die Befugnis, den Gegenstand seiner Erfindung zu verwerten. Ein patentrechtlich unerfahrener Patentinhaber ist in der Regel überrascht, wenn er erfährt, daß er vor der Verwertung seiner Erfindung selbst noch zu prüfen und gegebenenfalls zu berücksichtigen habe, ob dieser Verwertung irgendwelche Verbote, z. B. aus örtlich oder zeitlich begrenzt gültigen Gesetzen oder Rechtsverordnungen oder auch aus rechtskräftigen Patenten entgegenstehen.»⁷ Den Richter und die Anwälte wird die «dem juristischen Laien zwangsläufig mißverständliche Ausdrucksweise» (EYSENBACH) freilich nicht in Verlegenheit bringen, doch wiegen darum die Mängel der Gesetzesredaktion nicht leichter, sind die Leidtragenden doch die Erfinder, auch die ausländischen, die sich im Vertrauen auf ihr sprachlich einwandfreies Verständnis des Gesetzestextes um das Schutzrecht bewarben. Die irreführende Ausdrucksweise erlaubt sich der Gesetzgeber denselben Patentbewerbern gegenüber, denen er bei der Abfassung der Patentschriften und insbesondere der Patentansprüche äußerste Sprachdisziplin und Genauigkeit der Wortwahl auferlegt. All das ließe sich vermeiden, wenn die dem Patent entspringende Rechtsmacht korrekterweise als Ausschließungsbefugnis umschrieben würde.

Für die Gewerbetreibenden des Patentinhabers wirkt sich dessen Ausschließungsrecht als Verbot aus, die Erfindung zu benutzen. Der Patentinhaber kann einzelne Lizenznehmer von diesem Verbot befreien, indem er sich ihnen gegenüber verpflichtet, von seiner Befugnis keinen Gebrauch zu machen⁸. Insoweit sie mit dem Patent als Herrschaftsrecht in

⁶ R. PIETZCKER, GRUR 1964, S. 291

⁷ EYSENBACH, GRUR 1964, S. 288

⁸ TROLLER a. a. O., S. 531

Verbindung steht, ist damit die Rechtsnatur der Lizenz gekennzeichnet; außer der Dispens vom Benützungsverbot pflegt der Vertrag freilich noch andere, nicht mit dem Patent als absolutem Recht in unmittelbarer Beziehung stehende Leistungen zu enthalten, wie Gewährleistungen technischer und rechtlicher Art, Instruktion, Know-how, Zusicherung der Prozeßhilfe gegen Patentverletzungen von dritter Seite. Es ist hier vor allem festzuhalten, daß die Exemption vom Ausschließungsrecht auch dem Lizenznehmer kein positives Benützungsrecht an der Erfindung vermitteln kann; *nemo plus iuris transferre potest quam ipse habet*, und auch der Lizenznehmer bleibt älteren Schutzrechten, gewerbepolizeilichen und andern gesetzlichen Ausführungsbeschränkungen unterworfen.

Art. 2 PatG erklärt Erfindungen, deren Verwertung den Gesetzen oder den guten Sitten zuwiderlaufen würde, für unpatentierbar. Diese der Vorstellung des positiven Benützungsrechtes entsprungene Bestimmung geht unnötig weit und wirkt sich gelegentlich gegen das Allgemeininteresse aus. Man denke etwa an eine Arbeiterschutz- oder Lebensmittelverordnung, welche die zulässigen Lösungs- oder Konservierungsmittel abschließend aufzählt: wird eine neue Substanz gefunden, die den Schutzzweck vielleicht gar besser als die enumerativ erlaubt erklärten Mittel erfüllt, ist die Patentierung ausgeschlossen, weil die Benützung der neuen Substanz gesetzwidrig wäre. Bis aber vielleicht einmal die Verordnung geändert wird, ist fast sicher die Neuheit der Erfindung nach der Legaldefinition des Art. 7 PatG zerstört, und der Erfinder steht mit leeren Händen da – mit der Folge, daß er nicht nur ungerechterweise um die Früchte seiner Leistung gebracht ist, sondern sich inskünftig zum Schaden der Allgemeinheit hüten wird, sein Forschungsgebiet weiter zu bearbeiten. Sodann ist zu bedenken, daß von der Anmeldung bis zum Ablauf eines Patentes fast zwei Jahrzehnte vergehen können, und in dieser Zeitspanne werden sich vielleicht Gesetze und sittliche Anschauungen wandeln, z. B. über Geburtenkontrolle oder Schwangerschaftsunterbrechung. Es ist kein Grund ersichtlich, warum in solchen Fällen das Patent von vornherein verweigert werden müßte; denn «das Patent gibt kein Verwertungsrecht, sondern nur ein Recht, Dritte von der Verwertung der Erfindung auszuschließen. Die Patenterteilung kann daher keinen Freibrief für die Verwertung einer Erfindung bedeuten.»⁹

Ein Patent für eine gesetz- oder sittenwidrige Erfindung kann also kein Unheil anrichten, gibt es doch dem Patentinhaber lediglich das «Recht», seinen Konkurrenten etwas zu verbieten, was sie ohnehin nicht tun dürften.

⁹ PFANNER, GRUR Ausl 1962, S. 547

Man sollte daher den Patentunfähigkeitsgrund der Gesetz- oder Sittenwidrigkeit aufheben und es dem Erfinder selbst anheimstellen, ob er die Aussichten einer Überwindung des Verwertungshindernisses während der Patentlaufzeit für ausreichend ansieht, die Kosten und Umtriebe des Patentgesuches zu rechtfertigen. Vor allem wäre auch dem unbefriedigenden Zustand abgeholfen, der jetzt den Prüfer vor Rechtsfragen stellt, für die nicht er, sondern der Richter zuständig ist. Man denke etwa an die Schwierigkeiten, die auftauchen können, wenn es um die Patentierung eines Verfahrens zur Herstellung eines Narkotikums geht, das möglicherweise früher oder später einmal ein strafgesetzlich unbedenkliches Derivat liefern oder sich als medikamentös wertvoll herausstellen wird.

Wenn man die rechtliche Funktion des Patentbesitzes zutreffend umschreibt, tritt auch die wirtschaftliche Triebfeder deutlich hervor, durch welche die Institution zum technischen Fortschritt beiträgt: man erkennt, daß das Patent außer dem Versprechen der Monopolprämie noch einen zweiten Stachel birgt, der die Unternehmer zu Forschungsaufwendungen anspornt, nämlich die Drohung mit den Ausschließungsrechten der Konkurrenten, die unerquickliche Aussicht, die den andern vorbehaltenen Erfindungen nicht benützen zu dürfen und dadurch in Wettbewerbsrückstand zu geraten.

Unternehmungen, die ihre Laboratorien aus ihren Patenteinnahmen voll finanzieren oder daraus gar einen Gewinn herauswirtschaften können, gibt es kaum; fast alle müssen aus ihren Fabrikationsgewinnen große Zuschüsse an ihre Forschungsvorhaben abgeben. Die wissenschaftlichen Abteilungen zur Erarbeitung der Erfindungen sind betriebswirtschaftlich fast immer Verlustbetriebe, und neue Verfahren ins Werk zu setzen bedeutet oftmals weitere Opfer für kostspielige Umstellungen und vorzeitigen Ausfall überholter Anlagen. Die Spekulation auf den unsicheren Monopolverdienst allein könnte einen Unternehmer kaum je zu solchen Risiken bewegen; vielmehr wird er sich dazu nur bereit finden, weil er sonst gewärtigen müßte, früher oder später von wagemutigen Konkurrenten aus dem Markt verdrängt zu werden. Nicht die Monopolspekulation auf das Patent, sondern Not macht erfinderisch, und das Patent mit seinen Ausschlußfolgen erweist sich für diejenigen, die damit rechnen müssen, selbst von der Benützung der den andern patentierten Erfindungen ausgeschlossen zu werden, als solche ständig dräuende Not, die erfinderische Geister weckt und die Bereitschaft erzeugt, die Kosten der methodischen Laboratoriumsarbeit zu tragen, auf daß man im Ernstfall nicht ohne eigene Erfindungen und Patente dastehe. Man darf geradezu von der Erzwingung des geistigen Wettbewerbes um den technischen Fortschritt

durch das Patent sprechen; die Waffe des Ausschließungsrechtes ist so scharf, daß kaum ein Unternehmer längere Zeit auf ihren Gebrauch verzichten und sich leisten kann, das Entwicklungsfeld ganz seinen in- und ausländischen Konkurrenten zu überlassen, ohne seine wirtschaftliche Existenz aufs Spiel zu setzen. Diese realistische Einsicht in die Förderung der Forschungsinvestitionen durch das Patent wird aus der Auffassung seiner Rechtsnatur als eines dem Erfinder in die Hand gegebenen Ausschließungsrechtes sofort ersichtlich, nicht aber aus der ungenauen Vorstellung eines nicht näher umschriebenen «ausschließlichen Rechtes» mit unklaren Rechtsfolgen und dementsprechend undurchsichtigen ökonomischen Auswirkungen.

Zum Stand der EWG-Kodifikation

Anstelle des vom Art. 20 des EWG-Entwurfes gewählten Wortlautes, der dem Patentinhaber das ausschließliche Recht zur gewerblichen Benützung der Erfindung in Aussicht stellt, schlugen die Union europäischer Patentanwälte, die französische Landesgruppe der AIPPI, die französische Vereinigung für gewerblichen Rechtsschutz und die Compagnie des Ingénieurs-Conseils en Propriété Industrielle dafür andere Fassungen vor¹⁰, die im wesentlichen darin übereinstimmen, daß der Text dahin zu ändern wäre, daß das europäische Patent seinem Inhaber das Recht gibt, andern die gewerbliche Anwendung der Erfindung zu verbieten. «Die in der ersten Fassung des Art. 20 gegebene positive Fassung ist nicht richtig, da in keinem Fall ein Patent ein eigentliches Verwertungsrecht gewähren kann».

Diesen Anregungen stellte EYSENBACH¹¹ die Auffassung gegenüber, das Verbotungsrecht des Patentinhabers sei nur etwas Sekundäres, das sich aus einem «mit Ausnahmebefugnissen verbundenen allgemeinen Benützungsverbot» ableitet. Die Ausnahmebefugnisse gälten für den Patentinhaber, für Lizenznehmer und Vorbenützer der Erfindung. Diese Deutung des Patentbesitzes läuft auf die Rückkehr zum Stand der ältesten deutschen Patentgesetzgebung hinaus; laut § 4 des Gesetzes von 1877, Abs. 1, hatte das Patent «die Wirkung, daß niemand befugt ist, ohne Erlaubnis des Patentinhabers den Gegenstand der Erfindung gewerbsmäßig herzustellen, in Verkehr zu bringen oder feilzuhalten.» Ähnlich lauten § 5 des noch geltenden deutschen Geschmacksmustergesetzes von 1876: «Jede Nachbildung eines Musters oder Modells, welche in der Absicht, dieselbe zu

¹⁰ Mitteilungen der deutschen Patentanwälte 34 (1963), S.210, 274

¹¹ GRUR 1964, S.288 ff.

verbreiten, ohne Genehmigung des Berechtigten hergestellt wird, ist verboten...» und Abs. 2 des Art. 5 des schweizerischen Musterschutzgesetzes vom 30. März 1900: «Niemand darf, ohne Erlaubnis des Urhebers oder seines Rechtsnachfolgers, ein in gültiger Weise hinterlegtes Muster oder Modell vor Ablauf der Schutzdauer zum Zwecke der Verbreitung oder gewerbsmäßigen Vertretung benutzen.» § 3, Abs. 1 des skandinavischen Entwurfes sieht vor: «Das mit dem Patent verliehene Ausschließlichkeitsrecht hat die Wirkung, daß außer dem Patentinhaber alle andern Personen von der gewerblichen Benützung der Erfindung ausgeschlossen sind, ...»

Das allgemeine Benützungsverbot soll sich nach EYSENBACH vom Ausschließungsrecht dadurch unterscheiden, daß die Initiative des Patentinhabers, sein Wille zur Durchsetzung der Ausschließung zurücktritt, indem das Verbot besteht, «ohne daß es hierzu der Ausübung eines Verbotungsrechtes des Patentinhabers bedürfte.» Zur Stütze seiner These führt EYSENBACH die Möglichkeit der Strafverfolgung der Patentverletzung an, die Nichtverwirkung des Patentes trotz Nichtausübung durch seinen Inhaber, weiter das Argument, daß das Patent «einer Rechtsnorm wie z. B. einem Spezialgesetz oder einer Rechtsverordnung» entspreche, «eine Absolutrechtsnorm mit Gültigkeit gegen jedermann» sei. Diese Beweisführung scheint Punkt für Punkt fragwürdig.

Das belgische Patentgesetz z. B. kennt keine Strafbarkeit der Patentverletzung, und nirgends ist die Patentverletzung ein Offizialdelikt. Abs. 2 des § 49 dtPatG z. B. lautet: «Die Strafverfolgung tritt nur auf Antrag ein. Der Antrag kann zurückgenommen werden», was doch unmißverständlich das Erfordernis der Patentinhaber-Initiative zum Ausdruck bringt.

Daß der Patentinhaber die Verletzung seines Rechtes dulden kann, ohne es zu verwirken, ist ohne alle Spekulation über die Rechtsnatur des Patentes dadurch zu begründen, daß sich der Verletzer durch die nicht lizenzierte Ausübung der Erfindung keinen schutzwürdigen Besitzstand verschafft – die Dinge liegen da anders als im Markenrecht, wo der unberechtigte Benützer eines Zeichens durch Qualitäts- und Werbeleistungen eine Marktstellung aufbauen kann, die ihm der eingetragene Inhaber, nachdem er der Verletzung längere Zeit untätig zugesehen hat, nicht mehr entziehen kann, ohne gegen Treu und Glauben zu verstoßen.

Schließlich geht es zu weit, wenn das Patent als Rechtsnorm bezeichnet wird; zwar trifft zu, daß der Patentanspruch als Warnung des Patentinhabers an alle seine Mitbewerber anzusehen ist, durch die er ihnen in der Form eines rechtssatzartigen Tatbestandes erklärt, von der Benützung welcher Erfindung er sie ausschließt, hingegen ist das Patent kein objek-

tives, sondern subjektives Recht. Anzunehmen, daß Erlaß und Bestand einer Rechtsnorm einem Privatrechtssubjekt anheimgegeben sein könnten, bedeutete nämlich eine unzulässige Dehnung des Rechtsnormbegriffes. Vor allem aber ist das einzelne Patent nicht im Gesamtinteresse da, sondern zum eigennützigen Vorteil seines Inhabers, was dem Wesen eines Rechtsatzes widerspricht.¹² Der gesetzesähnliche Charakter des Patentanspruches geht auf die abstrakte Natur des Schutzgutes zurück und zwingt keineswegs zur Annahme eines allgemeinen, ohne Rechtsschutzbegehren des Inhabers wirksamen Benützungsverbotes, das auf die Statuierung der Popularklage hinausliefe. Vielmehr gilt: «Wenn eine chemische Fabrik ein patentiertes Verfahren benutzt, um besser zu fabrizieren, so kann sie nur vom Patentinhaber, niemals aber von jeder anderen Fabrik wegen «unzulässigen» Wettbewerbs verklagt werden.»¹³ Der Gegenvorschlag für Art. 20 EWG-Entwurf vermag also dogmatisch kaum zu überzeugen, abgesehen davon, daß er praktisch kaum einen Unterschied zum Ausschließungsrecht des Patentinhabers brächte, denn außer diesem Berechtigten würde sich doch niemand einfallen lassen, zur Durchsetzung des allgemeinen Benützungsverbotes den Rechtsweg zu beschreiten.

PIETZCKERS Stellungnahme¹⁴ gilt der Beharrung auf den jetzigen Fassungen des deutschen Patentgesetzes und des EWG-Entwurfes. EYSENBACH wird entgegengehalten, sein Vorschlag leiste dem Irrtum Vorschub, «daß die Untersagungsrechte des Patentinhabers sich gegen jeden andern, insbesondere auch den Inhaber älterer Rechte richten.» Dieses Argument scheint unschlüssig; denn tatsächlich kann der Inhaber des jüngeren Patentes dem des älteren Patentes die Benützung der jüngeren, abhängigen Erfindung verbieten, wie sie durch die Kennzeichnungsklausel seines Patentanspruches umschrieben ist¹⁵ (obwohl er selbst einer Erlaubnis des Vorpatentinhabers bedarf, um die vor «gekennzeichnet» genannten Merkmale ohne Patentverletzung ausüben zu können, vgl. Art. 36 PatG, insb. Abs. 2 über die Kreuzlizenz). Bei identischem Inhalt der Ansprüche der beiden Patente liegt eine mangels Neuheit (u. U. wegen Doppelpatentierung, vgl. Art. 26 PatG, Abs. 1, Ziffer 5) patentunfähige Erfindung vor, und der Inhaber des anmeldungsjüngeren Ausweises kann aus dem Scheinpatent überhaupt keine Befugnis (und erst recht kein Benützungsrecht!) herleiten.

Mit seiner übrigen Argumentation zur Verteidigung des status quo be ruft sich PIETZCKER auf die «Technik des deutschen Gesetzgebers bei der

¹² W. BURCKHARDT, *Methode und System des Rechts*, 1936, S. 240

¹³ H. JSAY, *Das Rechtsgut des Wettbewerbsrechtes*, 1933, S. 53

¹⁴ GRUR 1964, S. 291 f.

¹⁵ LINDENMAIER, *Patentgesetz*, 4. Aufl., 1958, S. 191, Anm. 50 zu § 6

Gestaltung absoluter Rechte », wonach § 6 dtPatG nur « programmierenden Charakter » habe, « ohne daß aus ihm bereits Rechte hergeleitet werden können »; er sei als Befugnis « keine regelnde Aussage des Gesetzgebers über den zu gestaltenden Rechtsschutz » und deshalb nur « andeutender Hinweis » auf die Rechtsschutzbestimmungen der §§ 47 ff. Dem wird man entgegenzuhalten haben, daß die §§ 47 ff., statt etwas über die Rechtsnatur des Patentbesitzes auszusagen, ausdrücklich auf die Eingangsbestimmungen des Gesetzes zurückverweisen und selbst in der Luft hängen, wenn aus diesen nicht auszumachen ist, was als Benutzung « §§ 6, 7 und 8 zuwider » zu gelten hat. Die Rechtsschutzregeln enthalten freilich keinen Hinweis auf ein positives Benützungrecht; doch wäre dies kein Grund gegen die Annahme eines solchen Rechtes, nicht einmal für den Rechtskundigen, geschweige denn für den Erfinder, dem vorn im Gesetz besagtes Benützungrecht vorgespiegelt wird. Eine rechtliche Sanktion gegen das Unterbleiben der Benutzung brauchte nämlich nur statuiert zu werden, wenn das Patent eine Pflicht (und nicht nur ein Recht) zur Benutzung, also einen Ausübungszwang, schüfe.

Es bleibt abzuwarten, ob sich die französischen Vorschläge zur Richtigstellung des « ausschließlichen Rechtes » gegen den deutschen Widerstand werden durchsetzen können. Eine Klärung der alten¹⁶ und elementaren Frage nach der Rechtsnatur des Patentbesitzes wäre ein ermutigender Anfang der europäischen Kodifikation und möglicherweise ein Anlaß zur Harmonisierung der Rechtsbegriffe und dogmatischen Bereinigung der in manchen Gesetzen von einer Revision zur nächsten fortgeschleppten Ungeheimheiten.

¹⁶ Es sei hier auf die von COHN, GRUR 1932, S. 393 und 395 zitierten Reichsgerichtsurteile aus den Jahren 1883, 1888 und 1894 verwiesen.

«Sollen Werke, die auf Grund eines Dienstvertrages geschaffen wurden, gleich wie die Angestelltenerfindungen behandelt werden?»

(*Beitrag zur Problematik des Rechts an Arbeitnehmererfindungen und an auf Grund eines Dienstvertrages geschaffenen Werken*)

MARTIN J. LUTZ, ZÜRICH

Inhalt

A. Die Problemstellung	174
B. Vom Wesen der in Frage stehenden Immaterialgüterrechte	175
a) Erfinderrecht	175
b) Urheberrecht	178
C. Die Stellung angestellter Erfinder und Urheber in tatsächlicher Hinsicht	181
a) Erfinder	181
1. Einzelerfindungen	181
2. Die Betriebserfindungen	182
b) Urheber	183
1. Die Einzelwerke	185
2. Die Gruppenwerke	186
D. Die Regelung des Rechts angestellter Erfinder de lege lata	186
a) In der Schweiz	186
b) Im Ausland	189
E. Die Regelung des Rechts angestellter Urheber de lege lata	191
a) In der Schweiz	191
b) Im Ausland	192
F. Probleme der schweizerischen und der ausländischen Regelungen des Rechts an Dienstenerfindungen und im Anstellungsverhältnis geschaffenen Werke de lege lata	194
a) Angestelltenerfindung	194
1. Geltung der Rechtsübertragung oder des Rechtserwerbes im Ausland	194

2. Die Wirkung des Verzichts des Arbeitgebers auf die erworbenen Rechte	196
3. Die anderweitige Verfügung des Arbeitnehmers über eine Dienstleistung	197
4. Die Pflicht des Arbeitgebers zur Leistung einer Entschädigung für Angestellterfindungen	198
b) Von Angestellten erschaffene Werke der Literatur und Kunst	200
1. Das sogenannte «droit moral» des Urhebers	200
2. Das Verhältnis des Urheberrechts zum Muster und Modellrecht	201
G. Die Gleichstellung der im Anstellungsverhältnis geschaffenen Werke mit den Dienstleistungen	201
a) Die Ausdehnung der de lege lata geltenden Regelung für die Dienstleistung auf Werke der Literatur und Kunst	201
b) Die Ausdehnung eines Angestellterfinderrechts de lege ferenda	202
1. Die Ausgestaltung des Angestellterfinderrechts de lege ferenda	202
2. Die Ausgestaltung des Rechts an im Angestelltenverhältnis geschaffenen Werken de lege ferenda. Die Gleichstellung mit dem Angestellterfinderrecht de lege ferenda	204
H. Schluß	206
Résumé	206
Abkürzungen	209
Literaturverzeichnis	210

A. Problemstellung

Für das Immaterialgüterrecht gilt der Satz, daß die Früchte schöpferischer Tätigkeit ihrem Urheber gehören¹.

Das Arbeitsrecht dagegen gewährt dem Arbeitgeber einen Anspruch auf das Ergebnis der Tätigkeit des Arbeitnehmers².

Der immaterialgüterrechtliche und der arbeitsrechtliche Aspekt des Rechts an Immaterialgütern, welche im Dienstvertragsverhältnis geschaffen worden sind, stehen also zueinander im Gegensatz.

Dieser Konflikt trifft angestellte Urheber und Erfinder in gleicher Weise; nichts liegt deshalb näher als die Frage, ob nicht diese Rechte an ihren Leistungen für beide Gruppen von geistig Schaffenden übereinstimmend und gemeinsam geregelt werden könnten.

Eine solche übereinstimmende Lösung der offenbar verwandten Probleme ist möglich, sofern zwei Bedingungen erfüllt sind:

1. Die beiden Immaterialgüterrechte, zu denen das Arbeitsrecht in Konflikt tritt, müssen ihrem Wesen nach mindestens soweit übereinstimmen, daß eine gemeinsame Lösung beiden adäquant zu sein vermag.

¹ ENGLERT 40, BEIER in Prop. ind. 1960, 115.

² ENGLERT 40, BEIER in Prop. ind. 1960, 115.

2. Die Beziehung des angestellten Erfinders zu seinem Arbeitgeber muß derjenigen des angestellten Urhebers zu seinem Dienstherrn in tatsächlicher Hinsicht wesentlich gleichen, und die Interessen müssen ähnlich gelagert sein.

Durch diese Problemstellung ist uns der weitere Weg der Untersuchung vorgezeichnet. Wir gehen zunächst der Frage nach, ob die beiden genannten Bedingungen erfüllt sind (B, C). Alsdann stellen wir die Regelung des Angestellten-Erfinderrechts *de lege lata* in der Schweiz und im Ausland dar (D). Daran lassen wir dieselbe Darstellung mit Bezug auf das Recht angestellter Urheber anschließen (E). In einem weiteren Abschnitt greifen wir die wichtigsten Probleme der bekannteren Regelungen des Angestellten-Erfinder- und -urheberrechts auf (F). In der Folge prüfen wir die Möglichkeit der Gleichstellung angestellter Urheber und angestellter Erfinder *de lege lata* und *de lege ferenda* (G). Mit einer Zusammenfassung der Untersuchungsergebnisse schließen wir die Arbeit).

B. Vom Wesen der in Frage stehenden Immaterialgüterrechte

a) Erfinderrecht

Wir stellen dem Urheberrecht mit Absicht nicht das Patentrecht, sondern das Erfinderrecht gegenüber.

Als Erfinderrecht bezeichnen wir das Recht, welches die Beziehung des Erfinders zur Erfindung unabhängig von deren Patentierung regelt.

Die Idee des wissenschaftlichen Eigentums hat zwar die Wissenschaft insbesondere in Frankreich wiederholt beschäftigt¹, ist indessen nicht durchgedrungen. Sie hätte einen umfassenden Schutz des Erfinderrechts mit sich gebracht. So bleibt das Erfinderrecht Sammelbegriff der zahlreichen Rechtsbeziehungen im Vorfeld des Patentrechts, das – selbst auch Teil des Erfinderrechts – schließlich den genügenden Schutz der Erfindung sicherstellt.

Eine Definition der Erfindung fehlt in unserer Rechtsordnung. Das Patentgesetz, das am ehesten geeignet wäre, eine solche zu enthalten, setzt den

¹ Vorschlag Syndicat des inventeurs français; Sorbonne 29. Nov. 1921; Gesetzentwurf der Confédération française des travailleurs intellectuels, 1922; vgl. ENGLERT 10.

Begriff einfach voraus². Wir stützen uns im folgenden auf die Definition des Erfindungsbegriffs des Bundesgerichts³.

Das Hervorbringen einer Erfindung ist eine Tathandlung⁴. Sie setzt keine Handlungsfähigkeit voraus. Jede natürliche Person kann Erfinder sein. Die Beziehung des Erfinders zu seiner Erfindung ist zunächst eine tatsächliche. Der Erfinder beherrscht die Erfindung bis zu ihrer Bekanntgabe. Sie gehört ihm⁵.

Aufgabe des Erfinderrechts wäre es nun, dieser tatsächlichen Herrschaft den notwendigen rechtlichen Schutz zu verschaffen. Das geschieht zunächst nur in bescheidener Weise. Den ersten Schutz bietet die Geheimhaltung, wobei Geheimnisträger unter Umständen durch einen Vertrag, durch die Bestimmungen über den unlauteren Wettbewerb⁶ oder durch Strafandrohungen des Strafgesetzbuches⁷ verhalten sind, das Geheimnis zu wahren.

Dessen Bekanntgabe führt aber zum Verlust der Erfindung⁸. Die Verwertung durch Dritte ist in der Regel nicht einmal eine unerlaubte Handlung im Sinne von Art. 41 Abs. 1 OR⁹, sofern sich deren Nutzer nicht widerrechtlich Kenntnis von der Erfindung verschafft haben. Allenfalls kann jedoch Art. 41 Abs. 2 OR zur Anwendung kommen.

Zusätzlichen Schutz erfährt die Beziehung des Erfinders zur Erfindung durch Art. 28 ZGB¹⁰. Diese Bestimmung sichert dem Erfinder nur das Recht auf Anerkennung der Erfindereigenschaft¹¹.

² ENGLERT 18.

³ Vgl. die Definition BGE 76 I (380f.), 381 und 85 II (131 ff.) 141 zusammengefaßt bei ENGLERT 13: «Le propre de l'invention c'est d'être une création particulière de l'esprit humain reposant sur une combinaison nouvelle et originale de forces de la nature et constituant un progrès technique utile dépassant ce qui était à la portée d'un homme du métier ayant une bonne formation professionnelle.»

Eine beachtliche Definition des Begriffs der Erfindung enthält auch der Kommentar des Patenrechts von BLUM/PEDRAZZINI I 73.

⁴ ENGLERT 18.

⁵ BECKER, Komm. OR, Art. 343 N. 1, S. 396: «(Der) Patentschutz (ist) ein Monopol zur gewerblichen Verwertung der Erfindung. Demgemäß steht die Erfindung, auch wenn sie von einem Angestellten gemacht wird, in der Regel dem Erfinder und nur ihm zu.»

⁶ Vgl. Art. 13 lit. f UWG.

⁷ Die Verletzung des Geheimnisses kann den Tatbestand von Art. 162 StGB erfüllen.

⁸ ENGLERT 29.

⁹ ENGLERT 28. A.A. BLUM/PEDRAZZINI I 290.

¹⁰ EGGER, Komm. ZGB, Art. 28 Nr. 15/16.

¹¹ Das Recht des Erfinders, als solcher genannt zu werden, ist erstmals vom Trib. de Rennes mit Urteil vom 12. III. 1855, Ann. 1855 183 anerkannt worden. Eine gesetzliche

Der erfinderrechtliche Schutz ist also vor der Patentierung prekär, der Schutz durch das Patent von entscheidender Bedeutung.

Die Tatsache, daß Art. 28 ZGB zum Schutze des Erfinderrechts angerufen werden kann, zeigt, daß das Erfinderrecht persönlichkeitsrechtliche Elemente enthält. Diese beschränken sich allerdings auf das Recht der Anerkennung der Vaterschaft an der Erfindung¹². Die Verwendung der Erfindung berühren sie nicht. Diese ist rein vermögensrechtlicher Natur¹³.

Die vermögenswerten Rechte an der Erfindung umfassen das Recht, die Erfindung anzuwenden, sie in Lizenz zu geben, sie abzutreten und insbesondere das Recht auf das Patent.

Das Erfinderrecht entsteht zunächst in der Person des Erfinders. Nur er kann originärer Inhaber des Erfinderrechts sein¹⁴.

Wenn Art. 3 Abs. 1 PatG es nach der herrschenden Meinung das Recht auf das Patent originär auch dem aus einem andern Rechtsgrund Berechtigten zuspricht, so wird dadurch dem Erfinderrecht Zwang angetan¹⁵. Es kann doch unmöglich die persönlichkeitsrechtliche Seite des Erfinderrechts in der einen, die vermögensrechtliche in der andern Person zur Entstehung kommen. Das Erfinderrecht ist eine Einheit, in der sich persönlichkeitsrechtliche und vermögensrechtliche Elemente verbinden. Es geht nicht an, zu behaupten, das Recht auf Anerkennung der Erfindereigenschaft sei nicht Teil des Erfinderrechts^{15a}, denn dieses Recht dient wie die vermögenswerten Rechte auch dem Schutz der Beziehung des Erfinders zu seiner Erfindung.

Anerkennung ist erst wesentlich später erfolgt. Das Recht auf Namensnennung ist ein Persönlichkeitsrecht, es ist nicht unverzichtbar, aber unübertragbar. Es ergibt sich für die Schweiz nicht allein aus Art. 28 ZGB, sondern ist zudem in Art. 5 Abs. 1 PatG und Art. 4^{ter} PVUE verankert.

¹² ENGLERT 31/32: Der Erfinder hat gemäß Patentrecht Anspruch darauf, im Patentregister, bei der Publikation und in der Patentschrift als solcher genannt zu werden (Art. 5 Abs. 2 PatG). Aus Art. 343 Abs. 2 OR ergibt sich das Recht des Angestellten auf Erwähnung seiner Erfindertätigkeit im Arbeitszeugnis. Im übrigen richtet sich die Pflicht zur Nennung des Erfinders nach dem Grundsatz von Treu und Glaube.

Vgl. auch OSER/SCHÖNENBERGER, Komm. OR, Art. 343, Nr. 28, S. 1302 und Troller IMG II 637.

¹³ ENGLERT 30 ff.

¹⁴ BLUM/PEDRAZZINI I 280.

¹⁵ Die Behauptung TROLLERS in Mitt. 1957 (41 ff.) 46, das Patentrecht bestimme, wer das Erfinderrecht erwerbe, ist unrichtig. Mindestens das schweizerische Patentgesetz tut das nicht. Es anerkennt lediglich die Möglichkeit, daß auf Grund irgendwelcher, dem Patentgesetz fremder Gesetzbestimmungen, jemand anderem als dem Erfinder das Recht auf das Patent zustehe.

^{15a} So TRÜEB in GRUR AIT 1961 (14 ff.) 15.

Die vermögensrechtlichen Befugnisse des Erfinderrechts sind jedoch zweifellos vor der Patentierung abtretbar, wie aus Art. 3 Abs. 1 und Art. 33 Abs. 1 PatG hervorgeht. Die Patentanmeldung muß daher nicht durch den Erfinder erfolgen, sondern kann von dessen Rechtsnachfolger vorgenommen werden.

Der Patentschutz löst den vorangehenden erfinderrechtlichen Schutz vollständig ab. Die patentierte Erfindung hört im Gegensatz zur unpatentierten mit der Publikation nicht auf, ein Immaterialgut zu sein¹⁶. Die Übertragbarkeit der vermögensrechtlichen Befugnisse des Erfinderrechts bringt es mit sich, daß das Recht aus dem Patent und das Recht als Erfinder anerkannt zu werden, welches das Patentgesetz in Art. 5 Abs. 1 auch schützt, nicht derselben Person zustehen müssen.

Der Patentschutz kann nicht jeder Erfindung zu Teil werden. Er erfaßt beispielsweise diejenigen Erfindungen nicht, welche für den technischen Fortschritt bedeutungslos sind. Das gilt insbesondere für all diejenigen Leistungen, die nicht objektiv neu sind¹⁷.

Das Patentrecht ist demnach enger als das Erfinderrecht. Es ist zudem mit seinen Formerfordernissen, dem Prinzip der Publizität und dem Ausschluß gewisser Erfindungen von der Patentierung auf die Bedürfnisse der Industrie zugeschnitten¹⁸.

Wenn sich das Patentrecht auch weitgehend nach dem Wesen des Erfinderrechts orientiert, so ist der Patentschutz doch ein staatlich verliehenes, sachlich und zeitlich beschränktes Monopol.

Da das Patentrecht also nur einen Ausschnitt aus dem Erfinderrecht darstellt, ziehen wir zum Vergleich mit dem Urheberrecht, dem geistigen

b) Urheberrecht

Das Urheberrecht regelt die Beziehung des Urhebers zu seinem Werk. Der Werkbegriff wird im Urheberrecht nicht definiert¹⁹. Wir können uns

¹⁶ ENGLERT 30.

¹⁷ Die Frage, ob solche objektiv nicht neue Erfindungen überhaupt Immaterialgüter seien, und ob sie erfinderrechtlichem Schutz genießen, kann hier offen gelassen werden.

¹⁸ PHILIP DUPIN, Rapporteur de la loi française sur les brevets de 1844 devant la chambre des députés.

Vgl. auch ENGLERT 10.

¹⁹ Den einzigen Hinweis darauf, was unter einem Werk zu verstehen sei, enthält Art. 1 Abs. 2, erstes Subalinea URG. Dort werden unter anderem als literarische Werke bezeichnet: «Kinematographisch oder durch ein anderes Verfahren festgehaltene, eine eigenartige Schöpfung darstellende Handlungen.»

Eigentum, nicht das codifizierte Patentrecht allein, sondern das ganze uncodifizierte Erfinderrecht, das wissenschaftliche Eigentum, heran. hier mit der Übernahme der Definition des Werkbegriffes aus dem deutschen Regierungsentwurf begnügen: Werke sind persönliche, geistige Schöpfungen²⁰.

Die Schaffung eines Werkes ist wie das Hervorbringen einer Erfindung Tathandlung²¹. Nur natürliche Personen können Urheber sein²².

Das Urheberrecht erfaßt das Werk mit seiner Erschaffung und verleiht seinem Urheber Schutz. Es steht, wie erwähnt, mit dem Erfinderrecht und nicht mit dem Patentrecht auf gleicher Stufe. Da das geistige Eigentum von der Rechtsordnung im Gegensatz zum wissenschaftlichen anerkannt wird, ist jedoch der urheberrechtliche Schutz ungleich stärker als der erfinderrechtliche vor der Patentierung. Das Urheberrecht verschafft in erster Linie der tatsächlichen Herrschaft des Urhebers über sein Werk rechtliche Anerkennung und gestaltet sie aus²³.

Es wird deshalb von der Rechtslehre oft als naturgegebenes Recht betrachtet²⁴.

Da nur der Schöpfer eines Werkes Urheber sein kann²⁵, steht auch ihm allein das originäre Urheberrecht zu²⁶.

Obwohl als Recht sui generis eine Einheit, enthält das Urheberrecht

²⁰ RegE § 2 Abs. 2.

²¹ Gl. M. TROLLER IMG I 116, DEL BIANCO 30 und ULMER 158.

²² Vgl. Art. 8 URG, DdA 1923 (67 ff.) 69/70, BGE 74 II (106 ff.) 112, TROLLER IMG I 116.

Mit Recht weist ULMER 158 darauf hin, daß die Urheberschaft an einem Werk Handlungsfähigkeit nicht voraussetze: «Jede rechtsfähige Person kann Urheber sein.»

²³ BUSSMANN in Hodeige: Das Recht am Geistesgut 13 f. und BGHZ 17 278.

²⁴ Vgl. BUSSMANN in Hodeige: Das Recht am Geistesgut 13 sowie HUBMANN SchG 19 und SchG 31.

²⁵ Vgl. statt vieler TROLLER IMG I 116 und IMG II 700, StenB StR 1920 370 (Votum Wettstein); für Deutschland: ULMER 158 und HUBMANN 103 sowie in der ältern Literatur GIERKE 781 und ELSTER in Ufita 8, 1935 (177 ff.) 181, ferner RegE § 7 und Oe URG § 10 Abs. 1.

²⁶ Statt vieler: RINTELEN 91, ULMER 158 und BUSSMANN-PIETZCKER-KLEINE 358.

Stellvertretenden Erwerb des Urheberrechts hält KOHLER UR 228 noch für möglich. ALLFELS LUG § 2 Anm. 2, MARWITZ-MÖHRING LUG § 2 Anm. 2 und RGZ 110 393 lehnen ihn mit Recht für Deutschland ab.

Bei Geschmacksmustern kann nach deutschem Recht der Arbeitgeber originärer Inhaber des Rechts werden, und zwar so, daß der Arbeitnehmer zur Anmeldung des Geschmacksmusters nicht befugt ist, vgl. BUSSMANN-PIETZCKER-KLEINE 458.

persönlichkeitsrechtliche und vermögensrechtliche Elemente, die sich oft überlagern²⁷.

Die persönlichkeitsrechtliche Seite des Urheberrechts erschöpft sich im Gegensatz zum Erfinderrecht nicht in der Anerkennung der Urheberschaft²⁸ auf die Art. 28 ZGB dem Urheber Anspruch verleiht²⁹, sondern jede Änderung des Werkes und auch die Art und Weise seiner Verwertung sind geeignet, das Ansehen des Urhebers zu beeinträchtigen und damit sein Persönlichkeitsrecht zu verletzen. Im Gegensatz zur Erfindung ist das Werk in für Dritte erkennbarer Weise durch die Persönlichkeit seines Urhebers geprägt. Nicht zufällig wird ein Werk als typisch «Klee», typisch «Kandinsky» aber auch typisch «Dürrenmatt» bezeichnet. Eine Veränderung des Werkes ist im Stande, das Bild der Urheberpersönlichkeit in der Außenwelt in negativer Weise zu beeinflussen. Da das persönlichkeitsrechtliche Element im Urheberrecht ungleich stärker ist als im Erfinderrecht³⁰, ist das Urheberrecht fester an die Person des Urhebers gebunden als das Erfinderrecht an die Person des Erfinders.

Die vermögensrechtliche Seite des Urheberrechts splittert sich in ein reiches Bündel von Nutzungsrechten auf, welche, wie beispielsweise das Vervielfältigungs-, das Ausführungs- und das Senderecht, gleichwertig nebeneinander stehen³¹, während sich die einzelnen Befugnisse im Erfinder- und Patentrecht um das Recht, die gefundene Regel anzuwenden (oder ihre Anwendung zu erlauben) als akzessorische Rechte etwa so gruppieren, wie sich im Urheberrecht das Verbreitungsrecht an das Vervielfältigungsrecht anschließt.

Im Gegensatz zum Urheberrecht als Ganzem³², sind die einzelnen

²⁷ Statt vieler: KOHLER UR 1 ff., ULMER 104 und HUBMANN UR 46 sowie SchG 85 für Deutschland; ROTHMUND 151, SUTERMEISTER 17 für die Schweiz und DESBOIS 305 für Frankreich.

²⁸ ENGLERT 30.

²⁹ Vgl. betreffend der Anwendbarkeit von ZGB 28 auf das Urheberrecht: URG 44, und die Botschaften in BBl 1918 III 547 f., BBl 1930 II 113 f. und in Ufita 19 1955 (316 ff.) 324 ff.

Bezüglich des Rechts auf Anerkennung der Urheberschaft: EGGER, Komm. ZGB, Art. 28 Nr. 29.

³⁰ Vgl. ENGLERT 30 f.

³¹ Vgl. Art. 12 URG.

³² Daß das Urheberrecht als Ganzes unübertragbar sei, weist mit überzeugender Begründung DEL BIANCO 69 f. nach. Er kommt zum Schluß, daß der Erwerber des Urheberrechts niemals so viel Rechte erwerben könne, wie dem Urheber selbst zustehen. Er darf auch beim Erwerb «aller Rechte» nicht frei über das Werk verfügen. Er erwirbt eben nur Nutzungsrechte, während das Stammrecht dem Urheber verbleibt.

Nutzungsrechte als überwiegend vermögensrechtliche Befugnisse abtretbar und veräußerlich³³.

Ihrer Vielfalt entspricht es, daß Werke der Literatur und Kunst meist von einer großen Zahl voneinander unabhängiger Personen verwertet werden, wobei sich der einzelne Nutzer oft mit einem einzigen, dafür jedoch zuweilen ausschließlich gewährten Nutzungsrecht begnügt. Andere Nutzungsrechte sind oft in seiner Hand wertlos, da er weder die Möglichkeit noch das Interesse hat, sie zu verwerten. Eine solche Aufgliederung in Teilrechte ist im Erfinder- oder Patentrecht nicht möglich. Dementsprechend werden Erfindungen oft nur von einem einzigen Unternehmen oder von wenigen Unterberechtigten ausgewertet. Allenfalls erteilte Lizenzen stimmen in ihrem Inhalt im wesentlichen überein. Sie erfassen in der Regel das Ganze aus dem Patent fließende Recht.

Die stärkere persönliche Bindung des Urhebers geistiger Schöpfungen an sein Werk und die Selbständigkeit der einzelnen urheberrechtlichen Nutzungsrechte sind wesentliche Abweichungen des Urheberrechts vom Erfinder- bzw. Patentrecht.

C. Die Stellung angestellter Erfinder und Urheber in tatsächlicher Hinsicht

a) Erfinder

1. Einzelerfindungen

Die Dienstleistung ist heute die Regel, die selbständige Erfindung Ausnahme¹.

Nach der Ansicht Friedrichs² sollen etwa 80 % der in Deutschland angemeldeten Erfindungen Angestelltererfindungen sein. Die Gründe für diese Entwicklung, welche offenbar dem Interesse der Unternehmen und der Erfinder dient, liegen auf der Hand.

— Im Geschehen jeden Betriebes stellen sich Probleme, welche durch erfinderische Tätigkeit gelöst werden müssen, und welche ein außenstehender selbständiger Erfinder gar nicht zu erkennen vermöchte.

³³ Insbesondere der deutsche Regierungsentwurf hat sich diese von der Rechtslehre schon lange vertretene Theorie zu eigen gemacht: Vgl. RegE §§ 29 und 31; aber auch Oe URG §§ 23 und 27.

¹ BUSSMANN-PIETZCKER-KLEINE 307, FRIEDRICH in GRUR AIT 1963 80.

² FRIEDRICH in GRUR AIT 1963 80.

- Eine Lösung der Probleme ist nur durch Erfindungsaufträge zu erhoffen, wobei die vertragliche Bindung dem Unternehmen die Exklusivität der Erfindung sichert.
- Am ehesten ist dabei derjenige Erfinder geeignet, das Problem zu lösen, der sich dauernd mit ähnlichen Problemen beschäftigt und darin erfahren ist. Sofern solche Probleme im selben Betrieb wiederholt auftauchen, ist die dauernde Beschäftigung in diesem Betrieb allein geeignet, dem Erfinder die nötige Erfahrung zu vermitteln und aus der Betriebserfahrung Gewinn zu ziehen.
- Die dauernde Bindung des Erfinders an den Betrieb verhindert zudem, daß diese Erfahrungen später der Konkurrenz zugetragen werden.
- Neben den Erfindungen liefert der Forscher dem Betrieb oft auch Verbesserungsvorschläge und erfinderische Anregungen, die, obwohl einer selbständigen Verwertung nicht zugänglich, für den Betrieb sehr wertvoll sind, und auf welche er allein bei einem Dienstvertragsverhältnis Anspruch hat.
- Die Erfindertätigkeit erfordert heute Laboratorien, Material und finanzielle Mittel in einem Umfange, der für selbständige Erfinder nicht mehr tragbar ist.
- Außerdem sind Erfindungen oft das Ergebnis ausgedehnter und anhaltender Forschungstätigkeit, welche eine dauernde Bindung der interessierten Parteien zur Voraussetzung hat.
- Auch vermag allein ein Anstellungsverhältnis dem Erfinder diejenige soziale Sicherheit zu gewähren, welcher er zu fruchtbarer erfinderischer Arbeit bedarf.

Es zeigt sich aus dieser Aufstellung, daß allein ein auf Dauer ausgerichtete Dienstvertragsverhältnis eine rationelle Zusammenarbeit zwischen Unternehmen und Erfinder ermöglicht. Es ist eine der Grundlagen erfolgreicher Forschungstätigkeit.

Die Erfindungen, welche im Auftrags- oder Werkvertragsverhältnis geschaffen werden, treten dementsprechend zahlenmäßig hinter den Angestellten-erfindungen weit zurück.

2. Die Betriebserfindung

Erfindungen als Ergebnisse betriebsinterner Forschungsarbeit sind oft die Frucht der Tätigkeit Mehrerer. Sofern die Mitarbeit der einzelnen Forscher eine erfinderische ist, hat jeder von ihnen Anspruch darauf, als Erfin-

der genannt zu werden³. Es entstehen sogenannte Kollektiverfindungen. Es sind aber Fälle denkbar, wo den einzelnen Leistungen keine Erfindungsqualität zukommt, weil sie dem Fachmann des entsprechenden Gebietes nahe lagen, während die Gesamtleistung jedenfalls eine Erfindung darstellt. ENGLERT hat diese Erscheinung in überzeugender Weise am Beispiel der Entwicklung eines Medikamentes nachgewiesen. Andere Beispiele lassen sich am ehesten da finden, wo Forschung und Erfindung sich über mehrere wissenschaftliche Fachgebiete erstrecken. Die Rechtslehre bezeichnet diese erfinderlosen Erfindungen als Betriebserfindungen⁴. Ihre rechtliche Anerkennung ist umstritten⁵, obwohl ihre tatsächliche Existenz wohl nicht mehr mit Fug verneint werden kann⁶. Das Problem der Erfinderbenennung bereitet bei der Betriebserfindung begreiflicherweise Kopferbrechen⁷. Betriebserfindungen sind eine spezielle Form der Angestelltenfindung⁸.

b) Urheber

Im Urheberrecht sind die selbständig geschaffenen Werke heute noch im Gegensatz zu den Erfindungen die Regel, die im Abhängigkeitsverhältnis geschaffenen die Ausnahme.

Ein erheblicher Prozentsatz nennenswerter Künstler üben neben ihrer schöpferischen Tätigkeit in unselbständiger Stellung einen Beruf aus. Sie sind Lehrer, Journalisten, Organisten, aber auch Ärzte und Beamte. Sie schaffen ihre Werke in ihrer freien Zeit, meist sogar ohne Auftrag.

³ ENGLERT 61.

⁴ Vgl. ENGLERT 72, WITTE in GRUR 1958 163f., TROLLER IMG II 636, PEDRAZZINI Zent. (103 ff.) 106.

⁵ Gegen die Betriebserfindung sprechen sich aus: OSER/SCHÖNENBERGER Komm. OR, Art. 343 Nr. 5 und 6, WEIDLICH/BLUM 105, ZOLLINGER 73-79.

Für ihre Anerkennung treten BLUM/PEDRAZZINI I 299 und PEDRAZZINI/ZENT 103 ff. ein; in Deutschland wird sie von TETZNER Komm. § 3 Anm. 8-10, MÜLLER-POHLE in GRUR 1950 (172 ff.) 177f., BENKARD § 3 Anm. 2 a und LINDENMAIER Komm. § 3 Anm. 10 anerkannt; während ihr HUECK in BB 1958 438, VOLLMER in NJW 1954 92 und 95, BUSSE § 4 Anm. 3 (S. 152) und das OLG Düsseldorf mit Urteil vom 28.2.1950 in GRUR 1950 (524 ff.) 526 die Anerkennung versagen.

⁶ OSER/SCHÖNENBERGER Komm. OR, Art. 343 Nr. 6 erklären, die Betriebserfindung sei entweder Einzelerfindung oder Miterfindung.

⁷ TETZNER Komm. § 26 Nr. 26 will beispielsweise auf eine Erfinderbenennung verzichten, BLUM/PEDRAZZINI I 322 wollen den Betrieb als Erfinder nennen, ebenso PEDRAZZINI/ZENT (103 ff.) 116.

⁸ BLUM/PEDRAZZINI I 301 wollen Art. 343 OR nicht auf sie anwenden. Darauf wird in der Folge noch einzutreten sein.

Auch wenn ein Urheber auf Initiative eines Dritten und in Abhängigkeit von diesem schafft, ist die vertragliche Bindung selten eine dauernde. Hinter dem Auftrag und dem Werkvertrag tritt der Dienstvertrag als Grundlage des Schaffungsauftrages an Bedeutung zurück⁹. Ich erlaube mir, an dieser Stelle auf die umfassenden Erhebungen der Suisa zu verweisen¹⁰.

Die Gründe für diese, vom Erfinderrecht abweichende Tendenz lassen sich leicht aufzeigen:

- Der Auftraggeber vermag zur Schöpfung eines Werkes wenig beizutragen. Betriebserfahrung und technische Hilfe erleichtern das Auffinden einer technischen Regel, die im Zusammenspiel der Naturkräfte, in der Außenwelt oft empirisch gesucht werden muß. Die schöpferische Tätigkeit erleichtern sie nicht. Allein die schöpferische Kraft seines Urhebers läßt das Werk entstehen.
- Aus der Zusammenarbeit zwischen Auftraggeber und Urheber resultieren keine Erfahrungen, welche die Schaffung weiterer Werke wesentlich erleichtern, oder welche in dem Maße zum Schaden des Auftraggebers der Konkurrenz zugetragen werden können, wie die Erfahrungen aus wissenschaftlicher Forschungsarbeit.
- Die Schaffung von Werken erfordert auch, mit der einzigen Ausnahme der schöpferischen Leistung des Filmregisseurs, keine nennenswerten Investitionen und Betriebseinrichtungen.
- Das Ergebnis schöpferischer Tätigkeit läßt sich zudem besser im voraus berechnen als das Ergebnis erfinderischer Tätigkeit. Das spekulative Element, welches der Erfindertätigkeit eigen ist, und welches die Erfindung als Objekt eines Werkvertrages ungeeignet erscheinen läßt, fehlt der Tätigkeit des Urhebers. Der Zeitaufwand für die Schaffung eines Werkes ist bestimmbar, das Ergebnis der Schöpfung voraussehbar.
- Der Auftraggeber ist häufig an der Exklusivität in der Verwertung des ganzen Werkes weniger interessiert. Er begnügt sich mit einzelnen, ausschließlich eingeräumten Teilrechten, wie etwa dem Senderecht, dem Recht der Verfilmung oder dem Aufführungsrecht. Sein Interesse beschränkt sich auch auf das Endresultat der schöpferischen Tätigkeit, das vollendete Werk; es richtet sich, anders als bei der Forschung, nicht auf die einzelnen Schaffensstufen. Skizzen und Entwürfe sind für ihn wertlos.

⁹ Vgl. BGE 74 II (106 ff.) 115.

¹⁰ Jahresbericht der Suisa 1963 2f. und Stellungnahme der Suisa zum Vorentwurf vom 30. September 1963 der Expertenkommission für die Revision des Zehnten Titels des Obligationenrechtes über den Dienstvertrag, vom 28. April 1965, 4f.

1. Die Einzelwerke

Der Schöpfungsauftrag erfordert also, wie sich aus dem Vorausgegangenen erkennen läßt, nicht diejenige enge und dauernde Zusammenarbeit, welche die fruchtbare Forschungsarbeit im Interesse eines Dritten kennzeichnet. Der Auftrag oder der Werkvertrag vermag in vielen Fällen den Interessen der Beteiligten weit mehr gerecht zu werden als der Dienstvertrag.

Einige Gattungen von Werken werden immerhin in der Regel im Dienstvertragsverhältnis von Angestellten geschaffen, so etwa die Werbetexte im Reklamewesen und die Mehrzahl der graphischen und der photographischen Werke, sowie die Werke der angewandten Kunst.

Ohne den Urhebern dieser Werke nahezu treten zu wollen, können wir diese Schöpfungen getrost als «kleine Münze des Urheberrechtes»¹¹ bezeichnen, welche doch an kultureller Bedeutung hinter den in freier schöpferischer Tätigkeit oder im Auftrag entstandenen Romanen, Dramen, Symphonien, Konzerten, Malereien zurückstehen.

Eine gewisse Angleichung der Interessenlage der Auftraggeber von geistig schöpferisch Tätigen mit derjenigen der Dienstherren von Erfindern hat sich durch die Entwicklung der Technik deshalb ergeben, weil die *Verwertung* von Werken der Literatur und Kunst im Gegensatz zu *deren Schaffung* heute oft sehr große Investitionen erfordert¹². Das gilt für den Film ebenso, wie beispielsweise für die Herausgabe wissenschaftlicher Werke.

Diese Kosten lassen den Wunsch der Unternehmen verständlich erscheinen, die Verwertung der Werke rechtlich sichergestellt zu wissen. In ähnlicher Lage befinden sich jedoch nicht nur die Arbeitgeber angestellter Urheber, sondern auch die Auftraggeber von im Auftrag oder Werkvertrag geschaffenen Werken.

Während sich aber die Arbeitgeber von Erfindern gegen die Auswertung des Erfindungsergebnisses durch *Dritte* zu schützen suchen und bestrebt sind, sich die Exklusivität zu sichern, setzen sich die Auftraggeber von geistig schöpferisch Tätigen, denen Exklusivrechte in der Regel in genügendem Maße zustehen, gegen persönlichkeitsrechtlich begründete Einden des *Urhebers* selbst zur Wehr. Ihr Interesse kollidiert mit dem sogenannten «droit moral», dem rechtlichen Schutz der persönlichen Beziehung des Urhebers zu seinem Werk. Die Verwertung des Werkes durch Dritte

¹¹ Diese treffende Bezeichnung stammt von ULMER 14 und 290.

¹² Bericht zum Vorentwurf vom 30. September 1963 der Expertenkommission für die Revision des Zehnten Titels des Obligationenrechts über den Dienstvertrag, S. 56.

berührt sie nicht, solange sie sich auf Nutzungsrechte beschränkt, die sie nicht selbst mit Beschlag belegen.

2. Die Gruppenwerke

Im Bereiche des Urheberrechts gibt es eine Erscheinung, welche zur Betriebserfindung in Erfinderrecht gewisse Parallelen aufweist. Werke werden zuweilen von einer größeren Zahl von Mitarbeitern unter der Anleitung eines Auftraggebers oder Herausgebers geschaffen, ohne daß sich die schöpferischen Beiträge der einzelnen noch voneinander abgrenzen ließen. Man bezeichnet diese Werke als Gruppenwerke oder Kollektivwerke¹³. Lexica und Wörterbücher fallen unter diese Werkkategorie. Der wesentliche Unterschied zur Betriebserfindung ist der, daß sich das Gruppenwerk nicht aus einer großen Zahl von nichtschöpferischen, sondern aus einer großen Zahl von schöpferischen Leistungen zusammensetzt.

Eine Reihe von fachmännischen nichterfinderischen Leistungen können ein erfinderisches Ergebnis zeitigen, eine Reihe von nichtschöpferischen Leistungen aber kein schöpferisches. Es gibt demnach beim Gruppenwerk nicht keinen, sondern viele Urheber, die nur in den seltensten Fällen nicht namentlich festgestellt werden können. Soweit Gruppenwerke nicht Sammelwerke sind, fallen sie unter die gemeinsam geschaffenen Werke¹⁴.

D. Die Regelung des Rechts angestellter Erfinder de lege lata

a) In der Schweiz

Bevor wir uns überlegen, wie eine mögliche Lösung des Konfliktes zwischen dem Immaterialgüterrecht einerseits und dem Arbeitsrecht andererseits de lege ferenda auszusehen hätte, wollen wir die Lösungen des Problems de lege lata in der Schweiz und im Ausland einer Untersuchung unterziehen, und die dabei auftauchende Probleme kritisch beleuchten.

Das Recht an der Dienstleistungserfindung ist heute in der Schweiz im Dienstvertragsrecht geregelt; dadurch wird die arbeitsrechtliche Komponente des Problems stark betont¹.

¹³ Ihre Bedeutung betonen BUSSMANN in Hodeige: Das Recht am Geistesgut 28, RUNGE in GRUR 1956 407 ff. und REICHEL in GRUR 1959, (172 ff.) 173.

¹⁴ Das anerkennt für Deutschland de lege lata auch REICHEL in GRUR 1959 172.

¹ Gl. M. ENGLERT 39 und 150.

Art. 343 Abs. 1 OR, der sedes materiae der Regelung, unterscheidet zwei Arten von Dienstserfindungen²:

nämlich:

- Erfindungen, welche in Ausübung der arbeitsvertraglichen Obliegenheit hervorgebracht werden (Obliegenheitserfindungen) einerseits, und
- Erfindungen, die im Rahmen der dienstlichen Tätigkeit hervorgebracht werden, ohne daß die erfinderische Tätigkeit zur Obliegenheit des Arbeitnehmers gehören würde, die der Arbeitgeber aber nach Vertrag für sich in Anspruch nehmen darf (Vorbehaltserfindungen).

Rechtslehre und Rechtsprechung sind mit Ausnahme von BLUM/PEDRAZZINI³ einhellig der Meinung, daß Art. 343 OR eine Ausnahme von der Regel darstelle, wonach ein originäres Erfinderrecht nur dem Erfinder selbst zustehen könne und vertreten die Ansicht, daß das Erfinderrecht an Obliegenheitserfindungen originär dem Arbeitgeber zustehe⁴, allerdings mit Ausnahme des Rechts auf Anerkennung der Erfinderehre.

Diese Auslegung findet nicht allein in der Terminologie von Art. 343 OR eine Stütze, sondern auch in Art. 3 Abs. 1 PatG, wo neben dem Erfinder und seinem Rechtsnachfolger auch demjenigen Dritten ein Recht auf das Patent zuerkannt wird, «welchem die Erfindung aus einem andern Rechtsgrund gehört».

Art. 3 Abs. 1 PatG anerkennt damit den originären Erwerb des Erfinderrechts durch Dritte⁵. Ein derivativer Erwerb kann mit dem «aus einem andern Rechtsgrund gehören» nicht gemeint sein, da ein solcher unter den Begriff der Rechtsnachfolge fallen würde.

Ob der Arbeitgeber das Erfinderrecht auch bei der Vorbehaltserfindung originär erwerbe, ist umstrittener. Die einen vertreten die Meinung, das Gesetz habe das Recht an Obliegenheits- und Vorbehaltserfindung gleich regeln wollen und treten daher für originären Erwerb ein⁶. Andere sind

² Vgl. ENGLERT 51 und 141f., OSER/SCHÖNENBERGER, Komm. OR, Art. 343 Nr. 1, BECKER, Komm. OR, Art. 343 Nr. 2.

³ BLUM/PEDRAZZINI I 281ff., PEDRAZZINI/ZENT (103ff.) 111, aber auch v. TUHR/SIEGWART OR 307.

⁴ HOFFMANN in StenB NatR 1910 211, HUBER in StenB NatR 1910 351, RUTTY in StenB NatR 1910 351, BECKER, Komm. OR, Art. 343 S. 397, OSER/SCHÖNENBERGER, Komm. OR, Art. 343 Nr. 18, ENGLERT 148, BUCHLI 58 und ZOLLINGER 85 sowie BGE 57 II (304ff.) 307, BGE 74 II (106ff.) 113 (E4), ferner GUHL OR 283, TRÜEB in GRUR AIT 1961, 14.

⁵ Vgl. TRÜEB in GRUR AIT 1916 14f.

⁶ Diese Meinung vertreten: OSER/SCHÖNENBERGER, Komm. OR, Art. 343, Nr. 18

der wohl zutreffenden Ansicht, über den originären Erwerb des Erfinderechts könne nicht durch Vertrag verfügt werden, es müsse sich also um einen derivativen Erwerb handeln⁷.

Bei der Obliegenheitserfindung hat der Erfinder keinen Anspruch auf eine besondere Entschädigung⁸, wohl aber bei der Vorbehaltserfindung, sofern sie, wie Art. 343 Abs. 2 OR fordert, von erheblicher wirtschaftlicher Bedeutung ist⁹.

Art. 343 Abs. 2 OR ist im Gegensatz zu Art. 343 Abs. 1 OR¹⁰ unabdingbar¹¹.

Es ist umstritten, ob die obligationenrechtliche Regelung nur für patentierbare Erfindungen gelte¹² oder auch für nicht patentierbare. Soweit es sich um Leistungen handelt, welche zur Obliegenheit des Arbeitnehmers gehören, geht das Recht an ihnen nach dem Grundsatz in maiore minus gemäß Art. 343 Abs. 1 OR auch dann über, wenn sie keine patentierbaren Erfindungen, sondern nur einfache Forschungsergebnisse oder Verbesserungsvorschläge sind. Vertraglich kann ihr Übergang ebenfalls vereinbart werden. Hingegen besteht keine Entschädigungspflicht gemäß Art. 343 Abs. 2 OR, dessen Voraussetzungen in der Regel auch nicht erfüllt sind, da Verbesserungsvorschläge keine Erfindungen von erheblicher wirtschaftlicher Bedeutung darstellen.

Erfindungen, die im Sinne von Art. 1 Abs. 1 PatG grundsätzlich patent-

und TRÜEB in GRUR AIT 1961 (14ff.) 15. BLUM/PEDRAZZINI bezeichnen diese Gleichstellung in I 293 unter Hinweis auf BGE 57 II (304ff.) 309f. und BGE 72 II (270ff.) 273 als einen Irrtum, der auf einem redaktionellen Versehen beruhe.

⁷ Diese Meinung vertreten BGE 57 II (304ff.) 308; 72 II (270ff.) 273, BLUM/PEDRAZZINI I 293, BG in GRUR AIT 1956 110f. und TROLLER IMG II 636.

⁸ Vgl. BECKER, Komm. OR, Art. 343, S. 397 und BLUM/PEDRAZZINI I 291, OSER/SCHÖNENBERGER Komm. OR, Art. 343, Nr. 21.

⁹ Zur Frage der Bemessung der Vergütung: BGE 44 II 89ff.; TROLLER IMG II 636, PEDRAZZINI/ZENT (103ff.) 106 und BLUM/PEDRAZZINI I 286ff. Alle Erfindungen außer den Obliegenheitserfindungen und den Vorbehaltserfindungen gehören dem Arbeitnehmer, vgl. BGE vom 2. September 1955 i.S. Raoul Engeli, René Pahud und Claude Bigar c. André Szésci sowie PEDRAZZINI/ZENT (103ff.) 108ff.

¹⁰ Art. 343 Abs. 1 OR ist dispositives Recht, vgl. BECKER, Komm. OR, Art. 343 S. 398, OSER/SCHÖNENBERGER, Komm. OR, Art. 343 Nr. 19 sowie ENGLERT 142 und 151.

¹¹ Gl. M. bezüglich des zwingenden Charakters von Art. 343 Abs. 2 OR OSER/SCHÖNENBERGER, Komm. OR, Art. 343, Nr. 22, BGE 57 II (304ff.) 308, BLUM/PEDRAZZINI I 294 und TROLLER IMG II 636.

¹² Jedenfalls erwähnt Art. 343 OR nicht, daß die Erfindungen patentierbar sein müßten, vgl. ENGLERT 142. Nur auf patentierbare Erfindungen wollen Art. 343 OR anwenden: BUCHLI 22, ENGLÄNDER S. 48 Nr. 18, und BGE 76 I 380ff. im Gegensatz zu BGE 57 II (304ff.) 308.

tierbar, aber gemäß Art. 2 PatG von der Patentierung ausgeschlossen sind, fallen jedenfalls unter Art. 343 OR¹³.

Erfindungen, welche nach Beendigung des Dienstverhältnisses gemacht werden, gehören dem Arbeitnehmer¹⁴.

b) Im Ausland

Die ausländische Gesetzgebung kann für das vorliegende Problem zum Vergleich deshalb herangezogen werden, weil dank der PVUE und der RBUE das Patentrecht und das Urheberrecht vieler Staaten wesentliche Parallelen aufweisen.

1. In Frankreich, Großbritannien und den USA wird das Problem der Angestellten-erfindung durch Richterrecht geregelt¹⁵.

In Österreich, Finnland, den Niederlanden, Italien, Portugal, Kanada und Japan erfolgt sie im Patentgesetz¹⁶, während Polen, Dänemark, Schweden, die Bundesrepublik und Deutschland ein Spezialgesetz erlassen haben und Norwegen ein solches projektiert¹⁷.

¹³ Gl. M. OSER/SCHÖNENBERGER, Komm. OR, Art. 343, Nr. 3.

¹⁴ OSER/SCHÖNENBERGER, Komm. OR, Art. 343, Nr. 10.

Aus dem Dienstverhältnis ergeben sich eine Reihe von Rechten und Pflichten, die dessen Ende überdauern. Die Arbeitnehmererfindungen verbleiben dem Arbeitgeber über das Ende des Dienstvertragsverhältnisses hinaus bis zum Ablauf des Patentschutzes. Der ehemalige Arbeitnehmer ist auch weiterhin zur Geheimhaltung verpflichtet, soweit unpatentierte Erfindungen in Frage stehen. Nach Ansicht Roepkes in GRUR 1962 173f. darf ein Arbeitnehmer seine eigene Erfindung auch nach Auflösung des Dienstverhältnisses nicht mittels Nichtigkeitsklage angreifen. Er leitet dieses Verbot allerdings nicht aus einer Nachwirkung des Dienstvertrages ab, sondern aus dem Grundsatz von Treu und Glauben. Es ist denkbar, daß auch in der Schweiz ein Arbeitgeber gegenüber einer solchen Klage mit Erfolg den Schutz von Art. 2 Abs. 2 ZGB anrufen könnte.

¹⁵ NEUMEYER in GRUR AIT 1962 65ff.

¹⁶ Österreich: Patentgesetz 1950 in der Fassung vom 25. Juli 1951 § 5a-u und § 6.

Finnland: Patentgesetz vom 7. Mai 1943 §§ 23-28.

Niederlande: Patentgesetz vom 7. Nov. 1910 Art. 10.

Italien: Königl. Verordnung Nr. 1127 vom 29. Juni 1939 Art. 23-26.

Portugal: Gesetz über das gewerbl. Eigentum Nr. 30679 vom 24. Aug. 1940 Art. 9.

Kanada: Loi modifiant et codifiant les lois sur les brevets du 13 juin 1935.

Japan: Patentgesetz vom 30. April 1921 § 14.

¹⁷ Polen: Ordonnance concernant les inventions d'employés du 12 octobre 1950,

Dänemark: Arbeitnehmererfindergesetz Nr. 142 vom 29. April 1955.

Schweden: Gesetz Nr. 345 über das Recht an Erfindungen von Arbeitnehmern vom 18. Juni 1949.

Deutschland: Gesetz über Arbeitnehmererfindungen vom 25. Juli 1957.

Norwegen: Gesetzesentwurf, erwähnt bei NEUMEYER in GRUR AIT 1962 65ff.

Mit ihrer Regelung im Rahmen des Arbeitsrechts steht die Schweiz zusammen mit Spanien allein da¹⁸.

2. Wie in der Schweiz gilt jedenfalls in Österreich, vermutlich auch in Italien, England, Japan, Kanada und Portugal das Recht der Angestellten-erfindung auch für nicht patentierbare Erfindungen. Die Bundesrepublik Deutschland¹⁹, Schweden, Dänemark, Norwegen, Finnland und die Niederlande wenden die Gesetzesbestimmungen über die Angestellten-erfindung nur auf Patent- oder gebrauchsmusterfähige Erfindungen an²⁰.

3. Der Erwerb des Erfinderrechts durch den Arbeitgeber ist in den meisten Staaten ein derivater; so in der Bundesrepublik Deutschland, in Schweden, Dänemark, Finnland, Norwegen, den USA, Österreich²¹ und den Niederlanden²².

Originären Erwerb des Erfinderrechts durch den Arbeitgeber anerkennen außer der Schweiz nur die Gesetzgebung in Italien, Portugal und in Spanien²³ sowie das Richterrecht Englands²⁴.

Eine seltsame Regelung kennt Frankreich. Dort gelten offenbar Arbeitgeber und Arbeitnehmer als Miterfinder²⁵.

Diejenigen Staaten, welche die Betriebserfindung anerkennen, sprechen das Recht an ihr originär dem Arbeitgeber zu, so Dänemark, Finnland, Norwegen, Spanien und USSR²⁶.

¹⁸ Spanien: Arbeitsvertragsgesetz vom 26. Januar 1944 Art. 29–31 und 73/74.

Schweiz: Bundesgesetz über das Obligationenrecht vom 30. März 1911, Art. 343.

¹⁹ Eine zweite Kategorie von Arbeitnehmerleistungen sind in Deutschland allerdings im Spezialgesetz als technische Verbesserungsvorschläge geregelt; vgl. NEUMEYER in GRUR AIT 1962 (65 ff.) 67; nach BUSSMANN/PRETZCKER/KLEINE 309 sind die Verbesserungsvorschläge auch zu vergüten.

²⁰ Vgl. NEUMEYER in GRUR AIT 1962 (65 ff.) 67.

²¹ Vgl. ABEL in GRUR AIT 1962 (117 ff.) 118 im Gegensatz zu TROLLER in Mitt. 1957 (41 ff.) 52.

²² Vgl. NEUMEYER in GRUR AIT 1962 (65 ff.) 68 und TRÜEB in GRUR AIT 1961 (14 ff.) 15, dessen Meinung allerdings bezüglich Finnland, Schweden und die Niederlande abweicht. Nach Ansicht TROLLERS ist der Erwerb des Erfinderrechts des Arbeitgebers zudem auch in Dänemark ein originärer, vgl. TROLLER in Mitt. 1957 (41 f.) 47. TRÜEB und TROLLER nehmen wohl irrtümlich an, der für Betriebserfindungen vorgesehene originäre Erwerb gelte auch für Einzelerfindungen.

²³ Vgl. TRÜEB in GRUR AIT 1961 (14 ff.) 15.

²⁴ A.A. ENGLERT 98; seiner Ansicht nach wird durch das Verhältnis der Trusteeship, als welches das Anstellungsverhältnis des Erfinders von der Rechtsprechung betrachtet wird, der Grundsatz von originärem Erwerb des Erfinderrechts durch den Erfinder nicht berührt.

²⁵ ENGLERT 91 f.

²⁶ Vgl. NEUMEYER in GRUR AIT 1962 (65 ff.) 68 f.

4. Auch für die Obliegenheitserfindung gewährt die ausländische Gesetzgebung dem Erfinder in der Regel einen Entschädigungsanspruch, so in Dänemark, der Bundesrepublik, Norwegen, Finnland und der USSR.

Keine Vergütung für Obliegenheitserfindungen sehen neben der Schweiz die Gesetze von Schweden, Italien²⁷ und Portugal und die Rechtsprechung Großbritanniens vor; sowie die Gesetze von Österreich und den Niederlanden, sofern das Gehalt angemessen ist.

5. Nach dem italienischen, portugiesischen und finnischen Recht gehören Erfindungen, welche der Arbeitnehmer innerhalb von einem Jahr nach Auflösung des Dienstverhältnisses macht, dem Arbeitgeber. Schweden, Norwegen und Dänemark setzen diese Frist auf 6 Monate fest²⁸.

Diese knappe vergleichende Zusammenstellung zeigt, daß die schweizerische Regelung *de lege lata* in dreierlei Hinsicht von den Tendenzen der ausländischen Gesetzgebung, soweit sie neuern Datums ist, abweicht: nämlich bezüglich der Einordnung der Regelung in die Rechtsordnung, die im Auslande regelmäßig im Patentgesetz oder in einem Spezialgesetz erfolgt, in der Schweiz im Arbeitsrecht; bezüglich der Form des Rechtsenerwerbs durch den Arbeitgeber, welcher mehrheitlich ein derivativer ist und bezüglich der Entschädigungspflicht, welche im Ausland häufig auch bei Obliegenheitserfindungen besteht. Die schweizerische Regelung gibt jedesmal dem arbeitsrechtlichen Aspekt des Problems den Vorzug vor dem erfinderrechtlichen.

E. Die Regelung des Rechts angestellter Urheber *de lege lata*

a) In der Schweiz

Bezüglich des Urheberrechts kennt die Schweiz keine ausdrückliche gesetzliche Regelung des Rechts an Werken, welche von angestellten Urhebern geschaffen worden sind. In welchem Umfange die Nutzungsrechte am Werk auf den Arbeitgeber übergegangen sind, ergibt sich aus dem zwischen den Parteien abgeschlossenen Vertrag. Da eine ausdrückliche Vereinbarung häufig fehlt, muß aus den Umständen und dem Zweck des Auftrages, soweit darüber zwischen den Parteien Einigkeit herrscht, ge-

²⁷ Art. 23 des italienischen Patentgesetzes.

²⁸ PEDRAZZINI/ZENT (103ff.) 107 empfindet es als Mangel, daß eine solche Bestimmung im schweizerischen Recht fehlt.

geschlossen werden, in welchem Umfange die Rechte stillschweigend übergegangen seien. Die deutsche Rechtslehre hat für diese Erscheinung den Begriff der «Zweckübertragung» geprägt und die sogenannte Zweckübertragungstheorie im Urheberrecht reich ausgestaltet¹. Für das schweizerische Recht ergibt sich der Grundsatz der Zweckübertragung aus Art. 1 OR. Ob die Ansicht gewisser deutscher Autoren richtig ist, daß auf Grund der Zweckübertragungstheorie Rechte selbst dann auf den Arbeit- oder Auftraggeber übergehen, wenn der Verwendungszweck des im Auftrag geschaffenen Werkes nur diesem, nicht aber dem Arbeitnehmer oder Beauftragten bekannt ist, mag hier offen bleiben². Der Urheber behält in jedem Falle das Recht auf Namensnennung; er darf jedoch den Namen nicht in störender Weise anbringen³.

Die Zweckübertragungstheorie gilt in gleicher Weise für Auftrags-, Werkvertrags- und Dienstvertragsverhältnisse⁴.

Interessanterweise hat der Umfang der Übertragung von Rechten an im Anstellungsverhältnis geschaffenen Werken noch kaum Anlaß zu gerichtlichen Auseinandersetzungen geboten. Die publizierten Entscheide, in welchen über den Umfang der Übertragung von urheberrechtlichen Nutzungsrechten Recht gesprochen wird, betreffen ausnahmslos Auftrags- oder Werkvertragsverhältnisse.

b) Im Ausland

Nur wenige Staaten regeln das Recht an im Anstellungsverhältnis geschaffenen Werken ausdrücklich, nämlich Großbritannien, Irland, die Türkei und die Niederlande⁵. Diese Regelung findet sich in der Gesetzgebung aller vier Staaten im Urheberrechtsgesetz⁶.

¹ Vgl. statt vieler HUBMANN UR 103, ULMER 30 und 288, RUNGE UR 429.

Es existieren außerdem in Deutschland seit dem 26. Juni 1926 «Richtlinien für Abschluß und Auslegung von Verträgen zwischen bildenden Künstlern und Verlegern». RINTELEN 92 weist mit Recht darauf hin, daß die Nutzungsrechte nicht auf Grund des Anstellungsvertrages selbst übergehen, sondern dieser nur eine Verpflichtung zur Abtretung der Rechte begründet, der die Verfügung mit Übergabe des Werkes nachfolgt.

² Etwas weit geht die Ansicht REICHELs in GRUR 1960 (582 ff.) 584, wonach beispielsweise beim schriftstellerisch Tätigen alle Rechte auf den Arbeitgeber übergehen. Ähnlich wie REICHEL äußert sich auch HUBMANN UR 44.

³ Vgl. LAG Berlin in GRUR 1952 100 und HUBMANN UR 104.

⁴ Das ergibt sich für die Schweiz aus der Anwendbarkeit von Art. 1 OR auf all diese Vertragsverhältnisse. Vgl. für Deutschland: BGHZ 24 70.

⁵ Eine ähnliche Regelung wird von einzelnen Autoren auch für Deutschland und die Schweiz gefordert, vgl. REICHEL in GRUR 1960 (582 ff.) 584, während andere ihr energisch entgegengetreten, vgl. TROLLER IMG I 700f.

⁶ British Copyright Act, 1956, Section 4 al. 2.

Die weitaus größere Zahl der Staaten verzichtet auf eine gesetzliche Normierung und behält die Übertragung von Nutzungsrechten der ausdrücklichen oder stillschweigenden vertraglichen Vereinbarung vor, so außer der Schweiz: beispielsweise Deutschland, Österreich, Frankreich, Italien, Belgien, Schweden, Dänemark, Finnland, Norwegen, Peru, Mexiko und andere mehr.

Das türkische Gesetz läßt das Urheberrecht, welches jedenfalls vorerst in der Person des Urhebers zur Entstehung kommt, durch praesumptio iuris tantum auf den Arbeitgeber übergehen⁷. Das niederländische Gesetz⁸ sowie der britische und irische Copyright Act gestehen dem Arbeitgeber das Urheberrecht beziehungsweise das Copyright von Anfang an zu. Sie stehen dadurch mit dem Grundsatz im Widerspruch, daß ein originäres Urheberrecht nur dem Schöpfer eines Werkes zustehen könne. Dies erklärt sich für das holländische Recht mit dem Alter des Gesetzes, das aus einer Zeit stammt, in welcher eine systematische Durchdringung des Immaterialgüterrechts noch fehlte, für das britische und das irische, aus den doch wesentlichen, grundsätzlichen Unterschieden zwischen dem britischen Copyright und dem kontinentalen Urheberrecht, welche jeden Vergleich der nationalen Gesetzgebung in seinem Wert stark relativieren.

In allen übrigen oben erwähnten Staaten entsteht das Urheberrecht vorerst in der Person des Arbeitnehmers⁹, und es gehen lediglich einzelne Nutzungsrechte nach Vertrag auf den Arbeitgeber über.

Irish Copyright Act Nr. 10, 1963, Section 10 al. 1.

Türkei: Gesetz über Geisteswerke und Kunstwerke Nr. 586, vom 10. Dezember 1951, Art. 8.

Niederlande: Wet van den 23sten September 1912, houdende nieuwe Regeling van het auteursrecht, Art. 7.

⁷ A.A. MÖHRING-SCHULZE-ULMER-ZWEIFERT, Quellen des Urheberrechts, Türkei I 3f. Sie sprechen von einem originärem Urheberrecht des Arbeitgebers.

⁸ Die niederländische Regelung gilt nur für Werke, deren Schaffung zur Obliegenheit des Arbeitnehmers gehörte, vgl. HR 19. 1. 1951 in NJ §§ 1952 No. 37.

⁹ TROLLER IMG II 700, ULMER 158f. 164, HUBMANN UR 103, ALLFELD LUG § 2 Anm. 2, MARWITZ-MÖHRING LUG § 2 Anm. 2, RINTELEN 91, DESBOIS 180, RGZ 110 393, SCHULZE BGHZ 1, DESBOIS 182.

TROLLER IMG II 700f. vertritt die Ansicht, die nationalen Gesetze könnten allein schon mit Rücksicht auf die RBUE nicht Arbeitgebern oder andern Dritten ein originäres Urheberrecht zubilligen, sondern hätten die Tatsache anzuerkennen, daß Urheber eines Werkes dessen Schöpfer sei. Er verweist dabei auf Art. 6^{bis}, 11, 11^{bis}, 11^{ter}, 13 Abs. 1, 14 Abs. 1 und Art. 15 RBUE.

In Frankreich ist die Meinung, das Urheberrecht entstehe zunächst in der Person des Schöpfers des Werkes nicht unbestritten. So ist nach Ansicht von FOURNIER 76 und des Urteils des Trib. Civ. de Marseille du 25 juin 1913 und des Trib. Civ. de la Seine du

Eine Spezialregelung für Kollektiv- und Gruppenwerke kennen einzig Frankreich und die Niederlande¹⁰, wobei beide das Urheberrecht originär in der Person des Leiters der Werkschöpfung entstehen lassen. Die Mitarbeiter werden nur als Gehilfen betrachtet.

Die übrigen Staaten bringen auf die Kollektiv- bzw. Gruppenwerke, soweit es sich nicht um Sammelwerke handelt, die Regeln über die Miturheberschaft zur Anwendung.

F. Probleme der schweizerischen und der ausländischen Regelungen des Rechts an Dienstleistungen und im Anstellungsverhältnis geschaffenen Werken de lege lata

a) Angestelltenerfindung

1. Geltung der Rechtsübertragung oder des Rechtserwerbes im Ausland

Die Frage, ob der originäre oder der derivative Erwerb des Erfinderrechts durch den Arbeitgeber auch im Ausland seine Wirkung entfalte, ist eines der brennendsten Probleme des Angestelltenerfinderrechts. Es ist denn auch wiederholt von namhaften Autoren einer Betrachtung unterzogen worden¹. Darauf im einzelnen einzutreten ist hier kein Anlaß, um so weniger, als Wesentliches kurz zusammengefaßt werden kann.

Das Immaterialgüterrecht ist vom Territorialitätsprinzip beherrscht². Jeder Staat bestimmt für sein Gebiet Träger, Inhalt und Umfang des Urheber-, des Erfinder- und des Patentrechts.

Die Wirkung vertraglicher Vereinbarung ist dagegen universell. Ein Vertrag hat auf der ganzen Welt diejenige Wirkung, welche ihm die Parteien nach übereinstimmendem Willen durch die Wahl des Vertragsinhaltes gegeben haben und welche das ein für alle Mal auf den Vertrag anwendbare Recht versieht, gleichgültig, ob die Parteien dieses Recht

10 février 1911 der Arbeitnehmer nur «agent d'exécution» des Arbeitgebers und hat als «instrument de travail» keine Urheberqualität. A.A. statt vieler DESBOIS 181 f.

¹⁰ Frankreich: Loi du 11 mars 1957 sur la propriété intellectuelle, Art. 9 al. 3.
Niederlande: Wet van den 23sten September 1912, houdende nieuwe regeling van het auteursrecht, Art. 6.

¹ Z.B. TROLLER in Mitt. 1957 41 ff., TRÜEB in GRUR AIT 1961 14 ff., NEUMEYER in GRUR AIT 1961 517 ff.

² Vgl. TRÜEB in GRUR AIT 1961 (14 ff.) 18; TROLLER in Mitt. 1957 (41 ff.) 46.

gewählt haben, ob es sich aus dem Abschlußort des Vertrages oder dem Ort der Hauptleistung ergebe. Ein in der Schweiz nach schweizerischem Recht abgeschlossener Vertrag untersteht bezüglich seines Inhalts auch im Ausland schweizerischem Recht.

Geht das Recht an der Arbeitnehmererfindung nach Gesetz auf Grund einer *praesumptio iuris* auf den Arbeitgeber über, ist also die Übertragung der Rechte vermuteter Vertragsinhalt, so wirkt die Abtretung ohne weiteres auch im Ausland³, soweit die ausländische Gesetzgebung die *praesumptiones iuris* nicht als eine Frage des Beweises im Prozeßrecht betrachten und daher nach der *lex fori* beurteilen, was nur ausnahmsweise vorwiegend im anglikanischen Rechtsbereich der Fall ist. Auch der *cessio legis* wird das Ausland die Anerkennung aus zwei Gründen nicht versagen. Sofern sie nämlich erstens derogierbar ist und die Parteien, welche im vertraglichen Verhältnis zueinander stehen, auf ihre Derogation im Vertrag verzichten, so wird die Übertragung stillschweigender Vertragsinhalt. Die *cessio legis* entfaltet dann die Wirkung einer *praesumptio iuris* und findet als Bestandteil des Vertrages auch im Ausland Anerkennung. Zweitens wird die *cessio legis* von Immaterialgüterrechten in der Regel allein schon mit Rücksicht auf die unbestrittene Anerkennung der *cessio legis* von Eigentumsrechten beim Übergang des Eigentums nach Gesetz beispielsweise im Erbrecht im Rahmen des *ordre public* auch im Ausland anerkannt.

Anders ist die Lage, wenn die Rechte nach nationalem Gesetz in einer andern Person als dem Urheber oder Erfinder zur Entstehung gelangen. Wer primärer Träger des Rechts sei, bestimmt jeder Staat für sich. Der originäre Erwerb durch den Arbeitgeber gilt nur im Inland⁴. Es ist schwer, einzusehen, warum gerade hier, und allein hier, vom Territorialitätsprinzip abgewichen werden sollte⁵. Mindestens besteht keine Garantie dafür, daß diejenigen Staaten, welche selbst das originäre Erfinder- oder Urheberrecht dem Arbeitnehmer zusprechen, bezüglich der Anerkennung des originären Rechtserwerbes des Arbeitgebers vom Ausland der einzeln vertretenen Lehre folgen und auf den Erwerb des Rechts an im Anstellungsverhältnis geschaffenen Immaterialgütern und nur auf diesen das für den Dienstvertrag geltende Recht oder das Recht des Anstellungsortes anwenden sollten^{6, 7}.

³ Dies nehmen stillschweigend auch BUSSMANN-PIETZCKER-KLEINE 309 an. Ebenso TRÜEB in GRUR AIT 1961 (14ff.) 17.

⁴ Gl. M. TRÜEB in GRUR AIT 1961 (14ff.) 18.

⁵ Diese Abweichung empfiehlt TROLLER in Mitt. 1957 41 f. und (41 ff.) 49f. unter Hinweis auf GODENHJELM, RIEZLER und ISAY.

Arbeitgeber, welche das Recht an Arbeitnehmererfindungen nach nationalem Gesetz originär erwerben, müssen daher damit rechnen, daß ihnen der angestellte Erfinder oder dessen Rechtsnachfolger das Recht im Ausland mit Erfolg streitig macht.

Umgekehrt müssen diejenigen Staaten, welche wie die Schweiz den originären Erwerb durch den Arbeitgeber im Gesetze vorsehen, nicht nur den derivativen Erwerb von Rechten im Ausland, sondern wegen der Übereinstimmung mit der eigenen Gesetzgebung auch den originären Erwerb des Arbeitgebers auf Grund ausländischer Gesetzgebung anerkennen.

Nur die *praesumptio iuris* oder die *cessio legis* der Rechte stellt für den Arbeitgeber deren Erwerb auch für das Ausland einigermaßen sicher, der originäre Erwerb nicht.

Im Urheberrecht sind die Probleme gleich gelagert wie im Erfinderrecht. Soweit das Recht an im Anstellungsverhältnis geschaffenen Werken nach nationaler Gesetzgebung originär dem Arbeitgeber zusteht, treten bezüglich der Anerkennung dieses Rechtserwerbes im Ausland dieselben Schwierigkeiten auf wie im Erfinderrecht.

2. Die Wirkung des Verzichts des Arbeitgebers auf die erworbenen Rechte

Wenn der Arbeitgeber gegenüber dem Arbeitnehmer auf die Erfindung vor deren Vollendung verzichtet, so bedeutet das einfach eine Derogation der Gesetzesbestimmung, wonach die Rechte an der Erfindung in der Person des Arbeitgebers entstehen oder auf ihn übergehen. Dies ist nach schweizerischem Recht zulässig⁶. Art. 343 Abs. 1 OR ist wie erwähnt nicht zwingenden Rechts. Das Erfinderrecht kommt diesfalls in der Person des Arbeitnehmers zur Entstehung und verbleibt bei diesem⁹.

Wenn der Verzicht nach Bekanntgabe der Erfindung an den Arbeitgeber, aber vor deren Patentierung erfolgt, so kann aus dem Verzicht je nach den Umständen entweder auf den Willen des Arbeitgebers geschlossen werden, die Erfindung ins Freie fallen zu lassen, was durch die öffentliche Bekanntgabe *eo ipso* eintritt, oder auf die Absicht, sie unter Wahrung der Geheimhaltung auf den Arbeitnehmer zu übertragen oder zurückzu-

⁶ Diese Lehre vertritt TROLLER in Mitt. 1957 (41 ff.) 49 ff.

⁷ Die geäußerten Zweifel teilen NEUMEYER in GRUR AIT 1961 (517 ff.) 523 und TRÜEB in GRUR AIT 1961 (14 ff.) 17f. Sie mahnen daher zur Vorsicht und empfehlen eine ausdrückliche Vereinbarung. Das Bestehen einer Rechtsunsicherheit anerkennt letztlich wohl auch TROLLER in IMG II 62).

⁸ Vgl. ENGLERT 151, TRÜEB in GRUR 1961 (14 ff.) 15.

⁹ Vgl. OSER/SCHÖNENBERGER, Komm. OR, Art. 343 Nr. 19, BLUM/PEDRAZZINI I 297.

übertragen¹⁰. Eine solche Übertragung bedarf im Gegensatz zur Zession von Forderungen genausowenig der Schriftform wie die Übertragung von Nutzungsrechten im Urheberrecht¹¹. Eine Derogation von Art. 343 Abs. 1 OR kann der Verzicht nicht mehr bedeuten, der Arbeitgeber hat das Recht an der Erfindung mit deren Bekanntgabe durch den Arbeitnehmer bereits erworben.

Erfolgt der Verzicht auf die Erfindung nach der Patentierung, so fällt diese wohl unabhängig davon, ob der Arbeitgeber das Recht originär oder derivativ erworben habe, ins Freie¹², es sei denn, die Umstände ließen den zweifelsfreien Schluß zu, der Arbeitgeber wolle das Patent auf den Arbeitnehmer übertragen¹³. Dann liegt aber kein Verzicht mehr vor.

Ein Heimfall der übertragenen Erfinderrechte kommt wohl nicht in Frage. Eines solchen Heimfalls wären allenfalls Lizenzen fähig, nicht aber das Recht am Patent selbst¹⁴, das als Stammrecht endgültig übergegangen ist.

Im urheberrechtlichen Bereich müßte bei Verzicht auf ein originär erworbenes Urheberrecht auf dessen Verlust geschlossen werden, derivativ erworbene Nutzungsrechte dagegen fallen an den Inhaber des Urheberrechts zurück.

Aus der Nichtausübung der Verbotsrechte allein darf allerdings weder im Urheberrecht noch im Patentrecht auf den Verzichtwillen des Berechtigten geschlossen werden.

3. Die anderweitige Verfügung des Arbeitnehmers über eine Dienstleistung.

Wenn das Recht an Angestelltenerfindungen originär dem Arbeitgeber zusteht, so kann der Arbeitnehmer darüber nicht gültig verfügen. Anders ist die Lage, wenn der Arbeitgeber dieses Recht derivativ erwirbt. Durch Vertrag und Gesetz entsteht alsdann lediglich eine Verpflichtung des Arbeitnehmers. Die Verfügung erfolgt durch Bekanntgabe der Erfindung an den Arbeitgeber. In der Zeit zwischen Eingehung der Verpflichtung und dem Erwerb des Rechts durch den Arbeitgeber hat der Arbeitnehmer die Möglichkeit, über seine Erfindung zum Schaden seines Dienstherrn

¹⁰ Eine ausdrückliche Übertragung verlangen ENGLERT 151 und wohl auch OSER/SCHÖNENBERGER, Komm. OR, Art. 343, Nr. 20.

¹¹ Gl. M. TRÜEB in GRUR AIT 1961 15. A.A. OSER/SCHÖNENBERGER, Komm. OR, Art. 343, Nr. 20; sie vertreten die Ansicht, die Abtretung von Patentrechten könne in Analogie zu Art. 164 OR nur schriftlich erfolgen. Ebenso auch BLUM/PEDRAZZINI I 298.

¹² Vgl. TRÜEB in GRUR AIT 1961 (14ff.) 15.

¹³ Vgl. BLUM/PEDRAZZINI I 297.

¹⁴ A.A. offenbar: PEDRAZZINI Zent. 111.

durch deren Bekanntgabe an Dritte anderweitig zu verfügen, rechtsgültig jedoch nur dann, wenn die Verpflichtung des Arbeitnehmers gegenüber dem Arbeitgeber lediglich auf Vertrag und nicht auf *cessio legis* beruht.

Derjenige Arbeitgeber, auf welchen der angestellte Erfinder aus Gesetz auf Grund einer *cessio legis* verpflichtet ist, das Recht an seiner Erfindung zu übertragen, vermag sich gegenüber einem Dritterwerber durchzusetzen. Verpflichtung und Verfügung des Arbeitnehmers zum Schaden des Dienstherrn sind ebenfalls rechtswidrig und deshalb nach schweizerischem Recht auf Grund von Art. 20 Abs. 1 OR nichtig. Es bleibt ihnen jede rechtliche Wirkung versagt¹⁵.

Die Gefahr einer Drittverfügung besteht also nur bei der *praesumptio iuris* der Abtretung des Rechts an der Erfindung an den Arbeitgeber oder bei deren freiwilligen vertraglichen Vereinbarung, so beispielsweise bei der Vorbehaltserfindung nach Art. 343 Abs. 1 OR *de lege lata*. Gegen diese Gefahr bietet die Haftpflicht des angestellten Erfinders für den aus der Vertragsverletzung entstandenen Schaden offenbar in der Regel einen genügenden Schutz, wenn dieser Schaden auch leicht die ökonomische Leistungsfähigkeit des Arbeitnehmers übersteigen kann. Es fällt jedenfalls in der schweizerischen Rechtsprechung schwer, Fälle solcher Drittverfügung namhaft zu machen.

4. Die Pflicht des Arbeitgebers zur Leistung einer Entschädigung für Angestelltererfindungen

Wie wir gesehen haben, gewähren eine Reihe von ausländischen Gesetzen dem Erfinder auch für die Obliegenheitserfindung Anspruch auf eine Entschädigung. Art. 343 Abs. 1 OR läßt es jedoch für die Obliegenheitserfindung beim versprochenen Gehalt sein Bewenden haben¹⁶. Dieses ist nach Ansicht des Gesetzgebers Lohn genug für die erfinderische Leistung¹⁷.

Der Gedanke, daß der Dienstlohn in der Regel die ordentliche Dienstleistung abgilt, um deretwillen der Arbeitnehmer angestellt wird, ist zweifellos richtig. Daß außerordentliche Leistungen durch den vereinbarten Dienstlohn nicht abgegolten werden, bringt Art. 343 Abs. 2 OR deutlich zum Ausdruck¹⁸.

¹⁵ Diese Ansicht vertreten für Deutschland: BUSSMANN-PIETZCKER-KLEINE 308.

¹⁶ Vgl. die Kommentare: BECKER, Komm. OR, Art. 343, S. 397, OSER/SCHÖNENBERGER, Komm. OR Art. 343, Nr. 21.

¹⁷ So auch BLUM/PEDRAZZINI I 291.

¹⁸ Diese Bestimmung ist zwingenden Rechts: Vgl. OSER/SCHÖNENBERGER, Komm. OR, Art. 343, Nr. 22 und BGE 57 II 308 ff.

Ist nun eine Erfindung, auch wenn ihre Entwicklung zu den Obliegenheiten eines Arbeitnehmers gehört, eine ordentliche oder eine außerordentliche Leistung? Ist sie nicht allenfalls den außerordentlichen Leistungen analog zu behandeln? Die Differenzen in den gesetzlichen Regelungen der einzelnen Länder zeigen die Unterschiede in der Auffassung.

Man hat die Verweigerung eines Entschädigungsanspruchs bei der Obliegenheitserfindung etwa damit begründet, daß der Arbeitnehmer die notwendigen Investitionen erbringe und das Risiko trage, so daß ihm auch die Früchte der auf seine Kosten geschaffenen Erfindungen zufallen sollten.

Diese Argumentation ist nicht stichhaltig. Wenn dem Arbeitnehmer bei der Obliegenheitserfindung kein Anspruch auf eine Sondervergütung zugestanden wird, so muß bei der Festsetzung des Lohnes ein allenfalls eintretender Erfolg der Erfindertätigkeit im voraus berücksichtigt werden. Der Arbeitgeber muß gleichsam die Lorbeeren für künftige erfolgreiche Erfindungen vorschießen. Hätte der Erfinder bei erfolgreicher Forschungstätigkeit Anspruch auf eine Sondervergütung, müßte der Arbeitgeber diese spekulative Investition nicht leisten, sein Risiko wäre daher geringer.

Die Obliegenheitserfindung hat mit den außerordentlichen Leistungen im Angestelltenverhältnis gemeinsam, daß sich weder der Erfolg der Leistung noch ihr Wert im voraus genau berechnen läßt. Der Grund, warum außerordentliche Leistungen bei der Lohnfestsetzung nicht berücksichtigt werden, liegt aber in erster Linie gerade in ihrer Unberechenbarkeit.

Es ist in diesen Fällen richtigerweise üblich, einen Teil des Risikos auf den Arbeitnehmer abzuwälzen, die Höhe der Entschädigung durch das Versprechen von Provisionen, Gratifikationen oder zusätzlichen Entgelt teilweise vom Erfolg abhängig zu machen und dadurch den Arbeitnehmer an einer guten Leistung zu interessieren.

Eine Lösung, wie sie Art. 343 Abs. 2 OR für die Vorbehaltserfindung oder das deutsche Arbeitnehmererfindungsgesetz für die Arbeitnehmererfindung überhaupt vorsieht, ist deshalb mindestens ebenso geeignet den Interessen der Beteiligten gerecht zu werden, als die gegenwärtige Regelung des Rechts der Obliegenheitserfindung im schweizerischen Recht¹⁹. Die außerordentliche Entschädigung wäre nach denselben Grundsätzen zu berechnen, welche heute für deren Festsetzung bei der Vorbehaltserfindung nach Art. 343 Abs. 2 OR gelten.

¹⁹ Die Groupe Suisse du AIPPI hat im Jahre 1953 gegen ein Postulat Gitermann, durch welches offenbar im Parlament ein Vorstoß in dieser Richtung unternommen wurde, Stellung genommen, vgl. Mitt. 1954 11.

Die Höhe der Vergütung nach Art. 343 Abs. 2 OR ist von der wirtschaftlichen Bedeutung der Erfindung abhängig²⁰. Diese ist nach einhelliger Meinung nicht allein objektiv feststellbar, sondern die Bedeutung, welche der Erfindung für den Arbeitgeber zukommt, ist in Rechnung zu stellen²¹.

Nach dem Typvertrag des SIA Art. 6 gilt eine Erfindung jedenfalls dann als bedeutend, wenn dafür ein Patent erteilt wird.

Bei der Berechnung der Entschädigung, die angemessen sein soll, sind die Mithilfe des Arbeitgebers und seine Investitionen mitzuberechnen²². Die Entschädigung kann auch in Teilzahlungen nach Maßgabe der Häufigkeit der Anwendung der Erfindung periodisch entrichtet werden²³.

b) Von Angestellten geschaffene Werke der Literatur und Kunst

1. Das sogenannte <droit moral> des Urhebers

Wir haben im Vorangegangenen festgestellt, daß das sogenannte <droit moral>, der rechtliche Schutz der persönlichen Beziehung des Urhebers zu seinem Werk, geeignet ist, in die Art der Ausübung von Nutzungsrechten korrigierend oder gar hindernd einzugreifen. In der deutschen Rechtslehre findet sich deshalb wiederholt die Forderung, das <droit moral> an im Arbeitsverhältnis geschaffenen Werken müsse durch das Gesetz auf ein notwendiges Minimum beschränkt werden²⁴.

Eine solche Beschränkung ist in denjenigen Staaten denkbar, in welchen sich das <droit moral> neben dem Persönlichkeitsrecht zu einer selbständigen, von diesem verschiedenen Institution ausgewachsen hat. In der Schweiz, wo der Urheber in seiner persönlichen Beziehung zum Werk nicht in weiterem Umfange als durch Art. 28 ZGB geschützt ist, wo das so

²⁰ Vgl. BECKER, Komm. OR, Art. 343, S. 398.

²¹ Gl. M. ENGLERT 154.

²² Vgl. BLUM/PEDRAZZINI I 295. Zur Berechnung der Höhe der Entschädigung vgl. auch BGE 57 II 308 ff. sowie für Deutschland RAG in GRUR 1940 270 ff. und LG Düsseldorf in GRUR 1955 400 ff.

²³ Gl. M. ENGLERT 155.

²⁴ So HUBMANN UR 44 und ULMER 265 mit Bezug auf das Rückrufrecht. Etwas weiter geht REICHEL in GRUR 1960 (582 ff.) 584: Das Werk soll wie die Erfindung uneingeschränkt dem Arbeitgeber verbleiben. Bussmann in Hodeige, das Recht am Geistesgut 31 will das Urheberpersönlichkeitsrecht mindestens beim Gruppenwerk zurückdrängen, nachdem er vorgängig auf S. 24 schon die Meinung vertritt, der Urheber könne der zweckmäßigen Verwertung seiner Werke nicht entgegenreten. Für eine solche Auslegung tritt auch RUNGE in GRUR 1956 409 ein.

genannte «droit moral» mit dem allgemeinen Persönlichkeitsrecht übereinstimmt, hat diese Forderung keine Berechtigung, da eine zwangsweise Einschränkung des Persönlichkeitsrechts undenkbar ist. Ein Verzicht auf die Geltendmachung des Persönlichkeitsrechts ist dagegen in beschränktem Umfange möglich²⁵ und im Rahmen der Zweckübertragungstheorie auch zu vermuten.

2. Das Verhältnis des Urheberrechts zum Muster und Modellrecht

Nach deutschem Recht kann offenbar der Arbeitgeber ein originäres Recht an Mustern und Modellen (Geschmacksmuster) erwerben, welche von einem seiner Angestellten geschaffen worden sind²⁶. Ein allfälliges Urheberrecht im Sinne des KUG an diesen Mustern und Modellen steht dagegen jedenfalls originär dem Arbeitnehmer zu. Obwohl der Arbeitgeber auf Grund des Dienstvertrages die Abtretung der Nutzungsrechte verlangen kann, führt das Auseinanderfallen der Berechtigung aus den beiden sich überschneidenden Rechten zu Schwierigkeiten²⁷. Die Regelung des Rechts an Mustern und Modellen, welche von Angestellten im Dienstverhältnis geschaffen werden, ist deshalb mit Vorteil an diejenige für die unter entsprechenden Bedingungen geschaffenen Werke des Urheberrechts anzugleichen.

G. Die Gleichstellung der im Anstellungsverhältnis geschaffenen Werke mit den Diensterfindungen

a) Die Ausdehnung der de lege lata geltenden Regelung für die Diensterfindung auf Werke der Literatur und Kunst

Durch eine Unterstellung der Werke der Literatur und Kunst unter den geltenden Art. 343 OR würde dem Urheberrecht Gewalt angetan. Der bisher ausnahmslos aufrechterhaltende Grundsatz, daß ein originäres Urheberrecht nur dem Urheber, dem Schöpfer eines Werkes zukommen könne, würde durchbrochen. Eine Fiktion der Urheberschaft müßte die Anerkennung der tatsächlichen Gegebenheiten ersetzen. Der originäre Rechtserwerb des Arbeitgebers, schon im Erfinderrecht umstritten, ist dem

²⁵ Vgl. BUSSMANN in Hodeige: Das Recht am Geistesgut 22.

²⁶ § 2 des deutschen Geschmacksmustergesetzes.

²⁷ Vgl. BUSSMANN in Hodeige: Das Recht am Geistesgut 19f.

Wesen des Urheberrechts, wie vorne gezeigt wurde, völlig fremd. Er nähme dem tatsächlichen Urheber, dessen Recht auf Namensnennung wohl nicht angetastet wird, jede rechtliche Handhabe, seine ideellen Interessen zu verteidigen. Eine solche Regelung würde dem Dienstherrn in weitem Umfange die Möglichkeit eröffnen, die Persönlichkeit des Arbeitnehmers, insbesondere sein künstlerisches Ansehen, zu verletzen, ohne daß dieser sich wirksam und rechtzeitig zur Wehr setzen könnte. Art. 28 ZGB ist wenig geeignet, eine solche Verletzung im voraus zu verhindern. Wenn dagegen Art. 343 OR auf die Werke der Literatur und Kunst nur insoweit Anwendung finden sollte, als diese Bestimmung nicht die Art des Erwerbs der Rechte durch den Arbeitgeber betrifft, so daß die Rechte in Abweichung zum Erfinderrecht derivativ auf ihn übergangen, so wäre die Gleichstellung nur mehr eine äußerliche und rein formale.

Eine formale Gleichstellung ohne materielle Übereinstimmung ist aber etwas Fragwürdiges. Sie trüge in diesem Falle auch den tatsächlichen Bedürfnissen ebensowenig Rechnung, wie die direkte Unterstellung der Werke der Literatur und der Kunst unter Art. 343 OR. Weder würde der berechtigten Forderung nach gleicher Regelung der im Auftrags-, Werkvertrags- und Dienstvertragsverhältnis geschaffenen Werke Genüge getan, noch der Übergang der Nutzungsrechte nach Maßgabe der Zwecksetzung des Auftrages differenziert; auch der angestrebte Zweck der gesetzgeberischen Maßnahme würde nicht erreicht, der Konflikt zwischen den materiellen Interessen des Arbeitgebers und den ideellen des Arbeitnehmers bestände fort.

Daher rechtfertigt sich eine formale oder materielle Unterstellung der Werke der Literatur und Kunst unter Art. 343 OR nicht.

b) Die Ausdehnung eines Angestelltenfinderrechts de lege ferenda auf die Werke der Literatur und Kunst

1. Die Ausgestaltung des Angestelltenfinderrechts de lege ferenda

Ob im Anstellungsverhältnis geschaffene Werke de lege ferenda mit Dienstertfindungen gleichzustellen seien, wäre zunächst anhand des vorliegenden Entwurfes zu einer Neuregelung des Dienstvertragsrechts zu prüfen. Da jedoch Art. 32 des Entwurfes materiell und teilweise sogar formal mit Art. 343 OR übereinstimmt, erübrigt sich diese Untersuchung, und es kann auf die eben angestellten Überlegungen über die Angleichung an die Regelung des Dienstertfinderrechts de lege lata verwiesen werden.

Der Frage, ob eine solche Gleichstellung allenfalls unter Anpassung des Arbeitnehmererfinderrechts de lege ferenda überhaupt möglich sei, wollen

wir dagegen in der Folge unsere ungeteilte Aufmerksamkeit widmen. Sie läßt sich am ehesten dadurch beantworten, daß wir die Erkenntnisse der vorausgegangenen Untersuchung, soweit sie für die Lösung des Konfliktes zwischen Immaterialgüterrecht und Arbeitsrecht wesentlich sind, zuerst für das Erfinderrecht und dann für das Urheberrecht zusammenfassen, um anschließend die Möglichkeit der gegenseitigen Angleichung der so vor-
gezeichneten Lösungen zu prüfen.

Bei einer Ausgestaltung des Rechts an Arbeitnehmererfindungen de lege ferenda ist im Sinne der vorangegangenen Erwägungen folgenden Forderungen Rechnung zu tragen:

1. Das Erfinderrecht soll in jedem Falle zunächst in der Person des Erfinders entstehen. Der Arbeitgeber kann nur ein derivatives Recht erwerben.

2. Die Verpflichtung zur Übertragung des Rechts soll bei der Obliegenheitserfindung durch praesumptio iuris tantum, bei der Vorbehaltserfindung durch Vertrag begründet werden.

3. Es sollen *alle* vermögensrechtlichen Befugnisse des Erfinderrechts auf den Arbeitgeber übergehen und dem Erfinder nur das Recht auf Anerkennung der Erfinderlehre verbleiben.

4. Jedenfalls bei der Vorbehaltserfindung, eventuell auch bei der Obliegenheitserfindung, soll der Arbeitgeber verpflichtet werden, dem Arbeitnehmer eine besondere Entschädigung zu entrichten, wenn die Erfindung von erheblicher wirtschaftlicher Bedeutung ist. Diese Entschädigung ist gegebenenfalls bloß nach dem möglichen Verwertungsergebnis zu bemessen, nämlich dann, wenn der Arbeitgeber auf eine Verwertung verzichtet ohne die Erfindung dem Arbeitnehmer zu überlassen.

5. Das Gesetz soll nur bei ausdrücklicher entsprechender Willensäußerung Verzicht auf die Erfindung annehmen, während im Zweifel vermutet wird, der Arbeitgeber übertrage sein Recht auf den Arbeitnehmer zurück.

6. Der Anwendungsbereich der Regelung des Angestelltenerfinderrechts darf nicht auf patentierbare Erfindungen beschränkt bleiben, sondern muß auch auf nicht patentierbare Erfindungen ausgedehnt werden.

7. Die Normierung des Rechts an Dienstserfindungen hat dann allerdings nicht im Patentgesetz zu erfolgen, sondern in ein Spezialgesetz zu verweisen, sofern sie nicht wie bisher etwas systemwidrig im Dienstvertragsrecht belassen wird.

8. Betriebserfindungen sollten anerkannt werden. Das Recht an ihnen ist originär dem Betrieb zuzuerkennen, der sie geschaffen hat. Sofern sich

erfinderische Leistungen nachweisen lassen, begründen sie ein Miterfindnerrecht der einzelnen Mitarbeiter.

Ein Erfinder wäre bei der reinen Betriebserfindung nicht zu nennen. Dem Betrieb sollte die Beweislast dafür auferlegt werden, daß keine Einzel- oder Kollektiverfindung vorliege.

Eine Regelung des Angestelltenerfinderrechts unter Berücksichtigung dieser Untersuchungsergebnisse müßte nach dem Vorangegangenen geeignet sein, dem Wesen des Patentrechts und den tatsächlichen Gegebenheiten gerecht zu werden, ohne die arbeitsrechtlich bedingten Interessen des Dienstherrn zu vernachlässigen.

2. Die Ausgestaltung des Rechts an im Anstellungsverhältnis geschaffenen Werken de lege ferenda. Die Gleichstellung mit dem Angestelltenerfinderrecht de lege ferenda.

Sofern das Recht an Werken, welche von Urhebern im Anstellungsverhältnis geschaffen worden sind, überhaupt gesetzlich geregelt werden soll, sind folgende Erkenntnisse aus der vorangegangenen Untersuchung zu berücksichtigen:

1. Der Grundsatz, daß das Recht an Werken der Literatur und Kunst originär immer dem Schöpfer des Werkes zusteht, darf keine Durchbrechung erfahren. Der Arbeitgeber soll lediglich die Nutzungsrechte am Werk erwerben, wobei der Erwerb ein derivativer ist.

2. Die Verpflichtung zur Übertragung von Nutzungsrechten soll durch Vertrag, allenfalls durch praesumptio iuris tantum begründet werden.

3. Es darf nicht vorgesehen werden, daß ein teilweiser Verzicht des Urhebers auf Geltendmachung des sogenannten «droit moral» durch Gesetz auf Grund einer cessio legis erfolge. Ein solcher Verzicht ist nur freiwillig, eventuell auf vertraglicher Grundlage möglich. Ein vollständiger Verzicht ist undenkbar. Ein Verzicht in dem Umfange, als es der Zweck des Auftrages erfordert, kann vermutet werden.

4. An Nutzungsrechten dürfen nur diejenigen an den Arbeitgeber übergehen, deren er nach dem Zwecke des Auftrages bedarf. Die übrigen sollen dem Urheber verbleiben.

Der Arbeitnehmer soll in der Regel am Verwertungsergebnis beteiligt werden, insbesondere wenn der Arbeitgeber das Werk durch Dritte verwerten läßt¹, nicht dagegen, sofern er das Werk selbst verwertet, wie das

¹ Richtig: BUSSMANN in Hodeige: Das Recht am Geistesgut 27.

² Die sogenannte sekundäre Nutzung will HUBMANN UR 44 dem Arbeitgeber gar

z.B. im graphischen Gewerbe und im Kunsthandwerk üblich ist. Im Zweifel soll der Arbeitgeber aber nicht verpflichtet sein, das Werk zu nutzen.

5. Eine allfällige gesetzliche Regelung hat für alle Werke im Sinne des Urheberrechtsgesetzes und in gleicher Weise für das Recht an Mustern und Modellen zu gelten.

6. Sie hat in gleicher Weise für Dienstvertrags-, Auftrags- und Werkvertragsverhältnisse zu erfolgen.

7. Sie kann daher nicht im Dienstvertragsrecht erfolgen, sondern hat ihren Platz höchstens im Urheberrechts- und im Muster und Modellgesetz selbst oder in einem Spezialgesetz.

8. Da Gruppenwerke gemeinsam geschaffene oder Sammelwerke sind, bedürfen sie keiner besonderen Regelung.

Den vorgenannten Erfordernissen wird die heute geltende Zweckübertragungstheorie am ehesten gerecht.

Die Unterschiede zu den Anforderungen, welche an das Arbeitnehmererfinderrecht gestellt werden, treten mit Ausnahme der ersten beiden in jeder Ziffer der Aufstellung zu Tage. Einzelne Erfordernisse lassen sich allenfalls noch auf einen gemeinsamen Nenner bringen, jedoch nicht alle.

Der vorbehaltlose Übergang aller Rechte mit Ausnahme des Rechts auf Anerkennung der Erfinderlehre ist im Erfinderrecht möglich und sogar unbedingt notwendig. Im Urheberrecht ist er wegen der persönlichen Beziehung des Urhebers zu seinem Werk undenkbar, und wird auch mit Bezug auf die Nutzungsrechte den tatsächlichen Bedürfnissen nicht gerecht.

Die außerordentliche Entschädigungspflicht richtet sich im Erfinderrecht nach der Bedeutung der Erfindung, bei Werken der Literatur und Kunst dagegen nach Art und Umfang der Verwertung. Sie kann im Urheberrecht praktisch in angemessener Weise nur nachträglich und nach Maßgabe des erzielten Gewinnes ausgerichtet werden. Eine Schematisierung würde nicht befriedigen. Bei Erfindungen entsteht ein Verwertungszwang in dem Sinne, als mindestens bei der Vorbehaltserfindung der Arbeitgeber die Erfindung entweder verwerten, sie mindestens nach ihrem

nicht erlauben. Das ist eine wohl zu restriktive Auffassung. Unlogisch ist dann insbesondere der Schluß, die Urheber hätten gleichwohl keinen Anspruch auf eine außerordentliche Entschädigung bei sekundärer Nutzung. Sie können doch die Erlaubnis dazu von der Zahlung einer Entschädigung abhängig machen, wenn diese schon besonders erteilt werden muß.

Wert vergüten oder aber dem Arbeitnehmer freigeben muß. Ein solcher Verwertungszwang besteht bei Werken der Literatur und Kunst nicht. Der Arbeitgeber muß allein im Stande sein, zu entscheiden, ob das Werk geeignet ist, seinen Zwecken zu dienen oder nicht. Eine Ausdehnung des Angestellterfinderrechts auf Auftrags- und Werkvertrags Erfindungen ist nicht ohne Anpassungen beispielsweise der Bestimmungen über die Entschädigungspflicht denkbar. Eine gesetzliche Regelung des Rechts an im Anstellungsverhältnis geschaffenen Werken allein, unter Ausklammerung der Auftrags- und Werkverhältnisse wäre wegen der Übereinstimmung oder Ähnlichkeit der tatsächlichen Gegebenheiten nicht sinnvoll. Sie würde auch eine genaue Analyse aller jener oft unklaren Verträge bedingen, durch welche ein Abhängigkeitsverhältnis begründet wird, ohne daß feststeht, ob es sich nun um einen Dienstvertrag, Werkvertrag oder Auftrag handelt. Übereinstimmung mit dem Recht der Dienstfinder ist also nicht zu erzielen.

Das Dienstfinderrecht kann, sofern es nicht allein für patentierbare Erfindungen gilt, nicht im Patentgesetz erfolgen, das Recht der Angestelltenwerke wegen seines Anwendungsbereiches, der Auftrag- und Werkvertrag mitumfassen muß, nicht im Dienstvertragsrecht. Gemeinsamer Boden wäre allein derjenige eines Spezialgesetzes. Ein solches würde aber, wenn überhaupt, doch mit Vorteil für jedes der immaterialgüterrechtlichen Gebiete getrennt erlassen.

Das Gruppenwerk kann der Betriebserfindung nicht gleichgestellt werden, da es im Unterschied zu dieser nicht aus keiner, sondern aus einer Vielzahl von schöpferischen Leistungen besteht.

H. Schluß

Wir schließen unsere Betrachtung mit der Feststellung:

Die Gleichstellung der angestellten Urheber mit den angestellten Erfindern ist nicht gerechtfertigt.

Damit ist die Frage, welche wir uns gestellt haben, beantwortet.

Résumé

Le droit de travail et le droit de propriété intellectuelle sont en inévitable contradiction. Selon le droit de travail, les résultats du travail fourni par l'employé appartiennent à l'employeur tandis que le droit de propriété intellectuelle part du principe que les fruits d'efforts intellectuels appar-

tiennent à celui qui en est l'auteur. En ce qui concerne les inventions, le conflit est résolu, dans notre pays et sous la législation actuelle, en faveur de l'employeur. Le droit de travail domine. Le droit d'auteur ne connaît pas de disposition concernant les auteurs employés. L'étendue de la cession des droits doit être déduite du contrat et des circonstances. Il y a tendance, dans la doctrine juridique, de traiter les auteurs de la même manière que les inventeurs.

Dans la présente étude, la question est soulevée si cet avis est justifié. Nous avons cherché à établir les concordances et les contradictions existant entre le droit d'invention et le droit d'auteur. Certaines contradictions sont même manifestes :

En effet, l'employeur peut contribuer à l'invention à l'aide de son expérience, de ses laboratoires, de ses assistants scientifiques et même par sa coopération. Il fait des investissements considérables et supporte le risque financier. L'invention n'est pas réalisable sans sa participation. L'auteur, le créateur d'œuvres littéraires ou artistiques, n'est aidé de personne. Il crée son œuvre tout seul. Par conséquent, la relation entre sa personne et son œuvre est beaucoup plus rapprochée, plus personnelle. Les recherches d'un chimiste ou d'un physicien peuvent être poursuivies par un tiers. Les projets et esquisses d'un compositeur ou d'un peintre, par contre, sont sans valeur sauf pour lui-même.

Avant de pouvoir trancher la question de savoir si l'employé-auteur et l'employé-inventeur, malgré les différences existant entre le droit d'auteur et le droit d'invention, peuvent être situés au même rang, il faut connaître la législation actuelle sur ce dernier point.

La Suisse est le seul pays qui règle le droit de l'inventeur employé dans le droit de travail et non dans le droit de propriété intellectuelle. En outre, elle est un des rares pays qui refusent à l'inventeur tout droit à une rémunération. Son système de *cessio legis* est désavantageux du point de vue de la sécurité juridique dans les relations internationales. Une réglementation semblable à celle prévue à l'art. 343 CO serait donc incompatible avec le droit d'auteur et ne présenterait aucun avantage sauf celui d'une parallèle formelle et non justifiée de la législation.

Nous nous demandons cependant si une adaptation du droit de l'auteur employé à celui de l'inventeur employé ne serait pas possible de lege ferenda. Pour pouvoir répondre à cette question, il faut s'imaginer une réglementation future qui écarterait le conflit existant entre le droit de travail et celui de la propriété industrielle sans porter atteinte à l'un des deux domaines.

Pour le droit d'invention, une telle réglementation devrait tenir compte des considérations suivantes :

(1) C'est en la personne de l'inventeur que le droit à l'invention prend naissance; (2) son obligation de céder ses droits doit se fonder sur une *presumptio legis tantum* et non sur une *cessio legis* si l'invention n'est pas réservée à l'employeur par contrat; (3) les droits patrimoniaux passent à l'employeur dans leur totalité et dans leur substance; seul le droit moral demeure chez l'inventeur qui, (4) de toute façon, a droit à une rémunération; (5) en cas de doute, la non-utilisation de l'invention par l'employeur n'est pas interprétée comme renoncement mais comme rétrocession du droit d'invention à l'inventeur; (6) les règles précitées doivent s'appliquer aussi bien aux inventions non brevetables qu'aux inventions brevetables; (7) elles doivent donc être réunies dans une loi spéciale; (8) il est indispensable de reconnaître les inventions faites par l'entreprise.

Si l'on compare ces exigences du droit d'invention à celles que l'on peut formuler pour une réglementation du droit de l'auteur employé, on constate qu'il n'y a que peu de points qui correspondent. Même «*de lege ferenda*», il est impossible de traiter l'auteur employé de la même manière que l'inventeur-employé sans porter préjudice au domaine du droit correspondant. C'est-à-dire, une réglementation future du droit concernant les œuvres créées au service de l'employeur devrait tenir compte des points suivants :

(1) le droit d'auteur étant intransmissible, l'employeur ne peut acquérir que le droit de faire usage de l'œuvre; (2) la cession du droit doit être effectuée par contrat; (3) l'auteur ne peut nullement renoncer à son droit moral; (4) seuls les droits patrimoniaux dont il a besoin passent à l'employeur. Les autres droits demeurent chez l'auteur; (5) les règles précitées doivent être applicables aussi bien aux œuvres littéraires et artistiques qu'aux dessins et modèles; (6) il est indispensable que les règles pour les œuvres créées sous contrat de travail soient également applicables aux œuvres créées sous mandat ou sous contrat d'entreprise; (7) une législation sur ces questions ne trouve donc pas de place dans le droit réglant le contrat de travail. Elle doit être placée dans les lois sur le droit d'auteur et dans celles régissant les dessins et les modèles. Sinon, il faut envisager la création d'une loi spéciale; (8) les œuvres créées par un groupe d'auteurs sont des œuvres composites ou collectives. Elles n'exigent pas de réglementation spéciale.

Abkürzungen

AIPPI	Association Internationale pour la Protection de la Propriété industrielle.
Anm.	Anmerkung.
BB	Der Betriebs-Berater (deutsche Zeitschrift) (Heidelberg).
BBL	Bundesblatt.
BGE	Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts, amtliche Sammlung.
BGHZ	Entscheidungen des Bundesgerichtshofes der Deutschen Bundesrepublik in Zivilsachen.
GRUR	Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht, Zeitschrift der deutschen Arbeitsgemeinschaft für gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht e.V. (München/Leipzig).
GRUR AIT	Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht, Zeitschrift der deutschen Arbeitsgemeinschaft für gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht e.V., Auslands- und internationaler Teil (München).
LAG	LandesArbeitsGericht (Deutschland).
LG	Landesgericht (Deutschland).
Mitt.	Schweizerische Mitteilungen über gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht.
NJW	Neue Juristische Wochenschrift (Berlin/München).
Oe URG	Bundesgesetz über das Urheberrecht an Werken der Literatur und der Kunst und über verwandte Schutzrechte vom 9. April 1936.
OLG	Oberlandesgericht (Deutschland).
OR	Bundesgesetz über das Obligationenrecht vom 30. März 1911/18. Dezember 1936.
PatG	Bundesgesetz betreffend die Erfindungspatente vom 25. Juni 1954.
Prop. Ind.	La propriété industrielle, organe officiel du Bureau international de l'Union pour la protection de la propriété industrielle (Genève).
PVUe	Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutze des gewerblichen Eigentums vom 20. März 1883/2. Juni 1934/31. Oktober 1958.
RAG	Reichsarbeitsgericht (Deutschland).
RBUE	Berner Übereinkunft zum Schutze von Werken der Literatur und der Kunst vom 9. September 1886/26. Juni 1948.
RegE	Regierungsentwurf eines Gesetzes über Urheberrecht und verwandte Schutzrechte (Bonn 15. Dezember 1961, Aktenzeichen 3-42000-3456/61).
RGZ	Reichsgericht in Zivilsachen (Deutschland).
StenB NatR	Stenographisches Bulletin der Bundesversammlung, Nationalrat (Bern).
StGB	Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937.
Ufita	Archiv für Urheber-, Film-, Funk- und Theaterrecht (Baden-Baden).
URG	Bundesgesetz betreffend das Urheberrecht an Werken der Literatur und Kunst vom 7. Dezember 1922/24. Juni 1955.
ZGB	Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907.

Literaturverzeichnis

- ABEL, P. Die Dienstfindung im österreichischen Recht (GRUR AIT 1962 117 ff.).
- ALLFELD, PH. Das Urheberrecht an Werken der Literatur und Tonkunst, Kommentar (2. Aufl. München 1928) (LUG).
- BECKER, H. Obligationenrecht, in Kommentar zum schweizerischen Zivilgesetzbuch, herausgegeben von Gmür u.a. (Bd. I, 2. Aufl. Bern 1941/Bd. II Bern 1934).
- BEIER, F. K. Lettre de la République fédérale allemande (Prop. Ind. 1960 114 ff.).
- BENKARD, G. Patentgesetz, Gebrauchsmustergesetz, Patentanwaltsgesetz (3. Aufl. München/Berlin 1954).
- Bericht zum Vorentwurf vom 30. September 1963 der Expertenkommission für die Revision des Zehnten Titels des Obligationenrechts über den Dienstvertrag (Bern 1964).
- BLUM, R. E./PEDRAZZINI, M. M. Das schweizerische Patentrecht, Kommentar zum Bundesgesetz betreffend die Erfindungspatente vom 25. Juni 1954 (3 Bde, Zürich 1957, 1959, 1961).
- BOLLA, P. L'Activité du Groupe suisse de l'Association internationale pour la Protection de la Propriété Industrielle durant l'année 1953 (Mitt. 1954 3 ff.).
- BUCHLI, J. Der Erfinder im Dienstverhältnis nach schweizerischem Recht (Diss. Zürich/Turbenthal 1929).
- BUSSE, R. Patentgesetz und Gebrauchsmustergesetz (2. Aufl. Berlin 1956).
- BUSSMANN, K./PIETZCKER, R./KLEINE, H. Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht (3. Aufl. Berlin 1962).
- BUSSMANN, K. Im Arbeits- und Dienstverhältnis geschaffene urheberrechtliche Werke, in Hodeige F.: Das Recht am Geistesgut: Studien zum Urheber-, Verlags- und Presse-recht. Festschrift für Walter Bappert (Freiburg 1964).
- Del Bianco, E. Le droit d'auteur et ses limites (thèse, Lausanne 1951).
- DESBOIS, H. Le droit d'auteur (Paris 1950).
- EGGER, A. Kommentar zum schweizerischen Zivilgesetzbuch, Bd. I: Einleitung und Personenrecht (2. Aufl. Zürich 1930).
- ELSTER, A. Geheimnisschutz der Idee (Ufita 8. 1935 177 ff.).
- ENGLÄNDER, K. Die Angestelltenerfindung nach geltendem Recht (Diss. Leipzig/Erlangen 1925).
- ENGLERT, Ch. L'invention faite par l'employé dans l'entreprise privée (Basel 1960).
- FRIEDRICH, R. Die Erfindungen von Arbeitnehmern (GRUR AIT 1963 80 ff.).
- GIERKE, O. v. Deutsches Privatrecht, Bd. I, Allgemeiner Teil und Personenrecht (Leipzig 1895).
- GUHL, TH. Das schweizerische Obligationenrecht (3. Aufl. Zürich 1944).
- HODEIGE, F. Das Recht am Geistesgut: Studien zum Urheber-, Verlags- und Presserecht, eine Festschrift für Walter Bappert (Freiburg 1964).
- HUBMANN, H. Das Recht des schöpferischen Geistes (Berlin 1954) (SchG).
- HUBMANN, H. Urheber- und Verlagsrecht (München/Berlin 1959) (UR).
- KOHLER, J. Urheberrecht an Schriftwerken (Stuttgart 1907) (UR).
- LINDENMAIER, FR./KRAUSSE, H./KATLUHN, F. Das Patentgesetz (4. Aufl. Köln 1958) (Lindenmaier).

- MARWITZ, B./MÖHRING, PH. Das Urheberrecht an Werken der Literatur und der Tonkunst in Deutschland (Berlin 1929) (LUG).
- MÖHRING, PH./SCHULZE, E./ULMER, E./ZWEIGERT, K. Quellen des Urheberrechts (Frankfurt am Main/Berlin 1961).
- MÜLLER-POHLE, DR. Arbeitnehmererfindungen – Gegenwärtiges und künftiges Recht (GRUR 1950 172 ff.).
- NEUMEYER, F. Internationale Bestrebungen zur Vereinheitlichung des Rechts der Arbeitnehmererfindung (GRUR AIT 1961 517 ff.).
- NEUMEYER, F. Die Arbeitnehmererfindung in rechtsvergleichender Sicht (GRUR AIT 1962 65 ff.).
- OBER, H./SCHÖNENBERGER, W. Kommentar zum Schweizerischen Zivilgesetzbuch, V. Bd: das Obligationenrecht, 2. Teil. (2. Aufl. Zürich 1936).
- PEDRAZZINI, M. M. Bemerkungen zur Struktur der Dienstleistungserfindung in «Die Rechtsordnung im technischen Zeitalter». Festschrift zum Zentenarium des schweizerischen Juristenvereins (Zürich 1961) 103 ff. (Zent.)
- REICHEL, W. Das Gruppenwerk im Urheberrecht (GRUR 1959 172 ff.).
- REICHEL, W. Zur Problematik des Gruppenwerks und des Rechts der Arbeitnehmer im Verlag in der Urheberrechtsreform (GRUR 1960 582 ff.).
- RINTELEN, M. Urheberrecht und Urhebervertragsrecht nach österreichischem, deutschem und schweizerischen Recht (Wien 1958).
- ROEPKE, O. Die Zulässigkeit der Nichtigkeitsklage bei Arbeitnehmererfindungen (GRUR 1962 173 ff.).
- ROTHMUND, W. Die freie Rechtssphäre im Urheberrecht (Diss. Bern 1941).
- RUNGE, K. Urheber- und Verlagsrecht, 3 Bde (Bonn 1948/1949/1953) (UR).
- RUNGE, K. Das Gruppenwerk als Objekt urheberrechtlichen Schutzes (GRUR 1956 407 ff.).
- SUISA. Jahresbericht 1963 (Zürich 1964) (Jahresbericht).
- SUISA. Stellungnahme der SUISA zum Vorentwurf vom 30. September 1963 der Expertenkommission für die Revision des Zehnten Titels des Obligationenrechts über den Dienstvertrag, vom 28. April 1965.
- SUTERMEISTER, P. Das Urheberrecht am Film (Diss. Basel 1955).
- TETZNER, H. Kommentar zum Patentgesetz und zum Gebrauchsmustergesetz (2. Aufl. Nürnberg/Düsseldorf 1951).
- TROLLER, A. Die Arbeitnehmererfindung im internationalen Privatrecht (Mitt. 1957 41 ff.).
- TROLLER, A. Immaterialgüterrecht (Patent-, Marken-, Urheber-, Muster und Modell-, Wettbewerbsrecht). 1. Band (Basel/Stuttgart 1959) (IMG I), 2. Band (Basel/Stuttgart 1962) (IMG II).
- TRÜB, H. Derivativer und originärer Erwerb der Arbeitnehmererfindung durch den Arbeitgeber im internationalen Privatrecht (GRUR AIT 1961 14 ff.).
- TUHR, A. v./SIEGWART, A. Allgemeiner Teil des Schweizerischen Obligationenrechts, 2 Bde (2. Aufl. Zürich 1944) (OR).
- ULMER, E. Urheber- und Verlagsrecht (2. Aufl. Berlin/Göttingen/Heidelberg 1960).
- WEIDLICH, R./BLUM, E. Das schweizerische Patentrecht, 2 Bde (Bern 1934/1936).
- WITTE, J. Die Betriebserfindung (GRUR 1958 163 ff.).
- ZOLLINGER, G. Die Stellung des angestellten Erfinders im schweizerischen Dienstvertragsrecht (Diss. Basel 1955/Maschinenschrift).

Rapport

zuhanden der Mitglieder der Schweizergruppe der AIPPI

betreffend

die Wiedergabe von technischen Zeichnungen, architektonischen Plänen, das Nachgießen von Industrierzeugnissen und ähnliche unmittelbare Benutzungen der Arbeitsleistungen, die im Rahmen eines Unternehmens erbracht wurden

ALOIS TROLLER, LUZERN

Inhaltsverzeichnis

Vorbemerkungen	213
I. Unterscheidung des Rechtsschutzes von körperlichen Sachen einerseits und geistigen Sachen anderseits	214
1. Umfassender Schutz der körperlichen Sachen	214
2. Beschränkter Schutz von geistigen Sachen (numerus clausus)	214
3. Kombiniertes Schutz der geistigen Güter und der körperlichen Sachen	214
II. Ergänzender, aber unvollkommener Schutz unkörperlicher Güter durch andere gesetzliche Vorschriften	215
1. Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb	216
2. Zivilrechtlicher Persönlichkeitsschutz	216
III. Unterscheidung zwischen dem Schutz technischer Ideen (Erfindungsschutz Fabrikationsgeheimnis) einerseits und dem Schutz von ästhetischen Werken (Werke der Literatur, Musik und Kunst, Muster und Modelle) anderseits	
1. Gegenüberstellung von technischen Lehren und Werken der Literatur und Kunst	216
a) Technische Lehren	216
b) Ästhetische Werke	217
2. Inhalt des Rechtsschutzes	217
a) Anwendung der technischen Regel	217
b) Darstellung des Werkes der Literatur oder Kunst, des Musters oder Modelles	217
IV. Unterschiedliche Voraussetzungen des Schutzes	217
1. Erfindungen und Fabrikationsgeheimnisse	217
2. Originalität der ästhetischen Werke	218

V. Anwendung der dargelegten Grundsätze auf den Schutz von technischen Zeichnungen und architektonischen Plänen.	218
1. Unterscheidung des technischen Gehaltes einerseits und der Kunstwerkeigenschaft anderseits	218
a) Technischer Gehalt (technische Lehre)	218
b) Ästhetischer Gehalt	218
aa) Technische Zeichnungen	219
bb) Architektonische Pläne	219
2. Der rechtliche Schutz	220
a) Erfindungs- und Geheimnisschutz	220
b) Urheberrechtlicher Schutz	220
aa) Technische Zeichnungen	220
bb) Architektonische Pläne	221
c) Wettbewerbsrechtlicher Schutz.	221
VI. Problematik dieses Schutzes	223
1. Umfang des Schutzes	223
2. Die Dauer des Schutzes	223
3. Folgerung betreffend die Gestaltung des Schutzes von technischen Zeichnungen und architektonischen Plänen	224
VII. Ähnliche Probleme	226

Vorbemerkungen

Die begonnenen Studien zur Revision des schweizerischen Urheberrechts stellten insbesondere auch das Problem zur Diskussion, ob der Schutz von technischen Zeichnungen weiterhin im URG zu regeln sei, oder ob er nicht vielmehr dem Wettbewerbsrecht zuzuteilen sei (vgl. dazu TROLLER, Technische Zeichnungen im Urheberrecht, Schweizerische Juristen-Zeitung, 1964, S. 369 ff.). Der Schutz der technischen Zeichnungen ist nur ein Ausschnitt aus einem allgemeineren Problem, das man bezeichnen kann als «Schutz der unmittelbaren Benutzung von Arbeitsleistungen, die im Rahmen eines Unternehmens erbracht werden».

Anhand der technischen Zeichnungen und von Plänen der Architektur läßt sich jedoch das Problem besser und übersichtlicher darstellen, als wenn man gleich alle Fragen, die sich beim Schutz der unmittelbaren Benutzung der Arbeitsleistungen einstellen, beantworten will.

Aus dem Grunde kommen in den nachfolgenden Ausführungen vor allem die technischen Zeichnungen und die architektonischen Pläne zur Sprache.

Es ist aber notwendig, um die Probleme zu verstehen, einige allgemeine Grundsätze darzustellen.

I. Unterscheidung des Rechtsschutzes von körperlichen Sachen einerseits und geistigen Sachen anderseits

1. Umfassender Schutz der körperlichen Sachen

Alle körperlichen Sachen (inbegriffen Kräfte, die nicht unmittelbar physisch wahrnehmbar sind, wie z. B. Elektrizität usw.) sind in der Rechtsordnung erfaßt und ausdrücklich dem Eigentum von einzelnen Personen oder jenem von Personen des öffentlichen Rechts zugeteilt oder dann vom Eigentum ausgenommen und der allgemeinen Nutzung freigegeben (z. B. Beeren im Walde).

Man kann also davon ausgehen, daß eine Person, die eine körperliche Sache erzeugt oder erwirbt, daran Rechte ausüben kann. Im Zweifelsfalle ist also anzunehmen, daß eine körperliche Sache rechtlich beherrschbar ist. Diese Herrschaft geht erst mit der körperlichen Sache unter.

2. Beschränkter Schutz von geistigen Sachen (*numerus clausus*)

Geistige Sachen (Erfindungen, ästhetische Schöpfungen [Werke der Literatur und Kunst, Muster und Modelle], Fabrikationsgeheimnisse, Anweisungen an den menschlichen Geist [Buchhaltungssysteme, Stenographiesysteme, Testmethoden] usw.) sind nur dann geschützt, wenn der Gesetzgeber das ausdrücklich bestimmt hat.

Währenddem also bei körperlichen Sachen die Vermutung für den Rechtsschutz spricht, hat man davon auszugehen, daß geistige Schöpfungen im Zweifelsfalle frei sind.

Entdeckungen, die nicht vom Menschen geschaffen werden, sondern die er als Prinzipien in der außermenschlichen Natur oder in der menschlichen Natur vorfindet, sind überhaupt nicht schützbar.

Es besteht also ein *numerus clausus* der geschützten geistigen Güter. Geschützt sind: Erfindungen in bezug auf die neuartige Benutzung von Naturkräften, wobei diese technische Regel im Zeitpunkt der Patentanmeldung im Sinne des Patentgesetzes neu sein mußte, einen technischen Fortschritt zu bewirken hatte und dem Fachmann nicht nahe liegen durfte.

Geschützt sind ferner ästhetische Schöpfungen wie Werke der Literatur und Kunst und Muster und Modelle, die als Unterkategorie der Werke der Literatur und Kunst zu gelten haben.

Damit sind die geschützten eigentlichen geistigen Güter und zugleich geistigen Sachen aufgezählt. Unerwähnt bleiben in dem Zusammenhang

die Fabrik- und Handelsmarken, weil sie ihrem Wesen nach zwar zu den unkörperlichen Gütern gehören, nicht aber vom Menschen geschaffene geistige Güter sind, die man den Erfindungen oder den Werken der Literatur und Kunst an die Seite stellen könnte. Die Fabrik- und Handelsmarken liegen außerhalb des Problemkreises, der hier zu betreten ist.

Die erwähnten geistigen Güter (Erfindungen, ästhetische Werke) sind zudem zeitlich nur beschränkt geschützt.

3. Kombiniertes Schutz der geistigen Güter und der körperlichen Sachen

Die geistigen Güter geben Anlaß zur Herstellung von körperlichen Sachen (Maschinen, Werke der Literatur und Kunst, die als Bücher, Notenwerke, Bilder, Plastiken usw. verbreitet werden). Diese körperlichen Sachen unterstehen den Regeln, die für alle körperlichen Sachen gelten. Die Rechte an ihnen (z. B. Eigentumsrechte) bestehen also neben den Rechten an den geistigen Gütern, die in diesen Sachen zum Ausdruck kommen (ästhetische Werke) oder nach deren Vorschriften sie hergestellt wurden (Maschinen, chemische Produkte usw.).

II. Ergänzender, aber unvollkommener Schutz unkörperlicher Güter durch andere gesetzliche Vorschriften

1. Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb

Hier werden nur die Fabrikations- und nicht auch die Geschäftsgeheimnisse betrachtet.

Fabrikationsgeheimnisse sind jene technischen Regeln, die einem oder mehreren Unternehmen bekannt sind, die aber der Fachwelt des betreffenden Gebietes nicht bekannt sind. Die Geheimnisträger haben zudem den Willen zu bekunden, daß sie diese Geheimnisse bewahren wollen und sie haben dazu dienende Maßnahmen zu treffen.

Gegenstand von solchen Geheimnissen können alle technischen Lehren sein. Sie müssen nicht die Erfindungsqualität aufweisen.

Diese technischen Geheimnisse sind nicht Gegenstand von Ausschließlichkeitsrechten, wie dies bei patentierten Erfindungen der Fall ist. Der Inhaber des Geheimnisses kann aber sich gestützt auf die Bestimmungen des Gesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb dagegen zur Wehr setzen,

daß Dritte gegen ihren Willen sich des Geheimnisses bemächtigen, d. h. sich die Kenntnisse verschaffen, sei es dadurch, daß sie auf irgendeine Treu- und Glauben widersprechende Art in den Betrieb gewaltsam eindringen oder das Geheimnis auskundschaften oder daß sie Angestellte des Geheimnisträgers zu solchen Handlungen veranlassen.

Wurde das Geheimnis aber auf irgendeine Weise der Öffentlichkeit bekannt, so ist der Schutz verloren. Jedermann kann die technische Lehre, die Gegenstand des bekanntgewordenen Geheimnisses ist, frei verwenden. So ist insbesondere der Schutz von Geheimnissen betreffend technische Konstruktionen dann nicht aufrechtzuerhalten, wenn diese Konstruktionen auf dem Markte frei verkauft werden und wenn der Fachmann aus ihnen die technische Regel, die man als Geheimnis schützen möchte, ableiten kann.

2. Zivilrechtlicher Persönlichkeitsschutz

Der Geheimnisschutz kann auch gestützt auf ZGB Art. 28 erreicht werden. In der Regel wird allerdings der Schutz des Fabrikationsgeheimnisses auf UWG Art. 1, Abs. 1 (Generalklausel) und Abs. 2, lit. e, f und g gegründet.

III. Unterscheidung zwischen dem Schutz technischer Ideen (Erfindungsschutz, Fabrikationsgeheimnisse) einerseits und dem Schutz von ästhetischen Werken (Werke der Literatur, Musik und Kunst, Muster und Modelle) anderseits

1. Gegenüberstellung von technischen Lehren und Werken der Literatur und Kunst

a) Technische Lehren

Die technischen Lehren, die Gegenstand des patentrechtlichen Schutzes sein können, sind Regeln in bezug auf die Anwendung von Naturkräften. Es wird also nicht ein fertiges geistiges Objekt, das als Sache fest besteht und als solche Gegenstand des Schutzes ist, vom Recht erfaßt, sondern eine Regel, die dazu dient, irgendwelche Maßnahmen in bezug auf die Anwendung von Naturkräften zu treffen. Wenn nach diesen Regeln Sachen hergestellt werden (Maschinen, chemische Erzeugnisse), so bringen also diese körperlichen Objekte nicht unmittelbar die technische Idee als geistige Sache zum Ausdruck. Sie kann höchstens aus ihrer Betrachtung und Analyse als Herstellungsregel abgeleitet werden.

b) Ästhetische Werke

Die ästhetischen Werke (Werke der Literatur, Musik und Kunst und Muster und Modelle) unterscheiden sich grundlegend von den geschützten technischen Ideen dadurch, daß bei ihnen nicht die Regel zur Herstellung geschützt ist, sondern im Gegenteil das geistige Werk selber, so wie es als geistige Sache unmittelbar durch das Werk der Literatur, Musik und Kunst, Muster und Modell mitgeteilt wird. Das geistige Werk ästhetischer Natur erscheint als solches selber und direkt im Sprachkleid, in den Noten, im aufgeführten Werk, im Bild oder in der Plastik. Dieses Werk und nicht die Lehre, wie es hergestellt wird, ist Gegenstand des Schutzes.

2. Inhalt des Rechtsschutzes

a) Anwendung der technischen Regel

Bei den technischen geistigen Gütern ist der Schutz somit auf die Anwendung der technischen Regel zur Herstellung von Gütern bezogen.

b) Darstellung des Werkes der Literatur oder Kunst, des Musters oder Modelles

Der Rechtsschutz bezieht sich auf die Wiedergabe des ästhetischen Werkes. Diese Wiedergabe kann jeweils nur dadurch erfolgen, daß die Darstellungsmittel (Worte, Sätze und ganze Bücher; Noten und Aufführung des Werkes nach Noten; Festhalten auf Tonträger und Bekanntgabe des Werkes durch deren Abspielen; Wiedergabe von Zeichnungen, Gemälden und Plastiken) in gleicher Art benutzt werden, so daß das Werk zum Erscheinen gebracht wird.

IV. Unterschiedliche Voraussetzungen des Schutzes

1. Erfindungen und Fabrikationsgeheimnisse

Von Erfindungen wird verlangt, daß sie im Zeitpunkt der Patentanmeldung im Sinne des Patentgesetzes neu waren, daß die Lehre, die Gegenstand der Erfindung ist, in jenem Zeitpunkt einen technischen Fortschritt bewirkte und daß sie dem Fachmann nicht nahe lag.

Fabrikationsgeheimnisse dürfen nicht allgemein bekannt sein. Der Geheimnisträger hat, wie oben gesagt, Maßnahmen zum Schutz des Geheimnisses zu treffen.

2. Originalität der ästhetischen Werke

Die ästhetischen Werke haben gemäß konstanter bundesgerichtlicher Praxis originell zu sein. Sie müssen also von ihrem Urheber stammen. Diese Originalität ist erkennbar an der Mitteilungsform (Sprachgewand, Linienführung, Farbwahl und -kombination, Raumform, Melodie, Rhythmus usw.). Die Originalität kann bei literarischen Werken auch in der vom Urheber erdachten Darstellung eines Geschehens liegen.

Bei den ästhetischen Werken ist also die Originalität immer unmittelbar aus der Mitteilungsform des Werkes abzuleiten.

V. Anwendung der dargelegten Grundsätze auf den Schutz von technischen Zeichnungen und architektonischen Plänen

1. Unterscheidung des technischen Gehaltes einerseits und der Kunstwerkseigenschaft andererseits

a) Technischer Gehalt (technische Lehre)

Die technische Lehre, also die Anleitung zur Anwendung von Naturkräften, kann, wie mehrmals gesagt, als Erfindung oder als Geheimnis geschützt sein.

Dieser Schutz kommt der Lehre unabhängig davon zu, ob sie irgendwie in einem technischen oder architektonischen Plan mitgeteilt ist oder nicht. Soweit der Erfindungsschutz angebeht wird, muß diese Lehre Gegenstand eines Patentes sein. Soweit es sich um ein Geheimnis handelt, kann dieser Schutz angerufen werden.

Was nicht als Erfindung patentmäßig geschützt oder als Geheimnis bewahrt ist, kann in seiner Eigenschaft als technische Lehre von jedem frei benutzt werden.

Der Schutz dieses technischen Gehaltes der Mitteilung, die aus technischen Zeichnungen und architektonischen Plänen ersichtlich ist, ist also klar und eindeutig zu trennen vom Schutz der Zeichnung als Mitteilungsobjekt.

b) Ästhetischer Gehalt

Unabhängig vom Schutz des technischen Inhaltes ist es möglich, daß eine technische Zeichnung oder ein architektonischer Plan wegen ihres

ästhetischen Gehaltes geschützt werden. Das setzt aber voraus, daß die Darstellungsweise originell ist. Wenn jedoch die Zeichnung oder der Plan nur gerade die technische Idee zum Ausdruck bringen, ohne daß der Zeichner selber noch etwas hinzufügen kann, so fehlt dieser Zeichnung oder dem Plan die ästhetische Originalität.

Da ist nun zu unterscheiden zwischen der Situation in bezug auf technische Zeichnungen einerseits und architektonische Pläne andererseits.

aa) Technische Zeichnungen

Die technische Zeichnung teilt immer eine technische Lehre mit. Sie tut das in der Regel mit den allerknappsten Darstellungs- und Aussagemitteln.

Infolgedessen kann die technische Zeichnung meistens nicht ein ästhetisches Werk sein, weil der Zeichner keine Gestaltungsfreiheit hat.

bb) Architektonische Pläne

Die Aufgabe eines architektonischen Planes ist es in erster Linie, ein Werk der Baukunst so mitzuteilen, daß es nach den Plänen errichtet werden kann.

Werke der Baukunst liegen dann vor, wenn Bauten als solche ästhetisch originell gestaltet sind. Das trifft keineswegs für alle Bauten zu. Häuser oder andere Bauten, die weder in der äußeren Form noch in der inneren Gliederung Originalität aufweisen, sind nicht Werke der Baukunst. Dabei ist zu unterscheiden zwischen der ästhetischen Originalität und der originellen funktionsmäßigen Einteilung, sofern diese nicht auch ästhetisch sich auswirkt. (Nicht ästhetisch ist z. B. das Problem der Anordnung der Küche in einem Spital derart, daß der Speisentransport möglichst reibungslos vor sich geht.) Wenn die architektonischen Pläne kein originelles Werk der Baukunst zum Gegenstand haben und wenn sie zudem in der Art ihrer Darstellung, was meistens zutrifft, nicht zeichnerisch originell sind, so sind sie urheberrechtlich nicht geschützt.

Pläne, die zwar zeichnerisch selber nicht originell sind, die aber die Teile eines originellen Werkes der Baukunst mitteilen, sind als Wiedergabe dieses Werkes urheberrechtlich geschützt. Der Schutz kommt ihnen also nicht ihretwegen zu, sondern weil sie ein originelles ästhetisches Werk, nämlich das Werk der Baukunst mitteilen. Ihre Wiedergabe gilt dann als eine Teilwiedergabe des Werkes der Baukunst, so wie die Fotografie des Teiles eines geschützten Gemäldes als eine Teilwiedergabe dieses Kunstwerkes zu betrachten ist.

2. Der rechtliche Schutz

a) Erfindungs- und Geheimnisschutz

Wie schon gesagt wurde, sind patentrechtlich geschützte technische Regeln und Fabrikationsgeheimnisse gegen die Benützung dieser Regeln auf Grund des Patent- und Wettbewerbsrechtes geschützt.

b) Urheberrechtlicher Schutz

Das Bundesgesetz betreffend das Urheberrecht an Werken der Literatur und Kunst sagt in Art. 1:

«Unter dem Schutz dieses Gesetzes stehen die Werke der Literatur und Kunst.
Der Ausdruck «Werke der Literatur und Kunst umfaßt:

Literarische Werke, wie Werke der schönen Literatur, wissenschaftliche Werke, geographische, topographische und sonstige bildliche Darstellungen wissenschaftlicher Natur, einschließlich plastischer Darstellungen wissenschaftlicher Natur . . .;

musikalische Werke;

Werke der bildenden Künste, wie Werke der zeichnenden Kunst, der Malerei, der Bildhauerei, der Baukunst...»

aa) Technische Zeichnungen

Die erwähnte Bestimmung bezeichnet als literarisches Werk eine bildliche Darstellung technischer Natur.

Damit sind im geltenden schweizerischen Urheberrechtsgesetz technische Zeichnungen, also bildliche Darstellungen, als literarische Werke geschützt.

Diese Einteilung zeigt schon die Problematik des Schutzes. Eine technische Zeichnung ist gemäß Sprachgebrauch nie ein literarisches Werk. Unter literarischen Werken versteht man allgemein Sprachwerke und nie zeichnerische Werke.

Der Schutz der technischen Zeichnungen ist an dieser Stelle aber nicht nur deswegen fehl am Platz. Der Urheber der technischen Zeichnung ist der Zeichner, soweit die Zeichnung an sich und nicht die technische Lehre, die sie mitteilt, Schutzgegenstand ist. Urheberrechtlich kann aber nur die Zeichnung selber und nicht ihr technischer Inhalt geschützt sein. Die Zeichnung selber nun ist als Zeichnung in der Regel nicht originell. Infolgedessen wäre ihr, nach urheberrechtlichen Grundsätzen, der Schutz stets zu versagen. Wir werden nachher sehen, wie man diesem Problem beikommen kann.

bb) Architektonische Pläne

Die architektonischen Pläne sind im Gegensatz zu den technischen Zeichnungen im Urheberrechtsgesetz in die richtige Kategorie, nämlich in die Werke der bildenden Künste eingereiht. Architektonische Pläne sind, wie gesagt wurde, insofern Werke, als sie künstlerische Werke der Baukunst wiedergeben oder sie selber originell zeichnerisch dargestellt sind. In der Regel kommt ihnen der Kunstwerkschutz nicht wegen der originellen Darstellung zu, sondern nur deswegen, weil sie ein geschütztes Werk der Baukunst zum Teil wiedergeben.

c) Wettbewerbsrechtlicher Schutz

Es ergab sich, daß technische Zeichnungen nach urheberrechtlichen Grundsätzen nicht schützbar wären, weil der technische Inhalt als solcher nur auf dem Umweg über das Patentrecht oder den Geheimnisschutz zu schützen ist. In diesem Fall spielt der Schutz der technischen Zeichnung an sich gar keine Rolle. Die Zeichnung ist dann nur Mitteilungsträger, der nicht als solcher geschützt ist. Der technische Gehalt der Zeichnung darf nicht benützt werden.

Wenn aber der Erfindungs- und Geheimnisschutz nicht eingreift, dann ist die ästhetisch nicht originelle technische Zeichnung, wenn man sich nach den urheberrechtlichen Grundsätzen richtet, frei. Jedermann könnte sie kopieren, so wie man auch Sprachwerke und Kunstwerke kopieren kann, deren Schutzfrist abgelaufen ist.

Dasselbe gilt von Plänen der Architektur, soweit sie nicht geschützte Werke der Baukunst darstellen oder soweit sie nicht in ganz seltenen Fällen in der Darstellungsweise selber originell sind.

Nun hat der Gesetzgeber aber dadurch, daß er entgegen dem Sprachgebrauch bildliche Darstellungen wissenschaftlicher oder technischer Natur in URG Art. 1 als geschützt erwähnte, doch wohl den Willen zum Ausdruck gebracht, die Wiedergabe derartiger technischer Zeichnungen unter Schutz zu stellen.

Das Schweizerische Bundesgericht hat einen Ausweg im Zusammenhang mit URG Art. 4, Abs. 2, vorgewiesen. An dieser Stelle wird die Leistung der Interpreten (Dirigent, Orchester usw.) als geschützt bezeichnet. Das Bundesgericht hat nun festgestellt, daß dieser Schutz sich nicht auf die künstlerische Leistung beziehe, sondern daß dadurch der Schallplattenindustrie der Schutz gegen das Nachpressen von Schallplatten oder Überspielen usw. gewährt sei. Es handle sich eigentlich um eine wettbewerbsrechtliche Vorschrift, die sich ins Urheberrecht verirrt habe (BGE 85 II, S. 431 ff., 87 II, S. 320 ff.).

Es ist gleich zu halten mit dem Schutz technischer Zeichnungen, die im URG irrtümlicherweise als literarische Werke erwähnt sind. Geschützt soll nicht die Zeichnung werden, sondern die unternehmensmäßige Leistung, die in dieser Zeichnung verkörpert ist. Das zeigen in analogen Fällen BGE 59 II, S. 401 ff. in bezug auf den Schutz eines Stadtplanes wegen der Vermessungsleistung und BGE 64 II, S. 162 ff. in bezug auf den Schutz von technischen Tabellen (Maag-Tabellen) wegen der zur Hervorbringung dieser Tabellen erforderlichen wissenschaftlichen Pionierarbeit. Das Bundesgericht hat aber, wie auch der Deutsche Bundesgerichtshof und das Deutsche Reichsgericht, betont, daß der Schutz in solchen Fällen beschränkt sei auf die Wiedergabe der gedruckten Werke. Das mitgeteilte Wissen sei frei benutzbar.

Geschützt ist also nicht die wissenschaftliche oder technische Erkenntnis oder Regel, sondern nur das körperliche Objekt in bezug auf seine erneute Darstellung mit den gleichen Darstellungsmitteln (bei Zeichnungen die zeichnerischen Mittel, bei Tabellen die Worte und Zahlen).

Der Schutz wird also gewährt gegen die unmittelbare Ausnützung des in der Darstellung verkörperten Arbeitsergebnisses. Der technische oder der wissenschaftliche Gehalt an sich ist auf diesem Wege nicht geschützt. Wie schon gesagt, ist aber die Mitteilungsform nicht originell und wäre deshalb nicht schützbar. Der Gesetzgeber und die Gerichte haben den Schutz offensichtlich deswegen zugestanden, weil nach ihrer Auffassung der Konkurrent gegen die Regeln von Treu und Glauben handelt, wenn er sich des verkörperten Arbeitsergebnisses bemächtigt, ohne eigene Kosten dadurch zu haben. Nur so läßt sich der Widerspruch erklären, der dadurch zustande kommt, daß der aus dem Urheberrecht abgeleitete Schutz entgegen den Grundsätzen des Urheberrechts in bezug auf eine nicht originelle Mitteilungsform gewährt wird, daß er deswegen gewährt wird, weil die Idee nicht schützbarer Arbeitsleistung mit Unternehmensaufwand verkörpert wurde.

An sich muß man sagen, daß der Schutz gewährt wird, obgleich also weder die Mitteilungsform noch die mitgeteilte Idee nach den spezialrechtlichen Grundsätzen schützbar wären.

Der Gesetzgeber und die Gerichte konnten sich also mit dem zuvor erwähnten *numerus clausus* der geschützten geistigen Güter nicht abfinden und haben diesen unklaren und widerspruchsvollen Ausweg gesucht.

VI. Problematik dieses Schutzes

Der erwähnte Schutz der technischen Zeichnungen und der architektonischen Pläne ist zwar gemäß dem Gesagten grundsätzlich anerkannt. Damit kommen wir aber noch keineswegs zu einer klaren Situation.

Wollte man sich auf das Urheberrecht berufen, so scheidet das daran, daß nach den Grundsätzen des schweizerischen Urheberrechts nur der physische Urheber die Rechte am Werke erwirbt. Nachdem es aber klar ersichtlich ist, daß der physische Urheber, nämlich der Zeichner, kein schützbares Werk geschaffen hat, daß nicht seine Leistung den Schutz begründet, sondern die technischen oder wissenschaftlichen Studien, die vorher durchgeführt wurden, so kann man den Träger des Urheberrechts gar nicht finden. Deswegen ist es auch nicht möglich, urheberrechtlich den Schutz zuzugestehen.

Man muß also sagen, daß der Schutz, wie das Bundesgericht dies in bezug auf die Schallplatten festhielt, dem Unternehmen zukommen sollte.

Damit ist aber auch eindeutig zum Ausdruck gebracht, daß dieser Schutz nicht ins Urheberrecht gehört und daß er daraus zu eliminieren ist.

Wie problematisch dieser Schutz ist, ergibt sich, wenn man zwei Sonderprobleme betrachtet:

1. Umfang des Schutzes

Bei Werken der Literatur und Kunst wird der Schutz so weit gewährt, als das übernommene Werk in dem nachgemachten oder nachgeahmten Werk noch deutlich in seinen originellen Bestandteilen erscheint.

Bei den technischen Zeichnungen und den architektonischen Plänen ist aber die Zeichnung selber ja nicht originell. Der Schutz kann also nur gerade, wenn er überhaupt zu gewähren ist, sich auf die sklavische Kopie beziehen. Der Inhalt ist ja als solcher schutzfrei.

Auch diese Feststellung zeigt, daß man mit der Anwendung der urheberrechtlichen Grundsätze nicht zum Ziele kommt.

2. Dauer des Schutzes

Der Schutz der Werke der Literatur und Kunst wird bis 50 Jahre nach dem Tode des Urhebers gewährt.

Wie vorher festgestellt wurde, kann man aber den Zeichner nicht als den eigentlichen Urheber des schützbares Werkes betrachten. Auf jeden Fall wäre es völlig verfehlt, bei seiner Person zur Feststellung der Schutzdauer anzuknüpfen.

Stoßend wäre es auch, wenn technische Zeichnungen so lange geschützt würden, währenddem die größten Erfindungen nur während 18 Jahren seit der Anmeldung des Patentes geschützt werden können.

Bei Plänen der Architektur spielt dies eine kleinere Rolle.

*3. Folgerung betreffend die Gestaltung des Schutzes
von technischen Zeichnungen und architektonischen Plänen*

Die geistigen Leistungen, die in den Zeichnungen und bei den Plänen zum Ausdruck kommen, sind als technische Ideen oder Werke der Literatur und Kunst entweder spezialrechtlich oder als Geheimnisse geschützt oder dann sind sie frei benutzbar.

An den Zeichnungen und Plänen als körperliche Sachen (Papier- oder andere Träger der Mitteilung) steht den Eigentümern der Schutz der körperlichen Sachen zu (Eigentumsrecht). Wenn der Erfindungsschutz, der Geheimnisschutz oder der Schutz an Werken der Literatur und Kunst eingreift, hat die Frage nach dem Schutz der Zeichnungen selber keine Bedeutung. In dem Falle ist der Inhaber dieser Objekte, wenn er zugleich der Träger der Erfindungsrechte, der Geheimnisse oder der Urheberrechte ist, gegen die Wiedergabe der mit den Zeichnungen und Plänen mitgeteilten geistigen Sachen umfassend geschützt.

Wenn aber dieser Schutz nicht besteht, dann ergibt sich die Situation, daß der Schutz über das Eigentumsrecht ungenügend ist.

Technische Zeichnungen und Pläne müssen oft Dritten zur Verfügung gestellt werden. Sie werden zu Eigentum (bezogen auf die körperlichen Sachen) übertragen oder leihweise oder auch nur zur Einsichtnahme ausgehändigt.

In all diesen Fällen besteht die Gefahr, daß dieser Dritte die Zeichnungen oder Pläne dank den neuen technischen Vervielfältigungsmitteln reproduziert und sie also benützt, womit er zugleich auch die ganze geleistete Vorarbeit, nämlich die technische Idee oder die Idee der Baugestaltung benützen kann.

Wer die Zeichnungen und Pläne derart kopiert, hat einen doppelten Vorteil: er erspart sich einmal die Kosten für die technischen oder architektonischen Entwicklungsarbeiten und er erspart sich überdies die Kosten der zeichnerischen Herstellung.

Dabei fällt die Kostenersparnis in bezug auf die Entwicklung der Konstruktionsideen bezüglich technische Objekte und in bezug auf Bauprojekte weit mehr in Betracht als die Verbilligung der Herstellung der Wiedergaben dieser Zeichnungen und Pläne.

Wenn der Schutz gewährt wird, so wird er also bezogen auf die Erschwerung des Zuganges zu einer an sich freien geistigen Leistung. Das ist der eigentliche Sinn des Schutzes von technischen Zeichnungen und architektonischen Plänen, wenn er nicht über das Patent-, Urheber-, Modellrecht oder über den Schutz von Geheimnissen geleitet werden kann.

Neben dem Schutz von geistigen Leistungen und neben dem Schutz der körperlichen Objekte treffen wir also auf eine neue Art des Schutzes von Unternehmensleistungen.

Darüber muß man sich völlig klare Rechenschaft geben. Man kann weder im Patent- noch im Urheberrecht die Grundsätze finden, wie dieser Schutz zu gestalten sei.

Wettbewerbsrechtlich kann man sagen, es widerspreche Treu und Glauben, wenn ein Unternehmer die Leistungen seines Konkurrenten derart ausnütze. Diese Leistungen aber wiederum sind zwar mit Unternehmensmitteln zustande gebracht, aber doch geistige Leistungen. Es handelt sich also darum, daß der Grundsatz, wonach nur die spezialrechtlich geschützten geistigen Leistungen von Dritten nicht benutzt werden können, durchbrochen werden soll. Das darf aber sicherlich nicht dazu führen, daß eine technische oder eine architektonische Idee nur deshalb nicht benutzt werden kann, weil sie in einer Zeichnung oder auf einem Plan fixiert und mitgeteilt ist. Die freie Benützbarkeit der Idee muß als Grundsatz beibehalten werden. Andernfalls käme man zum paradoxen Resultat, daß der Schutz auf dem Umweg über technische Zeichnungen z. B. für Maschinen leichter erreichbar, an keine Voraussetzungen gebunden und ohne Beschränkung der Dauer wäre.

Damit, daß man sagt, es widerspreche Treu und Glauben, technische Zeichnungen oder architektonische Pläne zu kopieren, ist es nicht getan. Wenn man feststellt, daß ein solches Vorgehen unter die Generalklausel des Gesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb falle, so hat man bloß den Schutz grundsätzlich anerkannt, ihn aber weder dem Umfang noch der Zeitdauer nach festgelegt. Dazu müßten sich, sollte der Gesetzgeber darüber schweigen, die Gerichte äußern. An sich wäre es richtig, die Eigenart jedes einzelnen Falles, die Bedeutung des Objektes usw. in Anschlag zu bringen. Man käme aber mit dieser Fallgerechtigkeit zu keinem Ergebnis, das die Rechtssicherheit fördern würde. Man wird nach einer mittleren Lösung suchen müssen.

Der Schreibende sieht noch keine Grenzen für die Schutzbestimmung. Diese sind in enger Zusammenarbeit mit den interessierten Kreisen zu suchen. Dabei ist auch zu erwägen, ob der Schutz im Gesetz gegen den un-

lauteren Wettbewerb untergebracht werden sollte, was nach Auffassung des Schreibenden richtig wäre.

VII. Ähnliche Probleme

Parallelen zu der skizzierten Situation finden wir bei der Benützung von Schallplatten und geographischen Karten zur Erstellung von neuen Platten und Karten dank den technischen Hilfsmitteln. Ebenso haben die Verleger wohl einen Anspruch darauf, sich dagegen zur Wehr zu setzen, daß Druckwerke durch neue Wiedergabemittel billig angefertigt und in Konkurrenz zu den Vorbildern auf den Markt gebracht werden. Sobald fotomechanische Wiedergaben von Büchern preisgünstig sind, ist das Problem sehr ernstlich zu erwägen, weil die Verlockung besteht, urheberrechtlich freie Werke derart «nachzudrucken». Ganz besonders gefährlich ist die Wiedergabe von musikalischen Werken, bei denen der erste Notendruck immer noch sehr viel kostet.

Auch das Nachgießen und Nachpressen von Industrieerzeugnissen unter Vermeidung der Herstellung von eigenen Plänen und eventuell auch von Werkzeugen ist zu betrachten.

Wenn die Schweiz nicht ein Spezialgesetz in bezug auf Pflanzenzüchtungen erlassen sollte, wäre auch der Schutz von Züchtungsergebnissen in diesem Rahmen zu betrachten.

A propos de la revision totale de la législation sur le droit d'auteur

Exposé présenté au Groupe suisse de l'ALAI, le 22 juin 1965,
par M. JEAN-LOUIS MARRO, licencié en droit,
secrétaire de la commission d'experts pour la revision
de la législation sur le droit d'auteur

Sommaire

I. Historique et programme de la revision	227
II. Problèmes d'organisation de la revision	230
III. Aspects matériels de la revision	232

I. Historique et programme de la revision

Vous vous souvenez que la revision partielle de la LDA de 1955 a été préparée par un avant-projet du regretté PLINIO BOLLA. Son remarquable travail contenait des propositions dépassant notablement le cadre d'une simple adaptation de la loi fédérale du 7 décembre 1922 à la Convention de Berne révisée à Bruxelles en 1948. Son avant-projet tendait en fait à adapter la loi de 1922 aux techniques modernes de diffusion et de reproduction des œuvres littéraires et artistiques. On y trouvait notamment une réglementation des œuvres cinématographiques. Celle-ci renfermait une définition des auteurs de cette catégorie d'œuvres et une sorte de présomption juris tantum, selon laquelle le contrat passé entre chaque auteur et le producteur emporte, sauf clause contraire, cession du droit d'exploitation de l'œuvre, sauf pour la partie musicale. M. BOLLA avait également donné une définition de la publicité («Öffentlichkeit») sous une forme négative qui circonscrivait ce qui n'est pas «public». Une autre disposition réglait l'utilisation de la photocopie et du microfilm, ainsi que celle des appareils enregistreurs de sons. Son avant-projet définissait aussi la notion d'enre-

gistroement éphémère des organismes de radiodiffusion. Il prévoyait en effet de réduire à 25 années la durée de protection des œuvres cinématographiques et photographiques, pour les premières à compter de la représentation initiale et pour les secondes, à compter de la confection du négatif original.

En 1953, une commission d'experts groupant les porte-parole de tous les milieux intéressés, puis, en 1954, une petite commission d'experts neutres étudièrent et amendèrent sur quelques points les parties de l'avant-projet qui visaient à adapter la loi suisse au texte de Bruxelles. La prise en considération des autres articles figurant dans cet avant-projet fut renvoyée à la revision totale. Les Chambres fédérales entérinèrent les propositions des commissions d'experts, sauf la disposition concernant les enregistrements éphémères qui fut écartée.

Au cours des débats parlementaires, M. FELDMANN, qui dirigeait alors le département de justice et police, promit d'entreprendre cette revision totale une fois que serait entrée en vigueur la loi partiellement révisée.

En 1958, ce département demanda à M. MENTHA, ancien directeur du Bureau international de la propriété intellectuelle, un rapport sur les problèmes les plus importants qui, selon lui, devraient être étudiés dans le cadre de la revision totale. Celui-ci reçut également mission de présenter des propositions de solution de ces problèmes ainsi que des suggestions sur la méthode à suivre pour les étapes ultérieures de cette revision. Le rapport déposé par M. MENTHA avait pour chapitres principaux le domaine de la cinématographie, les licences obligatoires en faveur de l'industrie phonographique et de la radiodiffusion, la protection du droit moral de l'auteur, la reproduction par le moyen de la photocopie et des appareils enregistreurs de sons ou d'images, la notion de « publicité » en relation avec les récitations, exécutions et représentations d'œuvres, le droit de prêt-location des bibliothèques, le droit de suite et le domaine public payant. M. MENTHA suggérait, comme méthode de travail pour la revision totale, de constituer d'abord une commission d'experts désintéressés et versés dans le droit d'auteur, qui pourrait se fractionner en autant de groupes de travail qu'il y aurait de problèmes à étudier. M. BOLLA avait proposé, dans un rapport présenté en 1955 à l'Assemblée générale de votre association, une méthode assez proche (*Revue Suisse de la Propriété industrielle et du Droit d'Auteur* 1955, fasc. 1, p. 35 et 36).

C'est à cette solution que s'est rallié le département fédéral de justice et police. Une commission d'experts neutres, formée de 17 membres, se constitua au cours d'une séance qui eut lieu le 4 juillet 1963 sous la présidence de M. von Moos, chef du département de justice et police. Celui-ci délégua

ses fonctions au directeur du Bureau fédéral de la propriété intellectuelle, M. JOSEPH VOYAME.

A la demande de la commission d'experts, le Bureau procéda au cours du même été à une vaste consultation des milieux intéressés à un titre quelconque à la protection des droits d'auteur. 140 groupements et administrations furent invités à présenter leurs propositions et leurs vœux concernant la nouvelle loi. Le Bureau élaborait au printemps 1964 un projet d'inventaire des questions à soumettre à la commission d'experts. La matière première de son étude était formée des réponses reçues des organisations consultées, de certains éléments de lois étrangères modernes et des avis contenus dans des travaux antérieurs de spécialistes du droit d'auteur. En été 1964, un groupe de travail ad hoc de la commission d'experts examina ce projet d'inventaire et y apporta quelques retouches.

En automne de la même année, la commission d'experts se réunissait en vue de l'organisation de son travail. Elle se constitua en groupes de travail et répartit entre ceux-ci les divers chapitres de l'inventaire sur la base des propositions du Bureau. Elle fixa les grandes lignes de sa méthode de travail. C'est ainsi qu'il fut décidé que chaque groupe établirait, lorsqu'il aurait épuisé la matière à étudier, un rapport contenant ses propositions concrètes de solutions avec un exposé explicatif. Ces rapports partiels seraient ensuite examinés par le plenum dont les décisions feraient l'objet d'un rapport final à l'intention du département fédéral de justice et police. Actuellement les groupes de travail œuvrent au cours de séances plus ou moins rapprochées, généralement préparées par un rapporteur qui présente quelques jours avant la séance un exposé écrit développant ses vues sur un objet fixé à l'avance.

Voici comment la suite des travaux de la revision est envisagée par le département de justice et police. Le dépôt de son rapport par la commission d'experts sera suivi de la rédaction d'un avant-projet d'une ou plusieurs lois.

Ce texte fera l'objet d'une large diffusion et sera soumis à une nouvelle consultation de tous les milieux intéressés. Il est prévu qu'une nouvelle commission d'experts, dont la composition sera fixée en temps voulu, examinera l'avant-projet à la lumière des résultats de la consultation publique. Un deuxième avant-projet sera ensuite établi sur la base des propositions de la commission d'experts n° 2. Il constituera en principe le projet du Conseil fédéral destiné à la procédure parlementaire.

II. Problèmes d'organisation de la revision

Après avoir brièvement énuméré les étapes passées et à venir de la revision, je veux maintenant vous soumettre quelques problèmes qui lui sont inhérents, d'abord quant à la forme, c'est-à-dire dans son organisation, ensuite quant au fond, c'est-à-dire du point de vue du droit matériel.

Il est exceptionnel qu'une commission d'experts aborde son travail sans avoir sur sa table un premier avant-projet rédigé soit par l'administration soit par un spécialiste indépendant, ce qui constitue la procédure traditionnelle, comme ce fut par exemple le cas pour la revision de la loi de 1907 sur les brevets d'invention. Ainsi que le disait M. BOLLA dans son rapport déjà cité, «la rédaction d'un avant-projet par un spécialiste, même éminent, ne constituerait pas un sérieux pas en avant. Ce qui importe davantage, me semble-t-il, c'est d'aboutir sur toute une série de points névralgiques à un équilibre raisonnable et équitable des intérêts en présence». Il a également paru impossible aux autorités compétentes de rédiger ou de faire rédiger par une personnalité indépendante un avant-projet qui tienne compte d'emblée des intérêts économiques divergents et même contradictoires en présence, qui résolve les problèmes juridiques ardu caractérisant cette matière à la fois tributaire de la technique et, plus que toute autre, soumise à l'attraction du droit international.

La nécessité s'imposait de rassembler d'abord des matériaux de bonne qualité et de leur donner une forme organique, ce qui permettrait ensuite la rédaction d'un avant-projet. C'est ce chemin qu'ont aussi suivi, sauf erreur, les autorités allemandes, américaines et françaises lors de la revision de leur législation, en faisant appel à des commissions permanentes ou ad hoc, formées de juges, professeurs et avocats versés en la matière, pour procéder aux études préparatoires.

En lieu et place d'un premier avant-projet, notre Bureau a établi à l'intention de la commission d'experts un inventaire des principaux problèmes qui forment la matière de la revision. Comme je l'ai déjà dit, ce catalogue a été établi en se fondant d'abord sur les propositions des groupements et administrations que nous avons consultés en 1963, sur des études faites par des spécialistes en vue de la revision et sur des dispositions intéressantes de lois étrangères modernes. Ce questionnaire, qui ne lie pas limitativement la commission d'experts, est avant tout un aide-mémoire qui a permis de diviser les nombreux objets de la revision en chapitres déterminés dont chacun a été attribué à un groupe de travail.

Le mandat donné à la commission d'experts par le département fédéral

de justice et police est ainsi conçu : présenter un rapport contenant des propositions sur les principaux problèmes que pose la revision de la législation concernant le droit d'auteur, propositions qui doivent être formulées de manière à permettre ensuite la rédaction d'un avant-projet.

Pour remplir son mandat, la commission, qui était libre d'organiser son travail à son gré, s'est trouvée devant une alternative :

Fallait-il que la commission se mette d'emblée au travail en plenum ou était-il préférable de former d'abord des groupes de travail ayant chacun à étudier une partie déterminée des objets de la revision ?

Dans le premier cas, le plenum aurait procédé à de larges échanges de vues sur les problèmes fondamentaux de la revision et des groupes de travail auraient été constitués en cours de route, chaque fois que le plenum se serait heurté, dans la discussion, à des questions controversées, exigeant des investigations et des études spéciales. Une fois son étude terminée et ses propositions présentées à la commission, le groupe ad hoc se serait dissous et ses membres seraient redevenus disponibles pour œuvrer dans de nouveaux groupes de travail formés au gré des nécessités.

La commission opta toutefois pour la seconde méthode de travail. Les chapitres de l'inventaire furent répartis d'entrée de cause entre quatre groupes de travail. Les études préalables approfondies que ces groupes font actuellement sur les objets qui leur ont été attribués ont pour but de préparer les délibérations qui auront ensuite lieu au sein du plenum, les 17 membres de la commission ayant alors devant eux des propositions concrètes accompagnées des motifs. Cette procédure est plus souple, des groupes de 4 à 5 experts pouvant plus aisément se rencontrer pour des discussions sans protocole.

Une fois admis le principe des groupes de travail, un problème délicat fut celui de la répartition proprement dite des matières entre ceux-ci. Là également, deux méthodes étaient applicables, dont aucune d'ailleurs n'était exempte de défauts. On aurait pu détacher de la matière à reviser les problèmes méritant des études spéciales. On aurait alors eu, par exemple un chapitre consacré à la radiodiffusion et télévision, un autre à l'utilisation des appareils enregistreurs de sons/images, un troisième à la photographie, un quatrième au cinéma, un cinquième au droit de suite, etc. Une telle méthode aurait eu pour avantage de délimiter plus clairement le mandat de chaque groupe de travail. Mais le système présente des inconvénients non négligeables. Une partie seulement des objets de la revision aurait été livrée aux travaux préparatoires des groupes. Ce découpage empirique de la matière aurait conduit les groupes à faire des propositions difficiles à souder ensuite les unes aux autres pour en faire un tout homo-

gène, l'examen de certains problèmes étant ainsi dilué entre les groupes ou même escamoté.

C'est la seconde méthode qui a été finalement retenue, celle consistant à fractionner l'ensemble de la matière en suivant la systématique des lois. On a dès lors les têtes de chapitre suivantes: objet du DA; sujet du DA; contenu du DA; restrictions à la protection du DA; transmissions du DA; durée de protection du DA; violations du DA, etc. Ce système permet de saisir en un tout les problèmes juridiquement liés et de soumettre en fait à l'étude des groupes de travail toute la matière du DA. Dans son application, il n'est toutefois pas non plus à l'abri de la critique. Un certain chevauchement des matières y est également inévitable. C'est en particulier le cas pour le droit moral qui ne peut pas être isolé en vue d'une étude in abstracto par un seul groupe de travail. Plusieurs groupes procéderont donc à l'examen de cet élément capital du droit d'auteur, mais sous des angles de vue différents. J'en reparlerai dans la dernière partie de mon exposé, consacrée aux aspects matériels de la revision.

Le travail des groupes exige une coordination qui se réalise par les moyens suivants: le secrétariat de tous les groupes est assuré par le même agent du BFPI; les rapports et procès-verbaux de leurs séances sont portés à la connaissance de tout la commission s'ils contiennent des propositions et décisions de fond. Lorsque leurs travaux auront atteint un certain développement, un groupe ad hoc formé des présidents des groupes de travail pourra se réunir pour confronter les résultats déjà obtenus et pour synchroniser, le cas échéant, la suite de leurs activités. Si besoin est, deux groupes de travail pourront avoir une ou plusieurs séances communes. Enfin si un groupe de travail le demande, le plenum pourra être réuni même avant la fin des travaux des groupes, pour se prononcer sur un point particulièrement important qu'il est nécessaire de trancher pour permettre au groupe intéressé de poursuivre son activité.

III. Quelques aspects matériels de la revision

Ainsi que vous le savez, le programme de la revision est vaste. Il comprend la refonte de la LDA 1922 et celle de la loi de perception de 1940 avec son règlement d'exécution. La commission doit également étudier et faire des propositions au sujet de la protection des artistes interprètes et exécutants, des fabricants de disques et des organismes de radiodiffusion en vue d'une adhésion de la Suisse à la Convention de Rome du 26.10.1961. Elle doit étendre encore son examen aux prescriptions réglementaires

le contrat d'édition, soit les art. 380 à 393 du CO, et à la protection du «droit moral» actuellement réglée partiellement aux art. 27 à 29 CCS et dans la LDA elle-même.

On peut esquisser comme suit la répartition de cette matière entre les quatre groupes de travail :

Ont été attribués au premier groupe, de 5 membres, les objets du DA (soit le catalogue des œuvres protégées), le contenu du DA (soit la nomenclature des droits exclusifs actuellement énumérés aux art. 12 et 13 LDA), les restrictions à la protection des DA, qui font l'objet des art. 15 à 35 actuels, la durée de protection, les violations du DA, le domaine public payant et le champ d'application de la future loi, actuellement réglé à l'art. 6. Ce groupe a donc dans sa compétence la part quantitativement la plus importante de la revision de la LDA. Un deuxième groupe de 4 membres est chargé d'étudier le chapitre intitulé dans l'inventaire « acquisition originaire ou dérivée du DA ». Ce sont les questions en rapport avec les sujets du DA. Un troisième groupe, de 4 membres également, a pour mandat d'élucider le problème de la transmission mortis causa et entre vifs du DA, la perception des DA, ainsi que les relations entre titulaire du DA et le propriétaire de l'exemplaire de l'œuvre. Enfin, le quatrième groupe, formé de 5 membres, se consacrera aux problèmes concernant la protection des droits dits « voisins ».

Une décision qui a soulevé de nombreuses controverses aussi bien du côté des auteurs que dans les groupements directement intéressés aux droits « voisins », est celle qu'a prise le département de justice et police de réunir dans les travaux de revision le droit d'auteur et les droits « voisins ». Malgré les critiques, les autorités fédérales ont maintenu cette décision. A leurs yeux, en bonne technique législative, il convient d'englober dans la revision l'ensemble des objets qui appartiennent de près ou de loin à la protection des œuvres littéraires et artistiques. Or, la Convention de Rome elle-même définit les artistes interprètes ou exécutants en se référant expressément aux œuvres littéraires et artistiques.

Il est bien vrai que la protection des artistes interprètes ou exécutants relève du droit du travail, mais seulement en tant que cette protection est demandée à l'encontre de l'employeur de l'interprète. Toutefois, la protection est avant tout revendiquée contre les utilisations des prestations vivantes et enregistrées des interprètes, faites par des tiers en dehors de tout contrat. Il se pose pour la protection des interprètes des problèmes proches de ceux qui touchent la protection des auteurs ; tel pourra notamment être le cas, suivant les vues de la commission d'experts, dans le domaine de la perception. D'autre part, on peut difficilement dissocier la protection

des exécutants de celle des fabricants de disques et des radiodiffuseurs, vu l'interpénétration des intérêts des trois groupes en présence. Même si la protection des droits «voisins» vise des prestations, alors que celle des droits d'auteur vise des œuvres, il n'en reste pas moins que le tout reposera sur des institutions juridiques apparentées. Ce voisinage n'a pas été ignoré par les Etats qui ont déjà reconnu une protection spéciale pour les droits «voisins». Ainsi en est-il de l'Allemagne, de l'Autriche, des pays nordiques, de l'Italie, du Japon, du Mexique, de la Tchécoslovaquie et de la Turquie. Dans l'organisation de la première étape de la revision, il a cependant été tenu compte autant que possible des particularités inhérentes aux droits «voisins». Le groupe de travail qui s'occupe de ce domaine a été étoffé par l'introduction d'un représentant de l'OFIAMT, versé dans le droit du travail. Ce groupe agit en toute indépendance, comme s'il s'agissait d'une petite commission d'experts autonome. Ses propositions seront toutefois soumises ensuite au plenum, indépendamment des propositions des groupes chargés du DA proprement dit. Il sera loisible au plenum de proposer, s'il l'estime justifié, de régler cette matière dans une loi distincte. Il pourra également, si les propositions du groupe de travail spécial lui sont soumises assez tôt, examiner celles-ci en priorité par rapport aux questions de DA.

De même que les autres groupes de travail, celui-ci ne comprend pas de représentants des milieux intéressés. Il ne faut pas perdre de vue en effet que la commission d'experts a avant tout un caractère scientifique. Le but de ses travaux est en effet d'abord d'établir les principes juridiques sur lesquels aussi bien la protection des DA que la législation sur les droits «voisins» devront reposer, puis de présenter des propositions de solutions concrètes permettant la rédaction d'un ou plusieurs avant-projets de loi. C'est à un stade ultérieur de la revision que se posera la question de la participation directe des milieux intéressés aux travaux préparatoires. D'ailleurs, le groupe de travail compétent a reçu la faculté, comme les autres groupes, de consulter en tout temps, sur tout objet et dans la forme qu'il choisira, les associations défendant les intérêts des artistes exécutants, comme aussi les associations de fabricants de disques. Il vient d'ailleurs de faire usage de cette possibilité puisque ces groupements lui ont récemment soumis, à sa demande, un avant-projet partiel de loi sur les droits «voisins».

Vu leur nombre, il n'est pas possible de passer en revue l'ensemble des propositions et vœux formulés par les groupements consultés par notre bureau en vue de l'établissement de l'inventaire des questions soumises à la commission d'experts. Voici, à titre simplement exemplaire, quelques-unes de ces suggestions, étant entendu que leur choix ne comporte aucun jugement de valeur de la part du rapporteur :

1. Introduction des œuvres scientifiques dans la LDA en tant que catégorie d'œuvres parallèle aux œuvres littéraires, musicales, artistiques.

2. Les droits d'auteur sur les œuvres créées sur la base d'un mandat, d'un contrat de travail ou d'entreprise devraient appartenir à titre originaire au mandant, employeur ou maître de l'ouvrage, qu'il s'agisse d'une personne physique ou morale. Cette règle vise notamment les œuvres réalisées par les conseillers en publicité, les dessinateurs-construc-teurs, les photographes, les collaborateurs à la réalisation d'œuvres collectives dans les-quelles l'entrepreneur se distingue de la collectivité des auteurs. D'autres organisations se contenteraient, au lieu d'une acquisition originaire, d'une présomption simple de ces-sion au mandant, employeur ou maître de l'ouvrage.

3. Pour les œuvres cinématographiques, si l'acquisition originaire de tous les droits d'exploitation par le producteur n'est pas réalisable, il est demandé une cession légale ou une présomption juris et de jure de cession de ces mêmes droits en faveur du producteur, ou tout au moins une présomption juris tantum de cession qui devrait comprendre égale-ment les droits d'auteur sur les œuvres préexistantes.

4. Quelques groupements proposent l'obligation de la forme écrite pour les contrats de cession de droits d'auteur. Toutefois certains voudraient limiter cette obligation, par exemple en ne soumettant pas à la forme écrite les engagements des coauteurs par le pro-ducteur d'œuvres cinématographiques, pour le motif que cette exigence n'est ni néces-saire ni réalisable en fait. Par contre, la forme écrite serait conditio sine qua non de la validité du transfert des droits des auteurs des œuvres préexistantes au producteur. Un autre groupement propose l'obligation de la forme écrite pour la cession des droits d'édi-tion, du droit de traduction, du droit d'adaptation, spécialement en vue de réaliser un film, de même que pour la cession des droits d'auteur aux sociétés de perception et les cessions concernant les œuvres non encore créées mais promises.

5. Au sujet de la reproduction d'œuvres protégées par microfilms/photocopies et par appareils enregistreurs de sons/images, plusieurs propositions tendent à une libéralisa-tion dans l'emploi de ces moyens techniques. En résumé, selon ces groupements, toutes les utilisations qui ne sont pas typiquement «publiques» ou commerciales devraient être considérées comme «privées» et par conséquent libres.

Pour les photocopies et microfilms, en particulier, des milieux industriels suggèrent qu'une sphère privée leur soit explicitement reconnue par la loi afin de pouvoir librement reproduire pour les besoins de leurs services des articles de revues scientifiques. Entre autres solutions, il est suggéré qu'une présomption simple soit introduite dans la loi en ce sens que les articles de revues scientifiques pourraient être librement photocopiés, éven-tuellement en nombre limité, par les industries, chaque fois qu'une réserve contraire ex-pressé ne figure pas à un endroit bien visible du périodique et à condition que les photo-copies ne servent pas à des fins directement commerciales.

Il est demandé pour les bibliothèques publiques, centres de documentation et autres organismes spécialisés la faculté de reproduire librement, ou de faire reproduire par des services extérieurs, les ouvrages même entiers, notamment pour des particuliers se livrant à des études personnelles; le droit de mettre les photocopies en circulation devrait être jumelé avec le droit de photocopier.

A propos des magnétophones, un groupement suggère qu'il ne soit permis de repro-duire mécaniquement une œuvre à des fins privées qu'à partir d'un exemplaire d'œuvre dont on est propriétaire; le droit d'enregistrer une émission radiophonique et celui de

réenregistrer sur bande des disques appartenant à des tiers exigeraient, en revanche, l'autorisation de l'auteur ou de son ayant cause.

D'autres organisations demandent au contraire que la liberté de tels enregistrements soit sanctionnée par la loi, mais elles admettraient que les porteurs de sons ainsi obtenus ne doivent ensuite pas sortir de la sphère privée de l'opérateur.

6. La reproduction d'œuvres photographiques fait aussi l'objet de propositions. S'il est impossible d'en interdire toute reproduction par des tiers pour l'usage privé du client, il est proposé que seules les copies faites gratuitement par le tiers échappent à l'autorisation du photographe.

7. Que ce soit en faveur de la recherche scientifique, des églises, de l'enseignement, voire de la culture générale, plusieurs groupements demandent la disposition libre et gratuite des œuvres éditées aussi bien musicales et artistiques que littéraires.

8. Au sujet du contenu du droit d'auteur, il est proposé une disposition de caractère général qui reconnaît à l'auteur le droit intégral de disposer de son œuvre dans les limites de la loi et de l'exploiter par tous les moyens possibles, avec une liste seulement exemplaire de ces différents moyens, qui s'inspirerait du catalogue des droits exclusifs contenus aux art. 12 et 13 LDA.

9. Parmi les prérogatives du droit d'auteur non encore mentionnées dans la loi actuelle, le droit de location fait l'objet de propositions divergentes. Il est regrettable que l'association la plus directement intéressée à ce droit ne se soit pas prononcée sur ce postulat. Il pourrait s'agir soit d'un droit exclusif, soit d'un droit à rémunération.

Quant à la proposition d'introduire le « droit de suite », qui émane d'associations groupant les peintres et sculpteurs, elle est malheureusement très peu documentée.

10. Pour les œuvres ayant plusieurs auteurs, il est demandé que la loi ne fixe pas seulement le régime des œuvres de collaboration au sens étroit de l'art. 7 LDA, mais aussi celui des œuvres formées par la réunion d'apports créateurs appartenant à des genres artistiques différents et capables de mener une existence autonome avec, pour corollaire, une réglementation assurant l'unité d'exploitation de l'œuvre commune.

11. Le chapitre concernant le contrat d'édition a malheureusement été très négligé par les organisations consultées. Une seule d'entre elles a présenté des propositions de fond.

12. La réglementation de la perception des droits d'auteur a été en revanche largement discutée.

Plusieurs propositions reçues ne sont pas nouvelles; elles avaient déjà été faites à l'occasion de la révision partielle de 1955.

Ainsi a été posée la question de l'extension de la perception, contrôlée par une commission arbitrale fédérale, à d'autres droits que le droit d'exécution publique/radiodiffusion, spécialement au droit d'enregistrement mécanique.

On demande à nouveau que toutes les décisions de la commission arbitrale fédérale soient susceptibles d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral, alors que c'est actuellement le cas pour le seul tarif de la radiodiffusion. Le Tribunal fédéral, ainsi que la commission arbitrale fédérale, devraient examiner les tarifs non plus du point de vue de l'« arbitraire », mais selon le critère de l'« équité ».

De nombreuses autres questions concernant la perception sont soulevées par des organisations intéressées. Citons les suivantes :

— La procédure et les règles matérielles concernant l'examen des tarifs par la commission arbitrale devraient être fixées dans la loi, c'est-à-dire par le parlement et non plus par une ordonnance départementale.

— La commission arbitrale fédérale devrait être compétente non seulement pour approuver ou refuser les tarifs qui lui sont présentés par la société de perception, mais aussi pour en arrêter elle-même les taux et les modalités, ou même pour modifier de sa propre initiative des tarifs déjà approuvés précédemment.

En plus de ces propositions extraites des réponses des groupements que nous avons consultés en 1963, il pourrait être utile de citer pro memoria quelques questions de principe comprises dans l'inventaire soumis à la commission d'experts :

— Faut-il faire précéder l'énumération des œuvres protégées d'une définition de la notion d'«œuvre», en précisant éventuellement les conditions que l'œuvre doit remplir pour bénéficier de la protection?

— Au sujet du contenu du droit d'auteur, dans quelles limites et par quels moyens faut-il régler la protection de l'élément idéal de ce droit?

— En ce qui concerne cet élément non négociable du droit d'auteur, comment faut-il en régler l'exercice lorsque les droits patrimoniaux ont passé en tout ou en partie à des tiers du vivant de l'auteur?

— Si la nouvelle loi devait contenir des règles spéciales sur la protection de l'élément non patrimonial du droit d'auteur, quand cette protection doit-elle expirer?

A la mort de l'auteur?

Au terme de la protection cinquantenaire?

Ou bien faut-il reconnaître à cet élément une existence illimitée?

— En ce qui concerne l'élément patrimonial du droit d'auteur, faut-il le définir dans une clause générale englobant tous les moyens actuels et futurs d'exploitation de l'œuvre ou faut-il au contraire fixer exhaustivement les prérogatives accordées ex lege?

— En considération de son élément non pécuniaire, convient-il de considérer le droit d'auteur comme incessible dans sa substance, l'auteur ne pouvant alors accorder que des concessions exclusives ou des autorisations d'utilisation de son œuvre, ce que la loi autrichienne appelle des «Werknutzungsrechte» et «Werknutzungsbevolligungen»?

— Si cette construction juridique était retenue, faut-il prévoir que les titulaires de ces concessions exclusives («Werknutzungsrechte») n'ont le droit de les céder à leur tour à des tiers, en tout ou en partie, qu'avec l'assentiment de l'auteur? Dans l'affirmative, la même question se pose pour l'octroi à des tiers d'autorisations d'utilisation («Werknutzungsbevolligungen») par le titulaire de concessions exclusives.

— Faut-il compléter la loi par l'introduction de dispositions — de droit impératif ou dispositif — régissant certains contrats typiques d'exploitation des œuvres par les tiers, comme c'est déjà actuellement le cas du contrat d'édition? On peut penser notamment à des règles sur le contrat d'adaptation cinématographique, de radiodiffusion, de représentation théâtrale.

— La loi actuelle prévoit une série de cas dans lesquels l'utilisation de l'œuvre par les tiers est libre et gratuite. Indépendamment de la question de savoir si dans la nouvelle loi de nombre de ces cas sera réduit ou au contraire augmenté, comme le demandent les milieux d'usagers, la commission aura à examiner si le maintien de la gratuité de l'usage se justifie dans tous ces cas ou si un droit à redevance devrait être prévu en faveur de l'auteur pour certains d'entre eux.

Au stade présent des travaux de revision, qui n'en sont qu'à leur début, le rapporteur n'est pas en mesure de communiquer des renseignements plus complets au sujet de la réforme de la législation suisse sur le droit d'auteur.

Zusammenfassung

Unter dem Vorsitz des Vorstehers des Eidgenössischen Justiz- und Polizeidepartementes trat am 4. Juli 1963 eine Expertenkommission zusammen, um die erste Etappe der Totalrevision der Gesetzgebung über das Urheberrecht an die Hand zu nehmen.

Der Revisionsstoff umfaßt vor allem eine Überarbeitung des URG 1922/1955 und des Verwertungsgesetzes von 1940 sowie das Gebiet der sog. «Nachbarrechte». Die Kommission, die sich vorwiegend aus sachverständigen Hochschuldozenten und Anwälten zusammensetzt, erhielt das Mandat, dem genannten Departement über ihre Revisionsvorschläge zu berichten. Der weitere Gang der Revisionsarbeiten gestaltet sich voraussichtlich wie folgt: Redaktion eines Vorentwurfes zu einem oder mehreren Gesetzen auf der Grundlage der Schlußfolgerungen der Kommission; Vernehmlassung der interessierten Kreise zum Vorentwurf; Prüfung des Vorentwurfs durch eine neue Expertenkommission unter Berücksichtigung des Konsultationsergebnisses; Ausarbeitung eines zweiten Vorentwurfs, der — wie vorgesehen ist — gleichzeitig der Entwurf des Bundesrates zuhanden der Eidgenössischen Räte sein wird.

Das Eidg. Amt für geistiges Eigentum führte in den Jahren 1963 und 1964 eine umfassende Vorbefragung der Organisationen der Urheber, Urheberrechtsnutzer und Werkvermittler durch, um die Vorschläge und Wünsche der interessierten Kreise zu erfahren. Unter Berücksichtigung der Antworten, der Gutachten und aktuellen Berichte von Urheberrechtsspezialisten sowie der Rechtssysteme moderner ausländischer Gesetze stellte es 1964 ein nicht abschließendes Verzeichnis der Fragen auf, die von der Kommission behandelt werden sollen. Gestützt auf dieses Inventar verteilte die Kommission den Revisionsstoff auf vier Arbeitsgruppen, die sogleich ihre Tätigkeit aufnahmen. Sie werden sich zu gegebener Zeit

im Plenum zusammenschließen, um die endgültigen Vorschläge auszu-
arbeiten, die die Gesamtkommission dem Eidgenössischen Justiz- und
Polizeidepartement unterbreiten wird.

Der Revisionsstoff wurde nach Maßgabe der Systematik der klassischen
Urheberrechtsgesetze aufgeteilt (Geschützte Werke, Subjekte des Ur-
heberrechts, Inhalt des Urheberrechts, Schutzeinschränkungen, Über-
tragung, Rechtsverletzungen, Schutzdauer, «Nachbarrechte», u. a.).
Diese Unterteilung erlaubt es, den Revisionsstoff in seinem gesamten,
durch die neue Gesetzgebung zu regelnden Umfange von den einzelnen
Arbeitsgruppen prüfen zu lassen. Das bewirkt aber auch, daß gewisse
Probleme, so etwa die Frage des Urheberpersönlichkeitsrechtes, von meh-
reren Arbeitsgruppen gleichzeitig, jedoch unter verschiedenen Gesichts-
winkeln untersucht werden. Dank der den einzelnen Gruppen zur Ver-
fügung stehenden Koordinationsmittel können diese Schwierigkeiten je-
doch wenigstens teilweise überwunden werden.

Im letzten Kapitel des Exposé werden einzelne Vorschläge der im Jahre
1964 befragten Organisationen aufgeführt, ebenso einige Kernprobleme,
wie die Frage nach der Rechtsnatur der Urheberrechtssessionen, mit denen
sich die Expertenkommission in der ersten Revisionsetappe zu befassen hat.

Schweizerische Rechtsprechung

THOMAS RÜEDE, ZÜRICH

I. Patentrecht

PatG Art. 1 Abs. 1

Die Bejahung eines klar erkennbaren technischen Fortschrittes setzt nicht voraus, daß die neue technische Maßnahmen in jeder Beziehung zum besten Resultat führt. Im Zweifel hinsichtlich der Patentwürdigkeit ist – mindestens im Erteilungsverfahren vor der Bekanntmachung – zugunsten des Patentbewerbers zu entscheiden (in dubio pro inventore).

PMMBI 1965 I 31 ff., Auszug aus dem Entscheid der I. Beschwerdeabteilung des Eidg. Amtes für geistiges Eigentum vom 10. Mai 1965 in Sachen Farbenfabriken Bayer gegen den Entscheid der Prüfungsstelle der Vorprüfungssektion I.

PatG Art. 1 Abs. 1 und Art. 106 Abs. 1

Wird für ein Erzeugnis generell Erfindungsschutz beansprucht, so muß dieses Erzeugnis unabhängig von der Art der Herstellung eine Erfindung verkörpern.

Zur Erfindung gehört, daß sie eine neue Lehre zum technischen Handeln vermittelt, wobei diese Lehre entweder in der konkreten Angabe der Lösungsmittel oder auch nur in der Stellung der Aufgabe enthalten sein kann.

In der Aufgabenstellung allein kann nur dann eine Erfindung liegen, wenn die Lehre zum technischen Handeln für den Fachmann in der Problemstellung selbst schon enthalten ist, wenn also die Lösung des Problems keine erfinderische Tätigkeit mehr erfordert.

In den Vorschriften über das Prüfungsverfahren ist stets allgemein von der Zurückweisung des Patentgesuches die Rede. Art. 106 Abs. 1 PatG, der die Beschwerde gegen die vollständige oder teilweise Zurückweisung zuläßt, zeigt aber, daß die Zurückweisung je nach den Umständen nur teilweise zu verfügen ist.

PMMBI 1965 I 32 ff., Entscheid der I. Beschwerdeabteilung des Eidg. Amtes für geistiges Eigentum vom 7. Januar 1965 in Sachen Du Pont gegen den Entscheid der Prüfungsstelle der Vorprüfungssektion I.

PatG Art. 2 Ziff. 2

Unter den Begriff des Herstellens eines Arzneimittels fällt jedes Verfahren, das zu einer hinsichtlich der Heilwirkung oder Heilanwendung oder sonstwie wesentlichen Änderung des Ausgangsstoffes führt.

Die bisherige Amtspraxis, reine Konservierungs- und Stabilisierungsverfahren nicht als Verfahren zur Herstellung von Arzneimitteln zu behandeln, erscheint fraglich.

PMMBI 1965 I 39 ff., Urteil der I. Zivilabteilung des Bundesgerichtes vom 6. April 1965.

PMMBI 1965 I 41 ff., Vernehmlassung des Eidg. Amtes für geistiges Eigentum vom 19. Januar 1965 an das Bundesgericht.

PatG Art. 17 und 18, PVUe Art. 4

Wesentlicher Entstehungsgrund für das Prioritätsrecht ist die Anmeldung in einem Verbandsland; diese Voraussetzung ist nur erfüllt, wenn im Zeitpunkt der Anmeldung dieses Land schon Mitglied der PVUe war.

Der Beitritt eines Landes zur PVUe verschafft den in diesem Land vor dem Beitrittsdatum hinterlegten Anmeldungen keine Prioritätswirkung.

Ein Gegenrechtsverhältnis außerhalb der PVUe besteht gegenwärtig nur im Verhältnis Schweiz-DDR bzw. Philippinen, nicht dagegen im Verhältnis Schweiz-UdSSR vor deren Beitritt zur PVUe.

PMMBI 1965 I 43 ff., Rechtsauskunft des Eidg. Amtes für geistiges Eigentum vom 28. Juli 1965.

PatG Art. 47

Es handelt unsorgfältig, wer kurz vor Fristablauf den Patentvertreter beauftragt, die Frist zu wahren, ohne ihn gleichzeitig durch geeignete Maßnahmen auf die Dringlichkeit der Sache hinzuweisen.

Der Patentvertreter oder dessen Angestellte sind nicht verpflichtet, Aufträge, die nicht ausdrücklich als dringlich bezeichnet sind oder deren Dringlichkeit auch nicht aus der Natur der Sache hervorgeht, unverzüglich, d. h. außerhalb des normalen Geschäftsganges, an die Hand zu nehmen.

PMMBI 1965 I 40 ff., Verfügung des Eidg. Amtes für geistiges Eigentum vom 6. Mai 1965.

PatG Art. 47

Die Wiedereinsetzung in den früheren Stand ist nur zulässig, wenn die Fristversäumnis nicht mehr auf ordentlichem Wege – in casu durch Wiederherstellung gemäß Art. 46 PatG – geheilt werden kann.

PMMBI 1965 I 27, Auszug aus der Verfügung des Eidg. Amtes für geistiges Eigentum vom 23. November 1964.

PatG Art. 47

Zum Wiedereinsetzungsantrag berechtigt sind nur der Patentinhaber oder der Patentbewerber, nicht Drittpersonen, insbesondere nicht der Dritte, der das Patent fiduziarisch übertragen hat.

Zur Übertragbarkeit des Wiedereinsetzungsrechtes.

Der Erwerber eines erloschenen Patentes kann nur die Wiedereinsetzungsgründe geltend machen, die in der Person seines Rechtsvorgängers oder dessen Hilfspersonen entstanden sind.

Zur fiduziarischen Patentübertragung – Wesen – Rechtsstellung der Vertragsparteien – Sorgfaltspflicht des fiduziarischen Patentinhabers.

PMMBI 1965 I 25 ff., Verfügung des Eidg. Amtes für geistiges Eigentum vom 8. Januar 1965.

PatG Art. 75 Abs. 1 lit b

Der bundesrechtliche Gerichtsstand für den nicht in der Schweiz wohnenden Beklagten am Sitz seines Vertreters geht kantonalrechtlichen Gerichtsstandsregelungen vor. Das trifft auch zu für den kantonalrechtlichen Gerichtsstand der Widerklage, wenn es an der Konnexität mit der Hauptklage fehlt.

Beschluß des Handelsgerichtes des Kantons Zürich vom 27. März 1965 und Beschluß der II. Zivilkammer des Obergerichtes des Kantons Zürich vom 14. Juli 1965 in Sachen M. Co. Ltd. gegen R. & W. AG.

Die Klägerin erhob beim Handelsgericht des Kantons Zürich Patentnichtigkeitsklage. Die Beklagte verband mit der Antwort eine Widerklage auf Feststellung der Nichtigkeit von auf die Klägerin eingetragenen Patenten. Die Klägerin bestritt die örtliche Zuständigkeit für die Widerklage unter Hinweis darauf, daß beide klägerischen Patente als Vertreter einen Patentanwalt in Bern nennen. Das Handelsgericht hat die Unzuständigkeitseinrede u. a. mit folgenden Erwägungen gutgeheißen:

...

2. Zu Unrecht hält die Klägerin dafür, die Zürcherische Zivilprozeßordnung verlange für die Zulassung einer Widerklage deren Konnexität mit der Hauptklage. § 94 ZPO läßt eine Widerklage, sofern die sachliche Zuständigkeit des Gerichts auch für sie gegeben ist, ganz allgemein zu, vorbehaltend lediglich die in § 95 ZPO angeführten Ausnahmen, von denen jedoch hier keine gegeben ist. Beschränkt wird diese Möglichkeit der Erhebung einer Widerklage lediglich durch Art. 59 BV, wonach der aufrechtstehende Schuldner, welcher in der Schweiz einen festen Wohnsitz hat, für persönliche Ansprachen vor dem Richter seines Wohnortes gesucht werden muß, sowie – für Beklagte mit ausländischem Wohnsitz – allfällig durch Staatsverträge. Auf Art. 59 BV kann sich die Klägerin jedoch, wie beide Parteien richtig annehmen, nicht berufen, weil sie ihren Sitz nicht in der Schweiz hat; und das Vollstreckungsabkommen mit Deutschland regelt lediglich die Frage, unter welchen Voraussetzungen ein schweizerisches Urteil in Deutschland anerkannt und vollstreckt werde und ist somit für die Feststellung der Nichtigkeit eines schweizerischen Patentes, wie sie hier begehrt wird, ohne Belang.

3. Es fragt sich somit lediglich, ob nicht Art. 75 PG als Vorschrift des Bundesrechts dem zürcherischen Prozeßrecht, das die Widerklage auch ohne Konnexität mit der Hauptklage zuließe, vorgehe. Art. 75 erklärt für die im Patentgesetz vorgesehenen Klagen gegen einen Patentinhaber als zuständig den Richter am Wohnsitz des Beklagten resp., wenn dieser Ort nicht in der Schweiz liegt, den Richter am Geschäftssitz des im Register eingetragenen Vertreters. Allgemein anerkannt, auch von den Parteien, ist es, daß dieser Gerichtsstand kein ausschließlicher ist, sondern durch Parteiabrede und Bestellung eines Schiedsgerichts wegbedungen werden kann. Damit ist aber nicht entschieden, ob auch das kantonale Recht, z. B. durch die unbeschränkte Zulassung der Widerklage, einen von Art. 75 PG abweichenden Gerichtsstand vorschreiben kann. Obwohl beide Parteien davon ausgehen, daß dies möglich sei, muß es vom Gericht geprüft werden, da es sich um eine Rechtsfrage handelt. Auszugehen ist dabei nicht von der Frage, ob Art.

75 PG zwingenden oder nachgiebigen Rechtes sei, sondern vom Grundsatz: Bundesrecht bricht kantonales Recht. Es ist nicht dasselbe, ob ein Bundesrechtssatz es zuläßt, daß die Parteien eine davon abweichende Regelung treffen, oder ob er zulasse, daß die Kantone eine Partei zwingen können, sich einer vom Bundesrecht abweichenden Regel zu unterwerfen. So kann z.B. der bundesrechtlich vorgeschriebene Gerichtsstand für die Aberkennungsklage (Art. 83 Abs. 2 SchKG) wohl durch Gerichtsstandsvereinbarung (BGE 66 III 80, 166) oder Vereinbarung eines Schiedsgerichts (BGE 56 II 234) ausgeschlossen werden, nicht aber durch abweichendes kantonales Recht (Jaeger, Komm. zu Art. 83 SchKG N. 9; Fritzsche, Schuldbetreibung, Konkurs und Sanierung, I S. 133). Es muß deshalb gesondert untersucht werden, ob die bundesrechtliche Regel des Art. 75 PG auch dies gestatten, d.h. nur eine subsidiäre Regel aufstellen wollte.

Die Bestimmung des Gerichtstandes ist grundsätzlich Sache der Kantone (Art. 64 BV). Doch hat sich der Bund stets als berechtigt erachtet, im Interesse der Schaffung der Garantie für die einheitliche Anwendung und Durchführung des materiellen Bundesrechts auch Gerichtsstandsnormen zu erlassen. So enthalten das Zivilgesetzbuch und das Schuldbetreibungs- und Konkursgesetz, aber auch andere Bundesgesetze (z.B. NAG Art. 8) zahlreiche Gerichtsstandsnormen. Sie gehen abweichendem kantonalem Recht vor. Der kategorische Wortlaut von Art. 75 PG: «... ist zuständig...» läßt nicht vermuten, daß für diese Vorschrift des Bundesrechts etwas anderes gelte. Allerdings wurde seinerzeit der Gerichtsstand am Geschäftssitz des im Register eingetragenen Vertreters zur Hauptsache deshalb geschaffen, um zu ermöglichen, daß gegen einen ausländischen Inhaber eines schweizerischen Patentes in der Schweiz geklagt werden kann. Dieses Anliegen wäre auch erfüllt, wenn die Nichtigkeit eines Patentes widerklageweise an einem andern Orte geltend gemacht werden könnte als am Geschäftssitz des eingetragenen Vertreters. Aber es kann nicht bestritten werden, daß Art. 75 PG auch ein Interesse des beklagten Teiles wahr, nämlich das Interesse, daß er dort belangt werden muß, wo er seinen Vertreter hat. Schließlich wäre es auch einem Nichtigkeitskläger nicht zuzumuten, vor Einleitung der Klage in den in Frage kommenden kantonalen Gesetzen nach allfälligen, die bundesrechtliche Gerichtsstandsnorm abändernden Vorschriften suchen zu müssen, wie dies nötig wäre, wenn kantonale Gerichtsstandsnormen dem Art. 75 PG vorgingen. Auch die Rechtssicherheit verlangt nach einer für die ganze Schweiz maßgebenden Gerichtsstandsnorm.

Daran ändert nichts, daß – worauf in der Weisung zum neuen Patentgesetz hingewiesen wurde (BBl 1950 I S. 1061) – die Möglichkeit, den Zivilanspruch adhäsionsweise im Strafverfahren geltend zu machen, nach Maßgabe der kantonalen Strafprozeßordnungen vorbehalten bleibt. Gerade daß diese Ausnahme in der Weisung hervorgehoben und nicht etwa ganz allgemein abweichendes kantonales Recht über den Gerichtsstand vorbehalten wird, läßt annehmen, der Gesetzgeber habe grundsätzlich die Bestimmung des Gerichtsstandes für Klagen aus dem Patentgesetz nicht den Kantonen überlassen und lediglich eine subsidiäre Norm aufstellen wollen. Darauf weist auch hin, daß er für die Klage auf Patentnichtigkeit oder -rechtsbeständigkeit, wie sie auf die Einrede der Patentnichtigkeit im Strafverfahren hin anzuheben ist (Art. 86 PG), ausdrücklich einen besonderen wahlweisen Gerichtsstand vorgeschrieben hat (Art. 86 Abs. 3 PG).

4. Es könnte sich höchstens noch fragen, ob Art. 75 PG analog zu BV 59 dann einen abweichenden kantonalen Gerichtsstand zulasse, wenn es sich um eine mit der Hauptklage konnexe Widerklage handle. Diese Frage braucht jedoch nicht entschieden zu

werden, da vorliegend Konnexität zwischen den beiden Nichtigkeitsklagen nicht besteht. Konnexität liegt zwar auch vor, wenn sich Klage und Widerklage auf verschiedene Tatbestände stützen, «vorausgesetzt nur, daß sie Ausfluß eines gemeinsamen Rechtsverhältnisses sind oder doch eine enge rechtliche Beziehung zu einander haben, wie z.B. die Forderungsklage und die Widerklage aus ungerechtfertigtem Arrest für die Forderung (BGE 47 I 182 E. 4). Dagegen genügt es nicht, wenn es sich bloß um gleichartige Klagen handelt (BGE 7 S. 21; 21 S. 358; 34 I 773) oder wenn lediglich Gründe der Prozeßökonomie für ihre gemeinsame Beurteilung sprechen» (BGE 71 I 346; ähnlich 80 I 203, 58 I 169). «Auch der gegenseitige Konkurrenzkampf, aus dem sie (die Klagen) hervorgegangen sind, schafft eine rechtliche Beziehung nicht; er ist lediglich der äußere Anlaß für Klage und Widerklage» (BGE 71 I 347 E. 3). Vorliegend macht jede Partei die Nichtigkeit des gegnerischen Patentes (oder der Patente) geltend, indem sie dessen Neuheit, technischen Fortschritt und Erfindungshöhe bestreitet, ohne aber zu behaupten, sie verletzen das eigene Patent. Sogar die angeblich neuheitsschädlichen Patente, die die Parteien dem gegnerischen Patent entgegenhalten, sind nicht identisch. Daß die Patente der Parteien das gleiche Gebiet beschlagen — dehnbare Gliederbänder —, was lediglich ihr Interesse an der Nichtigkeitsklage begründet, schafft keine rechtliche oder tatsächliche Beziehung zwischen den beiden Klagen. Die Gutheißung oder Abweisung der einen hat denn auch keinerlei Einfluß auf das Schicksal der andern.

Das Obergericht des Kantons Zürich hat diesen Beschluß u. a. mit folgenden Erwägungen bestätigt:

...

3. Die Beklagte hat die Zuständigkeit des Gerichtes der Hauptklage für die von ihr erhobene Widerklage auf § 94 der zürcherischen Zivilprozeßordnung gestützt. Wie in den Erwägungen des angefochtenen Beschlusses zutreffend ausgeführt wurde, setzt diese Bestimmung für die Zulassung der Widerklage entgegen der Auffassung der Klägerin keine Konnexität mit der Hauptklage voraus. Das Handelsgericht verneinte jedoch seine Zuständigkeit für die Widerklage mit der Begründung, daß die in Art. 75 PG getroffene Gerichtsstandsregelung für patentrechtliche Klagen dem kantonalen Recht vorgehe.

Die Beklagte und Widerklägerin nimmt demgegenüber in der Rekurschrift den Standpunkt ein, daraus, daß der Gerichtsstand für patentrechtliche Klagen vom Bundesgesetzgeber in Art. 75 PG geregelt worden sei, könne noch nicht gefolgert werden, daß es sich um einen ausschließlichen Gerichtsstand handle. Für die Entscheidung der Frage, ob ein ausschließlicher Gerichtsstand vorliege, komme es vielmehr darauf an, ob die Bestimmung im Interesse des Beklagten aufgestellt worden sei. Die in Art. 75 Abs. 1 lit. b für den nicht in der Schweiz wohnenden Beklagten getroffene Gerichtsstandsregelung bezwecke aber nicht den Schutz des Beklagten, sondern verfolge nur den Zweck, einen Gerichtsstand in der Schweiz zu schaffen.

Dem ist entgegenzuhalten, daß ein ausschließlicher Gerichtsstand vorliegt, wenn das Gesetz dem Kläger keinen anderen Gerichtsstand zur Verfügung stellt (Guldener, Schweiz. Zivilprozeßrecht, 2. Aufl. S. 94 N. 87). Nach dem klaren Wortlaut von Art. 75 Abs. 1 PG («Für die in diesem Gesetz vorgesehenen Klagen ist zuständig: ...») kann kein Zweifel daran bestehen, daß der Bundesgesetzgeber den Gerichtsstand abschließend regeln wollte. Die Bestimmung gibt dem Inhaber des Patentes die Möglichkeit, für Klagen Dritter gegen ihn den Gerichtsstand durch die Wahl seines Vertreters im

voraus zu bestimmen (Troller, Immaterialgüterrecht II S. 1005), und dient damit auch dem Schutze des Beklagten. Die vom Bundesgesetzgeber getroffene Regelung ist auch von den kantonalen Gerichten zu beachten (Guldener, a. a. O. S. 59/60). Auf ein Verfahren vor einem nach Bundesrecht unzuständigen Gericht braucht sich der Beklagte nicht einzulassen (Guldener, Schweiz. Zivilprozeßrecht, II. Supplement, S. 23 zu S. 86 Anm. 51 Abs. 2). Demgemäß ist die Widerklage immer dann ausgeschlossen, wenn für den geltend gemachten Gegenanspruch ein besonderer Gerichtsstand bundesrechtlich vorgeschrieben, dieser mit dem Gerichtsstand der Hauptklage nicht identisch ist und auch kein rechtlicher Zusammenhang zwischen Haupt- und Widerklage besteht (Guldener, a. a. O. S. 57 zu S. 263 Anm. 15).

Unbehelflich ist ferner der Hinweis der Beklagten auf Art. 30 MSchG, da diese Bestimmung im Wortlaut von Art. 75 PG und Art. 14 Abs. 3 MMG abweicht und andere Gerichtsstände nicht ausschließt.

Die Beklagte wendet schließlich noch ein, § 94 der zürcherischen Zivilprozeßordnung stelle keine Gerichtsstandsbestimmung dar, so daß seine Anwendung durch Art. 75 PG auch dann nicht ausgeschlossen werde, wenn es sich bei der bundesrechtlichen Gerichtsstandsregelung um einen ausschließlichen Gerichtsstand handeln würde. Es ist richtig, daß im zürcherischen Zivilprozeßrecht der Gerichtsstand der Widerklage nicht in den Bestimmungen über den Gerichtsstand (§ 1–20 ZPO) aufgeführt ist. Daraus folgt aber nicht, daß sich die Frage der örtlichen Zuständigkeit bei der Widerklage nicht stelle, sondern die Regelung der Zuständigkeit ist in § 94 der zürcherischen Zivilprozeßordnung mit den Bestimmungen über die Zulässigkeit der Widerklage vereinigt, indem es heißt, der Beklagte könne mittels einer Widerklage im ordentlichen Verfahren vorbehältlich § 95 ZPO selbständige Begehren gegen den Kläger stellen. Die Widerklage leitet zwar keinen selbständigen neuen Prozeß ein, sondern bildet einen integrierenden Bestandteil des durch die Hauptklage eingeleiteten Verfahrens (Sträuli-Hauser, § 94 ZPO N. 1). Sie ist aber nicht bloßes Verteidigungsmittel, sondern eine Klage des Beklagten gegen den Kläger (Guldener, Schweizerisches Zivilprozeßrecht, 2. Aufl. S. 261; Sträuli-Hauser, § 94 ZPO N. 1 und 5). Auch für die Widerklage stellt sich daher die Frage der örtlichen Zuständigkeit. So ist anerkannt, daß die Gerichtsstandsbestimmung des Art. 59 BV interkantonal auch auf die Widerklage Anwendung findet mit der Einschränkung, daß die Erhebung der Widerklage am Gerichtsstande der Hauptklage dann zugelassen wird, wenn der mit der Widerklage geltend gemachte Gegenanspruch mit dem Anspruch der Hauptklage konnex ist (Guldener, a. a. O. S. 263; Sträuli-Hauser, § 94 ZPO N. 1; BGE 58 I 169, 71 I 346, 87 I 130). Wie bereits ausgeführt, ist das Gericht der Hauptklage aber zur Behandlung der Widerklage dann nicht zuständig, wenn für die Widerklage als selbständige Klage bundesrechtlich ein besonderer Gerichtsstand vorgeschrieben ist, der mit dem Gerichtsstand der Hauptklage nicht identisch ist, und auch kein rechtlicher Zusammenhang zwischen Haupt- und Widerklage besteht. Ein solcher Zusammenhang zwischen Haupt- und Widerklage besteht jedoch nach den zutreffenden Erwägungen des Handelsgerichtes, auf die verwiesen werden kann, im vorliegenden Falle nicht.

PatG Art. 87 Abs. 2 lit. a

Ein Verfahren, das sich auf die Art und Weise des Einsetzens der Druckwalzen in eine Textildruckmaschine bezieht, bildet mit dem späteren Druckgang technologisch

keine Einheit und kann daher nicht als Teil dieses Druckvorganges selbst, also eines Verfahrens zur nicht rein mechanischen Veredlung von Textilfasern, betrachtet werden.

PMMBI 1965 I 20ff., Entscheid der I. Beschwerdeabteilung des Eidg. Amtes für geistiges Eigentum vom 9. Februar 1965 in Sachen Stafford Printers gegen den Entscheid der Prüfungsstelle der Vorprüfungssektion I.

PatG Art. 91 und 92, PatV II Art. 43

Der Entscheid, welche Mitglieder sich für die Behandlung eines konkreten Beschwerdefalles eignen, ist von der Natur dieses Falles abhängig und berührt damit die richterliche Unabhängigkeit der Beschwerdeabteilung. Daran ändert die Tatsache nichts, daß der Entscheid über Ausstandsgründe im Sinne von Art. 23 OG der Leitung des Eidg. Amtes für geistiges Eigentum übertragen ist.

Die Beschwerdeabteilungen sind je nach den Bedürfnissen des Einzelfalles aus Technikern oder Juristen oder aus beiden zusammen zu konstituieren.

PMMBI 1965 I 29ff., Stellungnahme des Eidg. Justiz- und Polizeidepartementes vom 15. Mai 1961.

PatG Art. 97 und PatV II Art. 13 Abs. 7

Die Prüfungsstelle ist grundsätzlich ermächtigt, das Patentgesuch nach Erlaß einer einzigen Beanstandung zurückzuweisen; sie muß aber von der Möglichkeit, weitere Beanstandungen zu erlassen, immer dann Gebrauch machen, wenn der Anmelder die Wiedereinreichung der unveränderten Gesuchsunterlagen mit Argumenten begründet, die ernstlich geeignet sein können, den Anmeldegegenstand mindestens teilweise als patentfähig erscheinen zu lassen.

PMMBI 1965 I 23ff., Auszug aus dem Entscheid der I. Beschwerdeabteilung vom 5. Oktober 1964 in Sachen Imperial Chemical Industries gegen den Entscheid der Prüfungsstelle der Vorprüfungssektion I.

PatG Art. 107 Abs. 3 und 4

Bei der Festsetzung einer Spruchgebühr trägt die Beschwerdeabteilung im Rahmen des ihr eingeräumten freien Ermessens den Umständen des Einzelfalles Rechnung.

PMMBl 1965 I 27 ff., Entscheid der II. Beschwerdeabteilung des Eidg. Amtes für geistiges Eigentum vom 18. März 1965 in Sachen Siemens & Halske gegen den Entscheid der Prüfungsstelle der Vorprüfungssektion

PatG Art. 107 und PatV II Art. 47 und 48

Der Erlaß eines «Zwischenbescheides» ist in den Vorschriften nicht vorgesehen und außerdem mit der Organisation und der Stellung der Beschwerdeabteilung als unabhängiges Verwaltungsgericht unvereinbar.

PMMBl 1965 I 24, Verfügung des Vorsitzenden der II. Beschwerdeabteilung des Eidg. Amtes für geistiges Eigentum vom 3. Februar 1965.

PatV II Art. 88

Voraussetzungen und Umfang der Akteneinsicht durch den am Verfahren beteiligten Einsprecher.

PMMBl 1965 I 36, Verfügung des Vorsitzenden der Patentabteilung I des Eidg. Amtes für geistiges Eigentum vom 28. Juni 1965.

OG Art. 67 – Berufung im Patentprozeß

Befugnisse des Instruktionsrichters und der Gerichtsabteilung hinsichtlich der Anordnung von Beweismaßnahmen zur Überprüfung der tatsächlichen Feststellungen der kantonalen Instanz über technische Verhältnisse und hinsichtlich der Zulassung neuer Tatsachen und Beweismittel, die sich auf solche Verhältnisse beziehen.

Wann haben die Parteien Gelegenheit, Beweismaßnahmen und die Zulassung neuer Tatsachen und Beweismittel zu beantragen?

Wann ist über solche Anträge zu entscheiden? Art. 67 BZP ist nicht anwendbar.

BGE 91 II 68 ff., Urteil der I. Zivilabteilung vom 9. Februar 1965 in Sachen The Dow Chemical Company gegen Cliché AG und Gebr. Ritter.

Die Beklagte legte gegen das Urteil des Handelsgerichtes des Kantons Zürich vom 15. Oktober 1963, das ihr Patent Nr. 338669 mangels Erfindungshöhe für nichtig erklärte, Berufung ein und beantragte in der Berufungsschrift u. a. die Ernennung eines neuen chemischen Sachverständigen durch das Bundesgericht. Der Instruktionsrichter wies diesen Antrag am 25. Mai 1964 ab und ersuchte die bisherigen Sachverständigen um eine Ergänzung ihres Gutachtens. Am 25. September 1964 ließ er den Parteien das

Ergänzungsgutachten zustellen und mit Verfügung vom 7. Oktober 1964 gab er ihnen durch Ansetzung einer Frist Gelegenheit, unter den Voraussetzungen von Art. 67 Ziff. 3 OG und Art. 60 Abs. 1 BZP Anträge im Sinne dieser Bestimmungen zu stellen. Die Beklagte beantragte hierauf mit Eingabe vom 27. Oktober 1964 die Anordnung einer Oberexpertise. Der Instruktionsrichter holte bei den Sachverständigen eine Vernehmung ein und ließ sie am 11. Dezember 1964 den Parteien zugehen mit dem Bemerkten, er ordne keine weiteren Beweismaßnahmen, insbesondere keine Oberexpertise an. Hierauf beantragte die Beklagte mit Eingabe vom 21. Dezember 1964 unter Berufung auf Art. 67 BZP, die I. Zivilabteilung möge in Abänderung der Verfügung des Instruktionsrichters vom 11. Dezember 1964 über die Frage der Erfindungshöhe eine Oberexpertise anordnen. Zu dieser Eingabe holte der Instruktionsrichter mit Verfügung vom 30. Dezember 1964 für den Fall, daß sie nicht aus den Akten gewiesen werden sollte, Gegenbemerkungen der Kläger ein. Am 11. Januar 1965 richtete die Beklagte an den Präsidenten der I. Zivilabteilung das Gesuch, ihren Antrag vom 21. Dezember 1964 vor der Berufungsverhandlung der Abteilung vorzulegen. Vom Instruktionsrichter mit Schreiben vom 13. Januar 1965 u. a. darauf hingewiesen, daß sie nicht berechtigt sei, den in der Berufungsschrift und in der Eingabe vom 27. Oktober 1964 gestellten und begründeten, der I. Zivilabteilung auf die Hauptverhandlung hin zur Kenntnis gelangenden Antrag auf Einholung eines Obergutachtens zum Gegenstand weiterer Eingaben zu machen, hat sie dem Bundesgericht in der mündlichen Parteiverhandlung beantragt, vor der Verhandlung über die Sache selbst über ihren Beweis Antrag zu entscheiden. Diesen Begehren wurde nicht entsprochen.

Das (die Berufung abweisende) Urteil des Bundesgerichtes enthält über die durch die Beweis Anträge der Beklagten aufgeworfenen Fragen des Verfahrensrechtes folgende Erwägungen:

2. ... Art. 67 OG in der Fassung gemäß Art. 118 PatG stellt für die Streitigkeiten über Erfindungspatente Sonderbestimmungen auf, die hauptsächlich in zwei Punkten von den allgemeinen Vorschriften über die Berufung an das Bundesgericht abweichen: Ziff. 1 erlaubt dem Bundesgericht, in solchen Streitigkeiten die tatsächlichen Feststellungen der kantonalen Instanz über technische Verhältnisse auf Antrag oder von Amtes wegen zu überprüfen und zu diesem Zwecke Beweismaßnahmen zu treffen, während es sonst gemäß Art. 43 Abs. 1 OG nur die Anwendung des Bundesrechtes überprüfen darf und gemäß Art. 63 Abs. 2 OG unter den hier genannten Vorbehalten an die tatsächlichen Feststellungen der Vorinstanz gebunden ist, und Ziffer 2 Absatz 2 gestattet den Parteien in Abweichung von Art. 55 Abs. 1 lit. c OG, mit Bezug auf technische Verhältnisse neue Tatsachen und Beweismittel vorzubringen, wenn im kantonalen Verfahren keine Möglichkeit oder kein Grund bestand, sie geltend zu machen. Die übrigen Ziffern von Art. 67 OG befassen sich mit den Fristen für Anträge im Sinne von Ziffer 1 und Ziffer 2 Abs. 2 (Ziffer 3), mit dem Beweisverfahren (Ziffer 4) und mit dem Beizug der Sachverständigen zur Urteilsberatung (Ziffer 5).

Wie schon in BGE II 514 ausgeführt, macht Art. 67 OG die Weiterziehung kantonalen Urteile in Patentprozessen nicht zur Appellation. Vielmehr bleibt diese Weiterziehung eine Berufung, wie schon aus der Stellung von Art. 67 OG im Gesetz und aus der Erwähnung der Berufungsschrift und -antwort in Ziffer 3 Abs. 1 hervorgeht. Die einzelnen Vorschriften des Art. 67 OG sind daher im Geiste dieses Rechtsmittels auszulegen. Soweit sie keine Sonderregelung enthalten, sind die allgemeinen Vorschriften über die Berufung auch in Patentprozessen anwendbar (vgl. z. B. BGE 85 II 594f., wo-

nach das Bundesgericht die erforderlichen tatsächlichen Feststellungen nicht selbständig treffen darf, sondern die Sache gemäß Art. 64 OG an die Vorinstanz zurückzuweisen hat, wenn es zur Auffassung gelangt, ein von der Vorinstanz nicht beurteiltes Nichtigkeitsgrund müsse geprüft werden, und BGE 89 II 163 und 173, wonach Art. 63 Abs. 2 OG maßgebend bleibt, soweit nicht Art. 67 OG eingreift).

3. Art. 67 OG bestimmt, das «Bundesgericht» könne Beweismaßnahmen treffen (Ziff. 1, 2 Abs. 1) und für Anträge gemäß Ziff. 2 Abs. 2 (d. h. für Anträge auf Zulassung neuer Tatsachen und Beweismittel) auf Gesuch hin eine weitere Frist einräumen (Ziff. 3 Abs. 1 Satz 2). Das bedeutet nicht, daß nur die für Patentsachen zuständige I. Zivilabteilung des Bundesgerichts als Gesamtbehörde über diese Befugnisse verfüge. Vielmehr ist es vorerst Sache des vom Abteilungspräsidenten gemäß Art. 13 OG bezeichneten Instruktionsrichters, über die Anordnung von Beweismaßnahmen und im Zusammenhang damit über Anträge auf Zulassung neuer Tatsachen und Beweismittel sowie über Gesuche um Einräumung einer weitem Frist für solche Anträge zu befinden und gegebenenfalls das Beweisverfahren durchzuführen. Art. 67 OG erwähnt diesen Richter zwar nicht ausdrücklich. Die Art. 36–65 und 68 BZP, welche gemäß Art. 67 Ziff. 4 OG für die Beweismaßnahmen im Sinne von Art. 67 Ziff. 1 und 2 OG entsprechend anwendbar sind, sprechen dagegen an zwei Stellen (Art. 41 und 44 Abs. 4) vom Instruktionsrichter und setzen demnach voraus, daß er die zur Ermittlung des maßgebenden Tatbestandes erforderlichen Vorkehren trifft.

Der Instruktionsrichter entscheidet jedoch nicht endgültig, ob und in welchem Umfang gemäß Antrag einer Partei oder von Amtes wegen ein Beweisverfahren durchzuführen und ob Anträgen auf Zulassung neuer Tatsachen und Beweismittel und Gesuchen um Einräumung einer Frist für solche Anträge zu entsprechen sei. Der abschließende Entscheid hierüber steht vielmehr der für die Urteilsfällung zuständigen Gerichtsabteilung zu. Das folgt schon daraus, daß diese die Berufung umfassend zu prüfen hat, und wird durch den gemäß Art. 67 Ziff. 4 OG für die Beweismaßnahmen entsprechend anwendbaren Art. 68 BZP bestätigt. Aus dieser Vorschrift ergibt sich nämlich, daß das «Gericht», womit nach dem Sprachgebrauch des Gesetzes (vgl. z. B. Art. 15 Abs. 1 und 44 Abs. 4 BZP) die zuständige Gerichtsabteilung im Gegensatz zum Instruktionsrichter gemeint ist, über die Vollständigkeit der Beweiserhebungen befindet und daß auch nach den ordentlichen Parteivorträgen auf Anordnung der Abteilung noch Beweise aufgenommen werden können.

Das Gericht nimmt zu den vorerst vom Instruktionsrichter geprüften Fragen der Tatbestandsermittlung von Amtes wegen Stellung. Die betreffenden Verfügungen des Instruktionsrichters unterliegen nicht etwa einer förmlichen Weiterziehung an das Gericht, wie Art. 15 Abs. 1 BZP sie mit Bezug auf Verfügungen über die Zulassung des Beitritts eines Dritten zum Prozeß im Verfahren vor Bundesgericht als einziger Instanz ausnahmsweise vorsieht.

4. Nach Art. 67 Ziff. 3 Abs. 1 Satz 1 OG sind Anträge auf Überprüfung der tatsächlichen Feststellungen der kantonalen Instanz über technische Verhältnisse und auf Anordnung von Beweismaßnahmen im Sinne von Ziff. 1 sowie Anträge auf Zulassung neuer Tatsachen und Beweismittel im Sinne von Ziff. 2 Abs. 2 in der Berufungsschrift oder -antwort zu stellen und zu begründen. Anträge auf Zulassung neuer Tatsachen und Beweismittel sind gemäß Ziff. 3 Abs. 1 Satz 2 auch noch innert der auf Gesuch hin hierfür eingeräumten weitem Frist zulässig (vgl. BGE 86 II 197 unten). Falls vom Bundesgericht ein Gutachten angeordnet wurde, sind die Parteien gemäß Ziff. 3 Abs. 2 in

Verbindung mit Art. 60 Abs. 1 BZP außerdem befugt, innert der Frist, die ihnen nach der zuletzt genannten Bestimmung zu eröffnen ist, die Erläuterung oder Ergänzung des Gutachtens oder eine neue Begutachtung und die Zulassung neuer Tatsachen und Beweismittel zu beantragen. Diese Vorschriften bestimmen abschließend, bei welchen Gelegenheiten die Parteien im Berufungsverfahren in Patentprozessen schriftliche Anträge mit Bezug auf die Anordnung von Beweismaßnahmen und die Zulassung neuer Tatsachen und Beweismittel stellen dürfen. Hier nicht vorgesehene Eingaben zu diesem Gegenstande sind unzulässig. Die Parteien sind entgegen der Auffassung der Beklagten namentlich nicht berechtigt, binnen zehn Tagen, nachdem der Instruktionsrichter seine Beweiserhebungen als abgeschlossen erklärt hat, eine Ergänzung zu beantragen. Art. 67 BZP, auf den die Beklagte sich beruft, gilt für das Berufungsverfahren in Patentsachen nicht. Art. 67 Ziff. 4 OG erklärt für die Beweismaßnahmen des Bundesgerichts in diesem Verfahren nur die Art. 36–65 und 68 BZP als entsprechend anwendbar. Hätte der Gesetzgeber auch Art. 67 BZP angewendet wissen wollen, so hätte er diese Bestimmung in Art. 67 Ziff. 4 OG zweifellos neben Art. 68 BZP aufgeführt. Aus der Nichterwähnung des Art. 67 BZP ist also zu schließen, daß er in diesem Verfahren nicht gelten soll. Dieser Schluß rechtfertigt sich um so eher, als die in Art. 67 Ziff. 4 OG genannten Bestimmungen des BZP für die Regelung der vom Bundesgericht gemäß Art. 67 OG allenfalls zu treffenden Beweismaßnahmen durchaus genügen und Art. 67 Ziff. 3 OG den Parteien hinlänglich Gelegenheit bietet, ihre Anträge auf weitere Abklärung des Tatbestandes schriftlich zur Geltung zu bringen.

Den Parteien ist dagegen gestattet, in der Berufungsverhandlung die Anträge, die sie in der Berufungsschrift oder -antwort oder innert der Fristen gemäß Art. 67 Ziff. 3 Abs. 1 Satz 2 OG oder 60 Abs. 1 BZP gestellt haben, zu erneuern und sich mit den Verfügungen des Instruktionsrichters über diese Anträge auseinanderzusetzen. Sie haben jedoch keinen Anspruch darauf, daß das Gericht zu solchen Ausführungen vor der Verhandlung und Beratung über die Sache selbst Stellung nehme. Ob weitere Beweismaßnahmen zu treffen und die im Berufungsverfahren vorgebrachten neuen Tatsachen und Beweismittel zuzulassen seien oder nicht, läßt sich in der Regel nur im Zusammenhang mit der Behandlung der Sache selbst zuverlässig entscheiden.

Nach diesen Grundsätzen ist von den schriftlichen Äußerungen der Beklagten, die den Tatbestand und das Beweisverfahren betreffen, neben den bezüglichen Ausführungen in der Berufungsschrift nur die Eingabe vom 27. Oktober 1964 zu beachten, die innert der den Parteien gemäß Art. 60 Abs. 1 BZP eröffneten Frist einging. Die spätern Eingaben vom 21. Dezember 1964 und 11. Januar 1965 wurden vom Instruktionsrichter mit Recht als unzulässig bezeichnet. Dem heutigen Begehren der Beklagten, den in der Berufungsschrift und in der Eingabe vom 27. Oktober 1964 gestellten, heute mündlich wiederholten Antrag auf Bestellung eines neuen chemischen Sachverständigen vor der Verhandlung über die Sache selbst zu beurteilen, war nicht zu entsprechen.

OG Art. 105 – Verwaltungsgerichtsbeschwerde

In Patentsachen haben die auf der Anwendung physikalischer Prinzipien beruhenden Schlußfolgerungen des Eidg. Amtes für geistiges Eigentum für das Bundesgericht die gleiche Tragweite wie die Meinungsäußerungen von Sachverständigen: das Bundesgericht ist nicht an sie gebunden, weicht von ihnen jedoch nicht ohne Not ab (Änderung der Rechtsprechung).

BGE 91 I 152 ff., Urteil der I. Zivilabteilung vom 16. Februar 1965 in Sachen Bergerioux gegen Eidg. Amt für geistiges Eigentum.

Bergerioux hatte ein Patentgesuch für eine Schutzvorrichtung gegen kosmische Strahlungen eingereicht, das vom Eidg. Amt für geistiges Eigentum gestützt auf Art. 59 Abs. 1 PatG wegen Fehlens der gewerblichen Verwertbarkeit im Sinne von Art. 1 Abs. 1 PatG zurückgewiesen wurde. Bergerioux ergriff die verwaltungsgerichtliche Beschwerde, die vom Bundesgericht mit folgenden Erwägungen abgewiesen wurde:

Gemäß Art. 104 Abs. 1 OG ist die verwaltungsgerichtliche Beschwerde nur zulässig wegen Verletzung vom Bundesrecht, d. h. wegen Nichtanwendung oder unrichtiger Anwendung eines in einer eidgenössischen Vorschrift ausdrücklich ausgesprochenen oder daraus sich ergebenden Rechtssatzes. Bergerioux wirft der Verwaltungsbehörde nun aber nicht vor, sie habe Bundesrecht unrichtig angewendet und sei insbesondere von einer unzutreffenden Auffassung über den Begriff der «gewerblich verwertbaren Erfindung» ausgegangen. Seine Einwendungen sind vielmehr ausschließlich technischer Art.

Im Entscheid *Tomas i Sais* (BGE 86 I 79) hat das Bundesgericht ausgesprochen, es sei bei einer verwaltungsgerichtlichen Beschwerde in Patentsachen zur Überprüfung der vom Eidg. Amt für geistiges Eigentum gezogenen technischen Schlußfolgerungen nicht befugt. Es hat angenommen, Art. 104 OG, der die Verletzung von Bundesrecht betreffe, beziehe sich nicht auf solche Schlußfolgerungen. Im weiteren hat es die Auffassung vertreten, Art. 105 OG, wonach es prüfen kann, ob der angefochtene Entscheid auf einer unrichtigen oder unvollständigen Feststellung des Sachverhaltes beruhe, sei nicht anwendbar auf die Würdigung der in einem Patentgesuch dargelegten Tatsachen durch das Eidg. Amt für geistiges Eigentum. Dieser Entscheid ist in der Literatur mit überzeugender Begründung beanstandet worden (Voyame, *JdT* 1960 I 609; Eggenchwiler, *Die Ermessenskontrolle im verwaltungsrechtlichen Beschwerdeverfahren* vor BG, *ZSR* 1962 I 449 ff., besonders 465 N. 47). Der erwähnte Entscheid geht in der Tat von einem zu eng gefaßten Begriff der tatsächlichen Feststellung aus. Eine solche kann bisweilen auch in einer Schlußfolgerung bestehen (Deschenaux, *La distinction du fait et du droit dans les procédures de recours au Tribunal fédéral*, p. 21). Die aus den Grundregeln der Physik abgeleiteten Folgerungen stellen Tatfragen dar, die das Bundesgericht auf Grund von Art. 105 OG überprüfen kann (vgl. für das Berufungsverfahren Art. 67 OG). Zur Beantwortung dieser Fragen hat der Gesetzgeber das Eidg. Amt für geistiges Eigentum als zuständige, zur Beurteilung technischer Probleme befähigte Behörde geschaffen. Den Entscheidungen des Amtes kommt in dieser Hinsicht die gleiche Tragweite zu wie den Gutachten von Sachverständigen. Sie binden das Bundesgericht nicht, aber es wird ohne Not nicht von ihnen abweichen. Es befindet sich somit in der gleichen Lage wie hinsichtlich der Entscheidungen des Eidg. Volkswirtschaftsdepartementes über das Vorhandensein der beruflichen Kenntnisse, die für die Eröffnung eines neuen Betriebes der Uhrenindustrie erforderlich sind (BGE 78 I 469).

Im vorliegenden Fall sind weder die Ausführungen von Bergerioux, noch die Prüfung der Akten dazu angetan, Zweifel an der Begründetheit der Auffassung des Eidg. Amtes

für geistiges Eigentum zu erwecken. Da die angebliche Erfindung somit der gewerblichen Verwertung nicht fähig ist, hat das Amt das Patentgesuch mit Recht zurückgewiesen. Damit erübrigt sich eine Prüfung der Frage, ob das Gesuch von Bergerioux wirklich eine Erfindung beschreibe, sowie ob diese im Sinne des Gesetzes neu sei.

II. Markenrecht

MschG Art. 6

Die Marken NESCAFE und ECAFE sind verwechslungsfähig. Weiterziehung des Kreises der Verwechslungsgefahr bei Konflikten mit berühmten Marken.

Gutheißung der Feststellungsklage auf Nichtigkeit der international eingetragenen Marke ECAFE für das Gebiet der Schweiz und Verbot der Verwendung der Bezeichnung ECAFE für Kaffee, koffeinfreien Kaffee oder Extrakte daraus in der Schweiz.

Urteil des Handelsgerichtes des Kantons Bern vom 27. November 1964 in Sachen Société des Produits Nestlé S.A., Vevey, gegen Deutsche Extrakt-Kaffee Gesellschaft mbH, Hamburg.

Die Klägerin Nestlé S. A. in Vevey ist seit 1937 Inhaberin der Wortbildmarke NESCAFE (in charakteristischer graphischer Darstellung mit zwei das ganze Wort einrahmenden Horizontalbalken), sowie seit 1955 zusätzlich Inhaberin der Wortmarke NESCAFE. Die Beklagte Deutsche Extrakt-Kaffee Gesellschaft mbH in Hamburg hinterlegte am 1. April 1963 im internationalen Markenregister die Bezeichnung ECAFE.

Die Feststellungsklage auf Rechtsungültigkeit der internationalen Markeneintragung für die Schweiz und die entsprechende Unterlassungsklage wurden vom Handelsgericht des Kantons Bern mit nachstehenden Erwägungen gutgeheißen:

3. ...

Zur Begründung führt die Klägerin aus, die beiden Marken seien verwechselbar. Der flüchtige Käufer werde oftmals die kleine Verschiedenheit der Vorsilbe übersehen. Bei der Frage der Verwechslungsgefahr sei zu berücksichtigen, daß die Marke NESCAFE starke Verkehrsgeltung besitze und daher ihr Schutzbereich weit gezogen werden müsse. Durch die Eintragung und allfällige Verwendung der Marke ECAFE begehe die Beklagte gegenüber der Klägerin auch unlauteren Wettbewerb, indem sie versuche, den Goodwill der Marke NESCAFE in unzulässiger Weise für sich auszubeuten. Die Eintragung der Marke ECAFE ergäbe eine Verwässerung des berühmten Zeichens NESCAFE.

Die Beklagte schließt auf kostenfällige Abweisung der Klage. Sie macht geltend, die Marke der Klägerin bestehe aus zwei Bestandteilen, nämlich aus «NES», was eine Abkürzung des Namens Nestlé bedeute und aus «Café», einer nicht schutzfähigen Sachbezeichnung. Es müßten somit die unterscheidungskräftigen Zeichen der beiden Marken NES und E miteinander verglichen werden und eine Verwechselbarkeit werde bestritten. Aus der starken Verkehrsgeltung, welche die Klägerschaft für die Marke «NESCAFE» in Anspruch nehme, lasse sich nichts ableiten. Je bekannter die Marke «NESCAFE» sei, desto weniger könne jemand auf den Einfall kommen, «ECAFÉ» sei eine Untermarke von «NESCAFE». Es handle sich um eine typische markenrechtliche Streitigkeit, so daß das Gesetz über den unlauteren Wettbewerb auch subsidiär nicht zur Anwendung gelange.

In der Replik führt die Klägerin aus, es treffe zu, daß das Wortzeichen NESCAFE aus dem Phantasiewort NES und der Sachbezeichnung CAFE zusammengesetzt sei. Für die Prüfung der Frage der Verwechselbarkeit dürfe die Marke NESCAFE jedoch nicht in die beiden Bestandteile aufgespalten werden, sondern es sei nach ständiger Praxis des Bundesgerichtes der Gesamteindruck maßgebend. Das Silbenmaß, die Kadenz und die Aufeinanderfolge der Vokale sei bei beiden Marken gleich. In der deutschsprachigen Schweiz würden oft die Konsonanten nur undeutlich ausgesprochen. Die beiden Marken seien für die genau gleiche Ware bestimmt. Kaffee-Extrakt werde von der breiten Masse des Publikums ohne spezielle Aufmerksamkeit gekauft. Die Verwechslungsgefahr bei der Beurteilung von Produkten sei für die Klägerin besonders groß, weil sie ohnehin der Tendenz entgegentreten müsse, daß das Wort NESCAFE als Sachbezeichnung angewendet werde. Die von der Beklagten gewählte, in Deutschland für Kaffee ungewohnte Schreibweise CAFE lege die Vermutung nahe, daß die Beklagte die Verwechslung mit dem berühmten Zeichen NESCAFE bewußt anstrebe.

In der Duplik hält die Beklagte daran fest, daß sich die beiden Marken phonetisch genügend unterscheiden. Die Sachangabe in den beiden Wortmarken werde von jedermann als solche erkannt und als Hinweis auf ein Kaffee-Erzeugnis verstanden. Das Publikum erblicke daher notwendigerweise nur in den Silben «NES» bzw. «E» einen Hinweis auf die Herkunft, und zwar von verschiedenen Geschäftsbetrieben. Die Wahl der Silbe «E» sei für die Beklagte naheliegend gewesen, weil sie sich als Anspielung und Abkürzung für den Firmenbestandteil «Extrakt» dem Publikum leicht einpräge. Da die Marke außer für Deutschland für eine Reihe anderer Staaten bestimmt sei, habe die Beklagte nicht die in Deutschland vorherrschende Schreibweise «Kaffee», sondern die international übliche Form «CAFE» gewählt. Endlich weist die Beklagte darauf hin, daß das Deutsche Patentamt im Widerspruchsverfahren die Verwechselbarkeit der beiden Marken verneint habe.

4. Das Handelsgericht hat von einer Beweisführung abgesehen, da gestützt auf die unbestrittenen Tatsachen und die von den Parteien vorgelegten Urkunden nur Rechtsfragen zu entscheiden sind.

Falls die Zeichen beider Parteien für Waren bestimmt sind, die nicht gänzlich voneinander abweichen, hat gemäß Art. 6 MSchG die Marke der Beklagten nur Bestand, wenn sie sich von der bereits früher eingetragenen Marke der Klägerin durch wesentliche Merkmale unterscheidet und als Ganzes betrachtet nicht leicht zu einer Verwechslung Anlaß geben kann. Daß sich die beiden Marken auf die genau gleiche Ware, nämlich Kaffeeerzeugnisse beziehen, ist unbestritten. Für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr hat das Bundesgericht im Entscheid 88 II 378 die in der Praxis entwickelten

Grundsätze zusammengefaßt. Danach ist nach ständiger Rechtsprechung für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr der Gesamteindruck maßgebend, den die beiden Zeichen beim letzten Abnehmer, hier also bei der breiten Masse des Publikums, hinterlassen (BGE 78 II 380, 82 II 233, 84 II 446, 87 II 36). Dieser Gesamteindruck wird bei Wortmarken, wie sie hier in Frage stehen, bestimmt durch den Wortklang, d. h. durch das Silbenmaß, die Kadenz und die Aufeinanderfolge der Vokale, sowie durch das Wortbild, also durch die Wortlänge und die das Wort bildenden Buchstaben (BGE 78 II 381, 79 II 222, 82 II 234, 84 II 446, 87 II 37). Zu beachten ist sodann, daß Waren des täglichen Gebrauches vom Käufer ohne große Aufmerksamkeit erstanden werden und daß deshalb an die Unterscheidbarkeit der Warenzeichen besonders strenge Anforderungen zu stellen sind (BGE 61 II 57, 63 II 284, 73 II 60, 87 II 37).

Weiter ist darauf hinzuweisen, daß bei der Untersuchung der Verwechslungsgefahr nicht von gleichzeitiger vergleichender Prüfung der Zeichen auszugehen ist. Maßgebend ist, ob die Marken einzeln genommen, bei isolierter Betrachtung deutlich unterscheidbar sind. Es ist zu bedenken, daß die Abnehmer die Zeichen regelmäßig nicht zusammen zu Gesichte bekommen und deshalb bei der Würdigung einer Marke auf den Gedächtniseindruck angewiesen sind, der in ihnen zurückgeblieben ist. Nur dieses Erinnerungsbild können sie mit der Nachahmung in Beziehung setzen. Deshalb ist es unerheblich, wenn beim Nebeneinanderhalten der Marken durch sorgfältige Vergleichung Unterschiede in nebensächlichen Einzelheiten feststellbar sind, da anzunehmen ist, daß die Abnehmer solche Einzelheiten übersehen oder nicht im Gedächtnis behalten. Es ist von den bestehenden gemeinsamen Merkmalen auszugehen und zu prüfen, ob diese trotz gewisser Abweichungen so stark ins Gewicht fallen, daß die Abnehmer irregeführt werden können.

5. Eine Vergleichung der Marken NESCAFE und ECAFE ergibt, daß beide aus drei Silben bestehen mit Betonung auf der ersten Silbe und die gleiche Vokalfolge e-a-e aufweisen. Die Vokale, insbesondere das E, das in der Aussprache sonst ganz verschiedene Tonwerte aufweisen kann, werden sowohl deutsch wie französisch und italienisch bei beiden Marken gleich ausgesprochen. Nach der Praxis des Bundesgerichtes würde schon die Übereinstimmung in einer der Landessprachen für die Annahme der Verwechslungsgefahr genügen. Die Hörbarkeit eines Wortes beruht hauptsächlich auf den Vokalen (tiefe Tonwerte). Die Konsonanten (hohe Tonwerte) werden dagegen bei Lärm, am Telephon oder bei Gehörbehinderung oft überhört. Dies gilt insbesondere für das Gebiet der deutschsprachigen Schweiz, wo die Konsonanten häufig nur undeutlich ausgesprochen werden. Hinzuweisen ist noch auf die französische Aussprache beim unbestimmten Artikel. Dort wird «un ECAFE» in der Aussprache verbunden, wobei der erste der beiden gegenüber der klägerischen Marke fehlenden Konsonanten als Unterscheidungsmerkmal wegfällt. «Un NESCAFE» und «un ECAFE» unterscheiden sich in der Aussprache nur noch durch den Konsonanten S.

Die Konsonanten N und S sind phonetisch ohnehin wenig unterscheidungskräftig, weniger als etwa Gutturallaute. Das Bundesgericht hat im Entscheid 88 II 379 den Ersatz zweier Konsonanten BL durch einen andern (R) als geringfügige Abweichung bezeichnet, welche die Verwechslungsgefahr nicht beseitige. Im vorliegenden Fall ist die Abweichung etwas größer, indessen unterscheiden sich die beiden fraglichen Marken im akustischen Erinnerungsbild nach Auffassung des Gerichtes zu wenig, so daß eine Verwechslungsgefahr angenommen werden muß. Diese wird auch nicht durch die Vorstellung, den die beiden Wortmarken beim Publikum erwecken, aufgehoben. Neben den

beiden identischen Silben CAFE weist bei der klägerischen Marke NES nur in entferntem Sinne auf die Firma NESTLE hin, während E für einen guten Teil des Publikums bedeutungslos ist. Daß E eine Abkürzung aus *Extrakt* bedeute, ist nicht naheliegend. Berücksichtigt man noch, daß die beiden Marken für gleichartige Produkte des täglichen Gebrauches, die praktisch von jedermann gekauft werden, bestimmt sind und muß deshalb nach der Bundesgerichtspraxis ein besonders strenger Maßstab an die Unterscheidbarkeit der Warenzeichen gelegt werden, so genügt der gleiche Wortklang, die gleiche Kadenz und Vokalfolge der beiden Marken, um eine Verwechslungsgefahr herbeizuführen.

6. Nach der Bundesgerichtspraxis liegt, wenn eine Verwechslungsabsicht bewiesen ist, darin ein weiteres Indiz für die Verwechslungsgefahr. Die Klägerin macht unter dem Hinweis auf die in Deutschland nicht gebräuchliche Schreibweise CAFE geltend, daß die Beklagte die Verwechslung mit dem berühmten Zeichen NESCAFE anstrebe. Es ist gerichtsnotorisch, daß die Marke NESCAFE fast überall in der Welt bekannt ist. Deshalb war es für die Beklagte ohne Zweifel verlockend und erfolgversprechend, mit ihrer Marke in die Nähe der berühmten Marke der Klägerin zu gelangen. Obwohl eine Verwechslungsabsicht der Beklagten wahrscheinlich ist, liegt doch ein genügender Beweis dafür nicht vor. Das Gericht stellt deshalb auf eine Verwechslungsabsicht nicht ab.

7. Der Vollständigkeit halber hat sich das Gericht auch noch mit der von den Parteien aufgeworfene Frage befaßt, ob eine sog. Weltmarke, welche in der Literatur als berühmte Marke bezeichnet wird, markenrechtlich einen besonderen Schutz genießt oder nicht.

Die Klägerin leitet aus der starken Verkehrsgeltung ihrer Marke NESCAFE ab, daß bei der Frage der Verwechslungsgefahr der Schutzbereich weit gezogen werden müsse.

Sie verweist auf die Gefahr der Assoziation zum bereits bekannten Begriff, indem eine Teilidentität genüge, damit das bekannte Zeichen reproduziert werde (Walter Schluop, «Markenrecht, ein subjektives Recht», 1964, S.19ff.). Wegen der Verwässerungsgefahr der berühmten Marke bestehe ein besonderes Schutzbedürfnis.

Die Beklagte macht dagegen geltend, je bekannter eine Marke sei, desto geringer sei die Verwechslungsgefahr. Sie stützt sich dabei auf die Ansicht Troller «Immaterialgüterrecht» Band I S.243, wonach eine Sonderbehandlung berühmter Marken nicht gegeben sei.

In der deutschen Rechtsprechung und Praxis wird auf die größere Verwechslungsgefahr bei berühmten Marken hingewiesen und das Bedürfnis und der Anspruch auf erhöhten Schutz der berühmten Zeichen bejaht (vgl. Baumbach-Hefermehl S. 1019 und 1055, Reimer S.239). Von den schweizerischen Kommentatoren führt David (S. 126) aus, je bekannter eine Marke sei, desto größer sei die Verwechslungsgefahr, denn der letzte Abnehmer werde in diesem Falle rasch geneigt sein, das Erinnerungsbild der bekannten Marke mit der jüngeren Marke zu verwechseln. Matter äußert sich zu dieser Frage nicht, während Troller, wie bereits erwähnt, eine Sonderbehandlung weit verbreiteter Marken ablehnt unter dem Hinweis, daß sehr bekannte Marken genau in der Erinnerung haften, weshalb die Abnehmer Abweichungen rascher als bei weniger vertrauten Marken bemerken, sodaß die Verwechslungsgefahr vermindert werde. Dadurch würden sich die Möglichkeit, daß einige nach dem ersten flüchtigen Eindruck schon die Verbindung zur bekannten Marke herstellen und die Wahrscheinlichkeit der genaueren Erinnerungskontrolle die Waage halten.

Das Bundesgericht hat sich bisher in den publizierten Urteilen nicht mit der Frage befaßt, ob bei einer berühmten Marke die Verwechslungsgefahr größer oder kleiner sei.

Das Handelsgericht erachtet, daß die Argumente für beide Auffassungen in gewissem Sinne richtig sind. Ein großer Kreis von Käufern wird die berühmte Marke NESCAFE so gut kennen, daß eine Verwechslung kaum zu befürchten ist. Daneben gibt es jedoch einen erheblichen Kreis von Personen, welche die Marke nur oberflächlich oder noch nicht kennen, z. B. Kinder, welche oft zum Einkaufen von Lebensmitteln herangezogen werden. Bei allen diesen Personen besteht die Gefahr einer Verwechslung und diese Fälle sind dank der großer Verbreitung der berühmten Marke zahlreicher und die Verwechslungsgefahr ist daher im Ganzen genommen größer als bei einer weniger bekannten Marke. Die quantitative Verbreitung der berühmten Marke bewirkt auch eine Vergrößerung der Verwechslungsgefahr durch Assoziation. Wenn zu einer bekannten Marke eine ähnliche Marke in Erscheinung tritt, genügt der bloße Anklang, um den Gedanken an die mit der berühmten Marke gekennzeichneten Ware in Erinnerung zu rufen. Es kann deshalb markenrechtlich als Regel aufgestellt werden, daß zu den berühmten Marken ein besonders großer Abstand eingehalten werden muß, um Verwechslungen zu vermeiden. Wettbewerbsrechtliche Gesichtspunkte nach UWG können allerdings zur Stützung dieser Regel nicht herangezogen werden, so nahe dies an sich liegen würde, da die Frage der Verwechslungsgefahr von Handelsmarken durch das Markenschutzgesetz abschließend geregelt ist.

Nachdem das Handelsgericht eine Verwechslungsgefahr bereits ohne Anwendung des Grundsatzes bejaht hat, daß die Wettbewerber von besonders bekannten Zeichen, die sich im Verkehr durchgesetzt haben, einen besonders großen Abstand nehmen müssen, könnte die Berücksichtigung dieser Regel das Ergebnis nur noch untermauern.

Zum Schluß ist noch festzuhalten, daß die von der Beklagten vorgelegten Auszüge von Marken, welche alle die Bezeichnung Kaffee oder Cafe als Sachbezeichnung mitenthalten, den vorliegenden Fall nicht berühren. Die Marke NESCAFE ist als Wortkombination kennzeichnungskräftig, so daß die Klägerin sich sogar dagegen wehren muß, daß die Bezeichnung Nescafe nicht zur Sachbezeichnung wird.

Liegt eine Verwechslungsgefahr vor, so ist in Zusprechung des Rechtsbegehrens 1 der Klage festzustellen, daß die international eingetragene Marke Ecafe der Beklagten für das Gebiet der Schweiz nichtig ist.

8. Nach ständiger Praxis ist ein Verbot der Benutzung nach UWG möglich, wenn die Gefahr der Verwendung einer verwechslungsfähigen Marke besteht. Nachdem die Beklagte die Marke ECAFE eingetragen hat und im Prozeß verteidigt, muß diese Gefahr bejaht werden. In Zusprechung von Rechtsbegehren 2 der Klage ist deshalb der Beklagten unter Androhung der Straffolgen des Art. 403 ZPO im Widerhandlungsfall zu untersagen, in der Schweiz die Bezeichnung ECAFE für Kaffee, koffeinfreien Kaffee oder Extrakte daraus zu verwenden.

MschG Art. 14 Abs. 1 Ziff. 2, MMA (London) Art. 5 Abs. 1 und PVUe (London) Art. 6 lit. B Ziff. 3

Täuschungsgefahr über die Herkunft der Ware.

Unzulässigkeit der Marke «Monte Bianco» für Parfümerien, Kosmetikartikel und Sonnenschutzmittel, die aus Österreich stammen.

BGE 91 I 50 ff., Urteil der I. Zivilabteilung vom 23. März 1965 in Sachen Greiter gegen Eidg. Amt für geistiges Eigentum.

Das Eidg. Amt für geistiges Eigentum hat der international eingetragenen Marke «Monte Bianco» für Parfümerien, Kosmetikartikel und Sonnenschutzmittel den Schutz für das Gebiet der Schweiz verweigert, da die Erzeugnisse aus Österreich stammen. Das Bundesgericht hat die dagegen gerichtete verwaltungsgerichtliche Beschwerde abgewiesen und u. a. folgende Erwägungen angestellt:

2. Gemäß Art. 6 lit. B Ziff. 3 PVUe dürfen Marken zurückgewiesen werden, welche gegen die guten Sitten oder gegen die öffentliche Ordnung verstoßen, namentlich solche, welche geeignet sind, das Publikum zu täuschen. Die PVUe betrachtet also gleich wie die ständige schweizerische Rechtsprechung zu Art. 14 Abs. 1 Ziff. 2 MSchG eine Marke als sittenwidrig, wenn sie geeignet ist, den Käufer in irgendeiner Hinsicht irrezuführen. Daher ist eine Marke unzulässig, wenn sie geographische Angaben enthält, die zu der Annahme verleiten könnten, die Ware stamme aus dem Lande, auf das die Angabe hinweist, obschon dies in Wirklichkeit nicht zutrifft. Anders verhält es sich nur, wenn die geographische Angabe offensichtlich bloßen Phantasiecharakter hat und darum nicht als Herkunftsbezeichnung aufgefaßt werden kann (BGE 89 I 301, 293 und dort erwähnte Entscheide).

3. Das eidg. Amt erachtet die Marke «Monte Bianco» als irreführend, weil sie von den Käufern als Hinweis auf Frankreich aufgefaßt werden könne, während die Waren für die sie bestimmt ist, aus Österreich stammen. Der Beschwerdeführer bestreitet eine solche Täuschungsgefahr.

Bei der Entscheidung dieser Frage ist auf die Auffassung des schweizerischen Durchschnittskäufers abzustellen. Als Abnehmer fallen alle Bevölkerungsschichten in Betracht und es genügt, wenn auch nur in einem der verschiedenen Sprachgebiete der Schweiz eine Täuschungsgefahr besteht (BGE 82 I 51 und dort erwähnte Entscheide).

a) «Monte Bianco» ist der italienische Name des Mont Blanc. Die Tatsache, daß der Gipfel dieses Namens und auch der größere Teil der als «Mont Blanc-Massiv» bezeichneten Gebirgsgruppe auf französischem Gebiet liegen, ist in der Schweiz allgemein bekannt, insbesondere seit Chamonix infolge der Erschließung des Mont Blanc Massivs durch verschiedene Schwebebahnen sich zu einem bedeutenden Zentrum sowohl für das Bergsteigen im Sommer als auch für den Wintersport entwickelt hat. Der Einwand des Beschwerdeführers, die Bezeichnung «Monte Bianco» weise an sich nicht auf Frankreich hin, ist daher, mindestens für den italienisch sprechenden Teil der Bevölkerung, unzutreffend.

Unrichtig ist auch die Auffassung des Beschwerdeführers, der Mont Blanc sei kein allgemein bekanntes Wahrzeichen für etwas spezifisch Französisches, weshalb die Gefahr einer Ideenverbindung zwischen der Marke «Monte Bianco» und dem Mont Blanc und damit Frankreich als Herkunftsland nicht bestehe. Eine solche Ideenverbindung liegt aber im vorliegenden Fall, im Gegensatz zu dem vom Beschwerdeführer angerufenen BGE 68 I 205, zum mindesten für die Schweizer italienischer Sprache nahe, dies um so mehr, als die französischen Parfümerien Weltruf genießen. Daß der Be-

Schwerdeführer die Marke gegenwärtig nur für ein Sonnenschutzöl verwendet, ist un-
erheblich. Denn der Schutzbereich seiner Marke erstreckt sich gemäß Eintrag neben
Sonnenschutzzeugnissen auch auf Parfümerie- und Kosmetikartikel.

Der Beschwerdeführer wendet weiter ein, wenn man schon von einer Ideenverbin-
dung sprechen wolle, so verweise die Marke auf die europäische Herkunft der damit
versetzten Ware, weil der Mont Blanc als der höchste europäische Berg bekannt sei.
Auch dieser Einwand ist nicht stichhaltig. Der Mont Blanc ist nicht nur als der höchste
Berg Europas bekannt, sondern vor allem als französischer Berg, und die Annahme
französischer Herkunft der Ware liegt daher bedeutend näher als die weither geholte
Ideenverbindung, daß mit der Marke auf ein europäisches Erzeugnis angespielt werden
wolle.

b) Der Beschwerdeführer macht geltend, die Marke «Monte Bianco» habe einen
klar erkennbaren symbolischen Charakter, da sie die Gedankenassoziation «Großer
Schneeberg – Höhenlage – starke Sonneneinwirkung» hervorrufe. Dieser Einwand ließe
sich allenfalls hören, wenn der Schutzbereich der Marke auf Sonnenschutzmittel be-
schränkt wäre. Er erledigt sich aber von selber, da die Marke ganz allgemein für Par-
fümerie- und Kosmetikartikel beansprucht wird und nicht einzusehen ist, inwiefern die
vom Beschwerdeführer behauptete Ideenverbindung bei solchen zutreffen sollte.

c) Die geographische Angabe hat somit nicht offensichtlich bloß Phantasiecharakter.
Sie kann vielmehr beim Durchschnittskäufer namentlich im italienischen Sprachgebiet
als Herkunftsbezeichnung verstanden werden und zu der irrigen Auffassung verleiten,
die damit bezeichnete Ware stamme aus Frankreich.

Ob die Marke «Monte Bianco» wegen ihres italienischen Wortlautes und weil das
Mont Blanc-Massiv ein Grenzmassiv ist, auch zur irrigen Annahme verleiten könnte, es
handle sich um Waren italienischer Herkunft, kann bei dieser Sachlage offen bleiben.

III. Wettbewerbsrecht

UWG Art. 1 Abs. 2 lit. b und d – Enteignung – IPR

*Der VEB Carl Zeiss Jena begeht mit der Führung dieses Namens in der Schweiz
keinen unlauteren Wettbewerb gegenüber der Firma Carl Zeiss Heidenheim.*

*Bestimmung des Rechts, nach welchem sich das Vorliegen unlauteren Wettbewerbs
beurteilt (Erw. I/2).*

*Voraussetzungen, unter denen das Bundesgericht ausnahmsweise zur Überprüfung
und Anwendung ausländischen Rechtes befugt ist. (Erw. II/3).*

*Maßgeblichkeit des Rechtes der Bundesrepublik Deutschland für die Namensbil-
dung der Firma Carl Zeiss Heidenheim und des Rechtes der DDR für die Namens-
bildung des VEB Carl Zeiss Jena. Einfluß der Nichtanerkennung der DDR durch
die Schweiz (Erw. II/4 und 5).*

Bei Rechtmäßigkeit der Namensführung beider Parteien nach ihrem Heimatrecht ist die Frage des unlauteren Wettbewerbes in der Schweiz nach den Umständen des Einzelfalles zu entscheiden.

BGE 91 II 117ff., Urteil der I. Zivilabteilung vom 30. März 1965 in Sachen VEB Carl Zeiss Jena gegen Firma Carl Zeiss Heidenheim.

A. In Jena bestand seit dem Jahre 1846 die Firma Carl Zeiss, welche eine optische Werkstätte betrieb. Teilhaber dieser Firma war von 1875 an Dr. Ernst Abbe. Dieser gründete im Jahre 1889 die Carl Zeiss-Stiftung in Jena, die in der Folge Alleineigentümerin der optischen Werkstätte Carl Zeiss wie auch der Firma Jenaer Glaswerk Schott & Genossen wurde, an der Dr. Abbe ebenfalls beteiligt war.

Die von den beiden Stiftungsbetrieben erzielten Gewinne waren nach dem Stiftungstatut neben dem Ausbau der Fabrikationsunternehmen vor allem zu verwenden für Sozialeinrichtungen zugunsten der Arbeiterschaft der beiden Betriebe, zur Beteiligung an gemeinnützigen Einrichtungen zugunsten der arbeitenden Bevölkerung von Jena und Umgebung im allgemeinen, sowie zur Förderung von Forschung und Lehre auf dem Gebiete der Naturwissenschaften und der Mathematik (§ 1 des Statuts). Als Sitz der Stiftung wurde Jena bezeichnet (§ 3). Eine Änderung der Bestimmungen über die Zwecke und den Sitz der Stiftung sollte nicht zulässig sein (§ 121).

Die Carl Zeiss-Stiftung in Jena beteiligte sich in der Folge maßgebend an einer Anzahl anderer Unternehmungen in Deutschland auf dem Gebiete der Optik und der Glasfabrikation. Die Erzeugnisse der Stiftungsbetriebe in Jena erlangten Weltruf.

Im April 1945 wurde Jena von den amerikanischen Truppen besetzt. Diese räumten dann aber im Juni 1945 auf Grund des Abkommens von Jalta das Gebiet von Jena zugunsten der russischen Armee. Die Mitglieder der Geschäftsleitung der Stiftung und ihrer beiden Betriebe wurden nebst einer Anzahl weiterer Betriebsangehöriger von den abziehenden amerikanischen Truppen nach Heidenheim an der Brenz (Württemberg) verbracht, wobei sie einen großen Teil der technischen Dokumentation (Patentschriften, Pläne usw.) mitnahmen.

Für die Stiftung in Jena und die beiden dortigen Stiftungsbetriebe wurden durch die von der russischen Besatzungsmacht eingesetzten Behörden Ende Juni 1945 neue Organe und Geschäftsleitungen bestellt.

Im Dezember 1945 beschlagnahmte die sowjetische Militärverwaltung die Vermögenswerte der beiden Stiftungsbetriebe in Jena. Im Oktober 1946 wurde der Maschinenpark der beiden Betriebe auf Anordnung der russischen Besatzungsmacht zu 94 % abgebrochen und nebst einem Teil der Belegschaft nach Rußland verbracht. Die in der Folge wieder aufgebaute optische Werkstätte Carl Zeiss in Jena wurde am 1. Juni 1948 von den unter dem Schutz der sowjetischen Besatzungstruppen an die Macht gelangten ostdeutschen Behörden enteignet und als Volkseigentum erklärt.

Am 16. Juni faßte die Deutsche Wirtschaftskommission für die sowjetische Besatzungszone den Beschluß, «daß die beiden der Industrie-Vereinigung für feinmechanische und optische Geräte <Optik> VVB in Jena angehörenden Volkseigenen Betriebe Carl Zeiss und Jenaer Glaswerk Schott & Gen. gegenüber der Carl Zeiss-Stiftung bestimmte Rechte und Verpflichtungen haben, die durch das neu zu fassende Statut der Stiftung festgestellt werden.»

Am 30. November 1948 wurde die Firma Carl Zeiss im Handelsregister von Jena gelöscht und an ihrer Stelle die Firma «VEB Carl Zeiss Jena» eingetragen.

Die nach Westdeutschland gelangten Mitglieder der Stiftungsverwaltung und der Geschäftsleitung der optischen Werkstätte begannen dort neue Produktionsstätten aufzubauen mit Mitteln, die zum großen Teil aus den in Westdeutschland gelegenen Beteiligungen der Carl Zeiss-Stiftung stammten. Sie gründeten zunächst am 30. Oktober 1946 die «Opton optische Werkstätte Oberkochen GmbH», deren Firma am 1. April 1947 das Wort «Zeiss» vorangesetzt wurde. Auf ihr Betreiben hin verfügte sodann das Staatsministerium von Baden-Württemberg am 23. Februar 1949 in Ergänzung von § 3 des Stiftungsstatuts, rechtlicher Sitz der Carl Zeiss-Stiftung seien Jena und Heidenheim an der Brenz. Am 15. Januar 1951 wurde die Firma Carl Zeiss als Unternehmen der Carl Zeiss-Stiftung in Heidenheim im Handelsregister eingetragen und am 16. Januar 1952 wurde darin vermerkt, der Sitz der Stiftung sei von Jena nach Heidenheim verlegt worden. Diese Sitzverlegung wurde am 22. Mai 1954 vom Kultministerium von Baden-Württemberg «als Staatsaufsichtsbehörde der Carl Zeiss-Stiftung» in Bestätigung und Ergänzung der oben genannten Verfügung vom 23. Februar 1949 genehmigt.

B. Der «VEB Carl Zeiss Jena» ließ unter dieser Bezeichnung in der Zeit vom Februar 1960 bis Dezember 1961 im «Schweiz. Optiker» und andern schweizerischen Fachzeitschriften Inserate erscheinen, mit denen er für seine Erzeugnisse warb. Er ließ ferner in schweizerischen Geschäften seine Hauszeitschrift «Jenaer Rundschau» verteilen, in der er sich «Zeisswerk» nannte. Auch in der Geschäftskorrespondenz verwendeten er und seine Vertreter in der Schweiz die Bezeichnung «Zeiss».

Da die Firma Carl Zeiss in Heidenheim sich für allein berechtigt hält, den Namen Carl Zeiss zu führen, erblickte sie im geschilderten Verhalten des Jenaer Unternehmens unlauteren Wettbewerb. Sie reichte deshalb am 22. Februar 1962 gegen den Beklagten Klage ein mit dem Begehren, es sei ihm die Benutzung der erwähnten Bezeichnung zu untersagen.

Der Beklagte beantragte Abweisung der Klage.

C. Das Handelsgericht Zürich erachtete die Klage im wesentlichen als begründet und verbot mit Urteil vom 13. Oktober 1964 dem Beklagten, im Geschäftsverkehr mit und in der Schweiz den Namen «Zeiss» oder «Carl Zeiss» zu benutzen und insbesondere die Firma «VEB Carl Zeiss» oder «VEB Carl Zeiss Jena» zu führen.

Das Handelsgericht ging davon aus, die von den Behörden von Baden-Württemberg angeordnete Sitzverlegung der Carl Zeiss-Stiftung von Jena nach Heidenheim sei nach den Grundsätzen des schweizerischen internationalen Privatrechts auch vom schweizerischen Richter zu beachten. Unter Hinweis auf die Nichtanerkennung der DDR durch die Schweiz verwarf es den Einwand des Beklagten, die westdeutschen Erlasse über die Sitzverlegung der Stiftung seien in der Schweiz nicht rechtswirksam, weil sie in die Territorialhoheit eines andern Staates, nämlich der DDR, eingriffen. Im weitern vertrat das Handelsgericht den Standpunkt, auch die Anerkennung der These des Beklagten vom Bestehen zweier selbständiger Staaten hätte lediglich zur Folge, daß eine Spaltung der Stiftung in zwei Teile anzunehmen wäre, die sich gegenseitig die Führung des Namens Carl Zeiss nicht verwehren könnte. Ob die Carl Zeiss-Stiftung in Jena mit der seinerzeit von Abbe gegründeten identisch oder deren Rechtsnachfolger sei, ließ das Handelsgericht offen, weil auf dem schweizerischen Markt nicht die Jenaer Stiftung, sondern der VEB Carl Zeiss am Wettbewerb teilnehme. Dieser VEB sei nicht der Rechtsnachfolger des früheren Stiftungsbetriebes; dieser sei untergegangen infolge der ent-

schädigungslosen Enteignung, der nach schweizerischer Auffassung die Anerkennung versagt werden müsse. Die mit dem früheren Stiftungsbetrieb identische Klägerin sei daher befugt, dem neugeschaffenen Jenaer Unternehmen gestützt auf die maßgebenden Bestimmungen des schweizerischen UWG die zu Verwechslungen führende Verwendung des Namens Zeiss in der Schweiz untersagen zu lassen.

Das Bundesgericht hat dieses Urteil aufgehoben und die Klage mit folgender Begründung abgewiesen:

I.

1. Die Klägerin, die den Beklagten wegen unlauteren Wettbewerbs belangt, ist ein in der Bundesrepublik Deutschland niedergelassenes Unternehmen. Da sowohl die Schweiz wie die Bundesrepublik Deutschland als Vertragsstaaten der Pariser Verbandsvereinbarung zum Schutz des gewerblichen Eigentums (PVUe) angehören, kann die Klägerin gemäß den Art. 2 Abs. 1, 8 und 10^{bis} PVUe in der Schweiz den Schutz ihres Handelsnamens gegen unlauteren Wettbewerb beanspruchen, ohne daß er im schweizerischen Handelsregister eingetragen sein muß (BGE 23 S. 1757, 52 II 398, 79 II 309, 314, 90 II 198, 318).

Unlauter kann die Nachmachung oder Nachahmung des Handelsnamens der Klägerin aber nur sein, wenn er in der Schweiz bekannt ist, sei es wegen seines allgemeinen Rufes, sei es, weil die Klägerin unter ihm in der Schweiz in nennenswertem Umfang Geschäfte betreibt (BGE 79 II 314, 90 II 199, 320). Diese Voraussetzung darf, obwohl das angefochtene Urteil sich darüber nicht ausspricht, als erfüllt angesehen werden. Denn es ist in der Schweiz allgemein bekannt, daß nach der infolge des Krieges eingetretenen Spaltung Deutschlands in eine West- und eine Ostzone in der ersteren ein optisches Unternehmen aufgebaut wurde, das den weltberühmten Namen «Zeiss» verwendet und sich auf jeden Fall seit 1954 unter ihm auch auf dem schweizerischen Markt betätigt hat.

2. Beide Parteien sind Unternehmen, deren Sitz sich im Ausland befindet. Sie haben in der Schweiz keine Zweigniederlassungen oder sonstige Betriebsstätten. Ihre geschäftliche Tätigkeit in der Schweiz beschränkt sich auf die Werbung und auf den Vertrieb ihrer Erzeugnisse durch selbständige Vertreter. Es fragt sich daher, nach welchem Recht zu beurteilen ist, ob das mit der Klage beanstandete Verhalten des Beklagten unlauteren Wettbewerb darstellt.

Unlauterer Wettbewerb ist eine unerlaubte Handlung. Voraussetzungen und Folgen einer solchen unterstehen gemäß ständiger Rechtsprechung sowohl dem Recht des Ortes, wo die Handlung ausgeführt wird, als auch dem Recht des Ortes, wo ihr Erfolg eintritt. Dabei hat der Verletzte die Wahl, den Verantwortlichen auf Grund der einen oder der andern Rechtsordnung zu belangen (BGE 76 II 110 ff., 82 II 163 f., 87 II 115 Erw. 2).

Der Beklagte soll unlauteren Wettbewerb dadurch begangen haben, daß er in schweizerischen Fachzeitschriften Inserate unter dem Namen «VEB Carl Zeiss Jena» erscheinen ließ, mit denen er seine Erzeugnisse anpries; ferner dadurch, daß er in schweizerischen Fachgeschäften seine Hauszeitschrift «Jenaer Rundschau» verteilte, in der er sich jeweils als «Zeisswerk» bezeichnete; endlich dadurch, daß er und seine Vertreter in der Schweiz in der Geschäftskorrespondenz für sich und seine Erzeugnisse den Namen «Zeiss» verwendeten.

Zum mindesten der Ort, wo der Erfolg der von der Klägerin beanstandeten Handlungen des Beklagten eintrat, liegt also in der Schweiz. Die Frage, ob das Verhalten des Beklagten den Tatbestand des unlauteren Wettbewerbs erfülle, ist daher nach schweizerischem Recht zu entscheiden.

Das Ergebnis bleibt dasselbe, wenn man zur Ermittlung des anwendbaren Rechts in Fällen unlauteren Wettbewerbs mit Auslandberührung nicht so sehr auf den Charakter des unlauteren Wettbewerbs als unerlaubter Handlung abstellt, sondern als maßgebend das Recht des Ortes betrachtet, wo die wettbewerbsmäßige Interessenskollision eintritt (so K. TROLLER, Das internationale Privatrecht des unlauteren Wettbewerbs, S. 101 ff., 118, 128, 132-135). Dieser Ort ist im vorliegenden Falle die Schweiz, da die Parteien beim Vertrieb ihrer Erzeugnisse hier miteinander in Wettbewerb getreten sind.

II.

1. Die Klägerin bezichtigt den Beklagten in erster Linie unlauteren Wettbewerbs im Sinne von Art. 1 Abs. 2 lit. d UWG.

Diese Bestimmung setzt Maßnahmen voraus, die bestimmt oder geeignet sind, Verwechslungen mit den Waren, Werken, Leistungen oder dem Geschäftsbetrieb eines andern herbeizuführen.

Im vorliegenden Fall liegen die beanstandeten Maßnahmen darin, daß der Beklagte den Namen Carl Zeiss als Bestandteil seiner Firma verwendet und auch anderweitig die Bezeichnung «Zeisswerk» und «Zeiss» gebraucht. Dass diese Ausdrücke sich grundsätzlich eignen, Verwechslungen zwischen den Geschäftsbetrieben und Waren der Parteien hervorzurufen, ist nicht zu verkennen, da die Klägerin ebenfalls unter dem Namen Carl Zeiss auftritt und gleichartige Waren absetzt wie der Beklagte.

Die Verwechslungsgefahr macht aber für sich allein das Verhalten des Beklagten noch nicht unlauter und damit unerlaubt. Unlauterkeit liegt erst vor, wenn die Verwendung des Namens «Carl Zeiss» oder auch nur «Zeiss» durch den Beklagten gegen Treu und Glauben verstößt.

2. Beim Entscheid darüber, ob eine ausländische juristische Person durch die Führung eines bestimmten Namens in der Schweiz unlauter handle, fragt sich zunächst, welcher Rechtsordnung nach schweizerischem internationalem Privatrecht die Bildung des Namens untersteht.

Nach schweizerischer Auffassung ist hierfür grundsätzlich das Recht am Ort des Sitzes der juristischen Person maßgebend; denn nach diesem Recht bestimmt sich ihr Personalstatut (W. NIEDERER, Einführung in die allgemeinen Lehren des internationalen Privatrechts, 3. Aufl. S. 170; SIEGWART, Die Aktiengesellschaft, Einleitung S. 136 N. 362; BGE 76 I 159. Ebenso für das deutsche Recht: RAAPE, Internationales Privatrecht, 5. Aufl., § 25 S. 195 ff.). Das Personalstatut entscheidet insbesondere auch über die Bildung der Firma, und die dessen Anforderungen entsprechende Bezeichnung wird der Regel nach auch in der Schweiz als gültig anerkannt (SIEGWART, op. cit. S. 139 N. 370, S. 141 N. 377). Dem entspricht denn auch, daß Art. 952 Abs. 2 OR, der die Anforderungen an die Firma der schweizerischen Zweigniederlassung ausländischer Unternehmen umschreibt, für die Firma der Hauptniederlassung das Recht deren ausländischen Sitzes als maßgebend betrachtet.

Da sich der Sitz beider Parteien im Ausland befindet, steht somit auf jeden Fall fest, daß für die Bildung ihrer Namen nicht schweizerisches, sondern ausländisches Recht gilt.

3. Nach Art. 43 Abs. 1 OG kann mit der Berufung nur die Verletzung von Bundesrecht gerügt werden. Diese Bestimmung wird vom Bundesgericht in ständiger Rechtsprechung dahin ausgelegt, daß bei der Bestimmung des anwendbaren Rechts in international-privatrechtlichen Fällen seine Zuständigkeit auf die Beurteilung der Frage beschränkt sei, ob das streitige Rechtsverhältnis dem schweizerischen Recht unterstehe und ob der kantonale Richter diese Frage zutreffend entschieden habe; dagegen sei ihm die Überprüfung fremden Rechtes verwehrt, und darum dürfe es sich auch nicht mit der Frage befassen, ob der kantonale Richter von mehreren in Betracht fallenden ausländischen Rechten das anwendbare zutreffend bestimmt habe (BGE 63 II 308, 64 II 92, 77 II 92). An dieser Rechtsprechung, die in der Literatur verschiedentlich angefochten worden ist (NIEDERER, op.cit. S. 351; SCHNITZER, Handbuch des IPR, 1950, Bd. I S. 191f.; F. VISCHER, SJZ Bd. 51 [1959] S. 33ff.), ist grundsätzlich festzuhalten. Indessen bedarf sie einer Verdeutlichung: Sie kann nur gelten, wenn für die Erfüllung der Aufgabe der Berufungsinstanz unerheblich ist, welches ausländische Recht anwendbar sei, wie z. B. wenn mit der Feststellung, ein Kaufvertrag unterstehe nicht schweizerischem, sondern ausländischem Recht, zugleich entschieden ist, daß das angefochtene Urteil mit der Anwendung eines ausländischen Rechts die Bestimmungen des schweizerischen Obligationenrechts nicht verletzt haben kann. So verhält es sich indessen im vorliegenden Fall nicht. Nach welchem ausländischen Recht sich die Bildung des Namens der Parteien richte, ist heute nur Vorfrage. Von ihrer Beantwortung hängt ab, welche Anforderungen das schweizerische Gesetz über den unlauteren Wettbewerb nach dem maßgebenden Gesichtspunkt von Treu und Glauben an das Verhalten des Beklagten stellt. Um diese Hauptfrage entscheiden zu können, ist die Abklärung unerlässlich, welches ausländische Recht die Bildung des Namens der Parteien beherrscht. Diese Frage hat das Bundesgericht auch als Berufungsinstanz zu entscheiden; denn von ihr hängt ab, ob das angefochtene Urteil, welches das Vorliegen unlauteren Wettbewerbs seitens des Beklagten bejaht, mit den Bestimmungen des schweizerischen UWG vereinbar ist.

4. Die Namensbildung der Klägerin untersteht dem Recht der Bundesrepublik Deutschland. Dort ist sie im Handelsregister eingetragen, und es ist daher davon auszugehen, daß sie dort ihren Sitz hat.

Für den Beklagten beurteilt sich die Zulässigkeit der Namensbildung nach dem Recht der DDR. Dem Umstand, daß die Bundesrepublik Deutschland von der Schweiz als Staat anerkannt ist, die DDR dagegen nicht, ist keine Bedeutung beizumessen. Die Nichtanerkennung der DDR hat nicht zur Folge, daß der schweizerische Zivilrichter ihre Gesetze und die Verfügungen ihrer Behörden als nicht erlassen zu erachten hätte. Die DDR ist in international-privatrechtlicher Hinsicht als selbständiges Rechtsgebiet zu behandeln. Das bedeutet keineswegs, daß der schweizerische Zivilrichter sie damit als Staat anerkenne. Zu einer Anerkennung als Staat im völkerrechtlichen Sinne wäre nicht der Richter, sondern gemäß Art. 102 Ziff. 8 BV ausschließlich der Bundesrat zuständig. Die Aufgabe des Richters beschränkt sich darauf, einen privatrechtlichen Streit zu entscheiden, und soweit dabei nach den schweizerischen Kollisionsnormen ausländisches Recht maßgebend ist, muß er auch das im Gebiete eines nicht anerkannten Staates geltende Recht als tatsächliche Gegebenheit hinnehmen und es – soweit dem der Vorbehalt der öffentlichen Ordnung nicht entgegensteht – anwenden. So wurde in BGE 50 II 512 entschieden, der Umstand, daß damals die Sowjetregierung von der Schweiz nicht anerkannt war, hindere die in Sowjetrußland geltende Rechtsordnung nicht, zu bestehen und Wirkungen zu entfalten.

Die gleiche Auffassung wird übrigens in der deutschen Lehre und Rechtsprechung in bezug auf das Verhältnis zwischen der Bundesrepublik und der sog. DDR vertreten: Obwohl diese von jener nicht als selbständiger Staat anerkannt wird, werden die Gesetze und Erlasse, welche im Gebiete der DDR gelten, auch in der Bundesrepublik als Tatsache hingenommen und berücksichtigt (RAAPE, op.cit. S. 153, S. 207 Ziff. X, S. 670f.).

5. Die Klägerin darf sich nach dem Recht der Bundesrepublik Deutschland, wo sie ihren Sitz hat, zweifellos Firma Carl Zeiss nennen. Denn gemäß dort herrschender Lehre und Rechtsprechung bleibt eine juristische Person (Aktiengesellschaft, Stiftung), die Zweigniederlassungen oder überhaupt Vermögenswerte in Westdeutschland hatte, trotz Beschlagnahme und Enteignung der in der Ostzone gelegenen Vermögensbestandteile weiterbestehen, da die Wirksamkeit dieser Maßnahmen sich auf die Ostzone beschränkt (RAAPE, op.cit. S. 671 Ziff. 2). Sie kann sogar mit Zustimmung der westdeutschen Behörden ihren vorher in der Ostzone, d. h. der sog. DDR befindlichen Sitz nach der Bundesrepublik Deutschland verlegen (RAAPE, op.cit. S. 673).

Andererseits führt aber auch der Beklagte nach dem am Ort seiner Hauptniederlassung geltenden Recht, also nach dem Recht der DDR, den Namen «VEB Carl Zeiss Jena» rechtmäßig. Ob die Carl Zeiss-Stiftung als Eigentümerin des optischen Betriebes in Jena, wie er bis zur Beschlagnahme und Enteignung durch die ostdeutschen Behörden bestanden hatte, den Beklagten gemäß seiner Behauptung zur Verwendung des Namens Carl Zeiss ermächtigt habe, ist unerheblich. Jedenfalls führt der Beklagte, da er ein vom Staat gegründetes und gelenktes Unternehmen ist, seinen Namen im Einverständnis mit den Behörden, welche die Macht tatsächlich ausüben. Übrigens liegt auf der Hand, daß die Carl Zeiss-Stiftung in Jena – die nach dem Rechte der DDR besteht und darum als Gegebenheit hingenommen werden muß – sich dem Gebrauch des Namens Zeiss durch den Beklagten nicht widersetzt und nicht widersetzen kann; denn sie ist ja selber gleichfalls von den ostdeutschen Behörden abhängig. Das Handelsgericht stellt fest, daß das Thüringische Volksministerium ihr im Jahre 1945 einen neuen Stiftungskommissar bestellte und daß die Deutsche Wirtschaftskommission für die sowjetische Besetzungszone im Juni 1948 beschloß, der volkseigene Betrieb, aus dem später der Beklagte hervorging, habe gegenüber der Carl Zeiss-Stiftung bestimmte Rechte und Verpflichtungen. Welches diese Rechte und Pflichten sind, sagen die ostdeutschen Behörden, die den optischen Betrieb beherrschen, der durch Enteignung Eigentum des Staates wurde. Das hat der schweizerische Zivilrichter als Tatsache hinzunehmen.

Es ist daher nicht notwendig, die Sache an die Vorinstanz zurückzuweisen zur Abklärung der Frage, ob der Beklagte gemäß seinen Behauptungen durch privatrechtliche Vereinbarungen von der Carl Zeiss-Stiftung in Jena ermächtigt worden sei, den Namen Carl Zeiss zu Geschäftszwecken zu verwenden. Wie es sich damit immer verhalten mag, führt der Beklagte nach dem Rechte der DDR den Namen «VEB Carl Zeiss Jena» zu Recht.

Ob er diesen Namen auch nach dem Rechte der Bundesrepublik Deutschland zu führen befugt sei, ist unerheblich. Diese Rechtsordnung ist nach dem Territorialprinzip auf ihn nicht anwendbar, da er seinen Sitz nicht in der Bundesrepublik hat.

6. Daß jede Partei nach dem für sie maßgebenden Heimatrecht ihren Namen rechtmäßig führt, bedeutet jedoch nicht, daß dessen Verwendung auch in der Schweiz nicht zu beanstanden sei, wenn die Parteien hier miteinander in Wettbewerb treten (BGE 83 II 334ff.).

Das Bundesgericht hat von der im Ausland niedergelassenen juristischen Person sowohl unter dem Gesichtspunkt des schweizerischen Firmenrechts als auch unter demjenigen von Art. 1 Abs. 2 lit. d UWG verlangt, daß sie der Firma ihrer schweizerischen Zweigniederlassung einen Zusatz beifüge, der sie von den schon eingetragenen Firmen ihrer wirtschaftlichen Mitbewerber genügend unterscheidbar macht. Für den Fall, daß dies nicht möglich sei, hat es der juristischen Person sogar zugemutet, die Firma ihrer ausländischen Hauptniederlassung abzuändern (BGE 90 II 200 Erw. 4). Gleiche Anforderungen stellt Art. 1 Abs. 2 lit. d UWG an eine ausländische juristische Person, die in der Schweiz ohne Errichtung einer Zweigniederlassung mit einer schweizerischen Firma in wirtschaftlichen Wettbewerb tritt. Wenn sodann, wie im vorliegenden Falle, beide Konkurrenten im Ausland niedergelassen sind, ist je nach den Umständen dem einen oder sogar beiden zuzumuten, ihren Namen mit einem unterscheidungskräftigen Zusatz zu versehen oder ihn allenfalls sogar abzuändern.

Die Frage, welcher von beiden für die nötige Unterscheidbarkeit zu sorgen habe, ist auf Grund der Umstände des einzelnen Falles zu beurteilen, wobei die Grundsätze von Treu und Glauben maßgebend sind. Es kommt nicht schlechthin darauf an, welche Firma im Ausland zuerst eingetragen oder welche von beiden in der Schweiz zuerst verwendet wurde. Zu berücksichtigen sind auch die Umstände, unter denen die beiden Konkurrenten anlässlich oder nach ihrer Gründung den verwechselbaren Namen angenommen haben. Hierüber entscheidet der schweizerische Richter frei, ohne an die Auffassung der ausländischen Behörden über das Recht zur Firmenbildung im Heimatstaat gebunden zu sein.

7. a) Bei der Würdigung der Umstände, die der einen Partei unter dem Gesichtspunkt von Treu und Glauben allenfalls das bessere Recht verleihen können, sich in der Schweiz als Carl Zeiss-Betrieb auszugeben, fällt in erster Linie der tatsächliche Zusammenhang in Betracht, in welchem die beiden Parteien zu der «optischen Werkstätte (Firma Carl Zeiss)» stehen, die der von Abbe gegründeten Carl Zeiss-Stiftung in Jena gehörte.

Durch die Kriegsereignisse wurde die ursprüngliche optische Werkstätte in Jena weitgehend vernichtet. Die Unternehmen beider Parteien, wie sie heute bestehen, sind Neugründungen der Nachkriegszeit; sie verdanken aber immerhin einen Teil ihrer personellen und sachlichen Mittel der früheren optischen Werkstätte. Die Klägerin wurde von Mitgliedern der Geschäftsleitung der früheren Werkstätte und weiteren Angehörigen dieses Betriebes aufgebaut, die bei der Räumung des Gebietes von Jena durch die amerikanischen Truppen nach Westdeutschland verbracht worden waren, während die Organe der Carl Zeiss-Stiftung und der optischen Werkstätte nach der Besetzung Jenas durch die russischen Truppen von den neuen Machthabern durch andere Personen ersetzt wurden. Die Klägerin konnte sich auch einen großen Teil der technischen Unterlagen (Patentschriften, Pläne usw.) zunutze machen, die der Carl Zeiss-Stiftung gehörten und der optischen Werkstätte in Jena gedient hatten. Auf den Beklagten andererseits gingen wesentliche sachliche Mittel über, die der Carl Zeiss-Stiftung enteignet worden waren und aus der optischen Werkstätte stammten. Das waren insbesondere die Liegenschaften, während die maschinellen Anlagen nur zum kleinsten Teil im Besitze des neuen Unternehmens blieben, da die Besatzungsmacht 94 % davon nach Rußland verschickte. Dagegen konnte der Beklagte einen großen Teil der fachkundigen und erfahrenen Arbeitskräfte in Jena und Umgebung übernehmen, die in der früheren Carl Zeiss-Werkstätte tätig gewesen waren.

Es haben also beide Teile etwas in die Waagschale zu werfen, wobei nicht gesagt

werden kann, die zugunsten der Klägerin sprechenden tatsächlichen Zusammenhänge mit dem alten Betrieb hätten deutlich das Übergewicht. Die Arbeitskräfte und sachlichen Produktionsmittel, die dem Beklagten verblieben, sind ebenso bedeutsam wie die technischen Unterlagen und einige Geschäftsführer, welche die Klägerin übernahm.

Es fragt sich allerdings, ob der schweizerische Richter über die Produktionsmittel, die dem Beklagten dank der entschädigungslosen Enteignung der Carl Zeiss-Stiftung zur Verfügung stehen, nicht hinwegsehen müsse mit der Begründung, solche Enteignungsmaßnahmen beruhen auf ausländischem öffentlichem Recht und seien daher nach dem im Völkerrecht allgemein anerkannten Territorialprinzip in der Schweiz, bestimmte Ausnahmen vorbehalten, nicht anzuwenden und zu vollziehen (BGE 83 II 319, 82 I 197f. und dort erwähnte Entscheide und Literatur). Im vorliegenden Fall handelt es sich aber nicht darum, öffentliches Recht der DDR in der Schweiz anzuwenden und zu vollziehen. Das enteignete Vermögen lag in der Ostzone. Dem schweizerischen Richter wird nicht zugemutet, der DDR behilflich zu sein, der von ihren Behörden angeordneten Enteignung in bezug auf außerhalb ihres Gebietes, insbesondere in der Schweiz liegendes Vermögen Nachachtung zu verschaffen. Es geht nur um die Vorrage, ob der durch die Enteignung in der Ostzone geschaffene Zustand als Tatsache hinzunehmen sei beim Entscheid darüber, ob der Beklagte angesichts der geschilderten Herkunft seiner Produktionsmittel im geschäftlichen Wettbewerb in der Schweiz nach Treu und Glauben den Namen «Zeiss» oder «Carl Zeiss» verwenden dürfe.

Es ist nun nicht zu sehen, weshalb eine ausländische Enteignung, mag sie auch entschädigungslos erfolgt sein, beim Entscheid dieser rein wettbewerbsrechtlichen Frage nicht als Tatsache zu berücksichtigen sein sollte. Das widerspricht auch nicht der schweizerischen öffentlichen Ordnung. Würde unterstellt, die Enteignung sei nicht geschehen, so wäre übrigens das betreffende Vermögen als Eigentum der Carl Zeiss-Stiftung in Jena zu behandeln, nicht als Vermögen der Carl Zeiss-Stiftung in Heidenheim, der die Klägerin gehört und die, wie noch darzulegen sein wird, mit der von Abbe gegründeten Stiftung in Jena nicht identisch ist. Die erwähnte Fiktion würde also der Klägerin nichts nützen; sie vermöchte aber auch dem Beklagten nicht zu schaden, da es weniger auf die Eigentumsverhältnisse ankommt als vielmehr auf die Tatsache, daß sich der Beklagte der in Frage stehenden Vermögenswerte als Produktionsmittel bedient.

b) Eine zweite Gruppe von Umständen, die zu berücksichtigen sind, bilden die rechtlichen Beziehungen beider Parteien zu der von Abbe gegründeten Carl Zeiss-Stiftung.

Die Klägerin glaubt, ein besseres Recht auf den Namen Carl Zeiss zu haben, weil die Carl Zeiss-Stiftung in Heidenheim, als deren Teil sie auftritt, mit der von Abbe gegründeten Carl Zeiss-Stiftung in Jena identisch sei. Sie beruft sich darauf, daß das Staatsministerium Baden-Württemberg am 23. Februar 1949 durch Änderung des Statuts der Carl Zeiss-Stiftung in Jena den in der Bundesrepublik liegenden Ort Heidenheim als zweiten Sitz der Stiftung erklärte, und daß am 22. Mai 1954 das Kultministerium Baden-Württemberg ihn durch eine weitere Statutenänderung zum einzigen Sitz erhob.

Dieses Vorgehen der westdeutschen Behörden bindet jedoch den schweizerischen Zivilrichter, und auch das Bundesgericht als Berufungsinstanz, nicht bei der Beurteilung der Frage, ob der Beklagte mit seiner Namensführung in der Schweiz unlauteren Wettbewerb begehe. Der schweizerische Richter muß nach schweizerischen Kollisionsnormen entscheiden, welchem Recht die Carl Zeiss-Stiftung in Jena unterstand und welche Rechtsordnung ihre Sitzverlegung beherrscht. Dabei ist, wie bereits ausgeführt wurde,

die Rechtsordnung der DDR auf gleichem FuÙe zu behandeln wie diejenige der Bundesrepublik Deutschland, obschon die DDR von der Schweiz nicht als Staat anerkannt ist. Es geht ja auch hier nur um die Beantwortung einer Frage des internationalen Privatrechts, nicht um die Frage der Anerkennung der DDR. Und da das sich stellende international-privatrechtliche Problem lediglich Vorfrage zur richtigen Anwendung der Bestimmungen des schweizerischen Wettbewerbsrechts ist, darf sich das Bundesgericht auch hier nicht mit der Feststellung begnügen, daß nach den schweizerischen Kollisionsnormen ausländisches Recht anwendbar sei; es darf und muß vielmehr prüfen, nach welchem ausländischem Recht zu entscheiden sei, ob die von den Behörden der Bundesrepublik verfügte Sitzverlegung unter dem Gesichtspunkt des schweizerischen Wettbewerbsrechts standhalte.

Dieses ausländische Recht kann nur jenes der DDR sein. In deren Gebiet liegt Jena, der Sitz der Carl Zeiss-Stiftung. Ob und auf welche Weise dieser Sitz verlegt werden könne, sei es innerhalb der DDR, sei es aus deren Gebiet in die Bundesrepublik Deutschland oder in einen andern Staat, kann nur das Recht der DDR bestimmen. Weder die Rechtsordnung der Bundesrepublik, noch irgendwelche Verfügungen der Behörden dieses Staates konnten oder können durch eine «Sitzverlegung» die Carl Zeiss-Stiftung der DDR entreiÙen. Die Carl Zeiss-Stiftung verdankt ihren Fortbestand seit der Besetzung der Ostzone ausschließlich dem Rechte, das dort gilt, nicht dem Rechte der Bundesrepublik Deutschland. Weder die nach dem Westen verzogenen Stiftungsorgane, noch die Behörden von Baden-Württemberg konnten daher die ostdeutsche Carl Zeiss-Stiftung zu der ihrigen erklären, sondern sie konnten nur eine Neugründung vornehmen. Der schweizerische Richter hat deshalb die von den Behörden von Baden-Württemberg angeordnete «Sitzverlegung» nicht zu beachten, sondern davon auszugehen, daß die Carl Zeiss-Stiftung in Jena mit unverändertem Sitz fortbesteht und daß die sogenannte Carl Zeiss-Stiftung in Heidenheim eine Neugründung ist.

Die Frage, welche Behörde nach westdeutschem Recht zuständig sei, den Sitz von Stiftungen zu verlegen, stellt sich nicht. Es geht im vorliegenden Falle nicht um die interne Zuständigkeit der westdeutschen Behörden, sondern um die international-privatrechtliche Frage, nach welcher Rechtsordnung sich die Möglichkeit zwischenstaatlicher Sitzverlegung beurteile.

Der Klägerin vermag auch der Hinweis darauf nicht zu helfen, daß auf Grund des BRB vom 12. April 1957/4. Juli 1958 betreffend vorsorgliche Schutzmaßnahmen für juristische Personen, Personengesellschaften und Einzelfirmen auch nach schweizerischen Recht bei der Verwicklung der Schweiz in einen internationalen Konflikt eine schweizerische Stiftung ihren Sitz ohne Rücksicht auf anders lautende gesetzliche oder statutarische Bestimmungen und ohne Zustimmung der Aufsichtsbehörde nach dem Ausland verlegen könne. Denn einer gemäß diesen Bestimmungen vorgenommenen Sitzverlegung läge der gesetzgeberische ErlaÙ einer Behörde zugrunde, die im Zeitpunkt seines Ergehens die dafür erforderlichen territoriale Zuständigkeit besaÙ, während den Behörden von Baden-Württemberg, auf deren Erlasse sich die Klägerin beruft, diese territoriale Zuständigkeit im maßgebenden Zeitpunkt fehlte.

Sind demnach die badisch-württembergischen Verfügungen vom 23. Februar 1949 und 22. Mai 1954 bei der Beurteilung des vorliegenden Zivilstreites nicht zu beachten, so kann die Klägerin aus ihren rechtlichen Beziehungen zur Carl Zeiss-Stiftung in Heidenheim nach Treu und Glauben nicht den Anspruch ableiten, im Wettbewerb in der Schweiz auf die Verwendung des Namens Carl Zeiss das bessere Recht zu haben als

der Beklagte. Denn die Heidenheimer Stiftung ist eine Neugründung, die den Gebrauch des Namens Carl Zeiss nicht von der Jenaer Stiftung abzuleiten vermag.

Der Beklagte dagegen befindet sich in dieser Beziehung unter dem Gesichtspunkt von Treu und Glauben in erheblich besserer Stellung: Er steht mit der Carl Zeiss-Stiftung in Jena, die dort seit über 70 Jahren ihren Sitz hat und den Namen Carl Zeiss zu Recht führt, in rechtlichen Beziehungen, wie oben dargelegt wurde.

c) Als weitere Umstände sind der zeitliche und örtliche Vorrang zu beachten, den der Beklagte für sich hat. Die Klägerin wurde erst am 15. Januar 1951 in das Handelsregister von Heidenheim eingetragen, also in einem Zeitpunkt, in welchem der sogenannte volkseigene Betrieb Carl Zeiss in Jena bereits bestand. Auch befindet sich der Beklagte in Jena, wo die Carl Zeiss-Stiftung seit der Gründung im Jahre 1889 ihren Sitz hatte und sich auch die ihr gehörende optische Werkstätte befand, die den Namen Carl Zeiss führte. Dieser Name ist seit jeher mit der optischen Industrie in Jena verbunden. Er weist auf Jena, nicht auf die Neugründung in Heidenheim hin, die erst 1951 zustande kam.

Diese Umstände geben den Ausschlag. Zusammen mit der Tatsache, daß der Beklagte über einen erheblichen Teil der sachlichen und personellen Mittel der ehemaligen Optischen Werkstätte Carl Zeiss verfügt und gegenüber der Carl Zeiss-Stiftung in Jena Rechte und Pflichten hat, schließen sie den Vorwurf aus, der Beklagte begehe in der Schweiz unlauteren Wettbewerb im Sinne von Art. 1 Abs. 2 lit. d UWG, wenn er hier in seinem Namen oder sonstwie im geschäftlichen Verkehr die Bezeichnung «Zeiss» oder «Carl Zeiss» verwendet. Daß auch die Klägerin sich so bezeichnet und dazu nach dem Rechte ihres Sitzes befugt ist, ändert nichts. Sie, nicht die Beklagte, hat nach Treu und Glauben dafür zu sorgen, daß Verwechslungen der Geschäftsbetriebe und der Waren der beiden Unternehmen im schweizerischen Geschäftsverkehr ausgeschlossen sind; denn sie ist das jüngere Unternehmen und steht mit der Carl Zeiss-Stiftung in Jena und mit dem Ort Jena in keinen rechtlichen Beziehungen. Daß sie von Personen und mit Hilfe technischer Unterlagen aufgebaut wurde, die vorher der Optischen Werkstätte Carl Zeiss Jena gedient hatten, läßt den Zusammenhang mit dieser Werkstätte nicht als so eng erscheinen, daß er der Klägerin die Befugnis zu verschaffen vermöchte, dem Beklagten in der Schweiz die Verwendung des Namens Carl Zeiss zu verbieten.

Übrigens schließt die Art und Weise, in welcher der Beklagte den Namen «Zeiss» oder «Carl Zeiss» in der Schweiz führt, die Gefahr von Verwechslungen mit dem Unternehmen der Klägerin aus. Nach den Feststellungen der Vorinstanz hat der Beklagte die beanstandeten Inserate in der schweizerischen Fachzeitschriften stets unter seiner vollen Firma «VEB Carl Zeiss Jena» erscheinen lassen. Die Prüfung der Akten zeigt, daß für die Worte «VEB» und «Jena» zwar jeweils eine andere Schriftart verwendet wurde als für den Namen «Carl Zeiss». Die verschiedenen Bestandteile der Firma treten jedoch trotzdem für den Leser durchaus gleichwertig in Erscheinung, da sich die verwendeten Schriftarten in der Größe nicht wesentlich unterscheiden. Eine Nichtbeachtung der Worte «VEB» und «Jena» ist daher nicht zu befürchten.

Die Bedeutung des Zeichens «VEB» (Volkseigener Betrieb) mag zwar namentlich außerhalb des deutschen Sprachgebietes in der Schweiz nicht erkannt werden. Durch die Beifügung der Ortsangabe «Jena» wird dann aber jede Verwechslungsgefahr beseitigt. Denn es ist auch in der Schweiz allgemein bekannt, daß Jena im Gebiet der sog. DDR liegt und daß daher die unter der Bezeichnung «VEB Carl Zeiss Jena» angeprie-

senen Erzeugnisse nicht aus dem in der Bundesrepublik Deutschland ansässigen Unternehmen der Klägerin stammen können.

In seiner Hauszeitschrift «Jenaer Rundschau», die der Beklagte auch in der Schweiz verbreiten läßt, wird zwar von «Zeisswerk», «Zeissgeräten» usw. ohne Beifügungen gesprochen. Da aber aus dem Zeitschriftentitel «Jenaer Rundschau» und der auf dem Titelblatt beigefügten vollen Firmabezeichnung «VEB Carl Zeiss Jena» klar ersichtlich ist, daß es sich um eine Schrift des Jenaer Unternehmens handelt, besteht auch in dieser Hinsicht keine Verwechslungsgefahr.

Dasselbe gilt bezüglich der Geschäftskorrespondenz, für welche der Beklagte Papier verwendet, dessen Briefkopf die volle Firma in einwandfrei lesbarem Druck aufweist.

Soweit die Klage sich auf Art. 1 Abs. 2 lit. d UWG stützt, ist sie daher unbegründet.

III.

Nach Art. 1 Abs. 2 lit. b UWG kann unlauterer Wettbewerb auch dadurch begangen werden, daß jemand über sich, die eigenen Waren, Werke, Leistungen oder Geschäftsverhältnisse unrichtige oder irreführende Angaben macht. Es fragt sich daher, ob das Auftreten als «VEB Carl Zeiss Jena», die Bezeichnung als «Zeisswerk» und überhaupt die Verwendung des Namens «Zeiss» durch den Beklagten in der Werbung und der Geschäftskorrespondenz unter diese Bestimmung falle. Das wäre denkbar, auch wenn die Heidenheimer Stiftung und die Klägerin nicht ihrerseits den Namen «Carl Zeiss» ebenfalls gebrauchen würden.

In der Bezugnahme auf den Namen Zeiss liegt jedoch keine unrichtige Angabe des Beklagten über sich und seine Geschäftsverhältnisse, da feststeht, daß er wesentliche Produktionsmittel der früheren Optischen Werkstätte Carl Zeiss verwendet und gegenüber der Carl Zeiss-Stiftung in Jena Rechte und Pflichten hat, insbesondere von ihr beim Gebrauch des Namens Carl Zeiss nicht behelligt wird.

Ebenso ist die Möglichkeit einer Irreführung des schweizerischen Publikums zu verneinen. Denn aus der Firma, wie auch aus der Art und Weise, in welcher der Beklagte den Namen Zeiss in der Werbung und Geschäftskorrespondenz verwendet, ist klar ersichtlich, daß es sich um ein in Jena, also in der DDR gelegenes Unternehmen handelt. Daß dort die Rechtsverhältnisse durch Enteignung und Verstaatlichung der Industriebetriebe eine tiefgreifende Veränderung erfahren haben, weiß jedermann. Es wird daher niemand auf den Gedanken kommen, er habe es beim Beklagten mit dem gleichen Unternehmen zu tun, wie es vor der durch den Krieg herbeigeführten Aufspaltung des früheren deutschen Staates in Jena bestand.

Auch ein unlauterer Wettbewerb des Beklagten im Sinne von Art. 1 Abs. 2 lit. b UWG liegt daher nicht vor.

UWG Art. 1 Abs. 2 lit. d

Es gibt kein auf Verkehrsgeltung beruhendes Monopol an notwendigen oder gebräuchlichen Formen, Abmessungen, Materialien und Farben.

SJZ 61, 278 ff., Urteil des Handelsgerichts des Kantons Zürich vom 1. September 1964 in Sachen P. gegen E.

Die Firma P. fabriziert seit vielen Jahren einen Skiträger, der unter anderem auch von E. für sein Verkaufsgeschäft bezogen wurde. Angeblich mangels Einhaltung ihrer Lieferverpflichtungen durch die P. gab E. bei einem Fabrikanten einen eigenen, jenem der P. ähnlichen Skiträger in Auftrag, welchen er unter der Bezeichnung seiner eigenen Firma verkaufte. Die P. klagte auf Feststellung, daß E. dadurch, daß er in allen wesentlichen Merkmalen die Ausstattungsform des Skiträgers P. für seinen Skiträger E. übernehme, und dadurch, daß er seinen Nachbau feilhalte und verkaufe, unlauteren Wettbewerb begehe, ferner auf Verbot dieser Handlungen.

Das Handelsgericht verneinte eine Verwechslungsgefahr. Es stellte ferner unter Hinweis auf die Ausführungen zweier Sachverständiger fest, selbst wenn eine Verwechslungsgefahr zu bejahen wäre, so stehe fest, daß die Ausgestaltung aller wesentlichen Bestandteile des streitigen Skiträgers unter dem Gesichtswinkel des Gebrauchszweckes, der technisch geeigneten Konstruktion und der preislich vorteilhaften Fabrikation zu betrachten sei und die Klägerin daher, da ihr kein Erfindungsschutz zustehe, die Anwendung der gleichen technischen Lösungen keinem Konkurrenten verwehren könne. In bezug auf die Frage der Verkehrsgeltung führte es sodann folgendes aus:

Die Klägerin behauptet, es stehe ihr dennoch ein Ausschließlichkeitsrecht zu, denn ihr Skiträger habe Verkehrsgeltung erlangt. Er sei erstmals von ihr in dieser Form auf den Markt gebracht worden und habe eine so günstige Aufnahme und weite Verbreitung gefunden, daß er in dieser Form nun allgemein als der «P.-Skiträger» gelte. Sie dürfe deshalb verlangen, daß die Konkurrenz eine andere Art der Ausführung wähle, insbesondere eine andere Bogenform, ein anderes Profil, andere Skispannvorrichtungen (insbesondere ohne die in die Höhe ragenden Zughaken) und vor allem eine andere Farbe des Trägers und der Gummiteile.

Daß ihr Skiträger im Vergleich zu andern ältern Modellen eine fortschrittliche Lösung darstellt, ist nicht bestritten. Es wird auch vom Experten S. betont, daß ihr Konstrukteur eine gute Leistung erbracht habe. Das ist aber eine technische Leistung, und für eine solche besteht ein Ausnützungsmonopol nur im Rahmen des Erfinderpateentrechts, das hier nicht zur Anwendung kommt. Die Klägerin kann sich freilich auf Präjudizien berufen, die über den Begriff der Verkehrsgeltung ergangen sind und ihren Standpunkt zu begründen scheinen. Doch damit gibt sie Anlaß, diesen Begriff der Verkehrsgeltung einer kritischen Würdigung zu unterziehen und die Frage zu stellen, ob nicht die Rechtsprechung mit der Anwendung dieses Begriffs zu weit gehe und das ganze gesetzliche System des gewerblichen Rechtsschutzes sprengte, indem sie für technische Leistungen, die den Erfindungsschutz nicht genießen, auf dem Umweg über das Wettbewerbsgesetz und unter Anwendung des Begriffs der Verkehrsgeltung ein noch viel größeres, zeitlich unbegrenztes Monopol verschafft und damit den freien, gesunden Wettbewerb behindert. Eine einschränkende Rechtsprechung ist angezeigt. Es darf kein auf sogenannter Verkehrsgeltung beruhendes Monopol geben an notwendigen oder gebräuchlichen Formen, Abmessungen, Materialien und Farben. Ein Pro-

duzent kann weder aus dem Umstand, daß er über lange Zeit der einzige Hersteller war (vielleicht auf Grund eines inzwischen abgelaufenen Patentschutzes oder weil er als erster ein Bedürfnis und die Möglichkeit dessen geschäftlicher Ausnützung erkannt hat) noch daraus, daß er durch eine großangelegte Reklame den Markt erobert hat, sich unter dem Titel dieser Art von Verkehrsgeltung ein Alleinrecht verschaffen. Diese Einschränkung hat das Handelsgericht schon in mehreren Entscheidungen zum Ausdruck gebracht (Urteile über die Beschlägebänder, über Stützisolatoren, Melittagefäße und -Filter). Wer zuerst für ein bestimmtes Erzeugnis einen bestimmten Kunststoff gebraucht, hat keinen Rechtsanspruch darauf, unter Berufung auf die Verkehrsgeltung dem Konkurrenten die Verwendung des gleichen Stoffes zu untersagen. Deshalb kann die Klägerin nicht verlangen, daß nur sie die von ihr gewählte Aluminiumlegierung für Skiträger verwenden dürfe. Ebensowenig kann sie verlangen, daß der Beklagte für die Gummiteile am Skiträger eine andere Art Gummi oder Kunststoff verwenden. Es kann auch auf dem Wege über die sogenannte Verkehrsgeltung kein Monopol entstehen an bestimmten Dimensionen, und deshalb kann die Klägerin nicht verlangen, daß der Beklagte seine Skiträger breiter oder schmaler, dicker oder dünner, rund oder eckig mache oder die verschiedenen Teile mit andern Abmessungen anordne. Sie hat ferner kein Alleinrecht darauf, für den Träger ein Flachrohr zu verwenden. Schließlich fällt es außer Betracht, daß ein Produzent eine für Produkte ähnlicher Art gebräuchliche, gängige Farbe für sich mit Beschlag belegen könnte. Die Klägerin kann deshalb dem Beklagten nicht verbieten, den Träger in der natürlichen Farbe der Aluminiumlegierung zu verwenden; und keine Rede kann davon sein, daß sie allein die schwarze Farbe für die Gummiteile des Trägers verwenden und den Beklagten vom Gebrauch dieser Farbe ausschließen könnte, die für den Gummi die neutralste ist, also am besten zu allen andern Farben und vor allem gut zum hellen Metall der Skiträger paßt. Dies alles abgesehen davon, daß die Verwendung von schwarzem Gummi wie gesagt auch aus technischen Gründen geboten ist.

Es müssen also unter dem Gesichtswinkel des freien, gesunden Wettbewerbes und unter dem Vorbehalt, daß kein Sonderschutz aus Erfindungs- oder Muster- und Modellrecht besteht, für eine Produktion alle dem Fabrikationsvorgang, dem Gebrauchszweck und der Verkäuflichkeit dienenden Mittel (Material, Formen, Dimensionen, Farben usw.) zur freien Verfügung stehen, und diese freie Wahl darf nicht eingeschränkt sein durch die Auswahl, die ein Vorbenützer getroffen hat, der bis dahin, und sei es auch seit noch so langer Zeit, den Markt beherrscht oder ihn mit großem Aufwand erobert hat. Einen Ausstattungsschutz auf Grund der Verkehrsgeltung kann nur beanspruchen, wer seinem Erzeugnis eine über die Herstellungs- und Gebrauchsanforderungen hinausgehende wirklich typische Ausgestaltung gegeben hat, dermaßen, daß annähernd die Voraussetzungen erfüllt sind, die zur Erlangung des Muster- und Modellschutzes führen könnten.

Wo dies fehlt, dem Produkt also wie im vorliegenden Falle jede Kennzeichnungskraft abgeht, kann sich die Frage gar nicht stellen, ob es dem Konkurrenten, hier dem Beklagten, möglich und zumutbar wäre, Abweichungen in den beschriebenen Richtungen (Material, Abmessungen, Form, Farbe usw.) vorzunehmen, um seinem Produkt ein augenfällig abweichendes Aussehen zu verschaffen. Es ist umgekehrt Sache des Ersterzeugers, sich mit der neuen Konkurrenz mit Qualität, Preis, Verkaufsorganisation und Kundendienst zu messen und nötigenfalls eben dem eigenen Produkt oder der Verpackung die bis dahin mangelnde Originalität zu verschaffen. So könnte ja die Klägerin selber, die behauptet, daß andere Farben ebenso zweckmäßig und billig seien,

solche Phantasiefarben verwenden, anstatt das gebräuchliche, neutrale Gummischwarz für sich monopolisieren zu wollen, und sie könnte auch das Naturaluminium mit Farbe verdecken, und dann könnte sich eher die Frage stellen, ob ein Konkurrent nun ausgerechnet die gleiche Farbzusammenstellung gebrauchen müsse.

Auch nach der Gerichtspraxis, die dem Begriff der Verkehrsgeltung mehr Bedeutung zumißt als es hier geschieht, wäre mit der Feststellung allein, daß diese Voraussetzung erfüllt sei, der Klägerin noch nicht geholfen. Ihr Begehren, daß der Beklagte für sein Erzeugnis eine andere Gestaltung zu wählen habe, wäre noch auf die weitem Voraussetzungen der Möglichkeit und Zumutbarkeit einer solchen andersartigen Ausführung hin zu untersuchen. Daß andere Möglichkeiten bestehen, ist unverkennbar. Das genügt aber nicht. Sie müssen auch zumutbar sein, und das sind sie nur, wenn sie naheliegen und zu einem gleich zweckmäßigen, gleich soliden, praktischen und brauchbaren Erzeugnis führen, nicht höhere Herstellungskosten verursachen oder die Verkäuflichkeit in anderer Weise (z. B. wegen weniger ansprechenden Aussehens) vermindern. Diese Zumutbarkeit fehlt im vorliegenden Falle.

Das Gericht stellte sodann fest, daß die Zumutbarkeit nach den Feststellungen der Sachverständigen insbesondere in bezug auf die Farbe des Aluminiumbogens und der Gummibestandteile, auf das Profil der Trägerschiene usw. fehle und fuhr fort:

Die Klägerin hat mit ihrem P.-Skiträger wesentlich zur Gestaltung eines den praktischen Bedürfnissen dienenden Gerätes beigetragen. Da aber wie dargetan alle wesentlichen und auch die von ihr als besonders charakteristisch bezeichneten Bestandteile (und insbesondere die typisch aufstehenden Haltevorrichtungen) als technische und dem Gebrauchszweck dienende Lösungen zu gelten haben, ihr daran aber (abgesehen von ihrem System des Spannhebelschlusses) kein Erfindungsschutz zusteht, kann sie die Weiterverwendung und Weiterentwicklung ihrer konstruktiven Verwirklichungen durch andere Hersteller nicht aufhalten, und sie muß sich damit abfinden, daß die Gebrauchsform, zu deren Ausgestaltung sie beigetragen hat, zu einem Standardartikel wird, da (wie der Experte S. zutreffend ausführt) am Ende der Entwicklung eines derart zweckgebundenen und technisch eigentlich nicht sehr schwierigen Gerätes die verschiedenen Fabrikate sich in bezug auf Form und Konstruktion schließlich kaum mehr unterscheiden, was der Experte mit dem Hinweis auf die Fahrräder illustriert, die sich alle gleichen und von den Herstellern durch Anbringen von Fabrikmarken gekennzeichnet werden müssen. Dem Erzeuger eines solchen Handelsobjektes darf nicht auf dem Weg über die zur Abwehr des unlauteren Wettbewerbes aufgestellten Bestimmungen ein den freien Wettbewerb einschränkendes, ewig dauerndes Monopol zugesprochen werden, das nicht einmal dem Erfinder und auch nicht dem Inhaber eines eingetragenen Modells zuerkannt ist. Es zeigt sich im vorliegenden Falle wieder, wie unbefriedigend es ist, daß dem Bearbeiter einer technischen Entwicklung von derartigen, nicht für den Erfindungsschutz geeigneten Gebrauchsgegenständen nicht wenigstens ein zeitlich begrenztes Alleinausnutzungsrecht gewährt werden kann, wie es in den Ländern der Fall ist, die den Gebrauchsmusterschutz kennen. Daß im schweizerischen Recht diese Institution fehlt, darf aber nicht dazu verleiten, die Lücke auf dem Umweg über das Wettbewerbsgesetz in der Weise zu überspringen, daß dem Schöpfer eines Gebrauchsmusters mehr Rechte als einem Erfinder zustehen.

UWG Art. 1 Abs. 2 lit. d und Art. 2

Die Verwendung der Firmabezeichnung eines andern als «Enseigne» oder auf Prospekten, Reklamen, Plakaten usw. kann unter die Bestimmungen des UWG und allenfalls unter diejenigen zum Schutze der Persönlichkeit fallen (Erw. 1). Begriff der Sachbezeichnung und der Beschaffenheitsangabe. Maßgebender Zeitpunkt für Beurteilung der Frage des Vorliegens von solchen; Fall des Namens «Résidence» (Erw. 2-4).

Bejahung der Verwechslungsgefahr zwischen den Bezeichnungen «La Résidence» und «La Résidence S. A. Genève» einerseits und «California Résidence» anderseits (Erw. 5 und 6).

Der Tatbestand des unlauteren Wettbewerbes setzt kein Verschulden voraus; dagegen kann Schadenersatz nur bei Verschulden beansprucht werden (Erw. 7).

BGE 91 II 17 ff., Urteil der I. Zivilabteilung vom 9. Februar 1965 in Sachen Gaillard gegen La Résidence S. A.

A. La demanderesse La Résidence S. A., à Genève, appelée auparavant Pension Bienvenue, est inscrite au registre du commerce sous sa nouvelle désignation depuis 1936. Elle possède et dirige un hôtel sis à la route de Florissant 11, à Genève, connu dès 1924 sous le nom de «La Résidence».

Le 31 juillet 1963, le défendeur Maurice Gaillard a fait procéder à l'inscription suivante dans le registre du commerce: «Hôtel garni. Maurice L. Gaillard à Genève... Exploitation d'un hôtel garni à l'enseigne (California-Résidence) 1, rue Gevray».

Dans des pourparlers amiables, la demanderesse a vainement invité le défendeur à renoncer au mot «Résidence».

B. Par exploit du 6 décembre 1963, La Résidence S. A. a ouvert action contre Gaillard devant la Cour de justice du canton de Genève aux fins de lui faire interdire l'usage du terme «Résidence» à titre d'enseigne ou sous quelque autre forme que ce soit, d'obtenir la radiation de la dénomination «California-Résidence» figurant sur le registre du commerce et de faire condamner Gaillard à une indemnité de 2000 fr.

A l'appui de ses prétentions, la demanderesse affirmait que son hôtel s'était acquis une grande notoriété sous le nom de «La Résidence», qu'en choisissant l'enseigne «California-Résidence», Gaillard créait des risques de confusion et qu'il violait par là tant l'art. 1^{er} LCD que les art. 944ss. CO et 38ss. ORC.

Le défendeur a conclu au rejet de l'action, en alléguant que le mot «Résidence» avait un caractère générique et ne pouvait par conséquent être monopolisé. En outre, il a relevé que «Californis» constituait l'élément principal de l'enseigne litigieuse et que, même si l'on soutenait par hypothèse le contraire, l'adjonction de ce terme distinguait suffisamment les deux appellations.

Par jugement du 22 septembre 1964, la Cour de justice du canton de Genève a fait défense à Gaillard d'employer le nom «Résidence» comme enseigne ou sous toute autre forme, notamment sur ses papiers à lettres, prospectus et linges, ordonné la radiation de l'expression «California-Résidence» et condamné le défendeur à payer à sa partie adverse une indemnité de 300 fr.

Le Tribunal fédéral a rejeté le recours de Gaillard par les motifs suivants :

1. Selon l'art. 48 ORC, les enseignes doivent être inscrites sur le registre du commerce. Toutefois, au cas où elles ne font pas partie de la raison sociale et servent à désigner non le titulaire de l'affaire, mais seulement le local affecté à l'entreprise, elles ne jouissent pas de la protection prévue à l'art. 956 CO (RO 39 II 266ss.; His, art. 956, n. 4; Naymark, Ordonnance sur le Registre du commerce, art. 48, p. 98). Inversement, le fait d'utiliser la raison de commerce d'autrui comme enseigne ou sur des prospectus, réclames, affiches, annonces, etc., ne constitue pas une violation des art. 944ss. CO, mais peut tomber sous le coup des dispositions réprimant la concurrence déloyale et, éventuellement, de celles qui protègent les droits de la personnalité (art. 28 et 29 CC) (RO 77 II 327, 76 II 94, 72 II 188/189, 63 II 75).

En l'espèce, les premiers juges relèvent que la désignation « California-Résidence » n'a que le caractère d'une enseigne, la raison commerciale du défendeur comprenant son seul nom « Maurice L. Gaillard ». Au vu de la jurisprudence précitée, cette constatation de fait, qui lie le Tribunal fédéral (art. 63 al. 2 OJ), exclut l'application des art. 944ss. CO et 38ss. ORC.

Cela étant, que la demanderesse fonde ses prétentions sur sa raison sociale « La Résidence S. A., Genève », ou sur son enseigne « La Résidence », elle ne peut invoquer que les prescriptions régissant la concurrence déloyale et, le cas échéant, les art. 28 et 29 CC. Par conséquent, il y a lieu d'examiner d'abord si le défendeur commet un acte de concurrence déloyale en employant l'expression « California-Résidence » et s'il doit y renoncer pour ce motif. Dans l'affirmative, il sera superflu de rechercher en outre si ses agissements portent atteinte aux droits de la personnalité de la demanderesse. A cet égard, il importe peu que celle-ci ne fasse pas valoir ce dernier moyen, car le Tribunal fédéral statue librement, sans être lié par les motifs qu'invoquent les parties (art. 63 al. 1 OJ).

2. Selon l'art. 1^{er} al. 2 litt d LCD, enfreint les règles de la bonne foi et, partant, se rend coupable d'un acte de concurrence déloyale, celui qui « prend des mesures destinées ou de nature à faire naître une confusion avec les marchandises, les œuvres, l'activité ou l'entreprise d'autrui ».

Cependant, un commerçant ne saurait monopoliser au détriment de ses concurrents des termes ou des expressions appartenant au domaine public. Sont en particulier compris dans cette notion les désignations génériques et les signes descriptifs. Dans le premier cas, il s'agit de mots qui, d'après les usages linguistiques des milieux intéressés, servent à indiquer une chose déterminée; ils sont indispensables dans les affaires, de sorte qu'ils doivent rester à la disposition de chacun. Cette remarque vaut également pour les simples signes descriptifs, qui révèlent les qualités d'un produit, son mode de fabrication ou son utilité (RO 84 II 431ss. dont les principes s'appliquent tant dans le domaine des marques que celui de la concurrence déloyale).

Il découle de là que, même en cas de danger de confusion entre deux maisons, l'usager le plus ancien ne peut invoquer contre sa partie adverse la loi sur la concurrence déloyale si ce risque résulte de l'emploi d'une désignation générique ou d'un signe descriptif (RO 87 II 350, 84 II 223ss. et 81 II 468ss.).

Pour juger si un terme a un caractère générique ou descriptif, il faut se reporter aux conditions qui régnaient lors de son premier usage par le demandeur; car c'est uniquement s'il existait à cette époque déjà une étroite relation entre un genre d'entreprise et

ce terme que l'on peut parler d'un véritable besoin d'en laisser l'emploi à la disposition de tous. Une modification ultérieure des circonstances importe seulement lorsqu'il faut examiner si une désignation d'abord originale a dégénéré peu à peu en signe libre (RO 84 II 432).

3. En l'espèce, le mot «Résidence» constitue l'élément identique aux deux appellations en cause. Selon le recourant, il s'agirait d'un terme générique d'une portée très générale et qui indiquerait «un hôtel présentant un certain caractère de confort, suscitant l'idée d'un séjour agréable».

Cette manière de voir ne saurait être partagée. Quand la demanderesse a, pour la première fois, pris «La Résidence» comme enseigne, en 1924, ce nom signifiait la demeure ordinaire en un lieu déterminé, le séjour actuel et obligé dans le lieu où l'on exerce quelque fonction ainsi que le lieu où réside d'ordinaire un prince ou un haut fonctionnaire (cf. Le nouveau Larousse illustré, 1904, et le Dictionnaire général de la langue française, de Hatfeld et Darmesteter, 1926). Au vu de ces définitions, le mot «Résidence» ne peut être tenu pour synonyme d'hôtel et n'apparaît donc pas comme étant indispensable, à la vie des affaires. De même, il ne relève pas les propriétés ni l'utilité de l'immeuble qu'il désigne. C'est pourquoi il ne se justifiait pas de lui attribuer alors un caractère générique ni descriptif qui l'aurait privé de toute protection; tout au plus était-il faible et ne jouissait-il que d'une protection restreinte.

4. Il y a lieu de rechercher en outre si le nom «Résidence» s'est transformé au cours des années en signe libre et s'il a perdu son pouvoir de distinguer l'hôtel de la demanderesse des autres établissements genevois.

Cette preuve, qui incombait au défendeur, n'a pas été administrée. Au contraire, après avoir qualifié, à tort, le terme «Résidence» de générique, les premiers juges ont constaté qu'il s'était néanmoins «imposé à Genève, concernant la désignation d'un hôtel, à la suite d'un usage de plusieurs années, comme désignant l'hôtel exploité par la demanderesse à la route de Florissant». Ainsi, la force distinctive de ce mot, faible à l'origine, s'est sensiblement accrue depuis lors. Il n'est donc pas devenu la notion d'une certaine catégorie d'hôtel.

Sur la base des considérants précédents, le défendeur ne peut revendiquer l'usage de la dénomination «Résidence» ni parce qu'elle aurait eu dès 1924 un caractère générique, ni parce qu'elle aurait progressivement évolué en signe libre.

Partant, la demanderesse est en droit de s'opposer à l'utilisation de toute autre enseigne qui ne se distinguerait pas suffisamment de la sienne et de sa raison sociale et qui ferait naître par là des risques de confusion.

5. Pour décider si un danger de confusion existe dans un cas concret, le juge se fonde sur les critères objectifs qu'il tire de son expérience de la vie et des choses. Aussi le Tribunal fédéral peut-il revoir librement la question (RO 88 II 376ss. et les arrêts cités).

De plus, bien qu'en l'espèce, la demanderesse entende obtenir la protection de sa raison de commerce et de son enseigne contre une nouvelle enseigne, les principes développés par la jurisprudence au sujet de la comparaison des marques et des raisons de commerce doivent s'appliquer par analogie (RO 63 II 75ss.).

Pour apprécier si deux désignations verbales diffèrent suffisamment l'une de l'autre, il faut tenir compte de l'impression d'ensemble qu'elles laissent dans la mémoire du public, impression qui dépend de leur effet auditif, et dans une moindre mesure, de

leur aspect (RO 90 II 48 et les arrêts cités; RO 88 II 376). En outre, quand elles se rapportent à des établissements de nature identique, exploités dans la même ville, les caractères distinctifs de la nouvelle enseigne doivent être encore plus accentués (RO 73 II 59). Enfin, pour évaluer les risques de confusion, il y a lieu de se fonder sur le degré d'attention que l'on peut attendre des clients probables (RO 84 II 223).

6. A la lumière de ces règles, il se justifie de considérer que les dénominations «La Résidence» et «La Résidence S.A., Genève» d'une part, «California-Résidence» d'autre part, prêtent à confusion, car le terme «Résidence» constitue l'élément frappant de ces appellations et sa présence dans l'enseigne du défendeur peut induire en erreur la clientèle. Cette conclusion s'impose d'autant plus que les gens descendant dans les hôtels sont souvent pressés et n'examinent de ce fait que superficiellement les enseignes. Même s'ils s'aperçoivent ultérieurement de leur méprise, ils renonceront pour la plupart à changer d'établissements. En l'espèce, le danger de confusion est particulièrement grand, car, de l'aveu de Gaillard, la clientèle des parties se recrute surtout parmi les Confédérés et les étrangers. Or, ces derniers, qui, en général, ne connaissent guère Genève et ignorent la langue française, mélangeront encore plus facilement le nom des deux hôtels.

D'ailleurs, le risque de confusion s'est déjà réalisé en l'occurrence, puisqu'un certain nombre d'erreurs se sont produites dans la distribution de la correspondance. Le défendeur tente de minimiser la portée de celles-ci en soutenant qu'elles proviennent uniquement du fait que son entreprise, nouvellement ouverte, n'a pas figuré tout de suite sur l'annuaire téléphonique et les bottins. Certes, on ne saurait déduire d'une méprise occasionnelle que deux désignations en cause ne se distinguent pas suffisamment (RO 88 II 374). En l'espèce, il s'agit cependant non pas d'un cas isolé, dû à l'inattention du service postal, mais de multiples erreurs, ce qui souligne à tout le moins la vraisemblance des possibilités de confusion entre «California-Résidence» et «La Résidence» (RO 61 II 123).

En outre, le défendeur objecte que, si un danger de confusion existait, il se limiterait, d'après les propres constatations de la Cour de justice, à la place de Genève, puisque l'appellation de la demanderesse s'est imposée dans cette ville. Or, un tel danger ne présenterait en fait aucun inconvénient, puisque les deux parties travaillent avec la clientèle confédérée et étrangère. Cet argument n'est pas solide. Pour que la loi sur la concurrence déloyale s'applique, il suffit qu'il y ait un rapport de concurrence entre les intéressés (RO 90 II 322ss.). Cette condition est manifestement réalisée, vu que demanderesse et défendeur exercent une activité identique parmi une même clientèle. D'ailleurs, en relevant que le terme «Résidence» «s'est imposé à Genève... comme désignant l'hôtel exploité par la demanderesse», les premiers juges ont voulu dire que cet établissement s'est fait connaître au cours des ans d'un cercle étendu de clients, quel que soit leur domicile. Puisqu'ils viennent selon Gaillard des autres régions de la Suisse et de l'étranger, il faut considérer que la réputation de l'hôtel «La Résidence» a dépassé le cadre de Genève pour gagner les autres cantons ainsi que divers pays.

Dans ces conditions, le risque de confusion doit être admis.

7. Le défendeur soutient qu'en l'espèce, il ne peut être question d'acte de concurrence déloyale, vu qu'il n'a pas voulu créer de méprises, ni profiter de la réputation que la demanderesse prétend avoir acquise.

Cette opinion est erronée. L'acte de concurrence déloyale ne suppose en effet chez son auteur ni mauvaise foi, ni faute (RO 88 II 183 et 374ss.; 81 II 471). Il est accompli

dès qu'il franchit les limites assignées à la concurrence économique par les règles de la bonne foi. Autre chose est de savoir quelles prétentions compètent au lésé (RO 88 II 183 ss.). Tandis que celui-ci peut toujours demander la constatation du caractère illicite de l'acte, sa cessation et la suppression de l'état de fait, il ne saurait en revanche réclamer la réparation du dommage subi qu'en cas de faute (art. 2 LCD).

En l'espèce, les deux désignations prêtent à confusion et, partant, induisent le public en erreur. Or, l'emploi d'une désignation fallacieuse est objectivement contraire aux règles de la bonne foi. Aussi les conclusions de la société La Résidence S.A. doivent-elles être accueillies sans autre examen, à l'exception de celle qui tend à l'allocation d'une indemnité pour le préjudice éprouvé et dont l'admission est subordonnée à l'existence d'une faute chez le défendeur.

Ce dernier ne saurait sérieusement soutenir qu'il a été subjectivement de bonne foi, car aucun besoin ne se faisait sentir d'accoler au mot « California » celui « Résidence » s'il entendait simplement, comme il le prétend, souligner le caractère luxueux de son établissement. Le fait d'avoir choisi une appellation qui se rapprochait fortement de la raison sociale et de l'enseigne d'un concurrent impose la conclusion qu'il a pour le moins accepté le danger de confusion. D'ailleurs, il reconnaît dans son acte de recours qu'il a primitivement songé à exploiter son hôtel sous la dénomination « Résidence California » et qu'il y a renoncé parce qu'elle ne se distinguait pas suffisamment de la désignation « La Résidence ». Or, il ne pouvait croire qu'en renversant simplement les termes de son enseigne, il écartait chaque risque d'erreur. Dans tous les cas, Gaillard a sciemment violé les lois d'une concurrence économique loyale en s'en tenant à son appellation après avoir su que diverses erreurs s'étaient produites et en refusant de la modifier (RO 81 II 472).

A titre de réparation du dommage, la cour cantonale a alloué à la demanderesse une indemnité de 300 fr., fixée ex aequo et bono. Ce montant n'étant pas critiqué en soi par le défendeur, il y a lieu de confirmer également sur ce point la décision attaquée et de rejeter par conséquent le recours en totalité.

8. Dans ces conditions, il est superflu d'examiner si l'enseigne « California-Résidence » porte aussi atteinte aux droits de la personnalité de la demanderesse.

Schutz von Vereinsnamen – Verwechslungsgefahr

Im Verhältnis zum Verein « Gotthard-Bund » stellt die Bezeichnung eines jüngeren Vereins als « Neuer Gotthard-Bund » und « Der neue Gotthard-Ring » eine unlässige Namensanmaßung im Sinne von Art. 28 und 29 ZGB dar.

Der Gebrauch des Namens « Neuer Gotthard-Ring » als Titel einer Zeitschrift fällt ebenfalls unter Art. 29 Abs. 2 ZGB.

BGE 90 II 461 ff., Urteil der II. Zivilabteilung vom 26. November 1964 in Sachen « Der neue Gotthard-Ring » und Düringer gegen « Gotthard-Bund ».

KG Art. 3, 4 Abs. 1, 6 und 23 Abs. 1 – Vereinsform für Kartell unzulässig

Der «wirtschaftliche Zweck», der die Gründung als Verein ausschließt, setzt nicht voraus, daß die Personenverbindung ein Gewerbe betreibt. Er kann z. B. darin bestehen, daß sie nur darauf ausgeht, ihren gewerbetreibenden Mitgliedern Preise und Lieferbedingungen vorzuschreiben (Änderung der Rechtsprechung).

Persönlichkeit als Verein setzt voraus, daß der Wille, als Körperschaft zu bestehen, aus den Statuten ersichtlich sei.

Es besteht kein bundesrechtlicher Anspruch auf eine Feststellung, die nur bezweckt, am Prozeß nichtbeteiligte Personen zu einem bestimmten Verhalten zu bewegen.

Im Unterlassungsbegehren sind die zu unterlassenden Handlungen durch Angabe tatsächlicher Merkmale, nicht bloß durch ihre rechtliche Würdigung z. B. als «Boykott», genau zu bezeichnen.

Zeitlicher Geltungsbereich des Kartellgesetzes – keine Rückwirkung (Erw. 1).

Einfluß des Fehlens einer Kartellabrede auf die Klagemöglichkeit des von einer Wettbewerbsbehinderung Betroffenen (Erw. 2).

Deliktshaftung bei einfacher Gesellschaft, Art. 544 OR; Haftung mehrerer Schädiger, Art. 50 OR. Voraussetzungen (Erw. 3).

Kartellähnliche Organisationen, Begriff des stillschweigenden gegenseitigen Abstimmens des Verhaltens (Erw. 4).

Klagemöglichkeiten des von unzulässiger Kartellmaßnahme Betroffenen (Erw. 6). Erfordernis einer erheblichen Wettbewerbsbehinderung (Erw. 8).

BGE 88 II 209 ff. und BGE 90 II 501 ff., Urteile der I. Zivilabteilung vom 11. September 1962 und 1. Dezember 1964 in Sachen Miniera AG und Mitbeteiligte gegen Küderli & Co. und Mitbeteiligte.

A. Der Bedarf der schweizerischen Wirtschaft an Eisen wird zu rund 70 % durch Importe gedeckt; die übrigen 30 % werden durch die vier schweizerischen Eisen- und Stahlwerke erzeugt, nämlich durch die von Roll AG in Gerlafingen, die Aktiengesellschaft der von Moos'schen Eisenwerke in Luzern, die Monteforno Stahl- und Walzwerke AG in Bodio und die Ferrowohlen AG in Wohlen. Diese Werke stellen hochwertige Armierungsstähle her, die im Eisenbetonbau eine führende Rolle spielen.

Der schweizerische Eisenhandel ist auf der Engros-Stufe im Eisenverband organisiert, dem 10 Import- und Großhandelsfirmen angehören. Auf der Detailstufe wurden vier regionale Eisenhändler-Konventionen abgeschlossen, die zusammen mehr als 160 Mitglieder haben. Die regionalen Eisenhändlerkonventionen sind unter sich und mit dem Eisenverband durch Verträge verbunden. Der Eisenverband und die Detailkonventionen setzen Preise und Lieferungsbedingungen fest und sehen Sanktionen für deren Verletzung vor. Zwischen den Detailkonventionen und einer Reihe von Verbraucherverbänden bestehen Verträge, wonach die Mitglieder dieser Verbände verpflichtet sind, Konventions-Artikel ausschließlich bei Verbandshändlern zu beziehen.

Die Miniera AG in Basel, eine Kohlenimportfirma, nahm im Jahre 1947 auch den Import von Eisen und Stahl auf. Sie gründete zu diesem Zweck mehrere Tochtergesellschaften. 1959 nahm sodann die mit der Miniera AG verbundene Kohlenhandelsfirma Hänggi & Co. AG auch das Detailgeschäft mit Eisen und Stahl auf. Alle die erwähnten Firmen sind durch Beteiligungsverhältnisse miteinander verbunden. Die Leitung der ganzen Gruppe liegt in der Hand des Verwaltungsratspräsidenten der Muttergesellschaft Miniera AG. Diese befaßt sich hauptsächlich mit dem Import; sie ist Vertreterin der Ferrostaal AG in Essen. Sie betätigt sich sodann im Engros-Handel und beliefert die übrigen der Gruppe angehörenden Gesellschaften, die das Detailgeschäft betreiben. Die Gesellschaften gehören weder dem Eisenverband noch einer regionalen Eisenhändlerkonvention an.

B. Am 7. Juli reichten die der Miniera-Gruppe angehörenden sechs Firmen beim Handelsgericht Zürich Klage ein gegen die drei Zürcher Firmen Küderli & Co., Pestalozzi & Co. und Julius Schoch & Co., die Mitglieder des Eisenverbandes und zugleich der Eisenhändler-Konvention Zürich-Ostschweiz (Z-O) sind.

Die Klägerinnen machten geltend, die Beklagten spielten eine führende Rolle im Eisenverband und seien daher verantwortlich dafür, daß dieser und die ihm unterworfenen regionalen Detailkonventionen im Einvernehmen mit den schweizerischen Eisen- und Stahlwerken die Klägerinnen boykottierten, um sie aus dem Eisenhandel zu verdrängen.

Zum Nachweis für die Behauptung, daß ein Boykott vorliege, brachten die Klägerinnen im wesentlichen vor: Es werde ihnen die Aufnahme in die Detailkonventionen verweigert, so daß sie von der Belieferung mit Konventionsartikeln ausgeschlossen seien. Auf Grund der Bindungen zwischen dem Eisenverband und den schweizerischen Eisenwerken lehnten diese eine Belieferung der Klägerinnen ab. Infolgedessen erhielten diese keinen Armierungsstahl, der wegen seiner großen Bedeutung im Eisenbetonbau für jeden Eisenhändler lebenswichtig sei. Armierungsstahl der Werke von Roll, von Moos und Monteforno sei für die Klägerinnen überhaupt nicht und solcher von Ferrowohlen nur auf dem Umweg über die Handelsfirma Walzstahl AG in Basel erhältlich.

Gestützt auf den von ihnen behaupteten Sachverhalt beantragen die Klägerinnen

1. Jedes Verhalten, die Abreden und Bestimmungen der Beklagten, welche auf den Boykott oder die Diskriminierung der Klägerinnen abzielen, seien rechtswidrig bzw. wider die guten Sitten und den Klägerinnen gegenüber unverbindlich bzw. unbeachtlich.

2. Die Beklagten haben jegliches auf den Boykott oder auf die Diskriminierung der Klägerinnen abzielende Verhalten zu unterlassen.

3. Die Beklagten haben für sich und den Eisenverband, eventuell für sich, sämtliche ihnen bzw. dem Eisenverband angeschlossenen Konventionen, Sektionen und Eisenhändlerfirmen zu notifizieren, daß sowohl die Aufnahme der Klägerinnen als Sektionsmitglieder, wie auch ihre Belieferung gestattet sind, zu den nämlichen Bedingungen, im nämlichen Ausmaß und mit den nämlichen Erzeugnissen, wie für andere schweizerische Eisenhändlerfirmen (Vertragshändler) von entsprechender wirtschaftlicher Bedeutung.

4. Die Beklagten haben den schweizerischen Eisenwerken, Gesellschaft der Ludw. von Roll'schen Eisenwerke AG, Gerlafingen, AG der von Moos'schen Eisenwerke, Luzern, Monteforno Stahl- und Walzwerke AG, Bodio, und Ferrowohlen AG, Wohlen

zu notifizieren, daß die Beklagten und der Eisenverband, eventuell die Beklagten, nichts gegen die Belieferung der Klägerinnen mit sämtlichen Erzeugnissen der schweizerischen Eisenwerke einzuwenden haben.

5. Die Beklagten haben der Erstklägerin Miniera AG unter Solidarhaft zu bezahlen:

- a) Fr. 2000000.— für den den Klägerinnen bis zur Klageeinreichung erwachsenen Schaden, dies nebst Zins zu 5 % seit Klageeinreichung;
- b) Fr. 50000.— monatlich ab Klageeinreichung während der weiteren Dauer von Boykott und Diskriminierung, nämlich solange die schweizerischen Eisenwerke die Klägerinnen nicht zu den nämlichen Bedingungen, nicht im nämlichen Ausmaß und nicht mit den nämlichen Erzeugnissen beliefern wie andere schweizerische Eisenhandelsfirmen von entsprechender wirtschaftlicher Bedeutung,

dies unter Anrechnung allfälliger Schadenersatzleistungen solidarisch mithaftender Dritter.»

Das Handelsgericht wies am 15. Dezember 1961 die Klage ab. Es kam zum Schluß, der Eisen-Verband und die Z-O seien nicht einfache Gesellschaften, wie die Klägerinnen geltend machten, sondern Vereine, weshalb die Beklagten nicht passivlegitimiert seien. Subsidiär führte es aus, die Rechtsbegehren 1 und 2 seien unzulässig, ersteres mangels eines rechtlichen Interesses der Klägerinnen an der beantragten Feststellung und beide wegen nicht genügend bestimmter Fassung. Zu Rechtsbegehren 3 und 4 führte es aus, die Beklagten könnten nicht verpflichtet werden, Erklärungen namens des Eisen-Verbandes abzugeben, da sie dazu nicht befugt seien.

Vor Bundesgericht wiederholten die Klägerinnen die Klagebegehren, wobei sie immerhin Rechtsbegehren 3 und 4 dahin einschränkten, daß die daselbst umschriebenen Erklärungen von den Beklagten nur noch im eigenen Namen, nicht auch im Namen des Eisen-Verbandes, abgegeben werden sollten.

Das Bundesgericht hat am 11. September 1962 die Berufung grundsätzlich gutgeheißen und die Sache zu neuer Beurteilung an das Handelsgericht des Kantons Zürich zurückgewiesen. Das Bundesgericht befaßte sich eingehend mit der Frage, ob ein Kartell in der Rechtsform eines Vereines bestehen könne. Es kam in Änderung der langjährigen Rechtsprechung zum Ergebnis, eine Personenverbindung könne nur dann dem Vereinsrecht unterstehen, wenn sie einen idealen Zweck verfolge; für Personenverbindungen mit wirtschaftlichem Zweck wie Kartelle würden die Bestimmungen über die Gesellschaften und Genossenschaften gelten.

Zudem bemerkte das Bundesgericht, daß das angefochtene Urteil des Handelsgerichtes auch insoweit nicht standgehalten hätte, als das Handelsgericht ausführte, der Eisen-Verband weise Züge auf, die für einen Verein, und solche, die für eine einfache Gesellschaft charakteristisch seien, doch

überwögen bei einer Gesamtbetrachtung die vereinsrechtlichen Elemente, weshalb er als Verein mit eigener Rechtspersönlichkeit zu gelten habe. Das Bundesgericht betonte, aus dem bloßen Überwiegen von Merkmalen, die eher zu einem Verein als zu einer einfachen Gesellschaft sprechen, gehe der Wille, Persönlichkeit zu erwerben, nicht hervor. Er müsse, wenn auch nicht ausdrücklich, doch unmißverständlich geäußert werden, so daß für Dritte nach den Grundsätzen von Treu und Glauben ein Zweifel nicht möglich sei.

Dagegen hat das Bundesgericht das angefochtene Urteil bezüglich der Rechtsbegehren 1 und 2 mit folgenden Erwägungen bestätigt:

Das Klagebegehren 1 ist ein Feststellungsantrag. Soweit das Handelsgericht seine Zulässigkeit verneint, weil die Voraussetzungen des § 92 zürch. ZPO nicht erfüllt seien, ist das Urteil nicht zu überprüfen, da mit der Berufung nur die Verletzung eidgenössischen Rechts geltend gemacht werden kann.

Von Bundesrechts wegen muß die Feststellungsklage dann zugelassen werden, wenn eine eidgenössische Bestimmung sie für besondere Fälle vorsieht oder wenn der Kläger auch abgesehen hievon ein rechtliches Interesse hat, sein Rechtsverhältnis gegenüber dem Beklagten feststellen zu lassen (BGE 77 II 347 ff., 82 II 319, 84 II 691).

Die Art. 28 ZGB und 41 ff. OR, die im Falle widerrechtlichen Boykotts anwendbar sind, sehen einen Feststellungsanspruch nicht vor; sie geben nur Anspruch auf Unterlassung, Schadenersatz und allenfalls Genugtuung. Die Klägerinnen haben an der Feststellung auch kein rechtliches Interesse. Die behaupteten Ansprüche auf Unterlassung und Schadenersatz sind fällig und werden von den Klägerinnen denn auch bereits eingeklagt. Die Feststellung hätte neben dem Gebot der Unterlassung und neben der Verurteilung zu Schadenersatz keine selbständige Bedeutung für die Abwicklung des Rechtsverhältnisses, das zwischen den Parteien durch den behaupteten widerrechtlichen Boykott geschaffen worden sein soll. Namentlich behaupten die Klägerinnen nicht, daß sich für sie aus der festzustellenden Widerrechtlichkeit des Verhaltens der Beklagten außer den eingeklagten Unterlassungs- und Schadenersatzansprüchen weitere, noch nicht einklagbare Ansprüche ergeben könnten. Sie sehen ihr Interesse an der Feststellung nur darin, daß diese ihnen eher ermöglichen würde, von den Schweizer Werken mit den begehrten Armierungsstählen und auch anderweitig beliefert zu werden. Dieses Interesse ist in einem Prozesse gegen die Beklagten nicht zu schützen. Das Urteil ist nur bestimmt, unter den Parteien zu wirken. Dritte sind daran nicht gebunden. Ihr Verhalten könnte denn auch durch das Urteil nicht rechtlich, sondern bestenfalls tatsächlich beeinflußt werden.

Steht somit den Klägerinnen ein Anspruch auf Feststellung überhaupt nicht zu, so kann dahingestellt bleiben, ob das Klagebegehren 1 auch ungenügend bestimmt gefaßt ist.

Gegen die Abweisung des Klagebegehrens 2 wegen nicht genügend bestimmter Fassung ist mit der Berufung nur aufzukommen, wenn die Anforderungen, die das Handelsgericht an die Fassung stellt, so streng sind, daß sie die Durchsetzung des bundesrechtlichen Unterlassungsanspruches vereiteln. Nicht zu prüfen ist, ob das erwähnte Begehren auch den Anforderungen des kantonalen Prozeßrechtes genügt.

Das Klagebegehren 2 lautet dahin, die Beklagten hätten jegliches auf den Boykott

oder auf die Diskriminierung der Klägerinnen abzielende Verhalten zu unterlassen. Damit sagen die Klägerinnen nur, was sich im Falle eines widerrechtlichen Boykottes auf Grund der gesetzlichen Bestimmungen schon von selbst versteht. Indem das Handelsgericht diese Fassung nicht für genügend hält, vereitelt es die Durchsetzung des Unterlassungsanspruches nicht. Das Bundesrecht verlangt nicht, daß der Richter sich mit einer so allgemeinen Umschreibung dessen, was der Belangte unterlassen soll, begnüge. Dem Verfasser eines Unterlassungsbegehren kann zugemutet werden, daß er die zu unterlassenden Handlungen genau bezeichne, und zwar durch Angabe tatsächlicher Merkmale, nicht bloß durch ihre rechtliche Würdigung z. B. als «unerlaubte Handlungen» oder «Boykott». Denn auch im richterlichen Unterlassungsbefehl sind sie genau zu bezeichnen, weil der Verpflichtete erfahren soll, was er nicht mehr tun darf, und die Vollstreckungs- bzw. Strafbehörden wissen müssen, welche Handlungen sie zu verhindern bzw. mit Strafe zu belegen haben (BGE 78 II 293, 84 II 457f.). Der Einwand der Klägerinnen, die Verhältnisse seien hier kompliziert und es müsse verhindert werden, daß die Beklagten versteckt den Boykott auf Umwegen weiterführen, ist nicht stichhaltig. Wer sich in der Lage des Boykottierten sieht, weiß, welches Verhalten des andern er als widerrechtlich betrachtet und durch welche Handlungen er sich auch in Zukunft bedroht fühlt. Er kann diese bezeichnen, mag das auch eine weitläufige Aufzählung oder umständliche Umschreibung erfordern. Weicht der andere dem Unterlassungsbefehl aus, indem er neue Wege beschreitet, so kann der Boykottierte ihm durch einen neuen Prozeß auch dieses Vorgehen untersagen lassen.

Nach der Rückweisung der Sache hat das Handelsgericht des Kantons Zürich die Klage mit dem verbleibenden Rechtsbegehren 3 bis 5 erneut abgewiesen.

Auf erneute Berufung der Klägerinnen hat das Bundesgericht durch Urteil vom 1. Dezember 1964 den angefochtenen Entscheid im wesentlichen auf Grund der folgenden Erwägungen bestätigt:

1. ... Das KG enthält keine übergangsrechtlichen Vorschriften. Es wird lediglich in Art. 23 Abs. 1 bestimmt, soweit das Gesetz nichts Abweichendes vorsehe, seien auf Kartelle und ähnliche Organisationen die Bestimmungen des ZGB, insbesondere jene über das OR, anwendbar.

Aus dieser Vorschrift ist zu folgern, daß sich der zeitliche Geltungsbereich des KG nach den einschlägigen Bestimmungen des ZGB und des OR richtet. Da Art. 1 der Schluß- und Übergangsbestimmungen des OR auf die Vorschriften des Schlußtitels des ZGB verweist, sind dessen Bestimmungen maßgebend. Es gilt somit der in Art. 1 SchlT ZGB aufgestellte Grundsatz der Nichtrückwirkung des Gesetzes. Die Bestimmungen des KG gelten daher nur für Tatsachen, die nach dem 15. Februar 1964 eingetreten sind, während für vorher eingetretene die damals geltenden Rechtsnormen weiterhin maßgebend bleiben.

Mit den Berufungsbegehren 1 und 2 fordern die Klägerinnen die Beseitigung von wettbewerbsbehindernden Maßnahmen der Beklagten, durch welche sie nach ihrer Ansicht in ihren Rechten verletzt werden. Die Gutheißung solcher Beseitigungsbegehren setzt voraus, daß die Beeinträchtigung in dem für das Urteil maßgebenden Zeitpunkt noch bestanden hat (BGE 88 II 179f.). Maßgebender Zeitpunkt in diesem Sinne ist nach dem diese Frage beherrschenden kantonalen Prozeßrecht, wie die Vorinstanz

für das Bundesgericht verbindlich entschieden hat, der Tag der Urteilsfällung, also der 14. April 1964. Die Begründetheit der Berufungsbegehren 1 und 2 beurteilt sich somit nach den Bestimmungen des KG.

Das Berufungsbegehren 3 hat Schadenersatzansprüche zum Gegenstand. Soweit sich diese auf Wettbewerbsbehinderungen aus der Zeit vor dem 15. Februar 1964 stützen, sind sie nach altem Recht zu beurteilen. Der Anspruch auf Ersatz eines nach dem genannten Tag entstandenen Schadens dagegen unterliegt dem neuen Recht.

2. Das Hauptgewicht des Prozesses liegt nach den zutreffenden Ausführungen der Vorinstanz auf den Lieferungsbeschränkungen, welche die schweizerischen Eisen- und Stahlwerke, also die Eisenproduzenten, namentlich in bezug auf Armierungsstähle den Klägerinnen gegenüber handhaben. Das ist auch die Auffassung der Klägerinnen selber, wie aus ihrem Berufungsbegehren 3b erhellt, mit dem sie Schadenersatzleistungen von monatlich Fr. 50 000.— fordern «während der weiteren Dauer von Boykott und Diskriminierung, nämlich solange die schweizerischen Eisenwerke die Klägerinnen nicht ... beliefern...»

Die Klägerinnen behaupten in erster Linie, die gänzliche Lieferungsverweigerung der drei älteren Eisenwerke von Roll, von Moos und Monteforno, sowie die Verweigerung unmittelbarer Belieferung durch das 1955 gegründete Werk Ferrowohlen beruhe auf einer Kartellabrede zwischen den Werken einerseits und den Händlerverbänden sowie den Beklagten als deren Mitglieder anderseits. Sie streben danach, die Wettbewerbsbehinderung, welche diese Kartellabrede für sie zur Folge habe, durch den Richter beseitigen zu lassen. Zu diesem Zwecke beantragen sie mit Berufungsbegehren 2, die Beklagten seien zu verpflichten, den Eisenwerken gegenüber zu erklären, sie hätten gegen die Belieferung der Klägerinnen mit sämtlichen Erzeugnissen der schweizerischen Eisenwerke nichts einzuwenden.

Nach den Ausführungen des Handelsgerichtes haben die Klägerinnen jedoch nicht nachzuweisen vermocht, daß zwischen den Beklagten oder den Verbänden, denen sie angehören, und den Stahlwerken eine ausdrückliche oder stillschweigende Vereinbarung getroffen worden ist, wonach den Werken eine Belieferung der Unternehmen der Miniera-Gruppe verwehrt wäre. Wie im angefochtenen Entscheid weiter ausgeführt wird, haben die Klägerinnen auch nicht dargetan, daß die Lieferungsverweigerung der Werke auf einen Druck oder eine sonstige Einflußnahme seitens der Beklagten oder der Verbände des Eisenhandels zurückzuführen sei. Das Handelsgericht ist auf Grund seiner Beweiserhebung vielmehr zum Schluß gelangt, daß die Werke die Belieferung der Klägerinnen aus eigenem Entschluß, zur Wahrung ihrer eigenen Interessen ablehnen. Der angefochtene Entscheid stellt somit fest, daß die von den Klägerinnen in dieser Hinsicht behauptete Wettbewerbsbehinderung ausschließlich die Folge des Verhaltens der am vorliegenden Prozeß nicht beteiligten Werke ist. Die Vorinstanz verneint also mit andern Worten das Bestehen eines Kausalzusammenhanges zwischen einem Verhalten der Beklagten und einer durch die Lieferungsverweigerung der Werke bewirkten Beeinträchtigung der Klägerinnen.

Diese Feststellungen betreffen tatsächliche Verhältnisse; sie sind daher gemäß Art. 63 Abs. 2 OG für das Bundesgericht verbindlich, sofern sie nicht auf einem offensichtlichen Versehen der Vorinstanz beruhen oder unter Verletzung bundesrechtlicher Beweisvorschriften zustandegekommen sind.

(Es folgen Ausführungen darüber, daß die von den Klägerinnen in dieser Hinsicht erhobenen Rügen unbegründet sind).

3. Die Klägerinnen sind der Ansicht, selbst wenn die Lieferungsverweigerung der Werke nicht auf einer Abmachung zwischen diesen und den Verbänden des Handels oder auf einem von den letzteren ausgeübten Druck beruhe, hätten die Beklagten gleichwohl für die Folgen dieser Nichtbelieferung einzustehen. Entscheidend sei, daß man es auf seiten der Werke wie des Handels mit einem ganzen System von Verträgen, Konventionen, Abreden und Geschäftsmaximen zu tun habe, das die Fernhaltung der Klägerinnen vom Eisenhandel bewirke. Die Mitwirkung der Beklagten an diesem System begründe ihre solidarische Haftung sowohl nach den Vorschriften über die einfache Gesellschaft wie nach Art. 50 OR.

Von einer gesellschaftsrechtlichen Haftung in dem von den Klägerinnen behaupteten Sinne kann jedoch nicht die Rede sein. Die tatsächlichen Feststellungen des angefochtenen Entscheides bieten keinen Anhaltspunkt für das Bestehen von Abmachungen der Beklagten mit den Werken, die zwischen ihnen eine einfache Gesellschaft im Sinne von Art. 540 ff. OR begründen würden. Die Vorinstanz hat im Gegenteil ausdrücklich festgestellt, daß kein solcher Vertrag habe nachgewiesen werden können, mit dem die Werke sich den Händlern gegenüber verpflichtet hätten, die Klägerinnen nicht zu beliefern. Das von den Klägerinnen behauptete Bestehen eines Systems von Verträgen unter den Werken einerseits und unter den Händlern anderseits vermag den fehlenden Gesellschaftsvertrag zwischen den beiden Gruppen nicht zu ersetzen. Für einen solchen bedürfte es des Nachweises gemeinsam beschlossener und durchgeführter Maßnahmen, d. h. einer Kartellabrede im Sinne von Art. 2 KG.

Abgesehen hievon trifft nicht zu, daß jedes Mitglied einer einfachen Gesellschaft für die von den übrigen Gesellschaftern begangenen unerlaubten Handlungen solidarisch hafte. Eine solche Haftung besteht nur für die von den Gesellschaftern gemeinsam oder durch einen Vertreter eingegangenen Verpflichtungen (Art. 544 Abs. 3 OR). Für die unerlaubten Handlungen eines Gesellschafters haften dagegen die übrigen nicht, sofern er nicht mit ihrem Einverständnis gehandelt hat (BGE 84 II 383).

Auch die von den Klägerinnen weiter angerufene solidarische Haftung mehrerer Schädiger nach Art. 50 OR setzt ein gemeinsames Handeln voraus, das im Falle eines Boykottes nur in einer bewußten und gewollten Teilnahme an diesem bestehen kann. Der Umstand, daß die Werke, also Dritte, eine Belieferung der Klägerinnen ablehnen, vermag keine Delikshaftung der Beklagten zu begründen, selbst wenn sie vom Vorgehen der Werke Kenntnis hatten und dieses sich indirekt zu ihrem Vorteil auswirkte. Entscheidend ist, daß sie nicht beteiligt waren an der Beschlußfassung über diese Maßnahmen, sondern daß diese, wie bereits ausgeführt wurde, von den Werken aus eigenem Entschluß, zur Wahrung ihrer eigenen Interessen getroffen wurden, und daher auch der Kausalzusammenhang zwischen dem Verhalten der Beklagten und der in Frage stehenden schädigenden Handlung der Werke fehlt.

Die Betrachtungsweise der Klägerinnen setzt somit einerseits einen Sachverhalt voraus, der in den tatsächlichen Feststellungen des angefochtenen Urteils keine Stütze findet, und anderseits beruht sie auf rechtlich unhaltbaren Auffassungen über den Begriff der Solidarität.

4. Es ließe sich erwägen, ob das Bestehen einer «kartellähnlichen Organisation» im Sinne von Art. 3 lit. b KG zwischen den Werken und den Händlerverbänden anzunehmen sei. Eine solche setzt keine vertragliche Bindung der beteiligten Unternehmen voraus. Es genügt vielmehr, daß sie «stillschweigend ihr Verhalten aufeinander ab-

stimmen», wenn sie damit erreichen, daß sie den Markt für die in Frage stehenden Waren beherrschen oder wenigstens maßgeblich beeinflussen.

Eine Heranziehung von Art. 3 KG scheidet jedoch schon daran, daß nach den verbindlichen Feststellungen der Vorinstanz zwischen der Lieferungsverweigerung der Werke und den von den Händlerverbänden und den Beklagten gegenüber den Klägerinnen vorgekehrten Maßnahmen kein ursächlicher Zusammenhang besteht. Auf Grund der vorinstanzlichen Feststellungen hat das Bundesgericht vielmehr davon auszugehen, daß die Werke aus eigenem Entschluß, in Verfolgung ihrer eigenen Interessen, eine Belieferung der Klägerinnen mit Armierungsstählen ablehnen, ohne daß dabei eine Rücksichtnahme oder Ausrichtung auf die Wünsche oder Interessen des Handels eine Rolle gespielt hätten.

Wenn die Vorinstanz bei dieser Sachlage ein «gegenseitiges Abstimmen» zwischen dem Verhalten der Werke einerseits und demjenigen der Händlerverbände andererseits verneint, so ist sie dabei nicht von einem unzutreffenden Begriff des «gegenseitigen Abstimmens des Verhaltens» ausgegangen. Denn wie immer man im übrigen diesen Rechtsbegriff umschreiben mag, so steht doch auf jeden Fall das eine fest, daß er einen irgendwie gearteten Zusammenhang im Verhalten der beteiligten Unternehmen erfordert.

Scheidet eine «kartellähnliche Organisation» zwischen Werken und Händlerverbänden schon aus diesem Grunde aus, so braucht nicht entschieden zu werden, ob die erste Voraussetzung erfüllt wäre, die Art. 3 KG im einleitenden Satz für das Vorliegen einer solchen aufstellt, nämlich daß die in Frage stehenden Unternehmen «den Markt für bestimmte Waren ... beherrschen oder maßgeblich beeinflussen». Ebenso kann offen bleiben, wie der Zusammenhang des Verhaltens der beteiligten Unternehmen beschaffen sein müßte, um als «stillschweigendes Abstimmen» gelten zu können, und ob ein solches nur in bezug auf Unternehmen der gleichen Marktstufe (also für das Verhältnis zwischen Produzenten oder dasjenige von Unternehmen des Großhandels oder solchen des Kleinhandels je unter sich) denkbar wäre. Da das Verhalten der Werke, die am vorliegenden Prozeß nicht beteiligt sind, außer Betracht zu bleiben hat, braucht nach der zutreffenden Auffassung der Vorinstanz auch nicht geprüft zu werden, ob die Weigerung der Werke, die Klägerinnen zu beliefern, auf einer Abrede oder einem stillschweigenden Abstimmen der Werke unter sich beruhe. Ebenso kann dahingestellt bleiben, welches die Gründe für dieses Verhalten der Werke seien und ob es mit Rücksicht auf das Geschäftsgebaren der Klägerinnen als berechtigt betrachtet werden könnte, weil sie gemäß den Behauptungen der Beklagten den schweizerischen Markt durch Unterbietung der landesüblichen Preise gestört habe. Alle diese Fragen liegen, da sich die Klage nicht gegen die Werke richtet, außerhalb des Rahmens des vorliegenden Prozesses.

5. Nach dem Gesagten ist sowohl das Vorliegen einer Kartellabrede zwischen den Werken und den Verbänden des Handels im Sinne von Art. 2 KG, als auch das Bestehen einer kartellähnlichen Organisation gemäß Art. 3 KG zwischen ihnen zu verneinen. Soweit sich die Berufung gegen die Abweisung von Berufungsbegehren 2 richtet, ist sie daher unbegründet.

6. Mit dem Berufungsbegehren 1 wenden sich die Klägerinnen gegen die Wettbewerbsbehinderungen, die sich aus der Organisation des Eisenhandels für sie ergeben, nämlich aus den Bestimmungen des Eisenverbandes und der Detailkonventionen oder aus Verträgen dieser Organisationen mit bestimmten Abnehmerkreisen (sog. Hand-

Vertragsabkommen). Die Klägerinnen verlangen, die Beklagten seien zu verpflichten, den öffentlichen dem Eisenverband angehörenden Organisationen und Firmen mitzuteilen, daß die Aufnahme der Klägerinnen als Mitglieder gestattet sei und daß sie in gleicher Weise beliefert werden dürfen wie andere Vertragshändler von entsprechender Bedeutung.

Die Fassung dieses Begehrens läßt seine Zulässigkeit als zweifelhaft erscheinen. Nach Art. 6 Abs. 1 KG hat der durch eine unzulässige Wettbewerbsbehinderung Betroffene Anspruch auf Feststellung der Widerrechtlichkeit, auf Unterlassung der Vorkehren und auf Beseitigung des rechtswidrigen Zustandes, auf Ersatz des Schadens bei Verschulden und auf Genugtuung im Falle von Art. 49 OR. Art. 6 Abs. 2 KG sodann bestimmt, zur Durchsetzung des Beseitigungs- oder Unterlassungsanspruches könne der Richter auf Begehren des Klägers anordnen, daß diesem gegenüber Kartellverpflichtungen unverbindlich seien; nötigenfalls könne er auch die Beteiligung des Klägers am Kartell mit den damit verbundenen Rechten und Pflichten oder die Aufnahme des Klägers in den Verband verfügen.

Seinem Wortlaut nach fällt das Berufungsbegehren 1 unter keinen der in Art. 6 KG vorgesehenen Ansprüche. Die Klägerinnen verlangen vielmehr nur die Verpflichtung der Beklagten zum Erlaß bestimmter Mitteilungen an die Händlerverbände und deren übrige Mitglieder. Es ließe sich allenfalls erwägen, ob eine Mitteilung des von den Klägerinnen beantragten Inhalts nicht als eine besondere Form der Störungsbeseitigung zu betrachten sei, die der Richter gleich den in Art. 6 Abs. 2 KG vorgesehenen Maßnahmen anordnen könne. Unter der Herrschaft des früheren Rechtes hat das Bundesgericht die Verpflichtung einer Partei, derartige Mitteilungen vorzunehmen, als zulässiges und geeignetes Mittel zur Beseitigung eines gegen die Grundsätze des Persönlichkeitsrechts verstößenden und darum unzulässigen Boykotts betrachtet (BGE 76 II 295). Allerdings hatte in jenem Fall die Mitteilung von einem Großhandelsverband auszugehen, auf dessen Verträgen mit den Produzenten einerseits und den Verbrauchern andererseits der Boykott beruhte, und die Mitteilung war an die Partner dieser Verträge zu richten, während vorliegend einzelne Firmen dazu verhalten werden sollen, die Mitteilung den Verbänden zukommen zu lassen, in denen sie angeblich eine führende Rolle spielen.

Die Frage der Zulässigkeit des Berufungsbegehrens 1 kann indessen offen gelassen werden, da auf jeden Fall die sachlichen Voraussetzungen für seine Guttheißung fehlen...

8. Nach Art. 4 Abs. 1 KG sind Vorkehren eines Kartells, wie Bezug- und Liefersperrern oder Benachteiligung in den Preisen und Bezugsbedingungen unzulässig, wenn mit ihnen Dritte vom Wettbewerb ausgeschlossen oder in dessen Ausübung erheblich behindert werden sollen.

Das angefochtene Urteil enthält keine Feststellung des Inhaltes, daß die Wettbewerbsbehinderungen, die von den Beklagten den Klägerinnen gegenüber getroffen worden sind, deren gänzlichen Ausschluß vom Wettbewerb bezweckt oder bewirkt hätten. Es kann sich daher lediglich fragen, ob diese Vorkehren auf eine «erhebliche Behinderung» der Klägerinnen abzielen oder eine solche zur Folge haben. Der Begriff des unzulässigen Boykotts wird damit von einem quantitativen Element abhängig gemacht. Gegen dieses Erfordernis der Erheblichkeit der Behinderung sind im Schrifttum Bedenken geäußert worden (MERZ, Der mögliche Wettbewerb, Schweiz. Zeitschrift für Volkswirtschaft und Statistik, 1959, S. 431; DESCHENAUX, La nouvelle jurisprudence du Tribunal fédéral en matière de boycott, Wirtschaft und Recht, 1961, S. 148). Nach der Auf-

fassung dieser Autoren schützt das KG damit die Wettbewerbsfreiheit in geringerem Maße als die bisherige Boykottrechtsprechung des Bundesgerichts, welche eine solche Erheblichkeit der Behinderung nicht vorausgesetzt habe.

Dieser Ansicht kann jedoch nicht beigeppflichtet werden. Sowohl nach dem letzten Stand der Rechtsprechung vor dem Inkrafttreten des KG (BGE 86 II 376 ff.) als auch nach dem neuen Recht ist der Boykott unerlaubt, weil er das Persönlichkeitsrecht des Betroffenen verletzt, nämlich sein Recht auf freie Betätigung seiner Persönlichkeit im Wirtschaftsleben. Die Unterlassung wirtschaftlicher Beziehungen ist aber, selbst wenn sie auf Verabredung beruht, nicht an sich schon unzulässig. Sie ist es nur, soweit sie einem Dritten die Ausübung einer normalen Tätigkeit verwehrt, indem sie seine wirtschaftliche Freiheit aufhebt oder übermäßig einschränkt. Eine solche Persönlichkeitsverletzung kann sich begriffsmäßig nur aus einer Behinderung der wirtschaftlichen Betätigung ergeben, die eine gewisse Intensität aufweist. Ein bloß vorübergehender Eingriff, wie auch ein Eingriff von geringer Tragweite, der lediglich Unzukömmlichkeiten von untergeordneter Bedeutung mit sich bringt, stellen keine Verletzungen der wirtschaftlichen Persönlichkeit dar. Denn diese ist, sowenig wie die andern von der Rechtsordnung anerkannten Freiheitsrechte, kein absolutes und schrankenloses Recht. Die Erheblichkeit der Wettbewerbsbehinderung ist daher ein Begriffsmerkmal des unzulässigen Boykottes sowohl nach der früheren Rechtsprechung als auch nach dem neuen Recht.

9. Die von einem Kartell getroffenen diskriminierenden Maßnahmen sind somit nur unerlaubt, wenn sie die Wettbewerbstätigkeit erheblich behindern. Wer Unzulässigkeit eines Boykottes behauptet, muß dartun, daß alle in Art. 4 KG umschriebenen Begriffsmerkmale der Unzulässigkeit gegeben sind. Er hat daher auch zu beweisen, daß die gegen ihn gerichteten Maßnahmen eine erhebliche Wettbewerbsbehinderung bezwecken oder bewirken.

Läßt man die Nichtbelieferung mit Armierungsstählen beiseite, die ausschließlich auf Maßnahmen der Stahlwerke beruht und daher hier außer Betracht zu bleiben hat, so enthält das angefochtene Urteil keine Feststellung über die beabsichtigten oder tatsächlich eingetretenen Wirkungen der diskriminierenden Maßnahmen, welche die mit dem Berufungsbegehren 1 ins Recht gefaßten Beklagten über die Klägerinnen verhängt haben. Die Vorinstanz hat sich auf die Feststellung beschränkt, daß die von seiten des Handels veranlaßten Behinderungen der Klägerinnen (also die Nichtbelieferung durch die Mitglieder der Händlerverbände und die durch die sog. Handwerkerabkommen bewirkten Absatzzerschwerungen) «nur von untergeordneter Bedeutung» seien.

Es geht daher nicht an, aus dem Bestehen diskriminierender Maßnahmen der Händlerverbände gegenüber den Klägerinnen ohne weiteres zu folgern, die dadurch bewirkte Behinderung weise auch die nach dem Gesetz für ihre Unzulässigkeit erforderliche Intensität auf. Gewiß dürfen an den Beweis dieser Erheblichkeit keine allzu strengen Anforderungen gestellt werden. Häufig wird schon die bloße Tatsache des Boykottes eine Vermutung für seine Erheblichkeit begründen; denn es ist anzunehmen, daß die Urheber eines Boykottes die getroffenen Maßnahmen kaum beschlossen hätten, wenn sie von ihnen nicht Wirkungen von einer gewissen Bedeutung erhoffen würden. Im vorliegenden Fall stellt aber, wie bereits oben (Erw. 2) hervorgehoben wurde, die Weigerung der Werke, die Klägerinnen mit Armierungsstählen zu beliefern, das Element dar, dem auch nach der Auffassung der Klägerinnen selber die weitaus überragende Bedeutung zukommt. Man darf in der Tat ohne Bedenken davon ausgehen, daß es für

Die Klägerinnen, die eine bedeutende Wirtschaftsgruppe mit sicheren und leistungs-fähigen Bezugsquellen im Ausland bilden, keine erhebliche Behinderung bewirke, wenn sie von ihren Konkurrenzunternehmen nicht beliefert werden. Denn einerseits ist die Muttergesellschaft Miniera AG selber ein Import- und Großhandelsunternehmen, das die Vertretung des Werkes Ferrostaal AG in Essen innehat, und andererseits leuchtet ein, daß als Lieferanten eines Grossisten nicht andere Grossisten, sondern in erster Linie die Produzenten in Betracht kommen.

Aus diesen Erwägungen geht es daher nicht an, aus dem bloßen Bestehen der von den Händlerverbänden getroffenen Maßnahmen gestützt auf eine natürliche Vermutung den Schluß zu ziehen, es liege auch eine erhebliche Wettbewerbsbehinderung der Miniera-Gruppe vor.

Die Klägerinnen behaupten in der Berufungsschrift nicht, den ihnen obliegenden Beweis für dieses Merkmal der Erheblichkeit der Behinderung angetragen zu haben. Sie machen auch nicht geltend, daß das Handelsgericht in diesem Punkte durch die Ablehnung von ihnen gestellter Beweisanträge Art. 8 ZGB verletzt habe. Für das Bundesgericht, das nach Art. 63 Abs. 2 OG ausschließlich auf den im angefochtenen Urteil festgehaltenen Sachverhalt abzustellen hat, ergibt sich daraus die rechtliche Folgerung, daß das Berufungsbegehren 1 wegen Nichtvorliegens eines Begriffsmerkmals des Boykotts abzuweisen ist...

11. Mit der Feststellung, daß den Klägerinnen den Beklagten gegenüber keinerlei Ansprüche der mit den Berufungsbegehren 1 und 2 geltend gemachten Art zustehen, ist den mit Berufungsbegehren 3 erhobenen Schadenersatzansprüchen der Boden entzogen. Auch dieses Begehren ist deshalb abzuweisen, ohne daß im Einzelnen darauf einzutreten wäre.

KG Art. 2, 4, 5 Abs. 1 und 2 lit. c, 6 Abs. 1 und 23 – Vereinsform für Kartell zulässig

Ein Verein verfolgt nur dann einen wirtschaftlichen Zweck, der die Erlangung der Rechtspersönlichkeit ausschließt, wenn er selber ein kaufmännisches Gewerbe betreibt (Wiederherstellung der vor BGE 88 II 209 geltenden Rechtsprechung).

Das KG hat keine rückwirkende Kraft (Erw. 1).

Wer Vorkehrungen trifft, durch die ein Dritter in der Ausübung des Wettbewerbs erheblich behindert wird (Art. 4 KG), hat zu beweisen, daß diese Vorkehrungen im Sinne von Art. 5 KG ausnahmsweise zulässig sind (Erw. 2).

Beispiel eines Kartells, das durch Rationalisierung der Verteilung einer Ware auf der Großhandelsstufe die Förderung einer im Gesamtinteresse erwünschten Struktur im Sinne von Art. 5 Abs. 2 lit. c KG anstrebt (Erw. 3).

Prüfung der Verhältnismäßigkeit der Mittel, die das Kartell zur Erreichung seines als zulässig befundenen Zieles anwendet. Die benachteiligenden Vorkehrungen sind nur zulässig, soweit sie notwendig sind, um den Zusammenhalt des Kartells zu sichern. Sie sind dagegen unzulässig, wenn sie darüber hinaus abzielen, einen Außen-seiter zu verdrängen oder ihn zu einem mit der Verbandsregelung übereinstimmenden

wirtschaftlichen Verhalten zu zwingen, d. h. ihn vom Wettbewerb auszuschließen (Erw. 4 und 5).

Anspruch auf Feststellung der Unzulässigkeit und auf Unterlassung der benachteiligenden Vorkehren (Erw. 6).

Schadenersatzpflicht auf Grund von Art. 41 ff. OR; Verschulden setzt nicht Bewußtsein der Rechtswidrigkeit voraus (Erw. 7).

BGE 90 II 333 ff. und BGE 91 II 25 ff., Urteile der I. Zivilabteilung vom 10. November 1964 und 16. März 1965 in Sachen Alex Martin S.A. gegen Association suisse des fabricants de cigarettes.

A. Au niveau de la production, le commerce des cigarettes indigènes est dominé par l'Association suisse des fabricants de cigarettes (en abrégé ASFC). Les grossistes spécialistes de la branche du tabac sont groupés en une autre association. Ils vendent, outre des cigarettes, des cigares et du tabac pour la pipe. En dehors de l'association des grossistes, d'autres organismes occupent une place dans le commerce en gros des cigarettes. Ce sont l'Union suisse des coopératives de consommation, les centrales des sociétés d'achat et certains détaillants spécialistes.

En 1956, les groupements de l'industrie et du commerce des cigarettes demandèrent à l'Institut d'organisation industrielle de l'Ecole polytechnique fédérale de leur présenter un programme de réorganisation de la distribution. Le dit institut déposa le 28 février 1957 un rapport dans lequel il montre que la distribution était irrationnelle. La marge commerciale — gros et détail — était plus grande en Suisse qu'en Allemagne, en Hollande et en Belgique, trois pays où le marché est également libre. Les frais de distribution étaient anormalement élevés, parce que fabriques, grossistes et magasins spécialisés se concurrençaient pour livrer aux détaillants. Ceux-ci recevaient des visites de voyageurs de commerce selon une fréquence hors de proportion avec leurs besoins. Ils obtenaient des rabais ou des remises occultes de la part des grossistes, qui se faisaient une concurrence intense. Du moment que le prix de vente au détail est obligatoire et qu'il doit être indiqué sur l'emballage (art. 87 et 94 de l'ordonnance du Conseil fédéral du 30 décembre 1947 réglant l'imposition du tabac), les détaillants profitaient seuls de cette concurrence. Ils jouissaient de la même marge de rabais, quelle que fût l'importance de leur commande. Il en résultait un émiettement des commandes entre les nombreux voyageurs. Chaque facture comprenait un nombre d'articles très grand pour un montant très faible. Cela provoquait un gaspillage des frais de distribution.

Pour remédier à la situation, l'institut proposait diverses mesures de rationalisation, notamment une répartition de la distribution au stade du commerce de gros, une réduction des marges des grossistes, des remises progressives aux détaillants, selon l'importance de leur commandes, la création d'un pool d'une durée provisoire de cinq ans pour faciliter la transition et stabiliser dans une certaine mesure les positions du marché.

B. En 1958, l'ASFC et l'Association des grossistes spécialistes de la branche du tabac sont convenues d'arrêter une organisation nouvelle du marché de la cigarette, qui est entrée en vigueur entre le 1^{er} août et le 1^{er} octobre 1958. Elles n'ont pas signé un contrat écrit, mais se sont entendues pour adopter des accords et règlements internes: convention de l'ASFC, règlement d'exécution de cette convention, règlement du commerce

de gros de la branche du tabac, règlement de la caisse de compensation du chiffre d'affaires des grossistes de la branche du tabac.

Reprenant les principales suggestions de l'institut d'organisation industrielle, la nouvelle organisation comprend, en bref, les mesures décrites ci-après.

a) La clientèle a été répartie entre les fabricants et les grossistes. Les fabricants ne livrent plus qu'aux grossistes, aux centrales des sociétés d'achat et aux détaillants spécialisés, définis désormais selon des critères précis arrêtés par l'ASFC. Les grossistes livrent à tous les autres clients. De ce fait, le nombre des clients de l'industrie a diminué (1541 en 1959 contre 2029 en 1957), tandis que la part du chiffre d'affaires total des fabriques de cigarettes qui est réalisée par les grossistes a augmenté (81,54 % en 1962 contre 76,21 % en 1957). Corrélativement, les marges des grossistes ont été réduites.

b) Le commerce de gros a aboli la marge fixe de 20 % sur le prix de vente aux détaillants et introduit une marge progressive de 15 à 22,5 % selon le montant de la commande, afin d'amener le détaillant à concentrer ses commandes. Il a restreint les crédits et les délais de paiement accordés jusque-là aux détaillants.

c) Les grossistes ont créé une caisse temporaire de compensation du chiffre d'affaires, appelée «pool». C'est un accord de contingentement, assorti d'une bonification aux grossistes qui n'ont pas atteint le contingent et de pénalités pour ceux qui le dépassent. Le quota est calculé selon la part moyenne de chaque grossiste à la distribution de cigarettes en Suisse pour tous les membres du pool. On prit d'abord comme référence la moyenne des années 1955 à 1957, puis le chiffre d'affaires moyen des trois dernières années civiles. La pénalité (3 %, puis dès 1961, 3,75 %) n'est pas appliquée aux grossistes qui dépassent leur quota de 20 %, si leur chiffre d'affaires n'excède pas 500 000 fr., et de 10 % s'il n'est pas supérieur à 1 200 000 fr. De plus, le mode de calcul du quota permet à chaque grossiste d'augmenter son chiffre d'affaires dans les mêmes proportions que le total des ventes des fabriques en Suisse — qui s'est fortement accru depuis 1957 — sans modifier la position respective des membres du pool.

Créé pour cinq ans, jusqu'au 31 août 1963, le pool a été prorogé, avec des modifications réglementaires, jusqu'au 31 décembre 1964 en tout cas.

d) La caisse de compensation des ducroires, alimentée par des versements des fabricants, supporte la moitié de la remise de 1 à 3 % accordée à certains gros acheteurs collectifs (Union suisse des coopératives de consommation, sociétés d'achat, centrales d'achat des grands magasins); l'autre moitié du rabais est supportée par le grossiste vendeur.

e) Les membres de l'ASFC consentent aux grossistes qui ont adhéré au règlement du commerce de gros de la branche du tabac et au règlement de la caisse de compensation du chiffre d'affaires (pool), les avantages suivants:

— une remise de 2 % sur les prix facturés;

— une bonification dite rabais de fonction de 0,75 % à 1,5 % sur les prix facturés, selon l'importance du chiffre d'affaires (montant net des factures):

de 500 000 à 1 200 000 fr.: 0,75 %

de 1 200 000 à 6 000 000 fr.: 1,25 %

plus de 6 000 000 fr.: 1,5 %.

La caisse de compensation des ducroires, qui est une institution de l'association des grossistes, ne sert ses prestations qu'aux maisons qui y sont affiliées.

C. En dépit de résistances initiales, la nouvelle réglementation du marché des cigarettes a été adoptée par les grossistes. La quasi-totalité d'entre eux — 129 maisons sur 131 — y ont adhéré. L'une des deux maisons dissidentes, Alex Martin S. A., à Fribourg a repris une entreprise individuelle fondée en 1880, qui faisait à l'origine le commerce de tabac au détail; aujourd'hui, elle exploite principalement un commerce de tabac en gros. Elle n'a pas voulu adhérer au pool, parce que les années 1955 à 1957 prises comme référence initiale étaient très défavorables pour elle. Plus tard, lorsque les trois dernières années civiles furent choisies comme déterminantes, elle exigea que seuls les six derniers mois précédant son entrée dans le pool fussent considérés comme référence. Les pourparlers ayant échoué de ce fait, Alex Martin S. A. persista dans son refus d'adhérer à la nouvelle réglementation. Elle ne bénéficia par conséquent jamais de la remise de 2 % sur les prix facturés. En revanche, les membres de l'ASFC lui accordèrent tout d'abord le rabais de fonction de 0,75 %, puis de 1,25 %, vu l'augmentation de son chiffre d'affaires. Ils cessèrent toutefois de le faire à partir du 31 mars 1961, en invoquant la nouvelle convention passée entre eux le 15 décembre 1960. Cette mesure supplémentaire a été prise sous la pression des grossistes.

Malgré ses marges de grossiste réduites par les conditions nouvelles du marché et les prix discriminatoires qui lui étaient facturés, Alex Martin S. A. a continué de faire bénéficier les détaillants des anciennes conditions, à savoir un rabais de 20 % quelque soit le montant de la commande. Elle a encore surenchéri sur les rabais accordés aux clients pour paiement comptant. Grâce à sa politique d'expansion, elle a fortement augmenté son chiffre d'affaires, qui a passé d'environ 750 000 fr. en 1957 à plus de 3 500 000 fr. en 1962. Durant le même temps, le chiffre global des ventes de cigarette indigènes augmentait dans la proportion de trois à cinq, passant de 300 à 500 millions de francs en chiffre rond.

Alex Martin S. A. a produit une expertise privée selon laquelle elle subirait une perte annuelle de l'ordre de 13 000 à 15 000 fr. si son chiffre d'affaires était demeuré au niveau de 1958; ce rapport concerne toutes les ventes et non la seule branche des cigarettes.

D. Le 15 décembre 1961, Alex Martin S. A. fit assigner l'Association des grossistes spécialistes de la branche du tabac en cessation de boycott et en dommages-intérêt devant la Cour d'appel de Berne. Le 16 février 1962, elle déposa une demande contre l'ASFC devant le Tribunal civil de la Sarine, à Fribourg.

Dans l'instance bernoise, l'association défenderesse contesta sa responsabilité. Elle prétendit qu'elle n'était pour rien dans les mesures discriminatoires prises envers la demanderesse. Les parties convinrent alors de suspendre le premier procès jusqu'à droit connu sur le second.

L'action introduite devant le Tribunal de la Sarine fut portée, en vertu d'une convention des plaideurs, devant le Tribunal fédéral statuant comme juridiction unique.

E. Par demande du 6 décembre 1962, Alex Martin S. A. prit contre l'ASFC des conclusions tendant à faire constater que la défenderesse exerce un boycott illicite en interdisant à ses membres de lui livrer aux mêmes conditions qu'aux signataires du règlement du commerce de gros et du règlement de la caisse de compensation du chiffre d'affaires des grossistes (pool) de la branche du tabac. Elle requit en outre la cessation de ce boycott et l'abstention de toute discrimination future directe ou indirecte. Elle réclama également des dommages-intérêts par 322 106 fr. 10...

Ayant des doutes sur la recevabilité de la seconde action, la demanderesse a prié le tribunal de statuer préjudiciellement sur sa compétence; celle-ci reconnue, elle dessaisira la juridiction cantonale.

Le 21 décembre 1962, le Tribunal fédéral se déclara compétent pour juger en instance unique une cause dont il est saisi par les deux parties conformément à la disposition de l'article 41 OJ, alors même que l'une des parties avait auparavant introduit l'action devant une juridiction cantonale. Du moins cette solution est-elle valable lorsque, comme en l'espèce, le procès cantonal a été suspendu avant même le dépôt d'une réponse (RO 88 II 383).

Bien que la défenderesse n'avait pas contesté sa capacité d'être partie au procès, le Tribunal fédéral a examiné cette question d'office. Le Tribunal fédéral constatait que la décision rendue en la cause Miniera donne en effet une interprétation exacte du texte légal. En revanche, les conséquences pratiques qui résulteraient de sa confirmation et de l'application logique de la nouvelle définition du but non économique méritent un examen approfondi. En effet, la question n'intéresse pas seulement les associations économiques et leurs membres. Elle revêt aussi une importance considérable pour les tiers qui traitent avec ces groupements ou qui sont lésés par leurs actes illicites. Elle doit être résolue en tenant compte de la réalité des faits économiques. Le maintien du nouveau critère obligerait à opérer dans chaque espèce particulière la distinction entre le but économique et le but idéal. Plusieurs difficultés surgiraient à ce propos, qui constitueraient un facteur d'insécurité.

Pour ces raisons, le Tribunal fédéral a trouvé que la sécurité du droit et la cohérence de l'ordre juridique commandent ainsi de rétablir l'ancienne jurisprudence qui substituait au critère légal du but celui des moyens. Dès lors, une association n'a un but économique — qui l'empêche d'acquérir la personnalité morale — que si elle exerce elle-même une industrie en la forme commerciale. Par ces motifs, le 10 novembre 1964, le Tribunal fédéral reconnut à la défenderesse la qualité d'association au sens des art. 60ss. CC, et partant la capacité d'ester en justice (RO 90 II 333).

Par arrêt du 16 mars 1965, la première cour civile du Tribunal fédéral a admis partiellement la demande, en ce sens que :

a) La discrimination en matière de prix dont Alex Martin S.A. est l'objet de la part des membres de l'Association suisse des fabricants de cigarettes est illicite dans la mesure où est refusé à Alex Martin S.A. le bénéfice de la bonification, de 0,75 % à 1,5 %, prévue par l'art. 13 de la convention conclue entre les membres de l'Association suisse des fabricants de cigarettes le 15 décembre 1960.

b) L'Association suisse des fabricants de cigarettes est tenue d'inviter ses membres à accorder avec effet immédiat à Alex Martin S.A. la bonification susdite.

c) L'Association suisse des fabricants de cigarettes est débitrice de Alex Martin S.A. de la somme de 73413 fr. 10 avec intérêt à 5 % dès le 6 décembre 1962.

Les considérations du Tribunal sont les suivantes :

1. La loi fédérale sur les cartels et organisations analogues du 20 décembre 1962 (loi sur les cartels) est entrée en vigueur le 15 février 1964. Elle ne contient pas de règle transitoire. Son art.23 déclare applicables aux cartels, sauf disposition contraire, les normes du code civil, notamment celles du code des obligations. Il résulte des renvois successifs à l'art.1^{er} des dispositions finales et transitoires CO et à l'art.1^{er} Tit.fin.CC que la loi sur les cartels n'a pas d'effet rétroactif.

La conclusion de la demanderesse qui tend à l'allocation de dommages-intérêts pour le préjudice subi jusqu'au 31 octobre 1962 doit être examinée à la lumière du droit ancien.

Quant aux conclusions en constatation de l'illicéité et en cessation du boycott, elles doivent être appréciées selon le droit en vigueur au jour du jugement, qui est déterminant (art.21 al.3 PCF, cf. Leuch, n.1 ad art.160 PC bernois). Le droit nouveau leur est donc applicable.

2. Les mesures prises d'un commun accord par l'ASFC et par l'Association des grossistes spécialistes de la branche du tabac à l'égard d'Alex Martin S.A. sont propres à influencer le marché des cigarettes par une limitation collective de la concurrence. L'ensemble de ces mesures constitue donc un cartel au sens de l'art.2 de la loi sur les cartels.

La demanderesse est la victime de discrimination en matière de prix. Elle paie les marchandises que lui livrent les membres de l'ASFC 2% plus cher que ses concurrents qui ont adhéré à la réglementation de 1958. En outre, elle ne reçoit pas le rabais de fonction de 1,25%, qui correspondrait à son chiffre d'affaires. Elle ne profite pas non plus de la caisse de compensation des ducroires. La marge des grossistes étant de l'ordre de 10%, la différence de prix s'élevant à 3,25% est sensible.

Les mesures discriminatoires prises par le cartel à l'égard d'Alex Martin S.A. tendent à l'entraver notablement dans l'exercice de la concurrence. Elles sont donc en principe illicites, selon l'art.4 de la loi sur les cartels. Au demeurant, la défenderesse admet expressément que la demanderesse est l'objet d'un boycott. Mais elle prétend qu'il s'agirait d'un boycott d'alignement qui serait justifié par les circonstances qu'elle allègue.

L'art.5 al.1 de la loi sur les cartels apporte une exception au principe en déclarant licites les entraves à la concurrence justifiées par des intérêts légitimes prépondérants, qui ne restreignent pas la libre concurrence de manière excessive par rapport au but visé ou du fait de leur nature et de la façon dont elles sont appliquées. Le texte légal cite notamment comme exemple d'intérêts légitimes prépondérants les mesures qui tendent «à promouvoir dans une branche... une structure souhaitable dans l'intérêt général» (art.5 al.2 litt.c de la loi sur les cartels).

Il appartient en l'espèce à la défenderesse, qui a décidé les mesures discriminatoires appliquées par ses membres à la demanderesse, d'apporter la preuve que le boycott est justifié par des intérêts légitimes prépondérants, d'une part, et que les moyens utilisés

ment adéquats pour atteindre le but visé, sans être disproportionnés à celui-ci, d'autre part (art. 8 CC; RO 86 II 378).

3. a) La nouvelle réglementation du commerce de gros des cigarettes indigènes impose aux fabricants et aux grossistes une discipline adoptée en vue de mettre fin au gaspillage des frais de distribution qu'entraînait la situation antérieure. Inspirée par les conclusions du rapport de l'Institut d'organisation industrielle, elle a pour but de rationaliser la distribution. Elle réduit les frais en diminuant le nombre des visites de voyageurs aux clients, en groupant les commandes et en fixant des conditions de crédit unifiées, plus strictes. Elle répartit rationnellement entre les fabricants et les grossistes la distribution des cigarettes au stade du commerce de gros. Elle a réduit les marges des grossistes, mais cette réduction a été compensée par une diminution des frais de distribution. Elle a certes réduit également les marges des détaillants. L'expert a montré cependant de façon convaincante que ceux-ci jouissent encore d'une marge appréciable en comparaison de leurs collègues d'Allemagne, de Belgique et de Hollande, pays connaissant comme le nôtre un marché libre de la cigarette et non un monopole d'Etat. Il estime que des économies supplémentaires pourraient être réalisées au niveau du commerce de détail, en diminuant le nombre des débits — plus élevé en Suisse que dans les trois pays précités — et en rationalisant la vente. Or la réduction de la marge laissée aux détaillants est certainement le moyen le plus efficace de parvenir à ce résultat. Elle ne constitue donc pas un élément critiquable de la nouvelle réglementation.

b) Le maintien de l'état antérieur du marché, qui se caractérisait par une concurrence intense des grossistes allant jusqu'à des remises occultes consenties aux clients, ainsi que des frais de voyageurs, d'expédition et de distribution beaucoup trop élevés en raison de l'émiettement des commandes, aurait probablement fait disparaître plusieurs maisons de gros moyennes ou petites. Si la disparition d'entreprises marginales n'est pas nécessairement un mal du point de vue de l'économie générale, elle présente de graves inconvénients d'ordre social. De plus, elle risquait de conduire à une situation d'oligopole, voire de monopole défavorable aux consommateurs. Il est d'ailleurs nettement plus probable que la pression de la majorité des grossistes, incapables de faire face à un gaspillage grandissant des frais de distribution, aurait provoqué une augmentation des marges, au détriment du consommateur qui aurait dû payer un prix plus élevé.

c) Grâce à la nouvelle réglementation du marché de gros, le prix de vente au détail est demeuré stable de 1957 à aujourd'hui, malgré l'augmentation du coût de la matière première et de la main-d'œuvre, tandis que l'indice général des prix à la consommation a augmenté de 17 % environ. Sans doute l'augmentation globale de la consommation des cigarettes — qui a été de l'ordre de 41 % en pièces et de 65 % en francs entre 1957 et 1962 — et d'autres facteurs économiques ont-ils aussi joué un rôle. Néanmoins, l'organisation nouvelle du marché a freiné un gaspillage manifeste et contribué de la sorte à éviter une hausse du prix payé par le consommateur. Elle a donc ménagé les intérêts de celui-ci, tout en favorisant les intérêts des fabricants et des grossistes.

d) Assurément, l'organisation mise sur pied par le cartel restreint la liberté d'action des grossistes. Le pool, qui est une mesure auxiliaire nécessaire pour empêcher les maisons les plus importantes d'accroître trop rapidement leur chiffre d'affaires au détriment de concurrents moins puissants sur le marché, restreint fortement les possibilités d'extension des entreprises. Mais la loi sur les cartels ne prétend nullement imposer à

des entreprises qui n'en veulent pas un régime de concurrence absolue. Reprenant les conclusions de la Commission d'étude des prix du Département fédéral de l'économie publique, elle s'attache à réaliser le postulat économique de la « concurrence possible ». Le législateur a voulu laisser à chacun la faculté de renoncer à certains moyens de concurrence en se liant par des accords cartellaires, d'une part, et permettre à l'entrepreneur désireux de pratiquer la concurrence de le faire librement en ne retenant pour seul critère que sa prestation, d'autre part. Il s'efforce ainsi de conserver dans l'économie les facteurs capables de régulariser et d'atténuer les effets nuisibles des cartels. Parmi les inconvénients à éviter figurent les structures rigides, inappropriées au développement économique, qui sauvegardent des situations acquises au détriment de l'esprit d'initiative. Elles engendrent des pratiques malthusiennes et une sclérose de l'économie qui aboutit, dans les cas extrêmes, à maintenir des entreprises simplement parce qu'elles existent déjà ou à leur assurer un rendement déterminé (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un projet de loi sur les cartels et les organisations analogues du 18 septembre 1961, FF 1961 II p. 549 ss., notamment p. 556 et p. 584). Du point de vue juridique, le régime économique de la « concurrence possible » sauvegarde la liberté individuelle en permettant au concurrent dissident de résister au cartel qui exercerait une pression économique pour forcer son adhésion ou l'exclure du marché. Il protège ainsi le droit de la personne au libre exercice de l'activité économique (Message cité, p. 556).

Le contingentement relatif institué en l'espèce a le mérite de la souplesse. Il est calculé actuellement en fonction d'une référence mobile donnée par le chiffre d'achat moyen des trois dernières années civiles. Il laisse à chaque grossiste la faculté d'augmenter ses ventes sans pénalité dans la même proportion que s'accroît la consommation globale. De plus, le système des pénalités est adouci par une tolérance de 20 %, respectivement 10 % du chiffre d'affaires qui ne dépassait pas 500 000 fr., respectivement 1 200 000 fr. durant la période de référence. Il permet ainsi aux petites et moyennes entreprises de se développer sans entrave dans une certaine limite. Grâce à ces divers accommodements, le pool laisse subsister une marge appréciable de concurrence. De l'aveu de la demanderesse, il n'a pas empêché plusieurs maisons de gros conventionnelles d'augmenter notablement leur chiffre d'affaires. Même s'il était prorogé au-delà du 31 décembre 1964, quoique prévu comme une mesure transitoire, le pool continuerait d'assurer utilement, par une contrainte indirecte, le respect de la réglementation, sans restreindre de façon intolérable la liberté des grossistes qui lui ont donné leur adhésion.

e) En bref, la limitation relative de la concurrence imposée par le cartel à ses membres rationalise la distribution. Elle a permis d'économiser des frais inutiles. Elle satisfait les besoins des consommateurs à des conditions relativement meilleures. Elle tend ainsi à « produire un effet acceptable du point de vue économique » (Message cité, p. 585). On doit conclure que la nouvelle organisation du commerce de gros des cigarettes indigènes a créé, de façon encore imparfaite mais en marquant un progrès réel sur l'ancien état de choses, une structure mieux appropriée à l'intérêt général. Elle se justifie dès lors par des intérêts légitimes prépondérants au sens de l'art. 5 al. 2 litt. c de la loi sur les cartels.

4. Le but visé par le cartel étant reconnu légitime, il reste à examiner si les discriminations imposées à la maison Alex Martin S. A. ne restreignent pas la concurrence de manière excessive par rapport à ce but ou du fait de leur nature et de la façon dont elles sont appliquées.

a) La demanderesse est exclue de la caisse de compensation des ducroires. Il s'agit d'une remise de 1 à 3 % que les grossistes accordent à certains gros acheteurs. Comme le relève l'expert, fabricants et grossistes ont du faire cette concession à quelques acheteurs importants, afin de les gagner comme clients à la nouvelle organisation du marché. La remise est supportée pour moitié par le grossiste vendeur et pour moitié par la caisse de compensation des ducroires, alimentée en fait par les fabricants. Par son origine et par sa fonction, cette caisse fait corps avec l'organisation nouvelle. Il est dès lors parfaitement normal que ses prestations soient réservées aux seuls grossistes qui ont adhéré à la réglementation du marché. Les outsiders qui refusent d'observer les règles conventionnelles n'y ont pas droit.

b) Les autres discriminations dont la demanderesse est l'objet sont l'application du prix de fabrique de base — supérieur de 2 % à celui qui est facturé aux membres de l'organisation nouvelle — et le refus de la bonification de 0,75 % à 1,5 % du chiffre d'affaires, dite rabais de fonction.

Le cartel qui vise un but reconnu légitime a le droit de prendre les mesures nécessaires pour l'atteindre. Or les grossistes qui ont adhéré à la réglementation du marché se sont imposés des restrictions dans la concurrence. Ils ont adopté des conditions uniformes pour les livraisons aux détaillants. Ils ont constitué un pool qui éponge les bénéfices au-delà d'un certain taux d'expansion. Pour sa part, la demanderesse a usé de son droit en conservant sa liberté. Elle jouit ainsi d'une capacité de concurrence complète. Elle accorde à ses clients des conditions qu'elle estime plus avantageuses pour eux et ne se fait pas faute de le leur rappeler dans ses lettres circulaires. Pratiquant une politique d'expansion coûte que coûte, elle a réussi à quintupler son chiffre d'affaires en cinq ans. Elle a sans doute bénéficié de l'abandon par les fabricants d'une partie de leur clientèle en faveur des grossistes et de la limitation des possibilités de concurrence que le pool représente pour ses adhérents.

Si les fabricants livraient à la demanderesse aux mêmes conditions qu'aux grossistes conventionnels, ceux-ci n'auraient plus aucun intérêt à demeurer dans la nouvelle organisation, qui disparaîtrait. Le marché de la cigarette retomberait dans l'anarchie qui le caractérisait avant 1958. La discrimination de prix pratiquée à l'égard de la demanderesse est donc fondée dans son principe. Elle apparaît la mesure qui, en soi, porte l'atteinte la moins grave aux intérêts de l'outsider. Elle lui permet de s'approvisionner sans restriction auprès des entreprises affiliées au cartel et d'utiliser librement sa pleine capacité concurrentielle. De par sa nature, elle ne restreint pas la liberté économique de la demanderesse de manière excessive par rapport au but visé.

c) Encore faut-il, pour que le boycott demeure licite, que l'ampleur de la discrimination ne soit pas disproportionnée au but que se propose le cartel.

La discrimination pratiquée en matière de prix vise à assurer le maintien de la réglementation, c'est-à-dire la cohésion du cartel. Elle doit faire en sorte que l'outsider qui bénéficie d'une pleine liberté de concurrence ne se trouve pas dans une situation privilégiée par rapport à ses concurrents qui se soumettent à la discipline cartellaire. Il faut que, tous comptes faits, le grossiste n'ait aucun avantage à rejoindre la dissidence. Tant qu'elle demeure dans cette limite, une discrimination en matière de prix n'est pas excessive au sens de l'art. 5 al. 1 de la loi sur les cartels.

En revanche, la discrimination sera excessive si, dépassant la limite ainsi tracée, elle tend à faire en sorte que l'activité de l'outsider ne soit plus rentable, et partant à rendre impossible la continuation de cette activité. Quelque légitime que soit son but, un cartel

ne saurait prétendre, ni au nom de l'intérêt particulier des commerçants de la branche ni même au nom de l'intérêt général, contraindre un outsider à adopter un comportement économique conforme à la réglementation conventionnelle, c'est-à-dire l'exclusion de la concurrence. Le cartel s'efforce d'ordonner la lutte concurrentielle en fonction d'intérêts privés. Même s'il produit des effets conformes à l'intérêt général, il ne peut se prévaloir d'une sorte de «suppléance des organes étatiques» pour obtenir l'adhésion forcée d'un concurrent (contra: DESCHENAUX, L'esprit de la loi fédérale sur les cartels... Etudes de droit commercial en honneur de Paul Carry, Genève 1964, p. 220). L'entrave à la concurrence justifiée par des intérêts légitimes n'est licite que dans la mesure où elle respecte le droit de la personne au libre exercice de l'activité économique, qui est l'expression juridique du postulat économique de la «concurrence possible» voulu par le législateur (cf. consid. 3 d ci-dessus). Dans un régime de liberté économique, ni l'Etat, ni à plus forte raison les associations privées ne peuvent obliger une personne à conformer son comportement en affaires à d'autres règles que celles de la loi (RO 86 II 370). La demanderesse a le droit de conserver sa liberté économique, même si l'usage qu'elle en fait n'est pas rationnel.

Sont dès lors illicites les mesures qui, dépassant le degré nécessaire pour assurer la cohésion du cartel, tendraient à évincer un outsider ou, ce qui revient au même, à le contraindre à adhérer au cartel. De telles mesures seraient aussi graves pour le concurrent visé qu'un refus pur et simple de livraisons, devant lequel la défenderesse a sagement reculé.

d) Il est vrai qu'une discrimination limitée au degré nécessaire pour assurer la cohésion du cartel risque de provoquer, selon les circonstances économiques, la ruine de l'outsider. Mais elle ne deviendrait pas illicite de ce fait (cf. RO 76 II 287 consid. 3). L'art. 6 al. 2 in fine de la loi sur les cartels, qui autorise le juge à ordonner l'admission du boycotté qui le demande dans le cartel, offre une issue qui permet à la victime d'une pareille discrimination de sauvegarder son existence économique. Les entraves à la concurrence proportionnées au but légitime visé par un cartel demeurent licites, en dépit des effets pernicioeux qu'ils auraient pour l'outsider. Il n'est donc pas nécessaire de se déterminer sur l'allégation de la demanderesse, selon laquelle la discrimination dont elle est l'objet conduirait à sa ruine.

5. Jusqu'au 1^{er} avril 1961, la discrimination pratiquée envers la demanderesse a consisté uniquement dans l'application de prix de fabrication de 2% supérieurs à ceux qui étaient facturés aux grossistes conventionnels. A partir de cette date, les fabricants ont en outre cessé de lui consentir le rabais de fonction. Cette mesure représente pratiquement une différence de prix supplémentaire de 1,25%, vu le chiffre d'affaires d'Alex Martin S. A. La marge brute des grossistes étant de l'ordre de 10%, la différence globale de 3,25% réduit cette marge d'environ un tiers.

a) Les deux mesures discriminatoires sont de même nature. Elles consistent l'une et l'autre dans une réduction de prix. Selon l'expert, la différence de 2% compense les obligations et les charges assumées par les grossistes conventionnels, dont les outsiders sont libérés. La bonification sur le chiffre d'affaires dite rabais de fonction ne correspond pas à un avantage que le grossiste accordait au fabricant, par exemple en faisant des commandes plus importantes. Celles-ci diminueraient les frais de distribution et de stockage, voire le loyer de l'argent immobilisé. Elles transféreraient au grossiste une part des charges qui sans cela resteraient au fabricant. L'outsider qui rendrait le même service à celui-ci pourrait prétendre à la remise compensatoire. Mais le rabais de fonction

est calculé indépendamment du montant de chaque commande. Il dépend uniquement du chiffre d'affaires global des achats faits par chaque grossiste conventionnel auprès de la totalité des fabricants. Il représente donc un avantage consenti aux grossistes importants. Peut-être les fabricants ont-ils jugé conforme à leur intérêt de réduire le nombre des maisons de gros en éliminant progressivement les petits grossistes. Peut-être ont-ils dû faire ici encore une concession aux grossistes importants, pour les gagner à leurs projets de rationalisation. Quoi qu'il en soit, la demanderesse ne saurait prétendre au rabais de fonction en raison de la nature de celui-ci. Seul le montant de la discrimination doit être considéré.

b) Pour une maison réalisant un chiffre d'affaires du même ordre que la demanderesse entre 1959 et 1962 (1,5 million de francs en 1959, 2,5 millions en 1960, 3,32 millions en 1961 et 3,5 millions en 1962), un calcul schématique montre qu'une différence de prix de 3,25 % sur tous les achats représenterait plus du double de la pénalité de 3,75 % qu'un grossiste conventionnel devrait payer au pool pour le dépassement de son quota, s'il augmentait son chiffre d'affaires dans la même mesure. En outre, la discrimination est aggravée par le fait que la différence de prix s'applique à la valeur globale de tous les achats effectués chaque année, sans égard à l'augmentation du chiffre de vente global des cigarettes — environ 12 % par an durant la période considérée — qui échappe à toute pénalité. Elle ne souffre aucune marge de tolérance, contrairement aux pénalités du pool. Elle subsiste même si le chiffre d'affaires se stabilise, comme cela est à prévoir pour un outsider dont l'expansion ne sera pas continue, tandis que les pénalités cesseraient, grâce au système des références mobiles qui est à la base du contingentement relatif institué par le pool.

Toujours selon un calcul schématique, une discrimination limitée à la différence de 2 % sur les prix de fabrique diminuerait certes l'écart entre l'outsider et le grossiste conventionnel. Elle permettrait néanmoins au second de dépasser son quota dans une mesure nettement plus grande que l'accroissement du chiffre d'affaires de l'outsider, jusqu'à ce que la pénalité à payer au pool atteigne le même montant que la différence de prix. La différence apparaîtrait de façon plus nette encore si l'on tenait compte de l'augmentation globale des ventes et de la tolérance qui adoucit le système des pénalités. Une discrimination aussi marquée se relève amplement suffisante pour assurer la cohésion du cartel.

c) Il est vrai que les grossistes qui ont adhéré au règlement cartellaire se sont engagés non seulement à participer au pool qui restreint leurs possibilités d'expansion, mais encore à imposer des conditions de vente déterminées à leur clientèle. Toutefois, l'outsider ne peut user de sa liberté qu'en accordant des conditions plus favorables aux détaillants et en développant son appareil de prospection. Il assume ainsi des charges qui diminuent encore sa marge déjà réduite, tandis que la compression des frais résultant du nouvel ordre du marché a amélioré la situation des grossistes conventionnels, même des petits grossistes.

d) Sans doute doit-on laisser au cartel qui vise un but légitime et assure sa cohésion par des moyens adéquats, tels qu'une discrimination en matière de prix, une certaine latitude dans l'ampleur de la mesure qu'il a choisi d'appliquer. Le degré de la discrimination nécessaire sera difficile à déterminer d'emblée. Le pronostic peut être déjoué par des circonstances imprévues. Le souci d'un effet préventif, voire d'une intimidation à l'égard des membres du cartel, ne doit pas être négligé. En l'espèce, cependant, les fabricants et les grossistes conventionnels ont jugé tout d'abord que la différence de

prix de 2 % suffirait à assurer la cohésion et l'efficacité du cartel. Leur prévision s'est réalisée puisque 129 grossistes sur 131 ont adhéré à la réglementation nouvelle. Pendant deux ans et demi, seule cette mesure a été appliquée. Bien que la demanderesse ait presque triplé son chiffre d'affaires durant ce temps, la cohésion du cartel n'a pas été ébranlée. La défenderesse elle-même n'a pas allégué que l'expansion d'Alex Martini S.A. exerçât une attraction sur certains grossistes conventionnels.

e) L'expert estime qu'en jouissant du rabais de fonction, la demanderesse obtiendrait une situation qui se rapprocherait par trop de celle des petits grossistes qui ont adhéré au cartel. Le calcul schématique démontre cependant que, même réduite à 0,75 % (dans le cas du grossiste conventionnel réalisant un chiffre d'affaires inférieur à 500 000 fr., qui ne reçoit aucune bonification), la différence de prix qui subsiste au détriment de l'outsider demeure appréciable. La même différence de traitement existe d'ailleurs entre les grands et les petits grossistes à l'intérieur du cartel. En effet, le système du rabais de fonction variant de 0 à 1,25 %, institué par la défenderesse, favorise incontestablement les grossistes importants.

f) Assurément, la demanderesse a acquis le droit au rabais de fonction en augmentant son chiffre d'affaires grâce à son indiscipline. On ne peut cependant la pénaliser en lui refusant la bonification par ce motif. Le commerce des cigarettes étant libre, aucun grossiste ne peut être contraint à observer d'autres règles que celles de la loi. Mais la loi sur les cartels sauvegarde justement la liberté des entreprises. Elle interdit de forcer une entreprise indépendante à adhérer à un cartel, même si celui-ci se propose un but légitime en instituant un ordre désirable dans l'intérêt général. Si l'on admettait d'autres mesures de contrainte que celles qui sont nécessaires pour assurer la cohésion du cartel, on abandonnerait l'économie de libre marché pour verser dans une économie dirigée, non par l'Etat, mais par des associations privées. Or le législateur a rejeté cette solution.

g) Selon l'appréciation de l'expert, le refus du rabais de fonction est une mesure discriminatoire « utile et équitable, sinon nécessaire pour assurer le respect de la réglementation ». Toutefois, la différence de 2 % sur le prix de fabrique suffit pour atteindre ce but. La discrimination supplémentaire appliquée par les fabricants à partir du 1^{er} avril 1961 n'était pas indispensable pour maintenir la cohésion du cartel. Elle semble plutôt répondre au désir des grossistes d'évincer ou d'assujettir l'un des rares outsiders, dont la dissidence ne compromet pas l'ordre du marché tel qu'ils l'entendent. Il faut conclure qu'en l'état, la défenderesse n'a pas apporté la preuve que la suppression du rabais de fonction accordé à la demanderesse fût nécessaire pour maintenir la cohésion du cartel. Cette discrimination supplémentaire est donc illicite.

6. La conclusion 1 de la demande, qui tend à la constatation de l'illicéité du boycott, doit être admise en application de l'art. 6 al. 1 de la loi sur les cartels, mais seulement dans la mesure où elle vise la suppression du rabais de fonction. Elle est mal fondée pour le surplus.

La conclusion 2, qui tend à la cessation du boycott, subira le même sort, en vertu de la disposition légale précitée.

Par ses conclusions 3 et 4, la demanderesse requiert que la défenderesse soit condamnée à faire en sorte que ses membres s'abstiennent à l'avenir de toute discrimination directe ou indirecte envers elle et qu'ils lui livrent des marchandises sans entrave. Il est douteux qu'une requête formulée de façon aussi large et imprécise remplisse les conditions posées par la jurisprudence pour que le tribunal déclare certains actes prohibés.

RO 65 II 437 et 84 II 457). Quoi qu'il en soit, elle est excessive. L'admission des conclusions 1 et 2 dans la mesure définie ci-dessus donne satisfaction à la demanderesse en ce que son action est fondée.

7. La conclusion 5 en paiement de dommages-intérêts pour le préjudice subi du 1^{er} octobre 1958 au 31 octobre 1962, doit être examinée à la lumière du droit ancien. Les règles dégagées par la jurisprudence sur la base des art. 28 CC et 41 ss. CO, qui sont applicables en l'espèce, ne diffèrent pas du droit nouveau. Le Tribunal fédéral a jugé en effet que le boycott est en principe illicite; il n'est cependant pas contraire au droit si il tend à défendre des intérêts légitimes manifestement prépondérants; les mesures discriminatoires utilisées comme moyen pour atteindre un but reconnu légitime ne sont toutefois licites que dans la mesure où elles ne sont pas disproportionnées à ce but; la preuve des faits propres à conférer un caractère licite au boycott incombe à l'auteur de celui-ci (RO 86 II 365 et, pour la proportionnalité des moyens, arrêts antérieurs cités). Au regard de la jurisprudence, la mesure discriminatoire consistant à refuser le rabais de fonction à la demanderesse doit être déclarée illicite par les motifs exposés plus haut (cf. consid. 5).

Selon l'art. 41 CO, auquel renvoie l'art. 28 CC, l'auteur d'un acte illicite ne peut être condamné à payer des dommages-intérêts que s'il a commis une faute. La défenderesse a pris volontairement les mesures discriminatoires appliquées à la demanderesse; elle était consciente des effets dommageables de ses actes; elle a voulu ce résultat.

En droit civil, la faute ne suppose pas que l'auteur ait eu conscience du caractère illicite de son acte (RO 82 II 317; sic: OSER-SCHÖNENBERGER, n. 60 ad art. 41 CO et BECKER, n. 91 *ibid.*; contra: VON TUHR/SIEGWART, § 47 I p. 365). La défenderesse connaissait d'ailleurs la jurisprudence rappelée ci-dessus, à laquelle elle s'est référée dans sa lettre du 27 février 1961 à l'association des grossistes. Sachant que la discrimination est en principe illicite, elle devait examiner les circonstances de façon approfondie, avec objectivité et prudence, puis s'abstenir de toute mesure excédant le degré nécessaire pour atteindre le but du cartel (RO 81 II 128 consid. 5).

Le montant de l'indemnité sera calculé sur la base du chiffre d'affaires articulé par la demanderesse, qui est inférieur à celui que la défenderesse allègue pour la même période du 1^{er} avril 1961 au 31 octobre 1962. Sur la base d'un rabais de fonction de 1,25%, la discrimination illicite représente une somme de 73413 fr. 10. L'intérêt à 5% l'an doit être alloué à la demanderesse, qui le réclame dès le 6 décembre 1962, date à laquelle elle a déposé sa demande.

La réparation du dommage postérieur au 31 octobre 1962 est réservée.

Internationale Abkommen auf dem Gebiete des gewerblichen Rechtsschutzes (1.4.1965 bis 30.9.1965)

Pariser Verbandsübereinkunft (Lissaboner Fassung)

Mitglieder der Pariser Union (Lissaboner Fassung) wurden: Südrhodesien (6.4.1965); Zambia (ehemals Nordrhodesien – 6.4.1965); die Islamische Republik Mauritien (11.4.1965); Kenya (14.6.1965); Uganda (14.6.65); die Sowjetunion (1.7.1965) sowie die Philippinen (27.9.1965). Damit erhöhte sich die Zahl der der Union angehörenden Staaten auf 71. Der Lissaboner Fassung traten bei: Jugoslawien (11.4.1965); Südafrika (17.4.1965); Belgien (21.8.1965) und Japan (21.8.1965). Nach einer Erklärung der Tschechoslowakei betrachtet sich dieser Staat seit der Ratifikation der Lissaboner Fassung als auch an die Londoner Fassung des Unionsvertrages gebunden, während Jugoslawien nach erfolgtem Beitritt zum Lissaboner Text ausdrücklich seinen Beitritt zum Text von London erklärte.

Madrider Abkommen über die internationale Eintragung von Handels- und Fabrikmarken (Londoner Fassung)

Mit Wirkung auf den 7.6.1965 traten Jugoslawien und per 15.12.1966 die Vereinigte Arabische Republik diesem Abkommen bei.

Madrider Abkommen über die Unterdrückung falscher oder irreführender Herkunftsangaben

Diesem Abkommen in seiner Lissaboner Fassung gehört seit dem 21.8.1965 Japan an.

Europäische Übereinkunft über Formerfordernisse bei Patentanmeldungen

Mit Wirkung auf den 1.4.1965 wurde diese Konvention durch Belgien ratifiziert.

(Mitgeteilt von der Patentabteilung der CIBA Aktiengesellschaft)

Literatur

- Bernhard, Richard C.*: Wettbewerb, Monopole und öffentliche Interessen, Schriften zum Vergleich wirtschaftlicher Lenkungssysteme, Heft 3, 155 S., DM 18.—, Gustav Fischer Verlag, Stuttgart 1963.
- Bock, Hans-Dieter*: Die Grenzen der Superlativreklame, 172 S., Verlag Dr. Otto Schmidt KG, Köln 1963.
- Briner, Dr. Rob.*: Zur Rechtsform der schweizerischen Wirtschaftsverbände, in *Wirtschaft und Recht* 1964, Heft 2, S. 73 ff.
- Geisbüsch, Hans Georg*: Die organisierte Nachfrage, Schriftenreihe des Forschungsinstitutes für Wirtschaftsverfassung und Wettbewerb, 177 S., DM 19.80, Carl Heymanns Verlag, Köln 1964.
- Hirsch, Alain*: Jurisprudence française en matière de cartels, in *Wirtschaft und Recht* 1964, Heft 4, S. 300 ff.
- Jacob-Steinorth, Karl*: Der zweigleisige Vertrieb von Markenwaren im deutschen und amerikanischen Recht, 151 S., DM 28.—, Verlag C. F. Müller, Karlsruhe 1965.
- Jessen, Dr. Hauke*: Das Kartellrecht und der deutsch-schweizerische Warenverkehr. 1964, 75 S.
- Kuster, Dr. W.*: Zur Frage der Ausstandsregelung im kartellrechtlichen Untersuchungsverfahren, in *Wirtschaft und Recht* 1965, Heft 1, S. 25 ff.
- Lichtenstein, E.*: Die Patentlizenz nach amerikanischem Recht, IX, 249 S., kart. 20.—; Ln. 24.— (68).
- Mélanges Robert Secrétan*: Festschrift der Université de Lausanne: Recueil de travaux publiés par la Faculté de Droit. XXIV + 316 S. (Montreux 1964, Imprimerie Corbaz). Br. Fr. 45.—. — *Franceschelli, Remo*: Essence et protection en Italie du nom commercial ou «Ditta». — *Merz, Hans*: Die kartellistische Durchsetzung von Preisverbindungen und Kalkulationsnormen. Ein Beitrag zur rechtlichen Beurteilung der Preisunterbietung.

- Neumeyer, Prof. Dr. F.:* Gewerbliche Schutzrechte und Kartellrecht in den EFTA-Ländern. Ein kurzer Überblick. 28 S., kart. 3.50 (69).
- Riesco, Basilio:* Der Wettbewerb der Zeitungen und Zeitschriften (Diss., St. Gallen), 137 S., Verlag Hans Schellenberg, Winterthur 1964.
- Schnegelsberg, Dr. Jürg:* Das schweizerische Kartellgesetz. Entstehungsgeschichte, Grundprinzipien und Inhalt. 105 S. (Köln 1964, Carl Heymanns Verlag KG).
- Schultes, Werner:* Preisdifferenzierung unter wettbewerbspolitischem Aspekt. 178 S., DM 21.80, Carl Heymanns Verlag, Köln 1964.
- Sennewald Helmut:* Kartelle und vertikale Wettbewerbsbeschränkungen in Frankreich, 228 S., DM 30.—, Verlag C. F. Müller, Karlsruhe 1964.
- Tetzner, Heinrich:* Kartellrecht, Ein Leitfaden, 246 S., DM 22.—, Verlag C. H. Beck, München 1965.
- Ulmer, Prof. Dr. Eugen:* (Herausgeber), Das Recht des unlauteren Wettbewerbes in den Mitgliedstaaten der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft. — Band I: Vergleichende Darstellung mit Vorschlägen zur Rechtsangleichung, von Prof. Dr. Eugen Ulmer unter Mitwirkung von PD Dr. F.-K. Beier, München, XVIII, 334 S. gr. 8°. In Leinen DM 24.—, — Band V: Italien, von Dr. G. Schrickler, München, XXVIII, 316 S. gr. 8°. In Leinen DM 24.—.
- Ulmer, Prof. Dr. Eugen u. a.:* Vergleichende Warentests, 60 S., DM 6.80, Carl Heymanns Verlag, Köln 1964.

Buchbesprechungen

Hauffe, Dr. Ing. Gerhard: Patentdokumentation. Verlag Walter de Gruyter & Co. Berlin, Berlin 1962. 113 S. mit 14 Tafeln und 3 Abbildungen. Broschiert DM 20.—.

Nach der Neueröffnung des Deutschen Patentamtes im Jahre 1949 wurde die Dokumentation und damit der Neuaufbau der Kartei intensiv in Angriff genommen. Der Verfasser als Oberregierungsrat beim Deutschen Patentamt hat an diesen Arbeiten in leitender Stellung mitgewirkt und legt im vorliegenden Werk die bei der Entwicklung dieses rein manuellen unverschlüsselten Systemes der Patentdokumentation gewonnenen Erkenntnisse dar. Der Leser wird zunächst in die notwendigen Voraussetzungen für eine sicheres, umfassende und ergänzungsfähige Dokumentation technischer Veröffentlichungen eingeführt, die der Verfasser mit einer durch Begriffsketten geordneten Stellkartei als am zweckmäßigsten erfüllt ansieht. Der Verfasser erläutert eingehend die organisatorischen und praktischen Maßnahmen für die Ausgestaltung einer auf dem von ihm entwickelten Prinzip aufbauenden Kartei. Das vorliegende Werk ist für jeden interessierten Benutzer, der sich mit dem Aufbau einer technischen Dokumentation zu befassen hat, eine wertvolle Fundgrube und erlaubt es ihm, sich auch mit den Hintergründen der Dokumentation zu befassen. Die Fülle des erarbeiteten Wissens ist ja so ungeheuer groß, daß die Kapazität des Gedächtnisses eines Menschen nicht ausreicht, dieses Wissen zu fassen. Es muß deshalb gespeichert werden, was Sichtung und Ordnung erfordert, damit das gespeicherte Wissen nutzbringend ausgewertet werden kann. Das Werk wird all jenen, die sich in irgendeiner Form mit der Anlegung oder Benutzung solcher Wissensspeicher zu befassen haben, ein außerordentlich wertvoller Wegweiser sein.

Th. Rüede

Schade, Dr. Dr. Hans, Patents at a Glance. A Survey of Substantive Law and Formalities in 45 Countries. Carl Heymanns Verlag KG München, Köln, Berlin, Bonn 1964. DIN A 4 quer, 44 S.

Senatspräsident Dr. Schade hat im Jahre 1961 bereits in deutscher Sprache eine zweite neu bearbeitete und erweiterte Auflage der im Jahre 1956 erschienenen Patenttabelle herausgegeben. Nun liegt uns eine Übersetzung der zweiten Auflage in die englische Sprache vor, die überdies von E. H. Sheppard ergänzt worden ist. Das Werk gibt eine sehr übersichtliche Zusammenstellung und ermöglicht eine schnelle Information über die wichtigsten Bestimmungen des Erteilungsverfahrens und über die Gebühren für Patente und Gebrauchsmuster in jetzt sogar 45 Ländern. Die Fülle der dargebotenen Informationen ist fast unerschöpflich, so kann man nicht nur ersehen, ob und gegebenenfalls welcher Fassung der PVUe ein bestimmtes Land angehört, man kann der Tabelle ebenso entnehmen, in welchem Format die Zeichnungen gehalten sein müssen und von welchem

Zeitpunkt an eine Einsichtnahme in die Anmeldungsunterlagen möglich bzw. Kopien oder Druckschriften davon erhältlich sind. Man kann sich über die Gebühren orientieren, über die Zahlungsfristen und sogar die Nachfristen und die Verspätungszuschläge. Alles in allem ein höchst nützliches Werk, dessen Übersichtlichkeit besonders hervorzuheben zu werden verdient.

Th. Ruedel

Zeunert, Gerhard: Aus der Arbeit des Bundespatentgerichts. Das Verfahren vor den technischen Beschwerdesenaten und Rechtsprechung des 1. bis 23. Senats. Sonderveröffentlichung aus Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht 1963. Verlag Chemie GmbH Weinheim, 34 S., broschiert DM 5.—.

Der Verfasser als Senatspräsident beim Bundespatentgericht in München hat es sich angelegen sein lassen, das Verfahren und die materielle Rechtsprechung des Bundespatentgerichtes in verschiedenen Vorträgen darzulegen und diese Vorträge bilden die Grundlage für die Ausführungen des Verfassers in der GRUR, deren Verlag sich nun entschlossen hat, durch die Herausgabe einer Sonderveröffentlichung diese Aufsätze einer breiteren Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Die Fülle des dargebotenen Materials auf verhältnismaßig bescheidenem Raum ist erstaunlich. Das vorangestellte detaillierte Inhaltsverzeichnis ermöglicht eine kommentarartige Benutzung der Arbeit, die sie zum wichtigsten Hilfsmittel für die Information über die deutsche Praxis macht. Da es sich beim Bundespatentgericht um ein junges Gericht handelt, ist es verständlich, daß anfänglich verfahrensrechtliche Fragen im Vordergrund des Interesses standen. Zeunert legt aber auch Gewicht auf das materielle Recht und weist abschließend darauf hin, daß seines Erachtens den Angriffen auf die Berechtigung des Patentschutzes auf die Dauer wirksam und überzeugend nur damit begegnet werden könne, daß Patente nur für schöpferische Leistungen erteilt werden, deren Erfindungshöhe wirklich begründet ist und deren Lehre am Tag der Anmeldung einwandfrei offenbart wurde. Der Verfasser mißt auch der Begründung der Entscheidungen über die Erfindungshöhe große Bedeutung zu und weist darauf hin, daß die allgemeine Formulierung, «es handle sich um eine naheliegende Maßnahme, die sich nur im Rahmen der einschlägigen Technik bewege» überhaupt keine Begründung darstellt.

Th. Ruedel

Carl Schramm – Gerhard Henner: Der Patentverletzungsprozeß, Patent- und Prozeßrecht. Carl Heymanns Verlag KG, Köln – Berlin – Bonn – München 1965, S. XXIII, 344. Plastik DM 58.—.

Wiederum legt SCHRAMM – diesmal gemeinsam mit einem Helfer – ein höchst bemerkenswertes Buch in unsere Hände.

Die Patentverletzungsprozesse sind in mancher Hinsicht so eigenartig gelagert, daß man dankbar ist, darüber eine umfassende und einläßliche Darstellung zur Hand zu haben.

Die Autoren beschäftigen sich im ersten Abschnitt mit dem Gegenstand und dem Schutzzumfang des Schutzrechtes, d.h. der Rechte aus dem Patent.

Diese Ausführungen sind entsprechend dem deutschen Patentrecht, das die straffe Bindung des Schutzzumfanges an den Patentanspruch noch nicht kennt, kompliziert und daher dem schweizerischen Leser ab und zu nicht leicht verständlich. Dieser wird auch sonst der deutschen patentrechtlichen Dogmatik mit ihren subtilen begrifflichen Varianten

ten nicht immer folgen. So hat der Schreibende Mühe, die von den Verfassern vorgeschlagene Dreiteilung: Gegenstand der Erfindung, Schutzzumfang und Schutzbereich zu verstehen. Zuzustimmen ist ihnen darin, daß das Verbotungsrecht weiter gehen kann als das Nutzungsrecht. Sie weisen auf die abhängige Erfindung hin, deren Benutzung der Inhaber des älteren Patentessperren kann, die ihm aber nicht offen steht.

Der Bericht über den Stand der Technik, die Neuheit und die Vorwegnahme regt zum erneuten Durchdenken dieser Probleme an, So wird z. B. die wichtige Frage nach der Abgrenzung des Stands der Technik, der für die Beurteilung der Schutzwürdigkeit einer patentierten Erfindung maßgebend sein soll, vom gesamten Stand der Technik beantwortet.

Mit Vergnügen liest man die Kritik am Begriff «Aufgabe» der Erfindung. Die Verfasser schlagen vor, ihn aufzuteilen in: patentgewollte Wirkung, Problemstellung und patentgewollten Zweck. Der Schreibende vermag jedoch die Abgrenzung von Wirkung und Zweck nicht zu erfassen. Hingegen stimmt er der These zu, daß die Aufgabe in der Erfindung aufgehe: «Die Aufgabe ist nicht Merkmal der Erfindung, sondern geht in der Lösung auf.»

Die Ausführungen über die Auslegung des Patentessbeweisen einmal mehr, wie sehr die Rechtssicherheit leidet, wenn der Patentanspruch durch die Beschreibung nicht nur erläutert, sondern auch ergänzt werden kann.

Der zweite Abschnitt hat die Feststellung des Eingriffes in das Schutzrecht zum Gegenstand. Die verschiedenen Arten von Verletzungshandlungen werden einläßlich analysiert: Die Äquivalenzlehre kommt in ihrer differenzierten dogmatischen Begriffsspaltung zur Sprache. Man erhält darüber eine instruktive Information, ist aber zugleich froh, daß die Patentprozesse in der Schweiz ohne diese Finessen geführt werden. Trotzdem kann auch dieser Teil des Werkes nützlich sein, indem er anleitet, den Tatbestand sorgfältig auseinanderzulegen und die Bestandteile zu beachten. Das gilt auch von der Behandlung der Analogieverfahren. Ein Fragezeichen ist zum Schutzzumfang zu machen, den die Verfasser den Analogieverfahren zugestehen möchten. Man kann m. E. nicht alle Verfahrensvarianten im Äquivalenzbereich einbeziehen. Da die Schutzwürdigkeit auf der überraschenden Brauchbarkeit des Stoffes und nicht auf der Erfindung der Verfahrensmaßnahmen beruht (Terminal- und nicht Methodikverfahren), kann die Verwendung von äquivalenten Verfahrensvarianten nur dann im Schutzzumfang liegen, wenn der Fachmann an Hand des Patentess sich darüber informieren konnte, daß er auf diesem Wege denselben oder einen ähnlich wirksamen Stoff erzeugen könne.

Der schweizerische Leser hat Mühe, die Benutzung des allgemeinen Erfindungsgedankens zu verstehen, da in der Schweiz die definierte Erfindung und die Bestimmung ihres Schutzzumfanges ausreichen.

Im dritten Abschnitt wird der Patentprozeß erläutert. Auch da findet der Leser zahlreiche Ratschläge, die er unmittelbar praktisch verwerten kann. So ist z. B. die Merkmalanalyse zu erwähnen. Die Verfasser raten, die Patentansprüche, diese Schwerfälligen Satzungen, in einzelne Merkmale aufzulösen und dasselbe mit dem Verletzungstatbestand zu tun. Auf diese Weise kommt man am schnellsten zur Klarheit. Wenn die Anwälte bei der Vorbereitung und Abfassung der Rechtsschriften diesen Grundsatz beachten, erleichtern sie ihre Arbeit und jene des Gerichts und der Sachverständigen. Die Autoren verdienen Beifall, wenn sie sagen: «Diese Merkmalanalyse würde ihre Krönung finden, wenn sich das Patentamt entschließen könnte, an Stelle des bisherigen Satzmonstrums eine Aufteilung der Ansprüche in solche Merkmale

vorzunehmen.» Nicht weniger beherzigenswert sind die Ratschläge zur Abfassung der Klagebegründung und -Anträge sowie der Klageantwort. Auch über die andern Einzelheiten des Verfahrens finden sich interessante Auskünfte.

Die Ermittlung des Schadens und die Voraussetzungen der Schadenersatzansprüche sind nicht behandelt. Die Verfasser erklären dies im Vorwort damit, daß sie sich nur mit Fragen der objektiven Schutzrechtsverletzung, also der Überschneidung der technischen und juristischen Fragestellung beschäftigen und «Probleme mehr oder minder rein juristischer Natur wie Schadenersatzhaftung auf Grund von Verschulden» beiseite lassen wollten. Man möchte aber insbesondere über die Festsetzung des Schadens im Rahmen einer Arbeit über die Patentverletzung und den Verletzungsprozeß Auskünfte erhalten. Vielleicht können sich die Verfasser doch dazu entschließen, eine zweite Auflage zu ergänzen. Das Werk gehört aber schon in seiner jetzigen Form geradezu zum eisernen Bestand der Bibliothek von Patentanwälten und -Juristen. A. Troller

H. Knoblauch, Rechtsanwalt in Leverkusen: Einführung in die Praxis des Warenzeichen- und Ausstattungsrechtes. Zweite völlig neu bearbeitete Auflage der «Warenzeichen-Fibel» von Dr. Hermann Wendt, Verlag Chemie, GmbH, Weinheim, 1964, 148 Seiten mit 6 Abbildungen. Ganzleinen DM 12.-.

Auf Wunsch des Verlages ist die erste Auflage (1953) der «Warenzeichen-Fibel» (+Wendt) vom Verfasser gestützt auf den heutigen durch Gesetzgebung und Rechtsprechung fortentwickelten Stand des Warenzeichnerechtes neu bearbeitet worden. Seiner Zweckbestimmung gemäß wurde dieses kurze Handbuch vom erfahrenen Praktiker für die Praxis in Industrie und Handel geschrieben und gibt auch dem Nichtspezialisten alle notwendigen Hilfen für die tägliche Arbeit, allgemein verständlich an die Hand, ohne daß dadurch die wissenschaftlichen Anforderungen zu kurz kommen. Die umfangreiche Materie auf diesem wichtigen gewerblichen Rechtsschutzgebiet ist vollständig, übersichtlich und konzentriert in allen wesentlichen Grundzügen, mit viel Verständnis und Geschick dargestellt, was die Feder eines auf diesem Spezialgebiet wohl vertrauten Autors verrät. Dieser behandelt in dem ersten Teil das Warenzeichen (Erwerb, Art, Eintragung, Verfahren, Prüfung, Versagungs- und Löschungsgründe usw.). Im zweiten Teil wird die Warenausstattung behandelt und im dritten Teil das zwischenstaatliche Recht (PVUe + MMA), wobei ein Ausblick auf das europäische Markenrecht nicht fehlt. Der Anhang enthält neben dem Gesetzestext u. a. die Warenklasseneinteilung, Merkblatt für den Anmelder, Formular des Widerspruches und Übertragung, sowie andere für den Praktiker erleichternde Arbeitsunterlagen. In einem eingehenden Sachenregister sind die Fundstellen der wichtigsten patentamtlichen und gerichtlichen Entscheidungen in schlagwortartiger Bezeichnung aufgenommen. Es ist daher leicht, sich anhand dieser Zitate auch über Einzelfragen zu orientieren.

Wenn das praktische Werk auch das deutsche Warenzeichenrecht zum Gegenstand hat, so ist es doch auch für den schweizerischen Markenhinterleger (abgesehen von der deutschen Zeichenanmeldung), trotz der teilweisen Verschiedenheit der Gesetze, die durch die im Gange sich befindliche Markenrechtsrevision wesentlich vermindert werden soll, ein hervorragender Ratgeber für die Praxis. Beim Durchgehen der beiden Landesgesetze kann man nur immer wieder feststellen, daß es überall doch die gleichen Probleme sind, die einer Prüfung unterzogen werden müssen und eine gewisse Harmo-

nisierung mit den Grundsätzen der zukünftigen europäischen Marke zeigen. Wenn das Recht an der Schweizermarke und die Wahrung ihrer Rechtsbeständigkeit auch vom tatsächlichen Gebrauch abhängig ist (deklaratorische Eintragung), im Gegensatz zur deutschen konstitutiven Eintragung, so ist die Rechtswirkung doch keine wesentliche verschiedene. Es ist in der Hauptsache der Richter, der da wie dort über das Problem des Schutzes des Markenrechts und die Rechtsnatur der Marke endgültig entscheidet. Dazu gehören die Fragen, ob die Marke Gemeingut ist, gegen die guten Sitten oder älteres Recht verstößt, eine Beschaffenheitsangabe enthält, ob es sich um eine irreführende oder täuschende Angabe handelt, ob das Zeichen Verkehrsgeltung besitzt, ob Verwechslungsgefahr besteht (Abstandslehre), wie die Vorrechts- und Verpflichtungserklärungen, der Verwirkungseinwand, die Verwässerungsgefahr und Warenzeichenlizenz usw. zu beurteilen sind, Über all diese gemeinsamen Fragen, die mit dem kumulativ anwendbaren Wettbewerbsrecht Hand in Hand gehen, orientiert das Handbuch in Kürze, aber doch vollständig.

Zusammenfassend darf festgestellt werden, daß es Knoblauch mit der Neuauflage gelungen ist, einen überaus wertvollen und willkommenen Ratgeber für die Warenzeichenpraxis in Industrie und Handel zu schaffen, und auch den angehenden Spezialisten in das Studium dieser Materie gut einzuführen. Das Werk kann uneingeschränkt empfohlen werden.

W. Müller

Schricker, Dr. Helmut: Wirtschaftliche Tätigkeit der öffentlichen Hand und unlauterer Wettbewerb. Schriftenreihe zum gewerblichen Rechtsschutz des Instituts für ausländisches und internationales Patent-, Urheber- und Markenrecht der Universität München, Band 14. Carl Heymanns Verlag KG München, Köln, Berlin 1964. 232 S. kartoniert DM 37.50.

Es handelt sich um eine in der bekannten blauweißen Schriftenreihe erschienene Dissertation, die an Umfang und Vollständigkeit alle vorhergehenden Arbeiten zu diesem Thema weit übertrifft. Der Verfasser weist darauf hin, daß die öffentliche Verwaltung mehr und mehr zur Trägerin wirtschaftlicher Leistungen wird, die in Verfolgung öffentlicher Interessen erbracht werden, was nicht nur für Deutschland, sondern wenn auch in geringerem Maße für unser Land zutrifft. Die Arbeit widmet sich den rechtlichen Problemen, die der Wettbewerb der öffentlichen mit der privaten Wirtschaft mit sich bringt. In einem ersten Teil wird erörtert, ob und inwieweit das (deutsche) Verfassungs- und Verwaltungsrecht der wirtschaftlichen Betätigung der öffentlichen Hand Schranken setzt. Das Schwergewicht der Untersuchung liegt jedoch auf dem zweiten Teil, der dem unlauteren Wettbewerb der öffentlichen Hand gewidmet ist. Man ist als unbefangener Leser beeindruckt vom Überblick über die (praktisch vorkommenden oder theoretisch denkbaren) Einzelatbestände, die vom Verfasser in folgender Weise aufgegliedert werden: Wettbewerb durch Zwang und Irreführung (z.B. Baubewilligung wird rascher erteilt, wenn der Baukredit von der Städtischen Sparkasse bezogen wird oder das EW macht die Stromlieferung davon abhängig, daß Elektrogeräte bei ihm bezogen werden); Behinderungswettbewerb; Ausnutzung amtlicher Beziehungen zum Wettbewerb (z.B. Bestattungamt geht Bürger, die Sterbefälle anmelden, um Aufträge an); Ausnutzung amtlich erlangter Kenntnisse und Geheimnisse; Preisunterbietung durch Einsatz öffentlicher Mittel; Mißbrauch von Monopolstellungen, die auf der Eigenschaft der öffentlichen Hand als Verwaltungsträger beruhen.

Man wird diese Schrift bei der Prüfung von Wettbewerbsfragen im Zusammenhang mit Tätigkeiten der öffentlichen Hand auch in der Schweiz in Zukunft immer heranziehen müssen, denn Schrickler bietet einen vollständigen Überblick über die Problematik und ermöglicht durch die erschöpfenden Hinweise auf die Literatur eine wertvolle Orientierung.

Th. Rüfen

Valerio de Sanctis: Contratto di edizione. Contratti di rappresentazione e di esecuzione. Milano. Dott. A. Giuffrè – Editore, 1965, p. 419, Lire 4000.

VALERIO DE SANCTIS ist seit Jahrzehnten eine der bedeutendsten Persönlichkeiten im Kreise der internationalen Urheberrechtler und einer der führenden Denker im italienischen Urheberrecht. Er vereinigt die umfassende Kenntnis der völkerrechtlichen Verträge und des italienischen nationalen Rechts sowie der urheberrechtlichen Theorie mit der täglich erneuerten praktischen Erfahrung.

Sein neues Werk legt Zeugnis ab für sein weit ausholendes Wissen, seine vielschichtige dogmatische Bildung und sein Mittun bei den Verhandlungen über Urheberrechte.

Im ersten Teil spricht er von den Werken der Literatur und Kunst und den an diesen Geistesschöpfungen bestehenden Rechten und von der Übertragung der Benutzungsrechte am Geisteswerk. Hervorzuheben sind u. a. die Aussagen, die sich auf künftige Werke beziehen. Etwas zu knapp ist der Bericht über die internationalprivatrechtlichen Probleme. De Sanctis spricht nur vom Heimatrecht der Parteien oder dem Recht am Ort des Vertragsabschlusses. In außeritalienischen Gerichtsurteilen und in der Theorie wurde für die Verlagsverträge aber mit gutem Grund das Recht am Sitz des Verlegers als anwendbares Vertragsrecht in den Vordergrund gestellt. Auch sonst werden in diesem einleitenden Teil, seiner Aufgabe entsprechend, die rechtstheoretischen Probleme zwar erwähnt, aber nicht in den Einzelheiten vorgetragen und demgemäß auch nicht bis zur letzten Klarheit gebracht.

Die Auskünfte über den Verlagsvertrag hingegen verblüffen auch den kundigen Leser durch die Mannigfaltigkeit der dargestellten Verhältnisse und durch die dogmatisch sichere und lückenlose Darstellung. Alle nur irgendwie denkbaren Variationen sind einbezogen und im hellen Licht des positiven Rechts und der meisterlichen Rechtstheorie analysiert. Obgleich die Ausblicke auf ausländisches Recht spärlich sind und das schweizerische Recht völlig unbeachtet bleibt, erhält auch der schweizerische Leser reiche Belehrung. Wer sich in irgendeiner Weise mit Rechtsverhältnissen im Gebiet des Buch-, Noten-, Zeitschriften- oder Zeitungsverlags zu befassen hat, sollte dieses Buch zu Rate ziehen, in dem wir die Synthese der praktischen Lebensanschauung und der dogmatisch-theoretischen Wesensforschung der Rechtsordnung finden.

Der dritte Teil, der von der Aufführung von Werken der Literatur und Musik, von den Autorengesellschaften und den damit verbundenen Verträgen handelt, bringt eine wertvolle Ergänzung zum Verlagsrecht. Dem Schreibenden sei verziehen, wenn er eine Aussage besonders hervorhebt. De Sanctis gibt zu, daß gewisse Kategorien von Interpreten (Dirigenten und Solisten) zu Recht mit einem gebräuchlichen Ausdruck als Mitautoren des Komponisten bezeichnet werden. Er fügt dann aber gleich bei, das gelte nicht für den juristischen Begriff des Urhebers. Er zieht also rechtspolitisch eine Grenze, die nicht im künstlerischen Tatbestand zu finden ist.

Das Buch von DE SANCTIS wird für längere Zeit auch in der internationalen urheberrechtlichen Literatur neben jenem von BAPPERT und MAUNZ zur Geltung kommen.

A. Troller

Ludwig, Prof. Dr. Carl: *Schweizerisches Presserecht*. 230 S., Basel 1964, Helbing & Lichtenhahn, gebunden Fr. 35.—.

Bis anhin besaß die Schweiz keine gesamthafte Darstellung des Presserechts. Prof. Ludwig hat nun im Ruhestand sein eminentes Wissen auf diesem Gebiete zu einem interessanten Lehrbuch verwertet. Der Verfasser umschreibt im ersten Kapitel den Begriff Presserecht als die Gesamtheit der Rechtssätze, die sich irgendwie auf das Pressewesen beziehen. Sodann widmet er einen großen Teil seiner Ausführungen der historischen Entwicklung, deren Kenntnis er mit Recht als Grundbedingung für das Verständnis der heutigen Verhältnisse bezeichnet. In einem «Besonderen Teil» werden hierauf als Einzelgebiete behandelt: Das Pressestaatsrecht (insbesondere die Pressefreiheit), die völkerrechtliche Verantwortlichkeit für die Presse, das materielle Pressestrafrecht, das Pressestrafprozeßrecht, das Pressegewerberecht, das Pressesteuerrecht, das Pressezivilrecht, die zivilrechtliche Haftung der Presse nach UWG und das Presseurheberrecht.

Besonders eingehend wird das materielle Pressestrafrecht behandelt und vor allem die Gestaltung der Verantwortlichkeit gemäß StGB Art. 27. Es besteht das Prinzip der Exklusivität der Haftung, nämlich nach Art. 27 Ziff. 1 allein des Verfassers und, wenn dieser unbekannt ist, nach Ziff. 2 und 3 der übrigen Pressebeteiligten. Das gilt auch für den Bereich der strafrechtlichen Verantwortlichkeit der Presse für unlauteren Wettbewerb. Die zivilrechtliche Verantwortlichkeit im Bereich des unlauteren Wettbewerbs ist dagegen in mannigfaltiger Hinsicht anders ausgestaltet, was der Verfasser mit Sorgfalt darlegt. So trifft in Abweichung vom StGB das UWG keine besondere Unterscheidung zwischen rechtswidrigen Äußerungen, die durch periodische Presseerzeugnisse erfolgt sind, und solchen, die in Einzeldruckschriften erschienen waren. Insbesondere findet aber das dem StGB zugrunde liegende Exklusivitätsprinzip in zivilrechtlichen Bereich des UWG keine Anwendung, sobald die Nachmänner (Redaktor bzw. Inseratenleiter, Verleger und Drucker) ein Verschulden trifft. Sodann kennt das UWG zivilrechtlich die Verweigerung des *nominatio auctoris* nicht allein hinsichtlich des Verfassers von Artikeln in Zeitungen und Zeitschriften, sondern auch bezüglich der Einsender von Anzeigen. Der Inseratenleiter, der Verleger und der Drucker haben für Inserate ebenfalls ein Zeugnisverweigerungsrecht in bezug auf die Person des Einsenders. In der Praxis sind diese Sonderbestimmungen betreffend der Presseverantwortlichkeit wegen unlauteren Wettbewerbs allerdings von sehr geringer Bedeutung und man kann sich mit dem Verfasser wirklich die Frage stellen, ob sich all diese Abweichungen gegenüber dem StGB wirklich aufgedrängt haben. Wo liegt die innere Berechtigung eines Zeugnisverweigerungsrechtes des Inseratenleiters über die Person des Auftraggebers, wenn (bloß) unlauterer Wettbewerb in Frage steht?

Auch bezüglich des urheberrechtlichen Schutzes von Beiträgen in Zeitungen und Zeitschriften gibt der Verfasser eine nützliche Übersicht, wobei er auszugehen hat von der gesetzlichen Unterscheidung der vier Arten von Beiträgen an periodische Druckschriften, und schließt mit einem Hinweis auf den Schutz des Titels der Druckschrift und auf das im Zusammenhang mit dem Verlagsvertrag geregelte Recht des Urhebers, Zeitungsartikel und einzelne kleinere Aufsätze in Zeitschriften jederzeit weiter zu veröffentlichen.

Th. Rüede