

**Schweizerische Mitteilungen über
Gewerblichen Rechtsschutz
und Urheberrecht**



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

**Heft 1 1966 Fascicule 1
Mai**

exclusif de ce nom au pays d'origine et y jouit d'un monopole (affaire intéressant la Régie française des tabacs agissant contre une marque suisse «La Française»).

2. *Protection accordée, en dépit d'une règle interne suisse contraire*

Nous ne pouvons, semble-t-il, rencontrer qu'un seul cas où, en définitive, le principe de la protection «telle quelle» permet à l'unioniste de faire enregistrer et protéger en Suisse une marque qui n'y serait pas admissible, pour des motifs intrinsèques tirés de notre droit. C'est le cas de la marque plastique, dont nous avons déjà parlé.

3. *L'art. 6^{quinquies} C al. 2 CUP*

Un arrêt doit être signalé à propos de cette disposition, reprise d'ailleurs à l'art. 7^{ter} LMF pour les marques dont l'enregistrement est demandé par un titulaire domicilié à l'étranger, soit le cas où l'enregistrement au pays d'importation diffère de celui du pays d'origine. C'est l'ATF 66 I 193 ou JT 1941 I 587, où l'application de cette règle fut écartée à propos d'une marque comportant deux lettres séparées par une croix (pouvant être confondue avec la Croix fédérale, refusée par conséquent en Suisse) et dans laquelle le titulaire voulait omettre cette croix. Le Tribunal fédéral releva que la marque peut différer dans une certaine mesure, mais non prendre une forme différente.

4. *Les marques de service*

Nous avons déjà rappelé qu'elles ne bénéficiaient pas de la protection «telle quelle» puisque celle-ci est limitée aux marques de fabrique et de commerce. La révision de Lisbonne n'aboutit en effet qu'à leur mention à l'art. 1 al. 2 de la Convention d'Union et à l'adoption de l'art. 6^{sexies}; par cette dernière disposition les Etats se sont obligés à les protéger, mais non à prévoir leur enregistrement comme marque.

Il peut se présenter pour les marques suisses comme pour les marques unionistes, qu'un déposant requière l'enregistrement en Suisse comme marque de fabrique ou de commerce d'une marque apparaissant en réalité comme étant une marque de service⁵³. Le Bureau Fédéral n'a pas compétence de la refuser, mais le juge peut évidemment et doit l'invalidier en cas d'action judiciaire puisqu'il y a violation de la LMF⁵⁴. Il en est de

⁵³ FLEURY, op. cit. p. 54-55, donne plusieurs exemples.

⁵⁴ Cf. JT 1907 I 562 c. 2 à propos de timbres d'escompte, arrêt non publié au recueil officiel.

Inhaltsverzeichnis

| | Seite |
|---|-------|
| <i>Rapport annuel</i> | |
| Pierre Jean Pointet, Zürich | 3 |
| <i>La protection internationale des obtentions végétales (Convention de Paris du 2 décembre 1961)</i> | |
| Giulio Ronga, Genève | 23 |
| <i>A propos de la transmission de la marque internationale</i> | |
| Pierre Hug, Birmensdorf | 51 |
| <i>Schweizerische Rechtsprechung</i> | |
| Thomas Rüede, Zürich | |
| I. Patentrecht | 61 |
| II. Markenrecht | 65 |
| III. Wettbewerbsrecht | 72 |
| <i>Literatur</i> | 91 |
| <i>Buchbesprechungen</i> | 94 |

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 15 mars 1966, à Zurich

Sommaire

| | page |
|---|------|
| Affaires internes | 3 |
| Le Congrès de Tokyo | 4 |
| Les Bureaux internationaux réunis pour la protection de la propriété intellectuelle | 9 |
| L'Institut international des brevets de La Haye | 11 |
| Les travaux du Conseil de l'Europe | 12 |
| Les travaux de la CEE | 14 |
| Le Comité des brevets de l'AELE | 14 |
| Projet d'accord avec l'Allemagne en matière d'indications de provenance | 16 |
| Classification internationale des brevets d'invention | 17 |
| Revision totale de la loi suisse sur les marques | 18 |
| L'enseignement de la propriété industrielle | 18 |
| Le Bureau fédéral de la propriété intellectuelle | 21 |
| Conclusions | 22 |

Affaires internes

Le *Comité* du Groupe suisse s'est réuni une seule fois depuis l'Assemblée générale du 9 avril 1965: ce matin même, afin de régler les affaires administratives courantes et préparer l'activité future de notre association.

Etant donné que nous avons eu l'occasion en 1964 d'examiner d'une façon très complète les diverses questions portées à l'ordre du jour du Comité exécutif qui s'est tenu en septembre 1964 à Salzbourg et que, lors de notre dernière Assemblée, nous sommes arrivés à la conclusion que nous pouvions d'une façon générale soutenir les recommandations for-

mulées par le Comité exécutif en vue du Congrès de Tokyo, il n'a pas été nécessaire de tenir de *séance de travail* au cours des onze mois qui ont séparé notre assemblée générale de 1965 de celle d'aujourd'hui. Les précisions que nous tenions encore à formuler sur quelques points ont fait l'objet de rapports établis par les commissions intéressées sur la base de nos discussions antérieures.

La « *Revue suisse de la propriété industrielle et du droit d'auteur* » a paru comme d'habitude en deux numéros. Grâce aux efforts non seulement de la Commission de rédaction et en particulier de son président, M. WALTER WINTER, mais aussi des auteurs qui veulent bien mettre bénévolement à disposition des études toujours très intéressantes sur des sujets d'actualité, cette Revue a atteint un niveau scientifique élevé et notre association peut à juste titre en être fière. Malheureusement, les frais qu'entraîne la publication de la Revue ont augmenté ces dernières années dans une mesure telle que nous ne pourrions plus en assurer le financement si de nouvelles sources de recettes ne sont pas trouvées. Un relèvement du montant des cotisations sera inévitable, mais insuffisant. Notre Comité s'occupera de la question et vous présentera ses propositions lors de notre prochaine Assemblée générale.

Le nombre de nos *membres* a passé, depuis l'Assemblée générale de 1965 de 258 à 270. Le Groupe suisse continue ainsi d'être l'un des groupes les plus importants de l'AIPPI.

Le Congrès de Tokyo

Dans moins de quatre semaines, le 11 avril, le 26^e Congrès de l'AIPPI s'ouvrira à Tokyo. Certes nous avons déjà tenu nos assises hors d'Europe, à Washington en 1956. Mais l'Extrême-Orient est tout de même plus éloigné de notre continent que ne le sont les Etats-Unis. En organisant son Congrès de 1966 au Japon, notre association a entendu non seulement accepter la généreuse invitation du groupe de ce pays, mais aussi démontrer le caractère universel de l'AIPPI.

A l'époque de l'avion à réaction, les distances n'ont, il est vrai, plus la même importance qu'autrefois. Et c'est vraisemblablement pourquoi une délégation suisse particulièrement forte prendra part au Congrès de Tokyo. En effet, 30 délégués de notre pays et 25 personnes les accompagnant ont succombé à l'attrait qu'offre le Japon et aussi, je l'espère en tout cas, au plaisir de pouvoir participer aux séances de travail.

Vous avez reçu au cours de ces derniers mois les annuaires concernant le Congrès de Tokyo et en particulier les rapports des groupes (Annuaire

1965 II) et le rapport de synthèse du rapporteur général (Annuaire 1966 I), ainsi que le compte rendu de la Conférence des présidents de Tel-Aviv (Annuaire 1965 I), le compte-rendu de la réunion du Comité exécutif de Salzbourg (Annuaire 1964 II) et les rapports des groupes pour cette réunion (Annuaire 1964 no 13, 2e partie).

Je ne doute pas que tous ces documents auront fait l'objet de votre part d'un examen très approfondi et qu'ainsi ceux d'entre vous qui se rendront à Tokyo seront en mesure de participer aux débats, conformément du reste à une ancienne tradition qui veut que le Groupe suisse intervienne toujours activement dans la vie de l'AIPPI.

Sans donc qu'il soit nécessaire d'entrer dans les détails, je me bornerai à rappeler brièvement les différentes questions qui seront traitées à Tokyo.

L'unification du droit des marques (question 23 B) est une question qui a déjà été examinée au Congrès de Berlin de 1963, où une définition de la marque a été adoptée et une liste des principaux signes susceptibles de constituer une marque a été établie.

Il s'agira à Tokyo tout d'abord de se prononcer sur *l'acquisition du droit à la marque*, terrain sur lequel continuent de s'affronter les partisans de l'enregistrement et ceux du premier usage de la marque.

Le Comité exécutif de Salzbourg a proposé un compromis prévoyant que le droit à la marque peut s'acquérir par l'enregistrement ou par l'usage, à condition dans ce dernier cas que la marque soit connue dans les milieux intéressés comme distinguant le produit ou le service de l'ayant droit.

Reprenant une suggestion du Groupe belge, le rapporteur général de l'AIPPI, Me PAUL MATHÉLY, se demande s'il ne conviendrait pas de prévoir que le droit à la marque s'acquiert par l'enregistrement, les droits pouvant légitimement naître d'un usage étant préservés non seulement, ce qui va de soi, dans le cas de la marque notoire au sens de l'art. 6^{bis} de la Convention de Paris, mais aussi, en cas d'usage antérieur, par un droit de possession personnelle.

Si personnellement je suis résolument en faveur de l'acquisition du droit à la marque par l'enregistrement, avec comme seules réserves les dispositions de la Convention d'Union relatives à la priorité de dépôt de six mois, à la protection temporaire aux expositions et à la marque notoire, je ne crois pas qu'une solution allant plus loin que celle proposée par le Comité exécutif de Salzbourg puisse s'imposer. Il me paraîtrait d'autre part peu souhaitable qu'une recommandation de l'AIPPI soit votée à une faible majorité.

Le Congrès aura en outre à se prononcer sur le principe de *l'incontestabilité de l'enregistrement d'une marque après cinq ans*. Il semble que la proposition

faite à ce sujet par le Comité exécutif devrait réunir une large adhésion, du moins dans son principe. En ce qui concerne le délai à partir duquel une marque deviendra incontestable, les avis pourront éventuellement diverger; certains s'entremettront peut-être pour une plus longue période.

La proposition du Comité exécutif relative à *l'unification du droit des dessins et modèles industriels* (question 34 B) devrait pouvoir être acceptée. Elle a été formulée à la suite des travaux d'un groupe de travail ad hoc composé de représentants de divers groupes nationaux.

Les suggestions faites quant à l'objet et au régime de la protection des dessins et modèles industriels ainsi qu'aux conditions de fond et de forme et aux effets de la protection peuvent être considérées comme un honnête compromis tenant compte des diverses tendances existant dans ce domaine.

La question de *l'incidence sur les droits de propriété industrielle des règles nationales ou internationales garantissant la liberté de la concurrence* (question 37 A) ne pourra naturellement pas être réglée par une résolution.

Il s'agit d'un problème qu'il conviendra de suivre de très près au cours des prochaines années. On doit en effet tout faire pour éviter que certains pays, sous prétexte de garantir la liberté de concurrence, entravent le libre développement et par là même la naissance des droits de propriété industrielle. Ces derniers sont indispensables au développement économique d'un pays et l'intérêt bien compris des Etats est de les encourager et non de les brimer.

Ainsi que l'a relevé le rapporteur général, « la question mérite vigilance » et l'AIPPI fait bien de s'en occuper. Mais, ce qui me paraît encore plus important, c'est que les milieux intéressés de chaque pays prennent toutes les mesures adéquates pour attirer l'attention de leurs autorités sur les caractéristiques particulières des droits de propriété industrielle et leur justification.

C'est, je vous le rappelle, le Groupe suisse qui a porté au programme de travail de l'AIPPI la question des *causes pour lesquelles des restrictions peuvent être apportées aux droits du breveté* (question 39 A). Et le Comité exécutif de Salzbourg a été amené à proposer une nouvelle rédaction pour l'article 5 A de la Convention de Paris à la suite des travaux d'un groupe de travail ad hoc composé des rapporteurs de nombreux pays, réunis sur l'initiative d'un membre de notre groupe, M. WALTER WINTER.

Le Congrès de Tokyo aura à se prononcer sur la définition proposée des droits conférés par le brevet, sur les cas dans lesquels des restrictions peuvent être apportées aux droits du breveté ainsi que sur les formes de restrictions. En fait, il s'agit donc d'une réforme complète de l'art. 5 A. Si elle était acceptée non seulement par l'AIPPI mais par la prochaine Conférence

diplomatique de revision, le nouveau texte conventionnel aurait le grand mérite de permettre, tout en protégeant les titulaires de brevets contre une interprétation extensive et arbitraire de la disposition actuelle de la part de certains pays, la sauvegarde des intérêts bien compris de ces derniers, puisque des restrictions pourraient être décidées chaque fois que l'exigeraient l'intérêt public, la suppression d'un abus d'un droit exclusif ou l'exploitation d'un brevet dépendant.

En ce qui concerne les *inventions d'employés* (question 40 B), il s'agit, le rapporteur général le relève du reste expressément dans son rapport de synthèse, non de présenter des propositions précises à insérer dans le texte de la Convention de Paris, mais d'une étude de doctrine.

A une époque où la petite entreprise fait de plus en plus place à la grande entreprise, où le chercheur individuel — l'inventeur indépendant — cède le pas à la recherche collective, qui seule dispose des capitaux considérables et toujours plus importants nécessaires à la recherche, on ne saurait se désintéresser des problèmes que posent les inventions réalisées par les collaborateurs d'une entreprise.

Certains pays ont déjà légiféré — avec plus ou moins de bonheur — dans ce domaine. D'autres envisagent de le faire. L'étude de l'AIPPI vient donc à son heure.

Il est réjouissant de constater que la primauté de la liberté contractuelle a été reconnue par tous les groupes qui se sont prononcés jusqu'ici. De même, chacun s'accorde à attribuer à l'employeur les « inventions de service » et à l'employé les « inventions personnelles ». Les points de vue divergent en revanche quant à la propriété des « inventions dépendantes », c'est-à-dire de celles qui tout en étant liées à l'activité de l'entreprise ne rentrent cependant pas dans le cadre de la stricte exécution du contrat de travail de l'employé. L'unanimité ne se fera vraisemblablement pas à Tokyo sur ce point, que chaque pays réglera en conformité de sa situation juridique et sociale.

Est-il possible d'améliorer le régime de protection institué par l'article 8 de la Convention de Paris et de rapprocher les législations nationales dans le domaine de la *protection du nom commercial* (question 41 A) ?

C'est à ce double objectif que tendent les travaux de l'AIPPI, qui n'ont du reste été entrepris que récemment, puisque les premiers rapports de groupes ont été rédigés en vue du Comité exécutif de Salzbourg.

Les rapports présentés pour Tokyo, établis sur la base d'un questionnaire, donnent des informations extrêmement intéressantes sur le point de vue des différents pays.

La diversité des réponses exclut cependant la possibilité d'une entente

générale sur les améliorations qu'il conviendrait d'apporter d'une part à l'article 8 de la Convention de Paris et, d'autre part, aux législations nationales. Et c'est bien pourquoi notre groupe, dans son rapport, se borne à recommander de restreindre les motifs qui permettent actuellement aux Etats unionistes de refuser la protection du nom commercial étranger et d'introduire une protection accrue du nom commercial de haute renommée.

A n'en pas douter, nous aurons encore à maintes reprises l'occasion de nous occuper de cette question.

Après que le Groupe suisse se fut occupé de la question des *certificats d'auteurs d'invention* (question 42 B) au cours d'une séance de travail tenue le 15 janvier 1965, j'ai eu l'occasion, lors de notre dernière Assemblée générale, de vous renseigner sur les résultats des travaux de la Conférence des Présidents de Tel-Aviv et du Comité d'experts qui a siégé à Genève du 15 au 19 mars 1965 (cf. Revue suisse de la propriété industrielle et du droit d'auteur 1965 fasc. I, p. 10-12).

Le Congrès de Tokyo sera invité à se prononcer en faveur de la mention du certificat d'auteur d'invention à l'article premier de la Convention de Paris et de l'assimilation dudit certificat au brevet, dans le cadre de l'article 4, pour la naissance et l'exercice du droit de priorité. Quant à l'assimilation générale demandée par les cinq pays (Bulgarie, Pologne, Roumanie, Tchécoslovaquie et URSS) qui connaissent actuellement le certificat d'auteur d'invention, elle fera l'objet d'études ultérieures de l'AIPPI.

Le Groupe suisse n'a pas présenté de rapport sur cette question. Etant donné les conclusions auxquelles il est arrivé à la séance de travail du 15 janvier 1965, ses représentants à Tokyo pourront, je pense, se rallier à la solution que je viens de mentionner.

J'ai également déjà eu l'occasion de vous parler assez longuement, dans mon rapport de l'année dernière, de la question de la *structure administrative de la coopération internationale dans le domaine de la propriété intellectuelle* (question 43 B) et des conclusions auxquelles étaient arrivés tant la Conférence des présidents de Tel-Aviv que le Comité d'experts réuni à Genève du 22 mars au 3 avril 1965 (cf. Revue suisse de la propriété industrielle et du droit d'auteur, 1965 fasc. I, p. 7-9).

Les avis sont partagés au sein du Groupe suisse quant à l'opportunité de la transformation envisagée. Il était dans ces conditions peut-être préférable de ne pas rédiger de rapport pour Tokyo, cela d'autant plus qu'une certaine réserve est nécessaire de notre part, étant donné que les BIRPI se trouvent dans notre pays.

En ce qui concerne le principe même de la création d'un nouvel or-

ganisme englobant — tout en sauvegardant leur indépendance — les unions existantes, je partage l'opinion du rapporteur général de l'AIPPI quant à l'opportunité de créer une organisation où tous les Etats, également ceux qui ne sont pas membres de l'une ou l'autre des Unions, pourront discuter des problèmes de propriété intellectuelle en qualité de membres réguliers et non seulement d'observateurs admis à bien plaisir et de cas en cas aux réunions.

Il ne suffit en effet pas de critiquer l'incompréhension de certains pays en voie de développement pour les problèmes de propriété industrielle. Il faut donner à ces pays la possibilité de comprendre les problèmes, d'en discuter avec ceux qui prétendent posséder une longue expérience. Ce n'est qu'ainsi qu'on pourra les aider à être conscients de l'importance d'une protection équitable des droits de propriété industrielle pour le développement de leur économie nationale et à adopter une législation adéquate.

La dernière question portée à l'ordre du jour du Congrès de Tokyo, celle de *la propriété industrielle dans les pays en voie de développement* (question 45 B), répond aux préoccupations à la fois des pays en voie de développement qui cherchent à obtenir le plus de connaissances techniques et des pays industriels qui sont prêts à accorder leur aide, mais qui sont convaincus qu'une protection adéquate de la propriété industrielle est un facteur important du développement et du progrès de tous les pays.

Le débat ne fera que s'ouvrir à Tokyo. Nous aurons l'occasion de nous occuper activement de cette question au cours des prochaines années.

Les Bureaux internationaux réunis pour la protection de la propriété intellectuelle

Les Bureaux internationaux réunis pour la protection de la propriété intellectuelle (BIRPI) ont enregistré, du 1^{er} janvier 1965 au 1^{er} mars 1966, dix nouvelles adhésions à la Convention de Paris, ce qui porte le nombre des membres de cette dernière à 74, dont 39 sont liés par l'Acte de Lisbonne de 1958, 29 par l'Acte de Londres de 1934, 3 (le Brésil, la Pologne et la République dominicaine) par l'Acte de La Haye de 1934 et 1 (la Bulgarie) par l'Acte de Washington de 1911.

Il est réjouissant de constater qu'à part 4 Etats, tous les membres de l'Union sont parties aux Actes de Lisbonne ou de Londres.

Le nouvel élargissement intervenu de la base de l'Union est dû en grande partie au travail inlassable et au dynamisme de l'actif directeur des BIRPI, le Prof. BODENHAUSEN, et de ses collaborateurs. Je tiens en votre nom à tous à les en remercier.

Les BIRPI ont de nouveau organisé en 1965 plusieurs réunions internationales, parmi lesquelles je citerai les suivantes, qui concernent plus particulièrement la propriété industrielle: Groupe consultatif du Comité international d'offices de brevets pratiquant l'examen de nouveauté (Genève 11/12 mars et 9/10 décembre 1965); Comité d'experts sur les certificats d'intervention (Genève 15-19 mars 1965); Comité d'experts concernant la structure administrative de la coopération internationale dans le domaine de la propriété industrielle (Genève 22 mars-2 avril 1965); Comité d'experts pour la classification des produits et des services (Genève, 4-7 mai 1965); Comité de coordination interunions (Genève 28 septembre-1^{er} octobre 1965); Comité exécutif de la Conférence des représentants de l'Union de Paris (Genève 29 septembre-1^{er} octobre 1965); Conférence ad hoc des Directeurs des Offices nationaux de la propriété industrielle (Genève 13-18 décembre 1965); Réunion des représentants des Etats membres de l'Union de Madrid et de l'Union de La Haye (Genève 18 décembre 1965).

Des comptes rendus de ces diverses réunions ont régulièrement paru dans la revue «La propriété industrielle».

N'oublions pas d'autre part qu'au cours de l'année, les BIRPI ont publié, en l'accompagnant d'un commentaire, le texte de la loi-type concernant les inventions et les perfectionnements techniques élaboré par un comité d'experts des pays en voie de développement qui s'était réuni à Genève en octobre 1964.

C'est en outre en septembre 1965 qu'a eu lieu le premier cours consacré aux problèmes internationaux de la propriété industrielle, qui a eu un très grand succès et sur lequel je reviendrai encore (cf. le chapitre consacré à l'enseignement de la propriété industrielle).

Quant au programme des BIRPI pour 1966, il est de nouveau très chargé. C'est ainsi qu'un séminaire asiatique sur la propriété industrielle a déjà été organisé à Colombo (Ceylan) du 7 au 11 février 1966. Parmi les autres réunions prévues, je citerai avant tout celles concernant l'organisation structurelle, administrative et financière des Unions de Paris et de Berne, la classification des dessins ou modèles industriels et tout particulièrement le symposium de propriété industrielle Est/Ouest qui se tiendra à Budapest du 3 au 7 octobre 1966, ainsi que la réunion du Comité d'experts qui sera chargé d'établir une loi-type sur les marques pour les pays en voie de développement.

Les BIRPI étudient actuellement la possibilité d'établir un «Index mondial des brevets». Après un premier examen de la question, sous le titre de «tableau de concordance des demandes de brevets et les brevets»,

lors d'une réunion du Comité international d'offices de brevets pratiquant l'examen de nouveauté, en octobre 1964, un Comité de consultants réuni à Genève les 9 et 10 décembre 1965 a eu l'occasion de procéder à un échange de vues sur les possibilités pratiques de réalisation.

Le projet prévoyant l'utilisation d'un ordinateur électronique, il exigerait d'importants investissements; or, la plus grande incertitude règne actuellement quant à la possibilité de couvrir les frais d'exploitation.

Il semble d'autre part que l'Institut international des brevets de La Haye possède déjà un ordinateur, employé il est vrai à des buts plus limités que ceux envisagés par les BIRPI. Selon ces derniers, le service prévu devrait non seulement se charger de l'identification des «familles» de brevets et de demandes de brevets publiés, mais également être à même de cataloguer les brevets et les demandes de brevets qui sont classés dans le même sous-groupe de la classification internationale; il devrait en outre pouvoir cataloguer tous les brevets et toutes les demandes de brevet qui désignent une personne donnée comme l'inventeur ou le co-inventeur.

Les milieux intéressés auront l'occasion, au cours de 1966, d'examiner ce problème et de se prononcer. Le Groupe suisse ouvrira en effet une enquête auprès de ses membres pour les renseigner exactement sur le projet envisagé; il leur communiquera à cette occasion une brochure que les BIRPI ont l'intention de publier afin de donner toutes informations utiles.

Lorsque les milieux économiques et les administrations nationales se seront prononcés, les BIRPI établiront un rapport qui sera soumis, avec d'éventuelles propositions, à une session plénière du Comité international d'Offices de brevets pratiquant l'examen de nouveauté.

L'institut international des brevets de La Haye

L'Institut international des brevets de La Haye, auquel la Suisse est rattachée depuis 1961, a enregistré le 2 août 1965 l'adhésion du Royaume-Uni, ce qui porte le nombre de ses membres à 9, les autres pays affiliés étant la Belgique, la France, le Luxembourg, le Maroc, Monaco, les Pays-Bas et la Turquie.

Le Conseil d'administration de l'Institut, dont le Directeur du Bureau fédéral de la propriété intellectuelle, M.J. VOYAME, fait partie en qualité de vice-président, a appelé M. GUILLAUME FINNISS, précédemment directeur de l'Institut national français de la propriété industrielle, à prendre la direction de l'Institut en tant que Directeur général, à partir du 1^{er} octobre 1965.

Je n'ai pas manqué de féliciter au nom du Groupe suisse M. G. FINNISS, trop connu dans les milieux de l'AIPPI pour qu'il soit nécessaire de rappeler les mérites qu'il s'est acquis dans le domaine de la propriété industrielle, aussi bien sur le plan international que dans son propre pays. L'Institut de La Haye, on peut en être certain, jouera à l'avenir un rôle de plus en plus important sous la dynamique et compétente direction de son nouveau directeur général.

Au cours de l'année 1965, le Bureau fédéral a demandé à l'Institut de La Haye 744 avis A et B et en a reçu 709. On sait d'autre part que de nombreuses entreprises adressent des demandes d'avis directement à l'Institut afin d'être rapidement renseignées sur l'état de la technique et la nouveauté de leurs inventions.

Les travaux du Conseil de l'Europe

A la suite des travaux du Comité d'experts en matière de brevets du Conseil de l'Europe, qui s'est réuni à Strasbourg du 5 au 9 avril 1965, et après avoir pris l'avis de nos membres, nous avons eu l'occasion, par un mémoire adressé en commun avec le «Vorort» de l'Union suisse du commerce et de l'industrie au Bureau fédéral de la propriété intellectuelle, à Berne, de faire connaître notre point de vue sur les diverses propositions en discussion.

Nos milieux n'ont pas tous été du même avis en ce qui concerne *l'accessibilité au public des documents relatifs aux demandes de brevet*. Plusieurs d'entre eux, en effet, souhaiteraient que le délai de 18 mois à l'expiration duquel les demandes doivent être publiées soit non un délai maximum, comme l'envisage le Comité d'experts, mais un délai minimum.

Nous avons cependant relevé que nous estimons qu'il était vain de tenter d'obtenir que ce délai soit considéré comme un délai minimum, étant donné qu'une proposition néerlandaise faite dans ce sens au Comité d'experts s'était heurtée à une forte opposition et qu'elle avait de ce fait été retirée. Il ne nous avait par conséquent guère paru possible de la reprendre.

Il est d'autre part certain que les entreprises faisant des recherches travaillant dans le même domaine que celles qui ont déposé une demande de brevet ont un grand intérêt à connaître le plus tôt possible le contenu des demandes de brevets.

Il est toutefois évident qu'une demande de brevet publiée avant qu'une décision préalable de principe soit intervenue de la part de l'Office national des brevets peut être de nature à porter préjudice aux intérêts du déposant. Les mesures de sauvegarde nécessaires doivent être prises. Si

elles le sont, la question de la fixation d'un délai minimum perd une partie de son importance. Dans le cas contraire, il serait souhaitable de prévoir un délai minimum de 15 mois avant la publication des demandes de brevets. De toute façon, une protection provisoire devrait être accordée au déposant entre le moment de la publication et celui de l'octroi du brevet.

Nos milieux ont en revanche été unanimes quant à la fixation à 20 ans de la *durée des brevets* à partir du dépôt de la demande.

La réglementation proposée au sujet de *l'unité de l'invention* n'a pas soulevé d'objections dans nos milieux. L'industrie des machines a toutefois déclaré qu'à son avis, il serait opportun de prévoir expressément une disposition accordant au déposant le droit de présenter des requêtes partielles.

L'unification des délais de procédure est certes souhaitable. Il ne paraît cependant pas opportun de chercher à la réaliser d'une façon indépendante. Ce problème devrait être examiné à l'occasion de la révision de la Convention européenne relative aux formalités prescrites pour les demandes de brevet.

Nous pouvons d'autant plus facilement nous rallier à la réglementation envisagée pour sauvegarder les droits dérivés d'un usage antérieur, c'est-à-dire les *droits de possession personnelle*, qu'elle émane d'une suggestion de nos milieux et que la proposition du Comité d'experts en matière de brevet du Conseil de l'Europe est conforme aux dispositions de la loi suisse.

La *Convention européenne relative aux formalités prescrites pour les demandes de brevet* s'est révélée utile, ses dispositions étant judicieuses. Nous n'avons pas de motifs de nous opposer à sa révision dans la mesure où elle peut encore être améliorée. La Convention ne règle actuellement d'une façon uniforme que les formalités de dépôts des demandes; elle laisse subsister une grande diversité dans les prescriptions relatives à l'enregistrement des brevets. Toute nouvelle unification dans ce domaine ne pourrait qu'être saluée favorablement par les milieux économiques.

Lors d'une récente session, tenue du 14 au 18 février 1966, le Comité d'experts en matière de brevet a tenu compte de ce désir en décidant d'étudier l'élaboration de deux conventions: l'une sur la procédure de délivrance et l'autre sur les questions de fond. Les questions actuellement à l'étude seraient réparties entre ces deux nouvelles conventions. Un groupe de travail se réunira en novembre 1966 pour élaborer des projets de texte. La Suisse fait partie du Groupe de travail.

Le Comité d'experts a décidé en outre la création de bourses pour encourager des travaux et des études d'intérêt européen. Je reviendrai encore sur cette question (cf. le chapitre consacré à l'enseignement de la propriété industrielle).

Les travaux de la CEE

Pour les raisons politiques que l'on connaît, aucun progrès n'a été réalisé en ce qui concerne le projet de créer un *brevet européen* dans le cadre de la Communauté économique européenne (CEE).

Alors que la majorité des six pays reste attachée à l'idée d'une convention restreinte aux membres de la communauté, une minorité — avant tout les Pays-Bas — continue de préconiser un système de double convention.

D'une part une convention ouverte à tous les pays, membres ou non de la CEE, qui contiendrait toutes dispositions de procédure utiles pour l'octroi d'un brevet européen par un office international. Les contestations postérieures à la délivrance du brevet seraient réglées par le droit national, de sorte qu'on aurait en fait un faisceau de brevets nationaux.

D'autre part, une convention restreinte aux six pays de la CEE créant un brevet unique avec toutes les conséquences en découlant.

La détente récemment intervenue entre la France et ses partenaires permettra peut-être prochainement la reprise de la discussion au sein de la CEE. Cependant, aussi longtemps que le Conseil des Ministres n'aura pas pris une décision de principe sur les principales questions et en particulier sur celles de la double convention et de l'accessibilité, les travaux des experts resteront bloqués.

Dans le domaine de la *marque* européenne, on sait qu'un avant-projet a été élaboré. J'en ai parlé dans mon rapport de l'année dernière (cf. *Revue suisse de la propriété industrielle et du droit d'auteur*, 1965, fasc. I, p. 18/19). Cet avant-projet ne sera toutefois, semble-t-il, pas publié avant que les travaux entrepris dans le domaine des brevets ne soient terminés.

La Commission de coordination de la propriété industrielle de la CEE avait également envisagé l'élaboration d'une Convention dans le domaine des *dessins et modèles industriels*. Ici aussi, les travaux se sont trouvés retardés du fait des difficultés survenues dans le domaine des brevets.

Le comité des brevets de l'AELE

J'avais relevé dans mon rapport de l'année dernière (cf. *Revue suisse de la propriété industrielle et du droit d'auteur*, 1965, fasc. I, p. 17 in fine) qu'un premier échange de vues entre experts des pays de l'Association européenne de libre-échange (AELE) avait eu lieu à Genève les 3 et 4 février 1965 afin d'examiner les diverses questions que posait le projet de brevet européen de la CEE.

Par la suite, un « Comité d'experts en brevets » fut constitué au sein de l'AELE. Ce Comité s'est réuni les 27 et 28 avril, 13 et 14 juillet, 4-6 octobre 1965 et 17-19 janvier 1966. M. J. VOYAME, Directeur du Bureau fédéral de la propriété intellectuelle, M. MAX JAEGER, du Bureau de l'Intégration du Département politique fédéral et votre président prirent régulièrement part aux réunions.

Dès sa session d'avril 1965, le Comité d'experts arriva à la conclusion que pour des motifs aussi bien économiques que techniques, une étroite collaboration était nécessaire entre pays européens dans le domaine des brevets.

Il se prononça à sa session de juillet 1965 en faveur d'une coopération avec la CEE sur la base du système de double convention proposé par les Pays-Bas et cette proposition fut officiellement reprise par le Conseil des Ministres de l'AELE, réuni à Vienne les 24 et 25 mai 1965.

Les séances ultérieures du Comité furent consacrées à l'examen des diverses possibilités de collaboration au sein de l'AELE pour le cas où une entente ne pourrait pas être trouvée avec la CEE et, en particulier : création d'un brevet AELE, centralisation de la procédure de délivrance des brevets, reconnaissance dans tous les Etats de l'AELE des brevets délivrés par l'un d'eux, communication du résultat des recherches techniques par l'office national devant lequel la demande de brevet a été déposée en premier lieu ; ces deux derniers systèmes pouvant, le cas échéant, être perfectionnés, en ce sens que chaque office se spécialiserait dans certaines branches de la technique.

En l'état actuel des discussions, les membres suisses du Comité d'experts ont estimé qu'il conviendrait que dans chaque pays les milieux économiques intéressés soient consultés, puisqu'en définitive ce sont eux qui bénéficieront des mesures prises ou qui auront à les subir, selon que celles-ci leur paraîtront opportunes ou non.

Le Comité d'experts a décidé de donner suite à cette suggestion, qui correspondait du reste aussi aux préoccupations d'autres délégations.

Le Bureau fédéral de la propriété intellectuelle consultera par conséquent prochainement notre Association – et les autres groupements intéressés, c'est-à-dire le « Vorort » de l'Union suisse du commerce et de l'industrie et la Fédération suisse des ingénieurs-conseils – et nous aurons ainsi l'occasion d'examiner l'ensemble du problème.

Afin de disposer de renseignements aussi précis et complets que possible en vue d'une collaboration éventuelle sous une forme ou une autre parmi les pays de l'AELE, le Comité d'experts a chargé un petit groupe de travail composé d'examineurs de quelques offices nationaux d'examiner la

suite donnée dans un certain nombre de cas aux demandes de brevet relatives à la même invention, déposées dans plusieurs pays. Il sera intéressant de connaître les résultats de cette étude.

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

Je vous ai renseignés dans mon rapport de l'année dernière sur les négociations ouvertes 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.

Une seconde phase des négociations s'est déroulée comme prévu à Munich, du 13 au 17 septembre 1965. Une entente n'ayant pas pu intervenir sur certaines questions, les négociations seront reprises en Suisse, vraisemblablement en automne 1966.

Les résultats obtenus jusqu'à ce jour peuvent être résumés comme il suit: un projet d'accord, un projet de protocole et des projets de listes pour chacun des deux pays ont été établis.

Par une clause générale figurant dans l'accord, les deux pays s'engagent à protéger d'une part les produits naturels et industriels contre la concurrence déloyale, d'autre part les noms, désignations, etc., conformément aux dispositions de l'accord et aux listes annexées. Par une autre clause générale, les noms de la Confédération suisse et des cantons seront protégés d'une façon absolue.

Les listes énumèrent les indications de provenance que chacun des deux pays entend voir protéger dans l'autre. Ces listes pourront être par la suite complétées.

Les indications telles que «type», «genre», «façon» ne pourront pas être utilisées. Les personnes physiques et morales ainsi que les associations de producteurs, de commerçants et de consommateurs auront qualité pour agir. Un délai de 6 ans a été prévu pour permettre aux entreprises de s'adapter aux dispositions de l'accord. Une commission mixte sera instituée afin en particulier de compléter au fur et à mesure des besoins les listes des deux pays.

Par des dispositions insérées dans un protocole, il a été prévu d'exclure de la protection les races d'animaux et les variétés de plantes. Une réserve générale a en outre été envisagée pour les entreprises qui depuis plus de 50 ans utilisent une indication à laquelle elles devront renoncer aux termes de l'accord. Un délai de 20 ans leur sera accordé pour s'adapter aux dispositions de l'accord.

Parmi les questions en suspens, il y a lieu de signaler les suivantes: la délégation allemande avait tout d'abord demandé une protection absolue pour les indications figurant sur la liste, c'est-à-dire à l'égard non seulement de certains produits, mais de tous les produits et marchandises. La délégation suisse s'y étant opposée, la question d'une protection des indications de provenances dites de haute renommée a été envisagée. A Munich, la délégation allemande a toutefois suggéré de régler le problème par un regroupement de certaines indications dans le but d'étendre la protection à un plus grand nombre de produits. Les propositions faites ultérieurement à ce sujet ne peuvent malheureusement pas être acceptées par la Suisse.

De son côté, la délégation allemande n'a, jusqu'ici, pas été en mesure d'accepter la proposition suisse d'une protection accrue pour les noms et images de lieux, monuments, etc. caractéristiques du pays (tels que le Servin, le Château de Chillon, le Lion de Lucerne, etc.).

Enfin, aucune entente définitive n'est encore intervenue quant à un certain nombre de désignations figurant dans les listes (en particulier en ce qui concerne l'eau de Cologne, l'Emmental, le Johannisberg et les saucisses de Francfort).

Les milieux suisses intéressés ont été tenus au courant des résultats des pourparlers de septembre 1965 et ils seront prochainement à nouveau consultés. Ils auront ainsi la possibilité de faire connaître leur point de vue avant la troisième phase des négociations.

Classification internationale des brevets d'invention

Une bonne classification permettant à tous les intéressés de trouver rapidement les exposés de brevets publiés est de la plus grande importance. Une unification aussi générale que possible des classifications nationales est d'autre part dans l'intérêt des usagers. C'est la raison pour laquelle le Comité des brevets du Conseil de l'Europe s'est, dès le début de ses travaux, occupé de la question et a élaboré une « Convention européenne sur la classification internationale des brevets » du 19 décembre 1954, entrée en vigueur le 1^{er} août 1955. Le système de classification adopté est dérivé du système allemand.

La Suisse n'a jusqu'ici pas adhéré à cette Convention. Par arrêté du Conseil fédéral du 27 décembre 1957, notre pays a adopté la classification allemande, sauf en ce qui concerne l'horlogerie (classe 83), pour laquelle la classification internationale, plus détaillée, a été reprise.

Depuis quelque temps déjà, le Bureau fédéral de la propriété intellectuelle tient cependant compte dans sa classification des brevets de la clas-

sification internationale, en vue d'une adhésion à la Convention du Conseil de l'Europe.

Un premier pas dans cette voie a été fait il y a quelques mois déjà. La Suisse a en effet signé, le 22 octobre 1965, la Convention européenne du 19 décembre 1954. Le Conseil fédéral a en outre, en date du 1^{er} mars de cette année, soumis aux Chambres un message relatif à la ratification de cette Convention et de cinq autres conventions européennes. La Convention concernant la classification pourra ainsi être ratifiée vraisemblablement encore en 1966.

Revision totale de la loi suisse sur les marques

Le Bureau fédéral de la propriété intellectuelle a continué ses travaux de revision totale de la loi sur les marques, avec la collaboration de la petite commission consultative de quatre membres, nommée par le Chef du Département fédéral de justice et police, à laquelle votre président a l'honneur de participer.

Il est probable que l'avant-projet de nouvelle loi — que tous ceux qui de près ou de loin s'occupent du droit des marques attendent avec impatience — pourra être publié en automne 1966. Notre association aura bien entendu la possibilité de participer à la procédure de consultation qui sera alors ouverte et de faire connaître son avis, tout d'abord par écrit.

Il est dans les intentions du Bureau fédéral de proposer ensuite au Chef du Département fédéral de justice et police de convoquer une grande commission d'experts dans laquelle tous les milieux intéressés seront représentés.

Nous aurons donc, dans un avenir très proche, à nous occuper des multiples problèmes que pose la revision totale d'une loi vieille de plus de 75 ans et la nécessité d'adapter les dispositions législatives aux besoins de la vie économique. Nous ne pouvons que nous réjouir de l'intéressant travail qui nous attend.

L'enseignement de la propriété industrielle

J'ai déjà fait allusion aux *cours consacrés aux problèmes internationaux de la propriété industrielle organisés par les BIRPI* à Genève du 20 au 25 septembre 1965.

Le fait que ces cours ont réuni environ 300 participants venant de 27 pays prouve à quel point ils correspondaient à un besoin et combien les BIRPI ont eu une heureuse inspiration en les organisant.

Il est vrai que les sujets traités étaient dignes de retenir l'attention. Qui peut se vanter de ne rien avoir à apprendre en ce qui concerne la Convention de Paris et le fonctionnement des Arrangements particuliers, les tendances et harmonisations des lois sur les brevets et des lois sur les marques, l'exploitation, la cession et les licences de brevets et de marques, la propriété industrielle dans les pays socialistes ainsi que l'influence des lois antitrusts et fiscales sur la propriété industrielle, sans compter le programme de travail des BIRPI en fonction des tendances générales qui se manifestent actuellement dans le domaine de la propriété industrielle?

Le fait que les conférenciers, le Prof. G. H. C. BODENHAUSEN, directeur, MM. A. BOGSCH et CH.-L. MAGNIN, vice-directeurs des BIRPI, ainsi que MM. G. OUDEMANS et ST. P. LADAS et les Professeurs S. LJUNGMAN et R. BYSTRICKY, sans compter le président du Groupe suisse, sont tous, à une exception près, des habitués des réunions de l'AIPPI, atteste la vitalité de notre Association internationale et le rôle qu'elle est toujours prête à jouer dans toutes manifestations concernant la propriété industrielle.

Les textes complets des exposés présentés seront réunis en deux publications, en français et en anglais, de sorte que les absents, qui selon le dicton ont toujours tort, pourront se rattraper. Il est vrai qu'ils ne retrouveront pas à la lecture des textes la chaleur de la voix des conférenciers ni l'excellente atmosphère dans laquelle les cours et les discussions qui ont suivi se sont déroulés.

Le Centre d'études internationales de la propriété industrielle, créé près la Faculté de Droit de l'Université de Strasbourg, a organisé d'octobre 1965 à janvier 1966 un deuxième cours pour élèves du premier degré. Pour la première fois, un cours du deuxième degré a été ouvert en mars et se terminera en juin 1966.

L'objet de l'enseignement donné à ce Centre est, je le rappelle, de former des spécialistes ayant préalablement acquis une culture scientifique ou technique du point de vue tant théorique que pratique. L'enseignement comprend les différentes disciplines de la propriété industrielle; il porte naturellement avant tout sur le droit français, mais des conférences sur les droits étrangers sont aussi données par des ressortissants des pays intéressés. C'est ainsi que M. le Directeur J. VOYAME est chargé d'un cours sur le droit des brevets et votre président d'un cours sur le droit des marques et sur celui des dessins et modèles industriels.

Mais dans notre pays également, le besoin de cours aux praticiens s'est fait sentir. On ne peut à ce sujet que féliciter la Société suisse des constructeurs de machines de son initiative d'organiser, d'entente avec le Conseil de l'Ecole polytechnique fédérale, un *cours destiné aux praticiens et aux étudiants*,

qui s'est étendu sur quatre samedis matin du 8 au 29 mai 1965. Le but du cours était de renseigner les participants sur quelques notions fondamentales de la propriété industrielle et, par là même, de leur donner l'envie d'approfondir leurs connaissances dans ce domaine.

Le désir de favoriser l'étude du droit de la propriété industrielle a du reste, semble-t-il, fait tache d'huile, puisque le Comité d'experts en matière de brevets du Conseil de l'Europe a décidé, à sa session d'avril 1965 — j'y ai déjà fait allusion dans le chapitre consacré aux travaux du Conseil de l'Europe —, d'inviter les délégations nationales à faire connaître leurs suggestions quant à *l'opportunité et aux moyens d'organiser des études relatives à la législation et à la pratique de la propriété industrielle*.

Le Comité d'experts de Strasbourg a envisagé notamment la création de *bourses* au profit de futurs praticiens, tant juristes qu'ingénieurs, pour leur permettre de parfaire leurs connaissances auprès des divers instituts universitaires spécialisés, tels que ceux de Munich, Strasbourg, Stockholm et Washington.

A la suite des réponses favorables reçues des diverses délégations, le Comité d'experts a décidé, à sa session du 14 au 18 février 1966, de créer un groupe de travail composé de représentants de la République fédérale d'Allemagne, de la France et de la Suisse, afin de préparer un règlement.

On peut à cet égard aussi se demander s'il ne conviendrait pas, en Suisse, de prévoir l'octroi de *bourses pour le paiement des frais d'impression de thèses de doctorat* dans le domaine de la propriété industrielle; les frais d'impression sont en effet si élevés actuellement que bien des étudiants pourraient être tentés de choisir pour leur thèse de doctorat un sujet de propriété industrielle, s'ils savaient d'avance qu'ils pourraient obtenir le remboursement de tout ou partie de leurs frais. Une collaboration des diverses industries intéressées à la protection des droits de propriété industrielle devrait permettre de réaliser un tel projet sans grande difficulté et sans qu'il en coûte des sommes importantes.

J'ai fait plus haut allusion aux *instituts universitaires spécialisés en matière de propriété industrielle* existant actuellement. Estimant qu'aucun institut de ce genre n'existe en Suisse, la Faculté de droit de l'Université de Berne étudie actuellement cette question, d'entente avec le Bureau fédéral de la propriété intellectuelle.

Il y a cependant lieu de relever qu'au cours de 1965 a été créé à St-Gall un « Institut für europäische und internationale Wirtschafts- und Sozialrecht », qui entend consacrer son activité également au droit de la concurrence déloyale au sens large, y compris le droit des brevets et le droit des marques.

On peut espérer que les efforts déployés à St-Gall et à Berne seront coordonnés et qu'ils ne feront pas double emploi, ce qui ne servirait pas la cause de la propriété industrielle.

Le Bureau fédéral de la propriété intellectuelle

Grâce aux mesures prises par le Bureau fédéral de la propriété intellectuelle dans le courant de 1964, le nombre de demandes de *brevets* en suspens, en augmentation régulière au cours des dernières années, a pour la première fois reculé, passant de 61 538 à fin 1964 à 55 656 au 31 décembre 1965, dont 1726 demandes soumises à l'examen préalable.

Ce résultat est d'autant plus réjouissant que le nombre des demandes de brevets s'est encore accru sensiblement, passant de 16 925 en 1964 à 18 180 en 1965, dont 69 % en provenance de l'étranger. Par rapport au chiffre de la population, le nombre de demandes de brevets déposées en Suisse est le plus élevé du monde.

Les nouvelles mesures appliquées par le Bureau fédéral ont permis de liquider 24 062 demandes de brevets en 1965 contre 16 585 en 1964 et 11 678 en 1963.

Dans la procédure sans examen préalable de la nouveauté, 18 436 (1964: 11 617) demandes aboutirent à l'octroi d'un brevet et 4 979 (4 343) furent rejetées ou retirées.

D'autre part, 647 (625) demandes soumises à l'examen préalable de la nouveauté ont été liquidées, 398 (388) aboutirent à l'octroi d'un brevet; les autres furent rejetées ou retirées.

Malgré l'augmentation régulière du nombre de nouvelles demandes de brevets, le Bureau fédéral estime probable que le retard dans l'octroi des brevets sera complètement résorbé dans quatre ans. Le retard actuel porte sur 30 000 demandes environ.

Dans le domaine des *marques* également, le nombre des dépôts au Registre suisse a augmenté fortement, passant de 6 244 en 1964 à 7 603 en 1965, année au cours de laquelle 7 121 marques furent enregistrées, les autres demandes ayant été rejetées ou retirées.

Des 14 596 (14 423) marques inscrites au Registre international des marques, 2 200 provenaient de notre pays. La protection en Suisse a été refusée complètement ou en partie pour 464 (399) marques internationales.

Quant au dépôt des *dessins et modèles industriels*, ils se sont élevés à 914 (822) en 1965, dont 867 (760) ont abouti à un enregistrement, les autres demandes ayant été rejetées ou retirées.

Les problèmes dont a eu à s'occuper le Bureau fédéral ont naturellement

largement dépassé le domaine de la protection des brevets, des marques et des dessins et modèles industriels au sens strict.

Le Bureau fédéral doit également suivre de près les nombreuses questions d'actualité sur le plan international, que ce soit dans le cadre des Unions de Paris et de Berne ou des unions particulières, du Conseil de l'Europe, de l'Institut international des brevets de La Haye et du Comité d'experts en brevets de l'Association européenne de libre-échange ou lors de négociations bilatérales telles que celles qui sont menées avec l'Allemagne en vue de la conclusion d'un accord concernant la protection des indications de provenance, pour ne citer que ses principaux domaines d'activité.

Sur le plan intérieur, deux grands travaux sont actuellement en cours à côté d'une multitude d'autres tâches. Je veux parler de la révision totale de la loi sur les marques et de la loi sur le droit d'auteur.

Les milieux intéressés à la propriété industrielle bénéficient en Suisse d'une situation privilégiée par rapport à celle qui existe dans d'autres pays. Nous sommes en effet régulièrement consultés par le Bureau fédéral sur toutes les questions à l'examen. Nous apprécions ce privilège et nous nous efforcerons, comme nous l'avons fait jusqu'ici, d'en être toujours dignes en donnant un avis objectif, tenant compte de l'intérêt général, chaque fois que nous aurons l'occasion d'exprimer notre opinion.

Je tiens ici et en votre nom à tous à remercier M. le Directeur J. VOYAME et tous ses collaborateurs pour tout ce qu'ils font en faveur de la protection de la propriété industrielle, contribuant par là au renforcement de notre économie.

Conclusions

Après avoir passé en revue les principaux événements qui ont marqué l'année 1965 dans le domaine de la propriété industrielle, jetons un regard sur les tâches qui nous attendent :

Indépendamment des problèmes d'ordre international dont nous aurons à nous occuper, nous devons consacrer l'essentiel de nos efforts en 1966 à la révision de la loi sur les marques et à trois questions nouvelles dont l'examen a été décidé l'année dernière déjà : la protection des dessins techniques (sur la base d'un rapport du Prof. A. TROLLER), la protection par modèles d'utilité (Prof. E. MARTIN-ACHARD) et les améliorations à apporter éventuellement aux dispositions de la Convention de Paris dans le domaine de la concurrence déloyale (Me J. GUYET). Si l'on ajoute l'examen des questions qui seront retenues au Congrès de Tokyo pour être soumises aux groupes nationaux, nous pouvons être certains d'être suffisamment occupés.

La protection internationale des obtentions végétales (Convention de Paris du 2 décembre 1961)

G. RONGA, GENÈVE

Sommaire

| | page |
|--|------|
| La situation existant avant la Conférence diplomatique de Paris (1957-1961) | 23 |
| Diverses solutions du problème de la protection des obtentions végétales . . . | 27 |
| La nouvelle Convention de Paris de 1961 | 28 |
| a) Titulaires de la protection | 29 |
| b) Objet | 32 |
| c) Dénomination des obtentions végétales | 34 |
| d) Etendue | 37 |
| e) Limitations | 38 |
| f) Examen préalable | 39 |
| g) Durée | 40 |
| h) Droit de priorité | 40 |
| i) Nullité et déchéance | 42 |
| j) Application de la convention | 42 |
| k) Administration de l'Union | 42 |
| l) Révision de la convention | 44 |
| m) Tribunal arbitral | 45 |
| n) Clauses finales | 45 |

1. La protection des espèces ou variétés végétales nouvelles a été l'objet d'études et de discussions depuis plusieurs années. Le problème est devenu d'actualité notamment après la dernière guerre en raison du progrès technique en ce domaine.¹ Il concerne davantage le moyen apte à assurer

¹ L'AIPPI dans ses Congrès de Vienne (1952) et de Bruxelles (1954) approuva des résolutions souhaitant que soit organisée une protection des nouvelles obtentions végétales. Le Comité de Commerce Internationale également fit plusieurs propositions dans ce sens. Les organisations internationales intergouvernementales se préoccupèrent aussi de résoudre ce problème: Le Comité d'experts en brevets du Conseil de l'Europe lors de sa session de juillet 1951 à La Haye adopta une recommandation pour aboutir à cette

d'une manière efficace la protection de nouveaux produits de la nature et de l'œuvre de l'homme en faveur de l'obtenir que le principe général d'admettre cette protection.

L'activité humaine par laquelle on réussit à obtenir des nouveautés dans ce domaine végétal est de caractère scientifique ou technique. Il s'agit d'une œuvre intellectuelle appliquée à l'agriculture. Toute théorie sur laquelle pourrait être fondée au point de vue juridique la propriété intellectuelle comporte toujours une conclusion favorable pour reconnaître la protection des obtentions végétales. En effet, la propriété intellectuelle considérée soit comme ayant pour objet des biens immatériels², soit comme tendant à assurer un droit de clientèle³, soit constituant un droit de monopole dans une situation de concurrence⁴ comprend aussi les obtentions végétales en tant que résultat d'un travail de recherches et d'expériences qui aboutit à une création dans le sens large de ce mot, à savoir à la production de ce qui n'existait pas.

Il me semble utile de donner un aperçu de la situation qui s'est créée à la suite de la conclusion d'une importante convention internationale pour assurer une protection spéciale aux obtentions végétales⁵. L'obteneur, qu'il soit homme de science ou praticien, mérite dans son intérêt et dans celui de l'humanité toute entière d'être protégé contre la concurrence qui se manifeste tant sur le plan national que sur le plan international.

La convention de Paris de 1883⁶ pour la protection de la propriété industrielle dans son article 1^{er} afin d'établir l'objet de la protection de la

protection. A une conclusion analogue parvint la Conférence Européenne sur le développement de la production et du commerce des semences. L'Association internationale des sélectionneurs professionnels (ASSINSEL) demanda, lors de son dernier Congrès (Vienne, Semmering, juin 1956), que pour la protection des obtentions végétales une convention internationale vienne consacrer les usages qui se sont établis et facilite le commerce international de ces obtentions.

² V. KOHLER: *Forschungen aus dem Patentrecht*, Mannheim, 1888, p. 116 et seg.; A. RAMELLA: *Trattato della proprietà industriale*, Turin, 1927, I, p. 15.

³ V. P. ROUBIER, Paris, 1952, p. 116 et segg.

⁴ V. R. FRANCSCHELLI: *Trattato della proprietà industriale*, Milaño, 1960, p. 513-516.

⁵ La Convention ne paraît pas loin d'atteindre les trois ratifications requises pour son entrée en vigueur (article 31 (3)), car de nouvelles lois ont été approuvées ou sont en cours d'étude de la part des Etats signataires.

Toutefois, les Actes de la deuxième session de la Conférence diplomatique ne sont pas publiés. Par conséquent, pour l'étude et l'interprétation des règles plus importantes il est utile de se référer à la discussion qui a eu lieu lors des travaux préparatoires et lors de la Conférence.

⁶ La date sera toujours citée pour distinguer les deux conventions qui étant stipulées toutes les deux à Paris portent la même appellation.

propriété intellectuelle énumère (alinéa 2), les titres par lesquels cette protection est assurée et détermine (alinéa 3) le champ d'application.

Cette convention écarte d'une manière précise toute interprétation étroite du terme « propriété industrielle », pour y comprendre le domaine des industries agricoles et extractives. Du rapport qu'il existe entre les deux alinéas (2) et (3) de l'article 1^{er} l'on déduit que, dans la mesure où les législations nationales l'admettent, peuvent trouver une application dans l'industrie agricole, non seulement les signes distinctifs et les appellations d'origine, mais également les brevets d'invention.

L'agriculture moderne est caractérisée par l'emploi de capitaux aptes à augmenter la production, sous forme de machines, de substances chimiques, de procédés techniques en tant que résultat de recherches scientifiques longues et coûteuses, telles que les sélections des semences et les essais pour perfectionner les qualités ou pour obtenir de nouvelles espèces ou variétés. Par le caractère économique et technique de l'œuvre intellectuelle et de ses résultats, l'agriculture se rapproche de l'industrie manufacturière.

L'industrie agricole diffère toutefois profondément des autres industries, car il y a, outre les facteurs humains et les machines, des facteurs qui paraissent assumer une importance prépondérante : ce sont les facteurs naturels. Les conditions du sol et du climat jouent un rôle tellement important qu'elles éliminent toute parfaite équivalence de l'invention industrielle à l'obtention végétale⁷. Il ne s'agit pas de découverte dans le sens propre de ce terme, parce que le produit obtenu n'existait pas avant le travail de l'obteneur. Il faut parler d'obtention lorsqu'on parvient à un résultat dû au travail humain et aux facteurs naturels.

Ainsi que nous l'avons mentionné ci-dessus, la Convention de Paris de 1883 en précisant dans son article 2 l'objet de la propriété industrielle se situe dans la terminologie et dans le fond, aux titres de protection adoptés par les législations de différents Etats de l'Union. La Convention d'une

⁷ V. A. VAUNOIS : La propriété intellectuelle et ses limites, *Propr. Ind.*, 1922, 54; FREY-ODET : De la protection des nouveautés végétales, *Propr. Ind.*, 1923, p. 31; R. DUNAN : Note sur la protection des nouveautés végétales, *Propr. Ind.*, 1955, p. 116-119; F. WUESOFF : De la protection des plantes par le brevet, *Propr. Ind.*, 1956, p. 176-183; M. ROTONI : Il brevetto si addice a Flora? dans la *Rassegna della Proprietà Industriale*, 1959, 317 et suiv.; LOUIS-EUGÈNE LE GRAND : L'invention en biologie - Les nouveautés végétales - ou animales - sont-elles brevetables?, *Propr. Ind.*, 1961, p. 30-36. R. FRANSCHELLI : Protection des nouveautés végétales et marques de fabrique, dans la *Rivista Diritto Industriale*, 1962, II, p. 62 et suiv.; A. TROLLER : Diemehrseitigen völkerrechtlichen Verträge im internationalen gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht, *Bâle*, 1965, p. 103 et suiv.

manière tout à fait libérale, qui caractérise plusieurs de ses règles, n'impose nullement aux Etats unionistes ni l'adoption de certains titres de protection pour des objets déterminés, ni la latitude du terme propriété industrielle, dans le sens que tous les titres énumérés doivent s'appliquer aux procédés et aux produits, même s'ils sont agricoles.

La seule conséquence que l'on peut tirer de la règle susdite est, par effet de celle sur le traitement unioniste et de l'assimilation aux ressortissants des Etats unionistes des étrangers qui se trouvent dans les conditions prévues par l'article 3 de la Convention, que si un Etat applique les brevets aux obtentions végétales pour en assurer la protection, les ressortissants des autres Etats unionistes et ceux qui en sont assimilés doivent être admis aux bénéfices octroyés par les lois nationales de cet Etat.

La situation existant avant la conclusion de la Convention de Paris 1961 permet de constater que dans certains Etats de l'Union de Paris pour la protection de la propriété industrielle la brevetabilité des obtentions végétales n'était pas exclue par les dispositions communes en matière de propriété industrielle⁸, tandis que certains Etats assurent la protection de ces obtentions par une réglementation spéciale⁹.

Les législations nationales tendent en général à régler par un titre spécial et d'une manière indépendante de la loi sur les brevets les obtentions vé-

⁸ Il ressort du document N. 77F distribué à la Conférence diplomatique de Lisbonne (3-31 octobre 1958) que les Etats unionistes suivants ont délivré des brevets pour des obtentions végétales :

1. *Autriche*, 2. *Belgique*, 3. *Espagne* (y compris les modèles d'utilité) 4. *Etats-Unis d'Amérique*, 5. *France*, 6. *Italie*, 7. *Maroc*, 8. *Nouvelle-Zélande*, 9. *Afrique du Sud*. La *Tchécoslovaquie* et la *Yougoslavie* ont délivré des certificats d'auteur.

⁹ L'*Allemagne* a une loi sur la protection des variétés et des semences du 27 juin 1953. (V. Propr. Ind., 1954, p. 61) : La protection ne s'applique qu'aux variétés dont l'espèce figure dans le « catalogue des espèces », les espèces forestières et les plantes ornementales en sont exclues ; la possibilité de protéger les plantes par des brevets n'a pas été éliminée. L'*Autriche* a une loi du 12 décembre 1946 No. 31 (Propr. Ind., 1947, p. 87, 33). La *France* a une loi du 5 décembre 1922 ; (Propr. Ind., 1923, p. 28) sur le commerce des semences qui contient un catalogue officiel ; cette loi avec le dépôt des marques et les appellations donne une protection aux plantes de grande culture ; la possibilité d'obtenir des brevets subsiste. La *Grande-Bretagne* a approuvé récemment une loi de 1964 sur les variétés végétales et les semences (Propr. Ind., 1965, p. 108-114, 126-134, 151-161). Le *Danemark* a une loi N. 205 du 16 juin 1962 relative à la protection des droits des obtenteurs de nouveautés végétales. Le *Luxembourg* a un Arrêté concernant l'organisation du contrôle officiel des semences du 3 avril 1946 (Propr. Ind., 1949, p. 58). Les *Pays-Bas* ont une ordonnance concernant les droits des créateurs de semences et le commerce des semences du 5 janvier 1942 (Propr. Ind., 1944, p. 44 et p. 72) ; ils ont en cours d'approbation une nouvelle loi sur les obtentions végétales.

stables parce qu'il est difficile de mettre sur le même plan aux effets juridiques l'inventeur et l'obtenteur qui appartiennent à deux domaines différents : industriel et agricole. Dans ce dernier domaine il y a lieu de prendre en considération non seulement des intérêts privés, mais aussi des intérêts publics en ce qui concerne les produits destinés à l'alimentation. En outre, la protection doit être soumise à des conditions et l'objet doit présenter des caractéristiques requises qui sont différentes de l'invention proprement dite.

2. L'institution d'un nouveau titre de protection, toujours dans le cadre de la propriété industrielle¹⁰ représente par conséquent la meilleure solution pour protéger les obtentions végétales d'une manière efficace et équivalente aux exigences modernes.

Le titre nouveau pourrait être original ou résultant de l'adaptation du brevet aux exigences spéciales du domaine végétal. Pour régler cette protection spéciale sur le plan international, les États de l'Union de Paris de 1883 avaient plusieurs voies à leur disposition :

- insertion de nouvelles dispositions dans la Convention de Paris de 1883 ;
- élaboration d'un Arrangement particulier, complété le cas échéant par des dispositions générales à insérer dans la Convention de Paris de 1883 ;
- élaboration d'une Convention en dehors du cadre de l'Union de Paris de 1883.

La première solution aurait entraîné la modification de quelques articles de la convention¹¹, sans pouvoir étudier et régler en détail, dans tous ses aspects juridiques, le problème de la protection des obtentions végétales. Par ailleurs, les modifications des articles auraient dû être insérées dans l'ordre du jour d'une Conférence de révision de la convention et être approuvées à l'unanimité par les États unionistes.

¹⁰ V. A cette conclusion parvint la « Note concernant la protection des nouveautés végétales sur le plan international » présentée à la première session de la Conférence internationale sur la protection de ces nouveautés (Paris, 7-11 mai 1957) et publiée aux pages 103-104 de la *Propr. Ind.*, 1957).

¹¹ Il s'agissait de prévoir : un nouvel alinéa (3) bis de l'article 1^{er} pour fixer l'obligation des États unionistes de protéger les obtentions végétales, soit au moyen d'un titre nouveau de propriété industrielle, soit de brevets d'invention, soit de modèles d'utilité, avec ou sans formalités particulières pourvu que les espèces et variétés présentent des caractères non seulement nouveaux, mais identifiables et stables. Les obtentions végétales et leur mode de protection auraient dû être mentionnés après les alinéas A (1), C (1), E (1) de l'article 4 sur le droit de priorité.

La deuxième solution¹² aurait confirmé l'opinion de plusieurs juristes, à savoir qu'en principe la protection des obtentions végétales est déjà reconnue par la Convention de Paris par effet de l'alinéa (3) de l'article 1^{er} ci-dessus mentionné. On aurait abouti ainsi à une réglementation internationale particulière et détaillée qui aurait permis la coexistence du titre spécial avec ceux que la Convention de Paris de 1883 laisse à la disposition générale des intéressés.

Toutefois, cette question, laissée en suspens lors de la première Session de la Conférence diplomatique de Paris pour la protection des obtentions végétales, convoquée du 7 au 11 mai 1958¹³ fut résolue dans le sens contraire à la conclusion d'un Arrangement particulier.

Plusieurs raisons de caractère juridique et administratif ont milité en faveur d'une Convention autonome constituant une nouvelle union de propriété intellectuelle, rattachée — ainsi qu'il sera exposé au N. 3, k — aux autres unions préexistantes par des liens d'ordre administratif et de coopération. Ces raisons, exposées à maintes reprises par certains délégués, étaient fondées d'une part sur le désir de restreindre l'application des nouvelles règles internationales aux Etats parties à la Convention et d'autre part sur le caractère même de la future Union internationale intergouvernementale. Ce dernier terme se réfère d'une manière générale aux gouvernements de chaque Etat, mais en pratique ce sont les administrations compétentes qui participent à la vie des Unions internationales. Dans plusieurs Etats la protection des obtentions végétales, sur le plan national, ressort de la compétence des offices dépendants ou rattachés au Ministère de l'Agriculture, pour d'autres de ce Ministère en coopération avec celui de l'Industrie. Or, cette situation se présente dans la majorité des Etats qui ont participé aux travaux de la nouvelle Convention de Paris de 1961. Par ailleurs, l'indépendance constitutionnelle de la nouvelle union de propriété intellectuelle a été conçue dans le dessein d'assurer aussi son autonomie administrative, fonctionnelle et financière.

3. La Conférence diplomatique de Paris a été convoquée par la République Française en vue de la création d'un instrument international

¹² En faveur de cette solution exprimèrent leurs avis, à part plusieurs Etats unionistes et les BIRPI dès la première Session de la Conférence diplomatique de 1957, certaines organisations internationales, telles que l'AIPPI (V. Résolution du Comité exécutif, Ottawa, 24 septembre 1961) et la CIOFORA (Communauté internationale des obtenteurs de plantes ornementales de reproduction asexuée) (V. les observations au projet de convention, octobre 1961).

¹³ V. L'Acte final de cette Conférence publié dans la Prop. Ind., 1961, p. 11.

pour la protection des obtentions végétales. Ses travaux ont été accomplis en deux Sessions (7-11 mai 1957 et 21 novembre-2 décembre 1961), et dans l'intervalle entre l'une et l'autre, un Comité d'experts a élaboré un projet de convention¹⁴.

La nouvelle convention est en harmonie avec la Convention de Paris de 1883 pour la protection de la propriété industrielle. On a évité le danger, qui parfois s'est manifesté au cours des travaux, de conflits avec les règles fondamentales de cette convention¹⁵. Non seulement cette coordination était souhaitable, mais encore nécessaire, car tous les Etats participants à la Conférence étaient membres de l'Union de Paris de 1883 et car la matière, objet de la future convention, est connexe, ainsi que cela a déjà été posé au N. 1^{er}, avec celle pour la protection de la propriété industrielle. La Convention de Paris de 1961 se compose de 41 articles¹⁶ dont les plus importants seront examinés dans cette étude afin de mettre en évidence le système de protection envisagé et son analogie ou connexité avec celui coulant de la Convention de Paris de 1883.

a) *Titulaire de la protection* — article 1^{er} — peut être l'obteneur d'une variété végétale nouvelle, ou son ayant cause. Le terme « obteneur » est adopté en général pour indiquer toute personne physique ou morale, ainsi que cela est précisé plus loin dans l'article 3 concernant la règle du traitement nationaliste. Par effet de cette dernière règle, calquée sur celle de la Convention de Paris (article 2-3), les personnes physiques et morales, pour ce

¹⁴ Le Comité était composé des experts appartenant aux huit Etats signataires de la Convention finale : République Fédérale d'Allemagne, Autriche, Belgique, France, Espagne, Italie, Pays-Bas, Suède et des quatre Etats en tant qu'observateurs : Danemark, Norvège, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et Suisse. Plusieurs représentants d'organisations internationales, parmi lesquelles les BIRPI, ont assisté aux travaux en tant qu'observateurs. V. B. LACLAVIÈRE : La Convention de Paris, du 2 décembre 1961, pour la protection des obtentions végétales, *Propriété Industrielle*, 1965, p.232-236. V. J. SMITH — La Convention internationale pour la protection des obtentions végétales et quelques commentaires sur l'évolution de la législation des droits d'obteneur de plantes au Royaume-Uni, *Propriété Industrielle*, 1965, p.284-296.

¹⁵ A la page 22 du Procès-verbal de la première session de la Conférence — publiée, avec le rapport final, par le Secrétariat de la même conférence — on lit « Selon la thèse opposée, un certain nombre de principes fondamentaux sont en opposition formelle avec ceux qui régissent le droit de l'obteneur : par exemple le principe de la réciprocité doit remplacer celui de l'assimilation ».

¹⁶ V. le texte complet de la convention à page 5 de la *Propriété Industrielle*, 1962. V. une exposition et un commentaire détaillés de tous les articles de la Convention de Paris de 1961 dans le GRUR (*Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht Auslands- und Internationaler Teil*) 1962, Heft 7/8, p.341 et suivantes.

qui est de la protection des obtentions végétales, ont droit au même traitement que les nationaux ayant leur domicile ou siège dans l'un des Etats de l'Union. Après ces personnes, lesquelles sont liées par un élément matériel, le domicile ou le siège, aux Etats dont elles bénéficient de la protection, sont mentionnés (alinéa 2 article 3), les nationaux des Etats de l'Union n'ayant ni domicile ni siège dans un de ces Etats.

L'ordre de ces deux dispositions paraît à première vue illogique, car le statut de la nationalité prime sur la situation matérielle du domicile ou du siège. Mais il s'explique par le fait qu'en ce dernier cas l'examen des variétés nouvelles et le contrôle de leur multiplication est plus facile et plus sûr de la part de l'Etat compétent pour ces fonctions. L'obteneur tient presque toujours les espèces ou variétés nouvelles sur le territoire où il a son domicile ou son siège. C'est le cas normal dans ce domaine.

Les étrangers, à savoir les nationaux des Etats non-unionistes, sont assimilés aux nationaux des Etats unionistes pourvu que, outre l'élément matériel d'y avoir leur domicile ou siège, ils accomplissent les conditions et les formalités imposées aux nationaux, sans préjudice des droits spécialement prévus par la convention.

Des restrictions ont été apportées à cette règle générale dans son application, puisque la convention introduit dans l'alinéa 4 de l'article 4 – et dans l'article 5 – qui concernent respectivement l'objet et l'étendue de la protection – le principe de la réciprocité matérielle. C'est le cas, temporaire et exceptionnel, des genres ou des espèces ne figurant pas sur la liste annexée, qui sont protégés dans un Etat unioniste, mais non dans l'Etat auquel appartient le bénéficiaire; c'est le cas, également prévu, d'un Etat qui par effet de sa loi ou d'un Arrangement particulier accorde aux obtenteurs, pour certains genres ou espèces botaniques, un droit plus étendu que celui défini par la Convention et pouvant s'appliquer jusqu'au produit commercialisé.

La règle du traitement unioniste se base en effet sur la mise en harmonie des législations nationales des Etats contractants avec les règles générales de la Convention et sur l'unification législative de certains points fondamentaux. Ce but ne sera atteint entièrement qu'au cours de l'application de la Convention. Il est, entretemps nécessaire d'éliminer toute situation inique qui pourrait dériver de la rigueur de la règle sur le traitement unioniste en ce qui concerne certaines dispositions qui présupposent un équilibre des protections.

Dans le premier cas – protection des genres et espèces ne figurant pas sur la liste annexée – l'Etat qui accorde la protection a la faculté d'adopter les mesures suivantes :

- I. limiter le bénéfice de la protection aux nationaux et personnes physiques ou morales assimilées
- II. étendre le bénéfice aux nationaux et personnes physiques ou morales assimilées d'autres Etats de l'Union ou des Etats de l'Union de Paris pour la protection de la propriété industrielle.

La faculté, reconnue de la manière la plus large possible, sur l'extension de la protection en ce qui concerne les genres et les espèces ne figurant pas sur la liste est complétée par l'alinéa suivant (5) du même article 4. Par effet de cette disposition chaque Etat de l'Union peut déclarer, au moment de la signature ou du dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion, qu'il appliquera les articles 2 et 3 de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle en ce qui concerne la protection des obtentions végétales¹⁷. Cette règle de coordination a été nécessaire pour confirmer que les Etats qui font également partie de la Convention de Paris de 1883, peuvent continuer à protéger par le titre de brevet, même adapté aux exigences des obtentions végétales, et par le système envisagé par cette dernière convention en ce qui concerne le traitement unioniste. C'est une conséquence logique d'avoir admis, à l'article 2 de la nouvelle convention, la protection au moyen du brevet et dans le cadre de la Convention de l'Union de Paris pour la protection de la propriété industrielle. Par effet de la déclaration prévue par l'article 4 (5) de la Convention de Paris de 1961, les dispositions de la Convention de Paris de 1883 pourront donc s'appliquer aux rapports entre Etats membres de cette convention ainsi que entre les Etats partie à la première.

Le système adopté par la nouvelle convention permet la coexistence de plusieurs titres de protection dans le cadre des législations nationales.

Pendant les travaux de la Conférence on a souligné que l'admission de coexistence de plusieurs titres ne doit pas comporter un cumul de protection pour le même genre ou la même espèce botanique.

La convention donne la possibilité, aux Etats qui le désirent, de continuer à protéger les obtentions végétales par le brevet d'invention, tout en étant partie à la nouvelle convention. Les Etats de la nouvelle Union ont en effet la faculté d'adopter différents systèmes de protection dont les obtenteurs pourront être titulaires :

¹⁷ L'Italie a déclaré au moment de la signature qu'en ce qui concerne la protection des obtentions végétales, elle décide d'appliquer les articles 2 et 3 de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle. Il ne résulte pas, jusqu'à présent, que des déclarations analogues aient été formulées.

- d'un titre de protection particulier
- d'un brevet
- d'un titre de protection particulier ou d'un brevet à leur choix.

En ce dernier cas, un Etat, dont la législation nationale admet la protection sous les deux formes ci-dessus indiquées, ne doit prévoir que l'une d'elles pour un même genre ou espèce botanique (article 2, deuxième partie). Par conséquent, le titulaire d'un brevet, dans un Etat qui prévoit ce titre à côté d'un titre de protection particulier, ne pourrait jamais demander la protection sous ce dernier titre.

D'autre part, le brevet pourrait rester tel qu'il est réglé actuellement dans certains Etats signataires de la nouvelle convention ou bien être adapté aux règles spéciales de celle-ci.

Il doit être adapté, à mon avis, lorsqu'il est le seul titre envisagé par la législation nationale de l'Etat contractant pour reconnaître le droit de l'obteneur. Par contre, il n'aurait pas besoin d'être adapté si l'Etat prévoit un nouveau titre de protection à côté du brevet normal déjà existant. La nouvelle convention envisage non seulement des règles de procédure, comme celles concernant l'examen préalable, mais aussi des règles matérielles, par exemple sur la durée de la protection. Si ces règles sont différentes de celles pour le brevet normal, l'Etat contractant est obligé d'instituer un nouveau titre de protection ou, s'il ne désire pas cette innovation, d'adapter le brevet aux exigences de la protection aux termes de la Convention de Paris de 1961. Sauf l'hypothèse, en réalité *exceptionnelle*, que le brevet soit déjà en harmonie avec les nouvelles dispositions conventionnelles.

b) *Objet de la protection* peut être, en principe, tout genre et espèce botanique – article 4 (1) qui constitue une «variété nouvelle» ayant les qualités requises prescrites par l'article 6.

La Conférence diplomatique a dû restreindre la protection obligatoire à un maximum de cinq parmi les genres figurant dans une liste annexée à la Convention, afin de rejoindre l'accord entre les Etats. Toutefois, elle a également affirmé le principe que les Etats sont obligés d'étendre progressivement la protection au plus grand nombre possible de genres et d'espèces.

A partir d'un minimum de cinq genres figurant sur la liste, qui comprend pour la plupart des plantes alimentaires, les Etats contractants s'engagent à appliquer, sur leur territoire, à partir de l'entrée en vigueur de la convention, les dispositions de cette dernière à d'autres genres de la liste. La convention a fixé des délais pour cette application progressive qui sont

respectivement : 3 ans à au moins deux genres, 6 ans à au moins quatre genres, 8 ans à tous les genres, figurant sur la liste¹⁸.

La liste ne concerne pas tous genres du règne végétal, mais elle donne la possibilité de protéger les variétés nouvelles pour lesquelles une concurrence entre les obtenteurs pourrait se vérifier à l'égard de leur production.

D'autre part, pour les genres et les espèces ne figurant pas sur la liste, la convention admet explicitement la protection mais sous le régime de la réciprocité des droits. Ainsi que cela a déjà été précisé au N.3 a), ci-dessus, les Etats sont libres d'appliquer cette règle ou d'étendre la protection de ces genres et espèces au bénéfice des nationaux d'autres Etats indiqués dans l'article 4 (4).

Le système adopté par la Conférence laisse donc la possibilité d'augmenter les genres de la liste au delà des 13 genres indiqués.

Pour cette raison la convention n'envisage pas de compléter la liste par d'autres genres et espèces après le délai fixé de huit ans. En principe la protection pourra à l'avenir s'étendre à tout genre et à toute espèce règne végétal. Ce qui est à souhaiter, mais à défaut de cet objectif la liste pourra toujours être augmentée par les révisions de la convention prévues à l'article 27 de la Convention.

La Convention a admis la règle de la *nouveauté absolue* – article 6 – en précisant que toute nouvelle variété, objet de la protection, doit pouvoir être nettement distinguée par un ou plusieurs caractères importants, de toute autre» variété dont l'existence au moment de la protection est généralement connue. Les caractères distinctifs peuvent être de nature morphologique ou physiologique. La Conférence diplomatique s'est ralliée à ce critère de la notoriété étant donné la difficulté pratique, dans certains cas, de constater d'une manière effective la nouveauté absolue. Les critères pour établir cette notoriété sont énumérés par la convention – alinéa (a) de l'article 6 – d'une manière non limitative car y sont indiqués les plus importants : la culture ou la commercialisation déjà en cours, l'inscription sur

¹⁸ La liste prévue à l'article 4 (3) et annexée à la Convention concerne 13 espèces dans chacun des genres suivants : 1. blé : *Triticum aestivum* L.ssp. vulgare (VILL, HOST) MAC Y, *Triticum durum* DESF; 2. orge : *Hordeum vulgare* L.s.lat.; 3. avoine : *Avena sativa* L. ou RIZ-*Oryza sativa* L., *Avena bizantina* C.KOCH; 4. Mais : *Zea Mays* L.; 5. Pomme de terre – *Solanum tuberosum* L.; 6. Pois : *Pisum sativum* L.; 7. Haricot : *Vicia sativa* L., *Phaseolus coccineus* L.; 8. Luzerne : *Medicago sativa* L., *Medicago sativa* MARTYN; 9. Trèfle violet : *Trifolium pratense* L.; 10. Ray-Grass : *Lolium* sp.; 11. Laitue : *Lactuca sativa* L.; 12. Pommier : *Malus domestica* BORKH; 13. Rose : *Rosa gallica* L. ou œillet-*Dianthus caryophyllus* L. – Les alternatives aux N.3 et 14 ont été faites dans le but de faciliter l'adhésion à la Convention du plus grand nombre d'Etats. Si le chiffre concerne deux genres à option ceux-ci ne comptent que pour un seul genre.

un registre officiel de la variété effectuée ou en cours, la présence dans une collection de référence ou la description dans une publication. Un de ces éléments suffit à établir la notoriété, bien que souvent se vérifia le concours de plusieurs d'entre eux.

L'obtenteur doit procéder à des essais parfois publics qui, toujours en considération du caractère spécial de la matière, ne peuvent être opposés au même obtenteur ou à son ayant cause, — alinéa (b) de l'article 6 — ainsi que le fait d'avoir présenté la variété à l'inscription ou l'avoir inscrite à un registre officiel.

Comme exception au principe de la nouveauté absolue pourrait être considérée à première vue la disposition de l'article 6 (b), deuxième partie, par laquelle l'obtention végétale ne doit pas, au moment de la demande de protection dans un Etat de l'Union, avoir été offerte à la vente ou commercialisée, avec l'accord de l'obtenteur ou de son ayant cause sur le territoire de cet Etat, ni depuis plus de quatre ans sur le territoire de tout autre Etat. Il s'agit d'une nouveauté relative temporaire, puisque un délai est donné en faveur de l'obtenteur en considération des difficultés que la vente ou la commercialisation importent sur des territoires autres que celui où la protection est demandée.

Les autres qualités requises — alinéa c et d de l'article 6 — sont celles réclamées par la doctrine en la matière : la variété nouvelle doit être « homogène » et « stable ». Ce sont des qualités qui permettent d'identifier et de reproduire l'obtention végétale.

Les législations nationales doivent reconnaître ces prescriptions sur les qualités requises ; leur liberté est restreinte aux formalités et aux taxes pour l'octroi du titre de protection. Les dispositions détaillées sur les qualités requises confirment l'opinion que la convention a le caractère substantiel d'une loi uniforme¹⁹.

c) La *dénomination de l'obtention végétale* — article 13 — constitue une des innovations parmi les plus importantes de la convention. Elle ne peut se composer uniquement de chiffres ; elle est déposée et enregistrée auprès du service spécial administratif organisé dans chaque Etat unioniste (article 30) et doit avoir des caractères fixés par la convention.

La dénomination doit tout d'abord avoir la fonction d'identifier et de distinguer son objet de toute autre variété nouvelle. Elle doit être :

¹⁹ La CIOFORA dans ses commentaires sur le texte du Projet de convention (octobre 1961) distribués lors de la Conférence diplomatique de Paris a exprimé l'opinion suivante : « En effet, le projet apparaît nettement comme une réglementation-type proposée en modèle à un certain nombre de pays ».

- non susceptible d'induire en erreur ou de prêter à confusion sur les caractéristiques, la valeur ou l'identité de la variété nouvelle ou sur l'identité de l'obteneur;
- elle doit notamment être différente de toute dénomination qui désigne, dans l'un quelconque des Etats de l'Union les variétés préexistantes de la même espèce botanique ou d'une espèce voisine.

Les caractères essentiels de la dénomination de l'obtention végétale sont analogues à ceux requis pour les marques de fabrique ou de commerce. La convention, à cause de cette analogie de caractères, s'est préoccupée du fait que les obtenteurs n'utilisent pas les marques de fabrique ou de commerce afin d'identifier et de distinguer leurs obtentions végétales.

La convention attribue aux dénominations réglées par son article 13 une fonction différente de celle de la marque de fabrique.

Il n'est pas permis à l'obteneur de déposer comme dénomination d'une variété nouvelle une désignation pour laquelle il bénéficie dans un Etat membre de la protection accordée aux marques de fabrique ou de commerce et qui convient des produits identiques ou similaires au sens de la Convention sur les marques, sauf s'il s'engage à renoncer à son droit à la marque au moment de l'enregistrement de la dénomination de la variété nouvelle. Si l'obteneur effectue néanmoins le dépôt de la dénomination, il peut plus, dès que cette dernière est enregistrée, faire valoir la marque de fabrique. Sur ce point, la Conférence diplomatique a unanimement décidé qu'une distinction nette ainsi effectuée entre la marque et la dénomination spéciale pour désigner la variété nouvelle, bien qu'elle comporte une modification des lois nationales, n'est pas contraire aux articles 13 et 6quinquies de la Convention de Paris concernant le statut de la marque. Toutefois, le maintien de l'alinéa (6) de l'article 14 du projet n'a pas été approuvé. Cet alinéa avait pour but de faire ressortir, même comme conséquence d'interprétation des nouvelles règles, que celles-ci ne peuvent porter atteinte au droit des ressortissants des Etats de l'Union de Paris pour la protection de la propriété industrielle. Le fait que la Conférence diplomatique a estimé, lors de la discussion de l'article 13, ancien 14 du Projet, qu'il est superflue cette réserve, confirme que la disposition transitoire, ci-dessus transcrite, est suffisante à garantir les droits acquis des tiers et qu'on ne saurait créer un nouveau moyen de distinction et d'identification, qui se substitue d'une dénomination seule ou accompagnée par des chiffres, mais d'un signe comme c'est possible pour la marque. Les fonctions juridiques et économiques de la dénomination spéciale sont tout à fait différentes de la marque qui est utilisée par le producteur ou le com-

non susceptible d'induire en erreur ou de prêter à confusion sur les caractéristiques, la valeur ou l'identité de la variété nouvelle ou sur l'identité de l'obteneur;

elle doit notamment être différente de toute dénomination qui désigne, dans l'un quelconque des Etats de l'Union les variétés préexistantes de la même espèce botanique ou d'une espèce voisine.

Les caractères essentiels de la dénomination de l'obtention végétale sont analogues à ceux requis pour les marques de fabrique ou de commerce. La Convention, à cause de cette analogie de caractères, s'est préoccupée du fait que les obtenteurs n'utilisent pas les marques de fabrique ou de commerce afin d'identifier et de distinguer leurs obtentions végétales.

La convention attribuée aux dénominations réglées par son article 13 une fonction différente de celle de la marque de fabrique.

Il n'est pas permis à l'obteneur de déposer comme dénomination d'une variété nouvelle une désignation pour laquelle il bénéficie dans un Etat membre de la protection accordée aux marques de fabrique ou de commerce et qui convient des produits identiques ou similaires au sens de la législation sur les marques, sauf s'il s'engage à renoncer à son droit à la marque au moment de l'enregistrement de la dénomination de la variété nouvelle. Si l'obteneur effectue néanmoins le dépôt de la dénomination, il peut plus, dès que cette dernière est enregistrée, faire valoir la marque de fabrique. Sur ce point, la Conférence diplomatique a unanimement décidé qu'une distinction nette ainsi effectuée entre la marque et la dénomination spéciale pour désigner la variété nouvelle, bien qu'elle comporte une modification des lois nationales, n'est pas contraire aux articles 5 et 6^{quinquies} de la Convention de Paris concernant le statut de la marque. Toutefois, le maintien de l'alinéa (6) de l'article 14 du projet n'a pas été approuvé. Cet alinéa avait pour but de faire ressortir, même comme conséquence d'interprétation des nouvelles règles, que celles-ci ne peuvent porter atteinte au droit des ressortissants des Etats de l'Union de Paris pour la protection de la propriété industrielle. Le fait que la Conférence diplomatique a estimé, lors de la discussion de l'article 13, ancien 14 du Projet, cette réserve superflue, confirme que la disposition transitoire, ci-dessus transcrite, est suffisante à garantir les droits acquis des tiers et qu'on n'a voulu créer un nouveau moyen de distinction et d'identification, qui se fonde sur une dénomination seule ou accompagnée par des chiffres, mais pas d'un signe comme c'est possible pour la marque. Les fonctions juridiques et économiques de la dénomination spéciale sont tout à fait différentes de la marque qui est utilisée par le producteur ou le com-

merçant dans son propre intérêt. La dénomination est étroitement et toujours liée à l'obtention végétale à laquelle elle se réfère, même si elle est constituée par le nom de l'obteneur, ce qui est permis car aucune disposition contraire n'existe. Il sera aussi possible et avantageux d'ajouter la marque à la dénomination spéciale de l'obtention végétale; leur coexistence est justifiée par leurs propres et différents objectifs.

D'autre part, le titulaire de la marque aura intérêt, surtout en cas de marques de fabrique ou de commerce très connues, de les utiliser non pour une seule espèce mais un nombre d'espèces et de variétés végétales voisines ou bien pour toutes celles qu'il produit. La marque de fabrique peut conserver une valeur commerciale même après la durée d'exploitation des obtentions végétales, durée qui est très variable d'un genre à l'autre du règne végétal. La marque pourra être utilisée à nouveau pour d'autres obtentions; tandis que les dénominations de celles-ci réglées par l'article 13 sont liées d'une manière permanente à chacune d'elles sans possibilité d'être réutilisées.

Une règle de coordination a été insérée dans l'alinéa (6) car les services de chaque Etat de l'Union doivent notifier tout enregistrement des dénominations d'une variété nouvelle et tout refus d'enregistrement au Bureau de l'Union qui en informe les services compétents des autres Etats de l'Union — ainsi qu'aux Etats membres de l'Union de Paris pour la protection de la propriété industrielle. Une liste de ces dénominations pourra donc être tenue par le nouveau Bureau de l'Union pour la protection des obtentions végétales et mise à jour en tenant compte des notifications successives²⁰.

Le statut de la dénomination de l'obtention végétale est complété par une disposition transitoire (article 36). Lorsque la dénomination est protégée à titre de marque de fabrique ou de commerce pour des produits identiques ou similaires au sens de la législation sur les marques, au moment de l'entrée en vigueur de la Convention, celle-ci accorde un délai de six mois à l'obteneur pour le dépôt d'une nouvelle dénomination. Après ce délai si une nouvelle dénomination n'est pas déposée, l'obteneur ou son ayant cause ne peut plus faire valoir de droit à la marque de fabrique ou de commerce pour les produits susdits. En cas d'enregistrement d'une nouvelle dénomination, l'obteneur ne peut interdire l'utilisation de la dénomination antérieure qu'après l'expiration d'un délai d'une année à compter de la publication de l'enregistrement de la nouvelle dénomination aux

²⁰ Si le Conseil d'administration décide de publier une revue mensuelle ou une feuille d'informations, les dénominations pourraient également y être publiées.

personnes qui, avant l'entrée en vigueur de la convention, étaient tenues d'utiliser l'ancienne dénomination.

Ces dispositions s'appliquent évidemment non seulement en cas de marques dénominatives, mais en considérant le but de la règle sur l'indépendance de la dénomination de la marque et leur distinction désirée par la convention, aussi en cas des marques figuratives si les dénominations en question sont des composants de ces marques.

d) *L'étendue de la protection* est déterminée – article 5 – en reconnaissant à l'obteneur le droit exclusif d'autoriser la production à des fins d'écoulement commercial ainsi que la mise en vente et la commercialisation du matériel de reproduction ou de multiplication végétative de la variété nouvelle. Le droit comprend aussi les plantes ornementales ou parties de ces plantes normalement commercialisées à d'autres fins que la multiplication, comme par exemple, à fin d'esthétique ou d'étude. Le droit s'étend également au cas où les plantes seraient utilisées commercialement comme matériel de multiplication en vue de la production de plantes d'ornement ou de fleurs coupées.

Le droit exclusif ainsi accordé à l'obteneur par la règle internationale, qui trouvera application «*jure conventionis*» sur le territoire des Etats attractants, ne s'étend pas à l'emploi de la variété nouvelle comme source principale de variation en vue de créations nouvelles ni pour la commercialisation de celles-ci. L'autorisation est requise lorsque l'emploi répété de la variété nouvelle est nécessaire à la production commerciale d'une autre variété.

Il ressort de ces dispositions que l'extension de la protection jusqu'au produit commercialisé, demandée par plusieurs milieux professionnels, n'a pas été acceptée par la Conférence diplomatique. Elle est remise aux législations nationales ou aux accords bilatéraux ou multilatéraux qui, aux termes de l'article 29, peuvent être stipulés. L'article 5 à l'alinéa (4) établit en effet le principe que la convention est un minimum de protection. Dans le cas d'extension de la protection jusqu'au produit obtenu par le matériel de reproduction ou de multiplication, la clause de la réciprocité – à laquelle on a fait allusion au N.2 – est parue à la Conférence plus appropriée pour régler d'une manière équitable ce point discuté. D'autre part, on pourrait observer que dans beaucoup de cas le produit commercialisé est aussi matériel de reproduction et de multiplication végétative. On peut se demander si l'obteneur a le droit moral, explicitement reconnu à l'inventeur par la Convention de Paris de 1883 (article 4^{ter}), et conséquemment, s'il pourrait être mentionné comme tel dans le brevet.

La possibilité d'utiliser le nom de l'obtenteur pour désigner l'obtention végétale, à laquelle on a déjà été fait allusion dans le numéro précédent de cette étude, pourrait satisfaire le droit moral. La faculté donnée à l'obtenteur de subordonner son autorisation à des conditions qu'il définit (alinéa (2) de l'article 5) ne pourra jamais avoir pour effet d'étendre les droits exclusifs au delà de ce qui a été fixé dans l'alinéa 1 de l'article 5 ou dans les législations nationales (alinéa 4 du même article). S'il s'agit de conditions de caractère patrimonial il n'y aurait pas de difficultés, mais s'il s'agit de conditions de caractère technique, elles trouveront une limite dans la réglementation précise faite par la convention et par les lois nationales qui peuvent étendre le droit exclusif jusqu'au produit commercialisé.

e) Des *limitations* sont apportées par la Convention au droit exclusif accordé à l'obtenteur — article 9 — dans son exercice. Les licences obligatoires, outre les expropriations, rentrent dans les limitations que l'Etat contractant a le pouvoir d'imposer pour des raisons d'intérêt public.

La convention à dessein a adopté un terme général pour comprendre tous les deux modes d'utilisation dans l'intérêt public. Il est remis aux lois nationales de se limiter à l'expropriation ou de prévoir aussi l'octroi de licences obligatoires.

La condition posée par la convention, conformément aux principes généraux existants en matière de propriété intellectuelle, est la rémunération équitable en faveur de l'obtenteur. Cependant, cette rémunération n'est pas établie d'une manière absolue mais seulement dans le cas où la limitation intervient en vue d'assurer la diffusion des variétés nouvelles (alinéa 2 de l'article 9). La question qui se pose est si les lois nationales pourront s'étendre à toutes les limitations du droit exclusif, à savoir d'une manière absolue, comme il paraît préférable, la règle générale de la rémunération équitable. Cette règle se fonde sur l'exigence sociale et économique de récompenser en tout cas le travail de l'obtenteur. Si on procède à l'octroi de licences obligatoires ou à l'expropriation c'est justement pour profiter de ce travail au lieu de l'obtenteur. En conclusion, l'article 9 doit être interprété dans le sens que les Etats contractants sont obligés de reconnaître la rémunération équitable lorsque la limitation intervient en vue d'assurer la diffusion des variétés nouvelles, mais rien n'empêche que les mêmes Etats accordent dans tous les autres cas ladite rémunération.

Cette interprétation est confirmée par le principe général que la convention établit un minimum de protection. En effet, la rémunération équitable reconnue à l'obtenteur dans tous les cas susdits, à savoir sans

aucune restriction, tend à lui assurer une meilleure protection que celle prévue au cas prévu par l'article 9, alinéa deuxième.

L'intérêt public, sur lequel se base l'article 9, est indiscutable pour les obtentions végétales concernant des produits destinés à l'alimentation et des médicaments, ou consistants en matières premières utilisées par les industries indispensables pour la défense ou pour l'économie de l'Etat. L'intérêt public ne subsiste pas pour les obtentions végétales qui concernent des plantes exclusivement ornementales. Il y a donc une distinction à faire et la convention remet évidemment aux législations nationales.

f) La protection est accordée après un *examen préalable obligatoire* — article 7 — afin de constater l'existence des qualités requises par l'article 6. L'obteneur doit collaborer avec les services compétents qui peuvent lui demander les renseignements, les documents, les plants ou les semences nécessaires.

L'examen doit être approprié à chaque genre ou espèce botanique en tenant compte de son système habituel de reproduction ou de multiplication.

Les Etats contractants ont la faculté de prendre des mesures destinées à défendre l'obteneur ou son ayant cause contre les agissements abusifs des tiers. Dans cette faculté est compris logiquement celle d'octroyer un titre provisoire de protection. Cette mesure sera nécessaire en cas d'examen préalable qui peut durer plusieurs années en raison de la nature de l'objet de la protection. En effet, le retard ne trouverait d'autre justification. Les obtentions végétales sont caractérisées plus que par leur nombre, par l'importance des recherches scientifiques et leurs résultats constitués par des objectifs économiques et sociaux à atteindre.

La Conférence diplomatique a approuvé une recommandation à l'égard de l'examen préalable dont le service, puisqu'il est obligatoire, doit être organisé dans chaque Etat.

La Conférence dans un but d'économie de temps et de frais ainsi que pour éviter des examens des offices nationaux qui ne sont pas entre eux au moins analogues, a recommandé aux Etats de procéder, dès que possible, aux études nécessaires en vue de la réalisation de l'examen préalable sur le plan international et la conclusion des arrangements prévus à l'article 30. La Conférence a voulu alléger la tâche des Etats au point de vue technique et financier afin de favoriser l'extension de l'Union au plus grand nombre possible d'Etats et également au plus grand nombre de genres ou espèces botaniques.

La recommandation intéresse donc soit les Etats qui sont déjà organisés

pour la recherche et le contrôle de nouvelles variétés végétales sur le plan national, soit les Etats dans lesquels l'agriculture est en voie de développement.

g) La *durée de protection* — article 8 — est prévue dans un minimum de quinze ans, portée à dix-huit pour les plantes ligneuses (vignes, arbres fruitiers et leurs porte-greffes, arbres forestiers, arbres d'ornement).

Dans le Projet soumis à la Conférence diplomatique, ces délais étaient respectivement de douze et de dix-huit ans. Ce point fut l'objet de discussion car les avis des délégués n'étaient pas unanimes.

Il y a lieu de tenir compte qu'entre la demande et la délivrance du titre de protection s'écoule parfois un laps de temps considérable. Seule, la commercialisation effective donne à l'obtenteur la possibilité de bénéficier de la protection. En d'autres termes, la production ne commence à être rentable qu'à partir d'un certain nombre d'années qui varie selon le genre du produit et les stocks de magasin nécessaires pour satisfaire les demandes.

La Conférence diplomatique a considéré l'incidence effective de la durée sur la valeur de la protection, qui à cet égard diffère, dans une certaine mesure, de celle de la propriété industrielle; elle a donc reconnu comme nécessaire non seulement de fixer un minimum de durée, mais aussi son point de départ de la délivrance du titre et non de la présentation de la demande.

h) Le *droit de priorité* — article 12 — est fixé en douze mois à partir de la date du dépôt de la première demande. Il est égal à celui envisagé par l'article 4 de la Convention de Paris de 1883 pour la protection de la propriété industrielle.

L'identité des délais de priorité ainsi fixés facilite la coexistence dans les différents Etats du brevet avec le nouveau titre de protection, envisagé en application de la Convention de Paris de 1961. Une diversité des délais — qui a été écartée lors des travaux préparatoires — aurait déséquilibré la coordination entre les deux protections pour la même obtention végétale sur les territoires des nombreux Etats qui s'intéressent à la matière réglée par la Convention de Paris de 1961 et qui sont également membres de la Convention de Paris de 1883.

Le délai de quatre ans après l'expiration du délai de priorité sert à l'obtenteur seulement pour fournir à l'Etat unioniste, où la protection est demandée, les documents complémentaires et le matériel requis par la législation nationale. Ce dernier délai a été considéré indispensable en raison de la complexité de la documentation et de la spécialité du matériel qui souvent subsistent.

La Convention, en éliminant toute question qui pourrait naître par effet d'un droit de possession personnel en faveur des tiers, a explicitement affirmé le principe que les faits survenus dans les douze mois du droit de priorité ne sont pas opposables au dépôt effectué. Ces faits énumérés — par exemple un autre dépôt, publication de l'objet de la demande ou son exploitation — ne peuvent faire naître aucun droit au profit des tiers ni aucune possession personnelle. La nouvelle convention a été mise en harmonie, même sur ce point important, avec celle de Paris de 1883 qui, après la révision des Statuts de 1934, n'admet plus la revendication de priorité « sous réserve des droits de tiers ». Cette réserve était souvent interprétée en faveur du maintien des droits de possession personnelle.

Puisque le territoire de l'Union doit être considéré comme un seul territoire aux fins de l'application de règles conventionnelles, l'obtenteur a la faculté (article 11) de choisir l'Etat unioniste, dans lequel il demande pour la première fois la protection, et la faculté de demander aux autres Etats unionistes la protection de son droit sans attendre la délivrance du titre de protection par l'Etat de la première demande. La première demande est suffisante à constituer le droit de priorité ; il est tout à fait logique que le demandeur, étant tenu à présenter sa demande aux autres offices nationaux dans le délai de douze mois, ne doit pas attendre la délivrance du titre qui pourrait aller au delà dudit délai. La convention a tenu évidemment à éviter toute question sur ce point.

L'analogie avec la Convention de Paris de 1883 est complétée par la règle sur l'indépendance des brevets — alinéa 3 de l'article 11 — conformément aux principes généraux en matière de propriété industrielle, concrétisés dans l'article 4^{bis} de la Convention de Paris de 1883. Par conséquent, l'indépendance doit s'entendre d'une façon absolue, tant au point de vue des causes de nullité et de déchéance qu'au point de vue de la durée normale.

La protection demandée dans un Etat de l'Union est indépendante de celle obtenue pour le même objet dans les autres Etats appartenant ou non à l'Union pour la protection des obtentions végétales.

Une question pourrait se poser concernant l'absence dans la nouvelle convention d'une disposition analogue à celle de l'article 4^{bis} (2) de la convention de Paris de 1883, pour établir que l'indépendance des protections n'existe qu'en faveur de celles demandées pendant le délai de priorité aux termes de l'article 12 de ladite nouvelle convention. Toutefois, l'application de cette restriction serait justifiée bien qu'elle ne soit pas primée. Elle découle du fait même que le droit de priorité est accordé à l'obtenteur pour lui permettre de présenter la demande de protection dans

les autres Etats pour le même objet qui est considéré nouveau même après la première demande; cette situation n'existe plus après l'échéance du délai de priorité.

i) Les *causes de nullité et de déchéance* – article 10 – sont déterminées par la convention d'une manière impérative en ce qui concerne les éléments constitutifs du droit (alinéas 1 et 2) et d'une manière facultative, pour des raisons de caractère formel (alinéa 3). Toutefois, d'autres causes de nullité ou de déchéance ne peuvent être fixées par les lois nationales (alinéa 14).

La nullité est déclarée si manquent les qualités requises et les conditions demandées par l'article 6 (1) a) et b) au moment de la délivrance du titre de protection.

La déchéance est une conséquence du fait que l'obtenteur ne peut présenter à l'autorité compétente le matériel de reproduction ou de multiplication permettant d'obtenir les variétés nouvelles avec ses caractères morphologiques et physiologiques, tels qu'ils sont définis au moment de son agrément.

Peut être déchu de son droit, l'obtenteur ou son ayant cause dans les cas que la convention indique et que les législations nationales pourront régler. Ce sont les cas :

1. de l'obtenteur qui ne présente pas à l'autorité compétente, dans un délai prescrit et après mise en demeure, le matériel de reproduction ou de multiplication, les documents et renseignements jugés nécessaires au contrôle de la variété nouvelle, ou ne permet pas l'inspection des mesures prises en vue de la conservation de la variété;

2. de l'obtenteur qui n'a pas acquitté, dans le délai prescrit, les taxes dues, le cas échéant, pour le maintien en vigueur de ces droits.

j) En ce qui concerne *l'application de la convention*, le principe général – article 14 – est que les mesures pour réglementer la production, le contrôle et la commercialisation des semences et plantes ne fasse pas obstacle aux règles conventionnelles en faveur de l'obtenteur, dont le droit est indépendant de ces mesures.

En outre, la convention confirme les obligations des Etats notamment en ce qui concerne l'organisation interne pour établir un service spécial de la protection des obtentions végétales et la mise en harmonie des législations avec les règles conventionnelles (article 30).

k) *L'organisation administrative de l'Union* – articles 15, 28 – a été étudiée pour assurer d'une part son autonomie financière et fonctionnelle et d'autre

part le fonctionnement de ces organes permanents auprès des Bureaux Internationaux Réunis pour la protection de la propriété intellectuelle (BIRPI). Le siège de l'Union et de ses organes a été fixé à Genève justement en raison de cette possibilité.

Les organes permanents sont constitués par le Conseil et par le Secrétariat général désigné « Bureau de l'Union internationale pour la protection des obtentions végétales », placé sous la Haute Surveillance de la Confédération suisse.

Le Conseil, composé des représentants de tous les Etats de l'Union, a plusieurs attributions. Il doit établir le règlement administratif et financier de l'Union sur l'avis du Gouvernement de la Confédération suisse qui en assure l'exécution (article 20).

Ces attributions du Conseil sont précisées d'une manière détaillée à l'article 21 de la convention. Elles peuvent être classées en deux catégories :

- a) les mesures et les directives pour assurer la sauvegarde, le développement et le fonctionnement de l'Union ;
- b) les dispositions concernant les finances de l'Union ;
- c) les propositions au Gouvernement de la Confédération suisse concernant la nomination du Secrétaire Général et de fonctionnaires du cadre supérieur.

Le Bureau de l'Union est l'organe d'exécution (article 23).

Outre le règlement administratif et financier, est prévu un règlement (article 25) sur les modalités de la coopération technique et administrative de l'Union pour la protection des obtentions végétales et des autres unions créées par les BIRPI.

Ce règlement est établi par le Gouvernement de la Confédération suisse avec les Unions intéressées.

La Convention a posé les conditions suffisantes pour permettre à la Confédération suisse de procéder au rattachement du nouveau bureau de l'Union pour la protection des obtentions végétales aux Bureaux Internationaux Réunis pour la protection de la propriété intellectuelle (BIRPI) lorsque la Convention de Paris de 1961 entrera en vigueur. Ce rattachement pourra être constitué par une décision analogue à celle prise par la Confédération suisse en janvier 1888. A cette date, il y avait une situation millénaire, quand le Bureau de l'Union de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques fut rattaché au Bureau de l'Union de Paris pour la protection de la propriété industrielle.

Les obtentions végétales font partie de la vaste matière de la propriété intellectuelle. Une coordination permanente et directe entre toutes les

activités des Unions générales et particulières existantes en cette matière est souhaitable en raison des analogies et des connections qu'elles présentent entre leurs domaines respectifs. La frontière entre les différentes Unions pour certains points est difficile à établir, sans compter que certains Etats peuvent continuer à protéger les obtentions végétales sur la base de lois sur la propriété industrielle.

D'autre part, la coopération administrative réalisera des économies dans l'intérêt réciproque des Etats dont plusieurs font partie de toutes les trois Unions susmentionnées. Le nouveau Bureau bénéficierait en effet des services généraux communs et en même temps il contribuera à leurs frais. La conséquence de la coopération sera donc la diminution des frais d'administration de chaque union. Les frais sont payés par les Etats au moyen d'un système de répartition analogue à celui déjà existant pour l'Union de Paris et pour l'Union de Berne. Il y a lieu d'observer que pour la troisième classe, à savoir la dernière, l'unité a été fixée à une seule²¹. Cette innovation favorisera l'admission à l'Union des Etats qui n'ont pas grand intérêt à la protection de leurs ressortissants en tant qu'obtenteurs de variétés végétales, mais sur le territoire desquels les autres Etats pourront avoir intérêt à faire protéger leurs obtentions végétales.

1) La Conférence diplomatique au lieu de la règle de l'unanimité, appuyée par quelques délégations, a adoptée pour la *révision de la convention* — article 27 — qui sera effectuée en principe tous les cinq ans, celle de la majorité des cinq sixièmes des Etats membres de l'Union représentée à la Conférence. L'unanimité a été également écartée en ce qui concerne les décisions du Conseil qui sont prises à la majorité simple des membres présents (article 22), sauf dans le cas de l'approbation du règlement administratif et financier de l'Union (article 20) — majorité de trois quarts des Etats unionistes —, dans la décision pour convoquer la conférence de révision (article 27) — majorité des cinq sixièmes des membres présents —, dans le cas d'utilisation des langues autres que les langues allemande, anglaise et française pour les missions du Bureau (article 28) — majorité des trois quarts des membres présents — dans le cas d'admission de nouveaux membres de l'Union (article 32) — majorité des quatre cinquièmes.

L'abandon de la règle de l'unanimité pour ces dernières délibérations de l'organe d'administration pourrait être considéré normal; à la même conclusion on ne peut y parvenir en ce qui concerne la révision de la Conven-

²¹ Dans l'Union de Paris (1883) et de Berne, la dernière classe est la sixième avec trois unités pour la contribution aux frais des unions.

ion. La règle de l'unanimité, prévue par l'article 26 (3) du Projet aurait pu être maintenue non seulement pour des raisons d'analogie avec les autres conventions préexistantes de Paris et de Berne, qui ont été toujours révisées sur la base de cette règle, mais aussi par des raisons de fond²². Il suffit de considérer la nature et l'objet de la convention qui tend à régler sur le plan international des droits subjectifs par un minimum de règles conventionnelles communes, intégrées par des règles nationales, pour assurer une protection efficace sur la base du principe général de l'assimilation des ressortissants des Etats de l'Union et des étrangers, qui se trouvent en certaines conditions, aux nationaux pour leur accorder le traitement unioniste.

La règle de l'unanimité aurait produit, il est vrai, une restriction du nombre de modifications à apporter à la convention par les successives révisions, mais il aurait garanti un maximum d'Etats contractants.

D'autre part, on a constaté, sur le plan pratique, que pour approuver certaines modifications controversées, mais non essentielles, l'abstention de certains Etats a été suffisante pour faire accepter plusieurs modifications et à tempérer la rigueur de l'unanimité.

L'Etat mis en minorité sur des points essentiels n'aurait d'autre moyen d'opposition, dans un régime où l'avis de la majorité importe, en cas de révision que de ne pas signer ou ratifier le texte révisé tout en demeurant lié à l'ancien.

m) L'institution d'un *Tribunal arbitral* – article 38 – pour régler les différends au sujet de l'application de la convention a suscité tout d'abord quelque opposition. La convention détermine les conditions, ainsi que la composition et la procédure de l'organe de juridiction internationale.

Il est bien clair que seuls les Etats, jamais les particuliers, peuvent invoquer le Tribunal arbitral. La compétence du Tribunal concerne exclusivement des questions sur l'interprétation et l'application de la Convention.

La décision du Tribunal est définitive et obligatoire pour les Etats qui pourtant ne pourront plus recourir à d'autres juridictions internationales.

n) En ce qui concerne les *clauses finales* concernant les ratifications, les adhésions et l'application de la Convention aux territoires dont les Etats unionistes assurent les relations extérieures – articles 31, 32, 33, 34,

²² V. G. RONGA: «La règle de l'unanimité pour la révision des Conventions de Paris de Berne», publié dans la *Revue Internationale du droit d'auteur* – XXXIII, Paris, octobre 1961, p. 3–19.

35 – il suffit de souligner qu'elles sont analogues à celles de la Convention de Paris de 1883, sauf la règle spéciale par laquelle l'Etat qui désire adhérer à la convention doit adresser sa demande au Gouvernement de la Confédération suisse qui la notifie aux Etats de l'Union. Le Conseil a le pouvoir de décider, à la majorité des quatre cinquièmes de ses membres présents si la demande peut être acceptée. En ce cas les trois quarts des Etats unionistes doivent être représentés au Conseil au moment du vote.

La règle de l'admission, en vigueur auprès de plusieurs organisations spécialisées des Nations Unies, est justifiée dans le cas de la Convention de Paris de 1961 par l'importance et le nombre de ses dispositions de droit matériel tendant à assurer une protection particulière et efficace. Chaque Etat doit non seulement prendre les engagements indiqués à l'article 30, mais mettre tout d'abord sa propre législation en harmonie avec toutes les règles conventionnelles. Une des plus importantes tâches attribués au Conseil est celle d'examiner si l'Etat proposant la demande d'admission se trouve dans la situation juridique, requise par la convention à l'égard de la protection des obtentions végétales, dans l'intérêt du parfait fonctionnement de l'Union.

Zusammenfassung

Eine vollkommene Gleichstellung der Erfindungen und der Pflanzenzüchtungen zum Zwecke des Schutzes auf nationaler und internationaler Ebene ist nicht möglich. Für die Ersteren müssen auch natürliche Faktoren, außer den von Mensch und Maschine gelieferten, in Betracht gezogen werden. Die gegenwärtige Bedeutung von Pflanzenzüchtungen ist unbestreitbar. Die Gewährung eines besonderen Schutzes erschien folglich den meisten Verbandsstaaten die beste Lösung der mannigfaltigen juristischen Probleme; es könnte sich hierbei um einen neuen besonderen Schutztitel handeln, oder um eine Adaptierung des Patentschutzes auf die besonderen Erfordernisse auf dem Gebiet der Pflanzenzüchtung.

Die auf Einladung Frankreichs zur Pariser Konferenz (1957–1961) zusammengetretenen Mitgliedstaaten der Pariser Verbandsübereinkunft, auf der ein internationales Instrument zum Schutze der Pflanzenzüchtungen ausgearbeitet werden sollte, hielten es aus juristischen und prak-

tischen Gründen für angebracht, ein unabhängiges Übereinkommen abzuschließen und somit einen neuen internationalen Verband neben den beiden bereits bestehenden von Paris (1883) und von Bern (1886) zum Schutze des geistigen Eigentums zu konstituieren.

Die Bestimmungen der neuen Pariser Verbandsübereinkunft von 1961 stehen mit der zuletzt 1958 in Lissabon revidierten Pariser Verbandsübereinkunft von 1883 nicht in Widerspruch. Diese beiden Übereinkünfte stehen in bezug auf den Schutz von Pflanzenzüchtungen offensichtlich miteinander in Zusammenhang. Die wichtigsten der koordinierenden Bestimmungen zwischen der alten und der neuen Übereinkunft sind folgende:

Inländerbehandlung (Art.3) – der Verbandsstaat kann den Schutz Inländern gewähren, sowie natürlichen und juristischen Personen anderer Verbandsstaaten oder Angehöriger der Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutze des gewerblichen Eigentums;

Jeder Verbandsstaat (Art.4, [5]) kann bezüglich des Schutzes von Pflanzenzüchtungen Artikel 2 und 3 der Pariser Verbandsübereinkunft von 1883, revidiert in Lissabon, anwenden. Dies bestätigt, daß Angehörige beider Verbände, wie es die Signatarstaaten der Verbandsübereinkunft von 1961 sind, die Möglichkeit haben, verschiedene Systeme des Schutzes anzuwenden: besonderes Schutzrecht; Patent; besonderes Schutzrecht oder Patent nach Wahl des Anmelders. Das gleichzeitige Bestehen mehrerer Schutzrechte für die gleiche Pflanzengattung wirkt jedoch nicht kumulativ.

Für den Fall, daß die nationale Gesetzgebung des Verbandsstaates nur das Patent als Schutzmittel vorsieht, ist eine Adaptierung desselben unerläßlich. Die neue Vertragsübereinkunft enthält daher nicht nur Bestimmungen betreffend die Förmlichkeiten, wie etwa die über die obligatorische Überprüfung, sondern auch Rechtsbestimmungen, wie die betreffend die Schutzdauer – ein Minimum von 15 Jahren, das für holzige Pflanzen (Bäume, Weinstöcke usw.) auf 18 Jahre ausgedehnt werden kann.

Gegenstand des Schutzes sind alle botanischen Gattungen oder Arten, die eine neue Sorte nach den in dem Übereinkommen festgesetzten Bedingungen darstellen. Eine dem Übereinkommen beigefügte provisorische Liste führt 13 Gattungen auf und die Verbandsstaaten verpflichten sich, mindestens 5 davon unter Schutz zu stellen. Diese Liste soll nach und nach umfangreicher werden. Bezüglich der in der Liste nicht aufgeführten Gattungen oder Sorten, denen die Staaten Schutz gewähren, gelangt die Regel der Gegenseitigkeit zur Anwendung.

Die Förmlichkeiten und die für die Gewährung des Schutztitels zu entrichtenden Gebühren können von den nationalen Gesetzgebungen frei bestimmt werden; sie unterstehen jedoch den Voraussetzungen der absoluten Neuheit der Sorte – Art. 6 –, gemildert durch den Begriff der temporären Neuheit, sowie den der Homogenität und Beständigkeit der neuen Pflanzengattungen oder Sorten.

Der ganze Komplex dieser ausführlichen Bestimmungen läßt die Meinung aufkommen, daß das Übereinkommen im wesentlichen den Charakter eines einheitlichen Gesetzes aufweist.

Die Sortenbezeichnung, die der Züchter seiner Pflanzenzüchtung gibt, untersteht einer besonderen juristischen Bestimmung – Art. 13 –, denn sie hat zwar analoge Merkmale, wie die Handels- oder Fabrikmarke, jedoch eine andere Funktion; es ist deshalb dem Züchter nicht untersagt, als Sortenbezeichnung für seine Pflanzenzüchtung eine Bezeichnung zu hinterlegen, die bereits als Fabriks- oder Handelsmarke für identische oder ähnliche Erzeugnisse geschützt ist. Ein klarer Unterschied in vielerlei Hinsicht wird jedoch zwischen der Marke und der besonderen Bezeichnung gemacht, die dazu bestimmt ist, die Pflanzenzüchtung zu identifizieren und von anderen zu unterscheiden. Sie darf nicht lediglich aus Ziffern oder einem einfachen Zeichen bestehen, sondern muß sich aus Worten zusammensetzen, denen eventuell Ziffern hinzugefügt sein können. Sie wird bei einer besonderen Stelle der Verwaltungsbehörde hinterlegt und ist von da ab für immer für die Pflanzenzüchtung anzuwenden, auf die sie sich bezieht. Folglich ist das gleichzeitige Bestehen von Marke und Sortenbezeichnung möglich; ebenso ist es möglich, daß der Name des Züchters als Sortenbezeichnung verwendet wird. Dies würde seinem moralischen Recht Genüge tun, das in dem Übereinkommen nirgends erwähnt wird. Die Regelung der Sortenbezeichnung wird durch eine Koordinationsklausel (Art. 13 [6]) und durch eine Übergangsbestimmung (Art. 36) ergänzt; letztere bezieht sich offensichtlich nicht nur auf Namensbezeichnungen, sondern auch auf figurative Bezeichnungen, aus denen eine Sortenbezeichnung sich zusammensetzen mag.

Was den Inhalt des Schutzes anbelangt (Art. 5), ist zu bemerken, daß das «*jure conventionis*» anwendbare ausschließliche Recht, abgesehen von Sonderabkommen innerhalb der einzelnen Staaten, sich nicht auf das Gegenstand des Handels bildende Produkt erstreckt, – das ja in vielen Fällen Reproduktions- und pflanzliches Vervielfältigungsmaterial sein könnte; dieses Recht kann zugunsten des Züchters wirksamer sein, da es ihm die Möglichkeit gibt, die Autorisierung Bedingungen nach seinem eigenen Belieben zu unterstellen. Dergleichen beliebige Bedingungen

können jedoch nicht über die technischen Vorschriften hinausgehen, die von den juristischen Bestimmungen des Übereinkommens ausgehen. Die Regeln der Übereinkunft in bezug auf die Einschränkungen des ausschließlichen Rechts (Art. 9) sind in dem Sinne auszulegen, daß die Verbandsstaaten in ihrer nationalen Gesetzgebung das Prinzip der angemessenen Vergütung auf alle diejenigen Fälle erstrecken können, in denen das öffentliche Interesse eine Rolle spielt, wenngleich das Übereinkommen sie nur für den Fall vorsieht, daß die Einschränkung zugunsten der Verbreitung neuer Gattungen erfolgt.

Die Frist zur Geltendmachung des Prioritätsrechts ist ebenso festgesetzt, wie in Art. 4 der Pariser Verbandsübereinkunft von 1883. Obgleich keine ausdrückliche Regel vorhanden ist, wonach die Unabhängigkeit der Anmeldungen nur für die innerhalb der Prioritätsfrist vorgenommenen besteht, ergibt sich dies aus dem juristischen Prinzip, auf dem das Prioritätsrecht begründet ist und aus der Analogie mit Art. 4^{bis} [2] der PVÜ von 1883. Tatsächlich ist die vom Übereinkommen besonders berücksichtigte Situation nach Ablauf der Prioritätsfrist nicht mehr gegeben.

Die Organisation des Verwaltungsapparats (Art. 15–18) ist nach dem System des neuen internationalen Verbandes vollständig autonom und der Rat hat volle Verwaltungsbefugnisse. Es bestehen andererseits ausreichende und geeignete Bestimmungen zur Einberufung der Versammlung des Verbandsbüros, dessen Errichtung beim Internationalen Büro zum Schutze des geistigen Eigentums vorgesehen ist. Dies hat nach demselben Verfahren zu erfolgen wie seinerzeit für die Versammlung der Büros der bereits bestehenden Verbände, des Pariser und des Berner Verbandes zum Schutze des geistigen Eigentums.

Einige Vorbehalte sind insofern zu erheben, als das Übereinkommen in bezug auf spätere Revisionen nicht die Regel der Einstimmigkeit vorsieht (Art. 27).

Das Schiedsgericht (Art. 38) ist nur für Streitigkeiten zuständig, die die Anwendung und die Auslegung des Übereinkommens zum Gegenstand haben. Private sind daher nicht berechtigt, an dieses Schiedsgericht heranzutreten.

Die Schlußklauseln sind analog mit denen der Pariser Verbandsübereinkunft von 1883; hinzugefügt wurde lediglich die Bestimmung auf Zulassung eines Staates, der dem Übereinkommen beitreten will, bei 4/5 Mehrheit der Stimmen der zur Zeit der Abstimmung im Rat vertretenen Signatarstaaten. Diese Bestimmung, die auch bei vielen anderen internationalen Verbänden zur Anwendung kommt, ist durch die Anzahl und die Bedeutung der Rechtsbestimmungen zweckmäßig, die einen wirk-

samen Schutz der Pflanzenzüchtungen gewährleisten. Ein Beitritt zu dem neuen Übereinkommen setzt folglich für den um Zulassung ansuchenden Staat nicht nur als unerlässlich voraus, daß er die in Art. 30 enthaltenen Verpflichtungen auf sich nimmt, sondern auch, daß er seine eigene Gesetzgebung in entsprechender Weise mit den Bestimmungen des Übereinkommens in Einklang bringt, um die juristische Lage zu schaffen, die ein einwandfreies Funktionieren des Verbandes gewährleistet.

A propos de la transmission de la marque internationale*

PIERRE HUG, BIRMENSORF

I. Introduction

Le fait que la marque enregistrée internationalement (la marque internationale) ne représente pas un droit unitaire, mais un faisceau de plusieurs droits nationaux sous forme d'un enregistrement unique, pose des problèmes complexes. La transmission de cet enregistrement international présente des difficultés particulières. Sur cette question les opinions sont souvent très partagées. Nous voudrions traiter ici de plus près deux de ces problèmes :

1. Quelle est la protection dans le pays d'origine lorsque l'enregistrement international est transmis à un ressortissant d'un autre pays contractant? Le Bureau International de Genève est d'avis que la transmission de l'enregistrement international à un cessionnaire résidant dans un autre pays contractant donne à l'enregistrement international désormais tous ses effets juridiques dans le pays d'origine précédent, alors qu'il n'y exerçait initialement aucun effet (art. 1^{er} de l'Arrangement de Madrid).

2. Peut-on revendiquer la priorité de l'enregistrement international, lorsqu'on transmet un *enregistrement national* qui en a été séparé, à un ressortissant d'un pays n'étant pas membre de l'Arrangement de Madrid; c'est-à-dire à une personne non admise à déposer des marques internationales? Quelques Administrations de Propriété Industrielle européennes sont d'avis que cela n'est pas possible.

* Traduction par l'auteur de la note «Zur Übertragung international registrierter Marken» parue dans GRUR 1965, partie internationale, p.604s. avec l'aimable autorisation de l'éditeur.

Afin d'éclairer ces deux points nous rappellerons tout d'abord le processus que suit l'enregistrement international lors de la transmission.

II. Les bases de l'enregistrement et de la transmission de l'enregistrement international

A. L'enregistrement de la marque internationale

Le Bureau international n'effectue pas l'enregistrement de la marque internationale sur requête directe du déposant : l'Administration du pays d'origine reçoit la demande d'enregistrement et la transmet au Bureau international muni de son visa (art. 2 du Règlement d'exécution de l'Arrangement de Madrid). Cet intermédiaire certifie l'existence d'un dépôt national formellement *valable* comme base de l'enregistrement international (art. 1^{er}, al. 2 de l'Arrangement). Sur le vu de cette demande, le Bureau international procède à l'enregistrement de la marque internationale, la munit d'un numéro d'ordre et la publie d'une manière chronologique dans la feuille périodique « Les Marques Internationales ». Dans le délai d'un an chaque pays contractant a la faculté de refuser la protection de la marque pour son territoire, ce refus faisant l'objet d'un avis au déposant avec mention des raisons du refus. Si la marque ne fait pas l'objet d'un refus ou si le refus (provisoire) est annulé, la marque est considérée comme valablement enregistrée selon les lois du pays en question. Par cet enregistrement, la marque internationale jouit de la même protection qu'une marque nationale directement déposée (art. 4, al. 1 de l'Arrangement).

B. La transmission partielle pour certains pays et la séparation en « parts » de l'enregistrement international

Selon l'art. 7^{bis}, al. 2 du Règlement d'exécution le titulaire d'un enregistrement international peut *transmettre* sa marque internationale pour un ou plusieurs pays seulement en demandant que l'enregistrement national correspondant soit considéré comme substitué à l'enregistrement international « sans préjudice des droits acquis par le fait de ce dernier ». Ces nouveaux enregistrements nationaux deviennent complètement indépendants de l'enregistrement international. Cependant le titulaire peut aussi *transformer* son enregistrement international en droits nationaux individuels jouissant de la même priorité : il a la faculté, dans tous les pays ayant admis la protection de sa marque internationale, de requérir un enregistrement national bénéficiant de la priorité de l'enregistrement international, et de

faire radier l'enregistrement international pour ces pays (p. ex. au Portugal pour l'extension aux colonies).

La marque internationale peut par conséquent être divisée en « parts » nationales.

C. Les nouvelles dispositions de l'Arrangement de Madrid, révisé par l'Acte de Nice

Le texte de l'Arrangement de Madrid révisé à Nice en 1957 qui entrera en vigueur à la fin de l'année 1966 prévoit entre autre que l'enregistrement international deviendra indépendant (avec certaines restrictions) de l'enregistrement au pays d'origine après cinq ans (art. 6 de l'Arrangement, Texte de Nice). Cela implique que l'enregistrement international pourra aussi être transmis indépendamment du dépôt national de base, mais uniquement à des personnes admises à déposer des marques internationales.

D. La transmission intégrale de l'enregistrement international

La transmission entre personnes résidant dans le même pays ne pose pas de problèmes particuliers. Par la transmission de l'enregistrement national de base selon le droit national l'enregistrement international est également transmis au cessionnaire, à l'exception des cas mentionnés sous B et C ci-dessus, c'est-à-dire lorsque des « parts » nationales séparées existent déjà ou si l'enregistrement international est déjà devenu indépendant de l'enregistrement de base national. La « part » de l'enregistrement international encore dépendante de l'enregistrement national suit donc le sort de ce dernier.

En revanche, si la marque doit être transmise à un cessionnaire résidant dans un autre pays contractant de l'Arrangement de Madrid, il est nécessaire, lorsque la marque n'est pas encore devenue indépendante selon l'Acte de Nice, de procéder dans ce pays à un nouvel enregistrement de base, l'enregistrement international ne pouvant exister sans ce dernier. En pratique cela se fait par le dépôt d'une marque nationale dans le pays où réside le cessionnaire avec revendication de la priorité de l'enregistrement international. Cela veut dire que pratiquement la « part » de l'enregistrement international afférant à ce pays en est séparée pour former la nouvelle base de l'enregistrement international. Cet enregistrement national est donc substitué pour ce pays à l'enregistrement international (art. 7^{bis}, al. 2 du Règlement d'exécution). Aussitôt le nouvel enregistrement effectué,

l'Administration nationale notifiera la transmission au Bureau international qui enregistra et publiera la transmission.

E. Résumé et conclusions

Il est clair

a) que l'enregistrement international initial ne jouit pas de la protection dans le premier pays d'origine (ni, comme il nous restera à démontrer, dans aucun des pays d'origine subséquents);

b) qu'il est nécessaire, pour effectuer la transmission à un cessionnaire résidant dans un autre pays contractant, de détacher la «part» nationale de l'enregistrement international qui devient ainsi indépendante de celui-ci;

c) que d'autres «parts» détachées de l'enregistrement international deviennent également complètement indépendantes de l'enregistrement international initial.

Ceci permet de déduire les conclusions suivantes :

a) Un enregistrement international ne déploie pas d'effets au pays d'origine du seul fait de la transmission à un cessionnaire résidant dans un autre pays contractant.

b) De telles transmissions répétées de l'enregistrement international restreignent de plus en plus l'effet territorial de ce dernier.

c) Un *enregistrement national* détaché de l'enregistrement international doit être considéré comme librement cessible (sous réserve du droit national sur la transmission de la marque), même en faveur d'un cessionnaire ne résidant pas dans l'un des pays contractants.

Ces conclusions sont cependant rejetées, en partie par le Bureau international, en partie par des Administrations nationales de la Propriété Industrielle, en partie par la doctrine. Nous allons tenter de démontrer qu'elles sont néanmoins justifiées.

III. Effets au pays d'origine de l'enregistrement international

1. Il ne paraît pas nécessaire de rappeler que l'enregistrement international n'exerce pas d'effet au *premier* pays d'origine: l'art. 1^{er}, al. 2 de l'Arrangement dit clairement que «les ressortissants de chacun des pays contractants pourront s'assurer, dans *tous les autres pays*, la protection de leurs marques... moyennant le dépôt des dites marques au Bureau international...».

2. Pour transmettre l'enregistrement international à un cessionnaire résidant dans un autre pays contractant on suivra le procédé décrit sous D ci-dessus. L'enregistrement initial de base perd ainsi tout effet en ce qui concerne l'enregistrement international. L'enregistrement initial national reste en effet la seule base de la protection dans le pays d'origine initial et il est nécessaire de le transmettre séparément si les droits pour ce pays doivent également être transmis. Ainsi qu'il a été dit très justement dans la «Propriété Industrielle» de mai 1952¹, la transmission ne peut pas donner naissance à un droit qui n'a pas existé auparavant.

3. Le Bureau international défendant aujourd'hui une autre thèse², nous présentons ci-après les raisons qui, en dehors de ce qui a déjà été dit, nous amènent à réfuter la thèse selon laquelle l'enregistrement international déploie ses effets au pays d'origine initial après la transmission.

a) En admettant que la transmission aurait pour effet de créer un droit au pays d'origine initial parce que le nouveau propriétaire bénéficierait de la protection dans tous les autres pays contractants, cela mènerait non seulement à une extension territoriale inadmissible mais encore à un double enregistrement. En effet il est parfaitement possible que les parties ne veuillent pas transmettre la marque pour le pays d'origine; dans ce cas la marque continuerait à figurer, dans le registre national, au nom du cédant X, alors qu'un enregistrement international identique existerait en faveur du cessionnaire Y. Si de plus l'enregistrement international jouit de la priorité de l'enregistrement national, ce qui est le plus souvent le cas, la situation est sans issue puisque les deux marques avec une *priorité identique* ne pourraient être attribuées ni à l'un ni à l'autre. La solution dépendrait tout au plus des clauses contractuelles.

¹ «Le dépôt international des marques», Prop.ind. 1952, 71.

² Il est à noter que l'article en question qui, à en juger par les initiales, était dû à la plume du Vice-Directeur des BIRPI, M. CH. L. MAGNIN, parut dans la partie non-officielle de la «Propriété Industrielle».

b) Selon l'Acte de Nice portant révision de l'Arrangement de Madrid l'enregistrement international devient, comme nous l'avons vu, indépendant de l'enregistrement national de base après un délai de cinq ans. Il peut être transmis indépendamment de celui-là. Le propriétaire Z d'une marque A peut avoir acquis cette marque de Y sans que le propriétaire initial X le sache ou puisse intervenir. La possibilité mentionnée ci-dessus comme «ultima ratio», c'est-à-dire l'appel aux clauses contractuelles ne peut plus s'appliquer dans le cas présent et on en viendrait à la situation décrite ci-dessus soit à l'existence de deux enregistrements identiques pour des produits identiques et jouissant d'une priorité identique mais au nom de deux propriétaires différents!

c) Si l'on poursuit l'opération «ad absurdum», l'enregistrement international pourrait être transmis de propriétaire en propriétaire et de pays en pays, avec l'obligation de créer à chaque fois un enregistrement de base par séparation (cf. B ci-avant). En admettant — avec les BIRPI — que chaque transmission aurait en même temps pour conséquence que l'enregistrement international deviendrait valable dans le pays d'origine antérieur, il en résulterait p.ex. vingt enregistrements nationaux jouissant de la priorité de l'enregistrement initial et, en plus, un enregistrement international ayant effet dans chacun des pays (à l'exception du pays d'origine actuel), l'enregistrement national et l'enregistrement international étant dans chaque pays des jumeaux appartenant à deux propriétaires différents! D'un seul enregistrement international auraient surgi non seulement un droit direct dans chacun des pays contractants mais en plus, parallèlement, vingt droits nationaux indirects! Inutile de dire que cela paraît insensé.

d) Une autre raison pratique: Supposons qu'un enregistrement national, sur la base duquel un enregistrement international aurait été effectué, soit attaqué pour une raison quelconque, p.ex. en raison du défaut d'usage dans un pays connaissant l'usage obligatoire. Supposons en outre que le propriétaire de la marque soit prêt à radier son enregistrement de base mais transmette préalablement l'enregistrement international à une filiale dans un autre pays contractant. L'enregistrement international serait ainsi sauvé et l'enregistrement initial de base pourrait alors être radié. Il serait inconcevable que la transmission donne naissance à un nouveau droit sans intervention ou même contre la volonté du titulaire ou même à l'encontre d'un jugement qui aurait p.ex. déclaré nul l'enregistrement national. L'enregistrement national serait revalidé, formellement, par le biais de la transmission!

e) Il faut considérer en outre la condition de la nouveauté de la marque

requis dans certains pays comme p. ex. l'Italie. Une marque ne doit pas avoir été enregistrée préalablement au nom d'un tiers. Il est difficile d'imaginer comment un enregistrement international transmis d'un titulaire italien à un cessionnaire français deviendrait valable *iuris tantum* en Italie en faveur de ce dernier étant donné qu'une marque identique est déjà enregistrée en Italie.

f) Une comparaison avec l'Arrangement de La Haye concernant le dépôt international des dessins et modèles peut fournir encore un autre argument contre l'opinion rappelée plus haut. Le texte de Londres de cet Arrangement prévoit à son art. 1^{er}, par analogie avec l'art. 1^{er} de l'Arrangement de Madrid, que la protection peut être obtenue dans *tous les autres* pays contractants. Bien qu'un dépôt dans le pays d'origine ne soit pas obligatoire, il était clair que ce dépôt n'avait pas d'effet dans le pays d'origine³.

Dans le cas contraire il n'aurait pas été nécessaire que la législation suisse prévoit (à l'encontre de l'art. 1^{er} de l'Arrangement) que les dépôts exercent leurs effets également en Suisse à condition qu'ils soient effectués par des personnes ayant leur domicile dans ce pays⁴. Il serait inconcevable aussi dans ce cas d'étendre la protection d'un dessin ou modèle international au pays d'origine initial en cas de transmission à un ressortissant d'un autre pays contractant.

4. Toutes ces raisons nous amènent à la conclusion qu'un enregistrement international d'une marque ne peut avoir d'effet, après sa transmission, dans aucun des pays où il a déjà servi d'enregistrement national de base. Le fait que l'enregistrement international devient territorialement de plus en plus restreint de par sa transmission répétée est sans importance: il ne s'agit pas de sauvegarder à tout prix l'enregistrement international mais plutôt d'appliquer correctement un texte clair (art. 1^{er} de l'Arrangement de Madrid) pour créer une situation claire.

IV. La séparation et la transmission d'enregistrements nationaux à des ressortissants de pays tiers

L'art. 4, al. 1 de l'Arrangement de Madrid prévoit qu'à partir de l'enregistrement au Bureau international selon les prescriptions des art. 3 et

³ L'art. 7 de l'Acte de La Haye de 1960 (non encore en vigueur) prévoit cependant une modification sur ce point.

⁴ Art. 23^{bis} de la Loi Fédérale concernant les dessins et modèles du 30 mars 1900.

3^{ter}, la protection de la marque dans chacun des pays contractants sera la même que si cette marque y avait été directement déposée.

Cela pourrait signifier que la marque suit à tous les points de vue le droit national, et donc également en ce qui concerne la transmission; pourtant ce n'est cependant pas le cas.

Il n'est guère contesté que l'enregistrement international ne peut pas être transmis *en entier* à une personne non admise à déposer elle-même des enregistrements internationaux à son nom⁵. Sinon le système institué par l'Arrangement de Madrid serait alors injustement ouvert aux déposants dont le pays de domicile n'a pas adhéré à l'Arrangement, et ne partage ni les risques ni les frais qui en résultent. Le but de l'Arrangement est en effet de faire bénéficier uniquement les ressortissants des pays protégeant eux-mêmes la marque internationale des avantages qui en résultent. Il n'y a aucune raison de modifier ce principe.

Il est cependant possible, comme nous l'avons vu, de séparer des « parts » nationales de l'enregistrement international. La marque nationale qui doit alors être déposée (en payant les émoluments correspondants) jouit de la priorité de l'enregistrement international (art. 7^{bis}, al. 2 du Règlement d'exécution). Elle devient indépendante de l'enregistrement international et devrait donc pouvoir être transmise conformément au droit du pays en question.

Malheureusement il n'en est pas ainsi. Selon l'avis de l'Administration des Marques de plusieurs pays le propriétaire d'une telle marque ne peut pas la transmettre librement, c'est-à-dire à un cessionnaire de son choix, bien qu'il ait acquis un droit valable à cette marque. A part les conditions posées par la loi interne pour la transmission de la *marque nationale*, il doit se plier à l'exigence que le cessionnaire soit admis à déposer des *marques internationales*.

On ne comprend pas le pourquoi de cette difficulté supplémentaire. Elle ne peut certes pas servir à éviter les abus de la marque internationale, et ce pour la simple raison qu'il suffit pour une personne n'étant pas admise à déposer des marques internationales qu'elle possède dans un des pays contractants un établissement satisfaisant aux exigences de l'Arrangement pour lui ouvrir tous les avantages de celui-ci. Au lieu d'éviter ces abus ayant des conséquences beaucoup plus lourdes, on empêche un authentique ayant-droit de disposer de ses droits à sa guise. La possibilité de transmission de « parts » nationales de l'enregistrement international ne peut logi-

⁵ cf. cependant: Blum, L'interprétation de l'art. 3 CUP, GRUR Ausl. 1964, 513 et la réplique qui nous semble pertinente de Maday, GRUR Ausl. 1965, 236s.

quement donner lieu à des abus, puisque, pour les personnes non admises à déposer des marques internationales, la possibilité de faire valoir la priorité d'Union (CUP) leur apporte les mêmes avantages que de faire valoir la priorité de l'enregistrement international. Et cela d'autant plus que ce «détour» provoque des frais nettement plus élevés; que l'on songe aux frais de dépôt et à ceux des «avis de refus» de la marque internationale... si l'on y ajoute encore les frais des dépôts nationaux pour la séparation de la «part» nationale et en outre les frais de transmission, l'addition sera en effet finalement beaucoup plus élevée que pour le dépôt de marques nationales avec priorité d'Union...

Pour le titulaire de bonne foi d'un enregistrement international, la procédure devient donc absolument sans intérêt, lorsqu'il veut p. ex. céder la part italienne de son enregistrement. Etant donné qu'il ne peut pas obtenir la priorité de l'enregistrement international pour le nouveau dépôt nécessaire pour la transmission, le nouveau dépôt est invalide faute de nouveauté: la marque devient intransmissible, puisque le risque de contestation devient ainsi beaucoup trop grand.

Tous ceci démontre que la pratique actuelle de nombreuses Administrations de Propriété Industrielle de pays ayant adhéres à l'Arrangement de Madrid, empêchant la transmission de «parts» nationales d'enregistrements internationaux à des personnes non admises au dépôt de marques internationales, n'empêche nullement les abus. En réalité elle empêche uniquement celui qui, de bonne foi, croit avoir acquis avec sa marque internationale un droit équivalent à celui résultant des enregistrements nationaux, de la transmettre librement pour certains pays.

Zusammenfassung *

Bei der Übertragung der international registrierten Marke (IR-Marke) ergeben sich Schwierigkeiten, über deren Lösung die Meinungen stark auseinander gehen. Es werden zwei Probleme herausgegriffen, die von großer praktischer Bedeutung sind:

1. Wie steht es mit dem Schutz im Ursprungsland, wenn die IR-Marke auf einen Angehörigen eines anderen Vertragsstaates übertragen wird?
2. Kann eine von einer IR-Marke abgespaltene *nationale Marke* mit der Priorität der IR-Marke auf Personen übertragen werden, die nicht zur Hinterlegung von IR-Marken berechtigt sind?

* Voller Wortlaut erschienen in GRUR Ausl. 1965, 604f.

Vorerst werden die Vorgänge, die mit der Eintragung und der Übertragung einer IR-Marke verbunden sind, in Erinnerung gerufen, und die Folgerung gezogen, daß

- eine IR-Marke durch Übertragung auf einen Zessionar in einem anderen Vertragsstaat nicht plötzlich im Ursprungsland gültig wird;
- mehrmalige solche Übertragungen die IR-Marke in ihrer territorialen Wirkung immer mehr einschränken;
- eine durch die Abspaltung entstandene *nationale Marke* frei (unter Vorbehalt des nationalen Rechts) übertragbar sein sollte, also auch auf einen Zessionar, der nicht zur Hinterlegung von IR-Marken berechtigt ist.

Diesen Folgerungen folgen das BIRPI und einige nationale Patentämter nicht.

Es wird versucht, durch Prüfung der rechtlichen und der praktischen Situation zu zeigen, daß die IR-Marke, wenn sie übertragen wird, in all den Ländern keine Wirkung äußern kann, in denen sie schon als Basis-eintragung gedient hat, und daß die Verweigerung der Priorität der IR-Marke bei der Übertragung einer von dieser abgespaltenen nationalen Marke nicht dazu geeignet ist, Mißbräuchen zu steuern, sondern nur dazu, denjenigen zu hindern, der im guten Glauben, mit seiner IR-Marke ein den nationalen Marken ebenbürtiges Recht erworben zu haben, diese für einzelne Länder übertragen will.

Schweizerische Rechtsprechung

THOMAS RÜEDE, ZÜRICH

I. Patentrecht

PatG Art. 2 Ziff. 2 und Art. 59 Abs. 1

Zweck des Ausschlusses von Erfindungen von Verfahren zur Herstellung von Arzneimitteln auf anderem als chemischem Wege. Begriff der Herstellung von Arzneimitteln und der Herstellung auf anderem als chemischem Wege.

Hitzesterilisation ist keine Herstellung auf chemischem Wege.

Das Amt ist nicht gehalten, dem Patentbewerber die Gründe, aus denen es die Erfindung als von der Patentierung ausgeschlossen betrachtet, vor Erlaß der Zurückweisungsverfügung in Form von Beanstandungen des Patentgesuchs mitzuteilen.

BGE 91 I 219ff. und PMMBI 1965 I 58ff., Urteil der I. Zivilabteilung vom 15. Juni 1965 in Sachen Dr. A. Wander AG gegen Eidg. Amt für geistiges Eigentum.

1. Neben den Erfindungen von Arzneimitteln sind nach Art. 2 Ziff. 2 PatG von der Patentierung ausgeschlossen «Erfindungen von Verfahren zur Herstellung von Arzneimitteln auf anderem als chemischem Wege». Eine solche Erfindung liegt vor, wenn das Enderzeugnis des Verfahrens ein Arzneimittel ist, das Verfahren die Herstellung eines solchen zum Gegenstand hat und die Herstellung auf nicht chemischem Wege erfolgt. Diese drei Voraussetzungen müssen zugleich erfüllt sein. Wenn eine davon fehlt, steht Art. 2 Ziff. 2 PatG der Patentierung des Verfahrens nicht im Wege.

Im vorliegenden Falle ist unbestritten und steht außer Zweifel, daß das Erzeugnis des als Erfindung beanspruchten Verfahrens ein Arzneimittel ist. Streitig und zu prüfen ist nur, ob auch die beiden andern Voraussetzungen für den Ausschluß von der Patentierung gegeben seien.

2. Aus der Entstehungsgeschichte von Art. 2 Ziff. 2 PatG geht hervor, daß diese Bestimmung die Wahrung der Interessen der Allgemeinheit, insbesondere die Förderung der Gesundheitspflege bezweckt. Man befürchtete, die Gewährung des Patentschutzes für Erfindungen von Arzneimitteln und von Verfahren zur Herstellung solcher auf anderm als chemischem Wege würde zu einer Verteuerung der Arzneimittel führen.

Der Ausschluß dieser Erfindungen von der Patentierung soll verhüten, daß unentbehrliche Heilmittel einem beträchtlichen Teil der Bevölkerung nicht oder nur zu untragbaren Bedingungen zur Verfügung stehen (vgl. namentlich die Botschaft des Bundesrates vom 25. April 1950 über die Revision des Bundesgesetzes betr. die Erfindungspatente, S. 28 f. = BBl 1950 I 1004 f.; Sten. Bull. NR 1952 S. 326 f., StR 1953 S. 357).

Dieser klar ersichtlichen Zielsetzung des Gesetzes ist bei der Auslegung Rechnung zu tragen, ohne daß zu prüfen wäre, ob die im Schrifttum vielfach kritisierten Überlegungen, die zum Erlaß der fraglichen Bestimmung führten, stichhaltig seien oder nicht (vgl. hierzu BLUM/PEDRAZZINI I S. 206 f. Anm. 8 mit Hinweisen). Die in Art. 2 Ziff. PatG umschriebenen Voraussetzungen für den Ausschluß pharmazeutischer Erfindungen von der Patentierung dürfen demgemäß nicht einschränkend ausgelegt werden.

3. Die Beschwerdeführerin ist der Ansicht, eine «Herstellung» von Arzneimitteln liege nur vor, wenn als Arzneimittel nicht geeignete Stoffe oder Stoffgemische in ein als Arzneimittel verwendbares Erzeugnis übergeführt werden. Das Amt für geistiges Eigentum hat diese Auffassung mit Recht abgelehnt. Im Hinblick auf den in Erwägung davor dargelegten Zweckgedanken von Art. 2 Ziff. 2 PatG ist unter einem Verfahren zur «Herstellung» von Arzneimitteln jedes Verfahren zu verstehen, das zu einer für die Heilwirkung oder Heilanzwendung oder sonstwie wesentlichen Änderung des Ausgangsstoffes führt (Urteil vom 6. April 1965 i. S. Kern). Als Herstellungsverfahren hat also insbesondere auch ein Verfahren zu gelten, durch das ein Arzneistoff so bearbeitet wird, daß ein für die Heilanzwendung besser geeignetes oder angenehmeres Erzeugnis entsteht.

Das Verfahren, das Gegenstand der von der Beschwerdeführerin zur Patentierung angemeldeten Erfindung ist, verfolgt den Zweck, für Einspritzungen bestimmte Vitamin-Lösungen durch Erhitzen zu sterilisieren, damit sie ohne schädliche Nebenwirkungen (Infektionen, Fieber) verwendet werden können. Es ist klar, daß es sich dabei um eine für die Heilwirkung und -anzwendung wesentliche Veränderung des Ausgangsstoffes handelt. Durch die mit dem Erhitzen erreichte Abtötung der patho- und pyrogenen Keime entsteht aus einem als Arzneimittel nicht oder kaum verwendbaren Stoffe ein als solches Mittel geeignetes Erzeugnis. Hierin liegt ohne Zweifel die Herstellung eines Arzneimittels im Sinne von Art. 2 Ziff. 2 PatG.

4. Über die Frage, welche Merkmale den chemischen Vorgang vom nichtchemischen unterscheiden, hat das Bundesgericht in BGE 82 I 208 Erw. 4 ausgeführt, sie beurteile sich «nicht nach den Ergebnissen der neuesten wissenschaftlichen Forschung, die Zweifel an der Berechtigung der Unterscheidung zwischen Physik und Chemie wecken mag, sondern nach dem herkömmlichen Begriff des chemischen Vorganges, wie er den gesetzgebenden Behörden sowohl beim Erlaß des alten als auch des geltenden Patentgesetzes vorgeschwebt hat»; dieses letztere gehe in Übereinstimmung mit der unter dem früheren Gesetze herrschenden Lehrmeinung davon aus, «daß physikalisch-analytische Verfahren an sich nicht chemischer Natur sind, ein chemischer Vorgang vielmehr nur vorliegt, wenn die stoffliche Zusammensetzung von Molekülen verändert wird».

Es besteht kein Grund, von dieser – in der Beschwerdeschrift nicht beanstandeten – Rechtsauffassung abzuweichen und durch eine weitere Umschreibung des Begriffs des chemischen Vorganges den Anwendungsbereich des Patentschutzes für Arzneimittel im Widerspruch zum Grundgedanken des Art. 2 Ziff. 2 PatG auszudehnen.

Das Abtöten der schädlichen Keime, das im vorliegenden Falle entscheidend ist, beruht, wie das Amt und die Beschwerdeführerin übereinstimmend annehmen, auf der Koagulation (Ausflockung) und/oder Denaturierung von Proteinen. Dabei handelt es

sich nach der Auffassung der Beschwerdeführerin um chemische Vorgänge im Sinne des Patentgesetzes, nach der Ansicht des Amtes dagegen um rein kolloid-chemische Vorgänge.

In den Veröffentlichungen, auf welche die Beschwerdeführerin sich beruft, wird nur mittelbar und keineswegs zwingend auf das Stattfinden chemischer Vorgänge im hergebrachten Sinne geschlossen. Diese Veröffentlichungen sind daher nicht beweiskräftig. Andere Beweise bietet die Beschwerdeführerin nicht an. Insbesondere beantragt sie nicht, ein Gutachten einzuholen. Ihre Vorbringen sind daher nicht geeignet, die von ihr angegriffene These des Amtes zu erschüttern, daß die maßgebenden Vorgänge lediglich kolloid-chemischer Natur sind. Es besteht auch kein Anlaß, den Sachverhalt von Amtes wegen zu überprüfen (Art. 105 OG).

Gegen die Auffassung des Amtes, daß kolloid-chemische Vorgänge nicht als chemische Vorgänge im Sinne von Art. 2 Ziff. 2 PatG zu betrachten sind, wendet die Beschwerdeführerin nichts ein.

Ist demnach mit dem Amte anzunehmen, daß das streitige Verfahren die Herstellung von Arzneimitteln auf anderem als chemischem Wege zum Gegenstand hat, so ist die Erfindung der Beschwerdeführerin gemäß Art. 2 Ziff. 2 PatG nicht patentierbar.

5. Daß das Amt der Beschwerdeführerin gewisse Erwägungen nicht in einer Beanstandung, sondern erst in der Zurückweisungsverfügung mitteilte, bildet entgegen der Ansicht der Beschwerdeführerin keinen Grund für die Aufhebung des angefochtenen Entscheides. Nach Art. 59 Abs. 1 PatG ist ein Patentgesuch für eine Erfindung, welche durch Art. 2 von der Patentierung ausgeschlossen ist, «ohne weiteres» zurückzuweisen. Das Amt war also nicht gehalten, vor Erlaß seiner Verfügung der Beschwerdeführerin alle seine Überlegungen in Form von Beanstandungen des Patentgesuches mitzuteilen und ihr so Gelegenheit zu einer Stellungnahme zu geben.

PatG Art. 2 Ziff. 2

Empfängnisverhütungsmittel sind nicht zu den von der Patentierung ausgeschlossenen Arzneimitteln zu rechnen, sofern sie nicht auch zur Verhütung, Beseitigung oder Linderung krankhafter Erscheinungen verwendet werden können wie z. B. die unter dem landläufigen Namen «Anti-Baby-Pille» bekannten chemischen Präparate, die auch menstruationsregulierend wirken.

PMMBl 1965 I 60, Rechtsauskunft des Eidg. Amtes für geistiges Eigentum vom 8. November 1965.

PatG Art. 6

Auf die Erfindernennung kann nur der Erfinder selbst, nicht seine Erben oder andere Drittpersonen verzichten.

PMMBl 1966 I 6, Rechtsauskunft des Eidg. Amtes vom 27. Januar 1961.

PatG Art. 7 Abs. 1 lit. b

Ein französisches Patent gilt als vorveröffentlicht von dem Tag an, an welchem die Patenterteilung im Bulletin officiel de la propriété industrielle angezeigt wird, obwohl schon von der Patenterteilung an, also vor dem Erscheinen der diesbezüglichen Anzeige, Kopien auf Anforderung hin vom französischen Patentamt zur Verfügung gestellt würden.

PMMBI 1966 I 10, Rechtsauskunft des Eidg. Amtes für geistiges Eigentum vom 21. Oktober 1965.

PatG Art. 26

Ein Patent, das zu Unrecht nicht im amtlichen Vorprüfungsverfahren erteilt wurde, kann deswegen nicht nichtig erklärt werden.

PMMBI 1966 I 10, Rechtsauskunft des Eidg. Amtes für geistiges Eigentum vom 12. November 1965.

PatG Art. 47

Der Patentbewerber oder Patentinhaber hat nur für das Verhalten solcher Personen einzustehen, die bei der Ausführung der patentrechtlich befristeten Handlung eine Hilfsfunktion ausüben, somit nicht für das Reinigungspersonal eines Patentanwaltes.

PMMBI 1965 I 53 ff., Auszug aus der Verfügung des Eidg. Amtes für geistiges Eigentum vom 18. Juni 1965.

PatG Art. 47 Abs. 1

Voraussetzungen, unter denen der Patentinhaber keine eigene Kontrolle der Gebührenzahlungsfristen zu führen braucht.

Entschuldbares Versehen eines Angestellten des Vertreters (in casu: Fehleintrag auf einer Fristkarteikarte).

PMMBI 1966 I 4 ff., Verfügung des Eidg. Amtes für geistiges Eigentum vom 4. November 1965.

PatG Art. 87 Abs. 2 lit. b

Beurteilung der verschiedenen Kategorien von Erfindungen, welche sowohl das Gebiet der Zeitmessung als auch andere Gebiete der Technik betreffen.

Wird im Patentgesuch nur das Gebiet der Zeitmessungstechnik konkret ins Auge gefaßt, so obliegt es dem Patentbewerber darzutun, daß die Erfindung mit gleichen Vorteilen auch in anderen Gebieten Anwendung finden kann.

PMMBI 1965 I 54 ff., Entscheid der II. Beschwerdeabteilung vom 1. Oktober 1965 in Sachen Fédération suisse des Associations de Fabricants d'Horlogerie gegen Entscheid der Vorprüfungssektion II.

PatG Art. 96 und 97; PatV II Art. 13 Abs. 9

Die Beschwerdeabteilung übt keine Ermessenskontrolle aus; Ermessensmißbrauch und Ermessensüberschreitung sind jedoch Rechtsverletzungen und unterliegen daher der Überprüfung.

Eine Beanstandungsverfügung entspricht dem Gesetz, wenn sie dem Patentbewerber angibt, aus welchen Gründen sein Patentgesuch bestimmten Rechtssätzen nicht genügt.

Art. 13 Abs. 9 PatV II ist eine bloße Ausführungsbestimmung zu den Artikeln 96/97 PatG und kann daher nicht abweichend von der gesetzlichen Regelung ins Ermessen der Prüfungsstelle legen, ob sie ein Patentgesuch zurückweisen will, bevor sie eine im Sinne von Art. 96 Abs. 2 PatG mit Gründen versehene Beanstandung erlassen hat.

PMMBI 1965 I 46 ff., Entscheid der I. Beschwerdeabteilung des Eidg. Amtes für geistiges Eigentum vom 5. Oktober 1964 in Sachen Monsanto gegen den Entscheid der Prüfungsstelle der Vorprüfungssektion I.

II. Markenrecht

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

Verwechselbarkeit der Marken OPOBYL und ORMOPYL.

Da die Höhe des Schadens in der Regel nicht rechnerisch dargetan werden kann, ist der Schadenersatz ex bono et aequo zu bestimmen.

Revue Internationale de la Propriété Industrielle et Artistique 1965, Nr. 60, S. 153 ff., Urteil des Handelsgerichtes des Kantons Bern vom 17. Oktober 1963 in Sachen YAB S. à r. l. gegen Istituto Farmacoterapico Italiano.

Die Klägerin ist Inhaberin der Marke OPOBYL für pharmazeutische Produkte und Spezialitäten und vertreibt seit 1923 in der Schweiz ein

Medikament zur Bekämpfung der Leberinsuffizienz unter dieser Marke, die erstmals am 8. Februar 1924 international hinterlegt worden ist.

Die Beklagte hat seit 1939 im internationalen Register die Marke ORMOBYL für «un régulateur physiologique des fonctions hépatiques et intestinales» eingetragen. Sie vertreibt seit 1952 in der Schweiz unter der Marke ORMOBYL ein pharmazeutisches Produkt, das ebenfalls die Leberfunktion anregt und reguliert. Dessen erste Eintragung bei der IKS erfolgte 1952.

Die Klägerin forderte die Beklagte 1962 zur Löschung der Marke ORMOBYL auf und reichte am 15. Januar 1963 die Klage ein. Diese wurde u. a. mit nachstehenden Erwägungen gutgeheißen.

4. ... Die Warengleichheit muß bejaht werden. Zwar führt die Klägerin dem Eintrag nach zu schließen unter ihrer Marke auch noch andere pharmazeutische Produkte. Das nicht rezeptpflichtige Leberheilmittel der Klägerin ist aber mit dem unter der Bezeichnung «ORMOBYL» von der Beklagten in Verkehr gebrachten Produkt nach Zusammensetzung und Indikation warengleich.

Zu prüfen bleibt die Frage der Verwechselbarkeit. Die beiden zu vergleichenden Zeichen weisen 6 bzw. 7 Buchstaben auf, wovon der erste und die 4 letzten identisch sind. Die Vokalfolge, die für den Wortklang entscheidende Bedeutung hat, ist bei beiden Wörtern gleich. Dies ergibt im Gesamteindruck sowohl phonetisch als auch visuell eine starke Ähnlichkeit. Bei der Untersuchung der Verwechselbarkeit 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 der Marke auf den Gedächtniseindruck angewiesen sind, der in ihnen zurückgeblieben ist. Die Verwechslungsgefahr ist vom Standpunkt des letzten Abnehmers, des Konsumenten aus zu beurteilen. Dabei ist das durchschnittliche Unterscheidungsvermögen der betreffenden Verkehrskreise zu berücksichtigen (vgl. Kommentare MATTER S. 101, DAVID Note 3 zu Art. 6 sowie die dort zitierten Bundesgerichtsentscheide). Im vorliegenden Fall wenden sich beide Produkte an denselben Abnehmerkreis, nämlich an Personen, die an Verstopfung, Leber-, Gallen- oder Verdauungsbeschwerden leiden. Die beiden Produkte sind frei verkäuflich. Gerade die Tatsache, daß sich bei diesen nicht rezeptpflichtigen Produkten nicht der Arzt dazwischen schiebt, der infolge seiner Sachkenntnis eine Verwechslung ausschließt, erhöht die Verwechslungsgefahr. Es sei nur verwiesen auf die große Zahl von Inseraten in Zeitungen, Illustrierten usw., in welchen Erzeugnisse gegen solche Leiden angeloten werden. Bei dieser Sachlage muß die Verwechslungsgefahr eindeutig bejaht werden. Dies steht auch im Einklang mit der Bundesgerichtspraxis, die in den letzten Jahren eine Reihe von Marken als verwechselbar erklärt hat, die weder in visueller noch in phonetischer Hinsicht sich nur annähernd so nahe kommen wie die hier im Streit stehenden Marken. Die Vorbehalte, die das Bundesgericht in seinem Entscheid 44 II 441 bezüglich der rezeptpflichtigen Produkte XYLOCAIN und CELECAIN macht, treffen bei den hier in Frage stehenden frei verkäuflichen Erzeugnissen nicht zu. Liegt eine Verwechslungsgefahr vor, so muß die Marke der Beklagten für das Gebiet der Schweiz als nichtig erklärt werden.

Die Beklagte erhebt noch zwei Einwendungen gegen die Nichtigerklärung. Sie macht einmal geltend, daß die beiden Marken während langen Jahren unangefochten nebeneinander bestanden hätten. Sie hat nachgewiesen, daß ORMOBYL bereits seit 1952 in der Schweiz vertrieben wird. Daraus kann jedoch nichts zugunsten der Beklagten abgeleitet werden. Wer eine ähnliche Marke während längerer Zeit duldet, verzichtet damit nach Lehre und Rechtsprechung nicht auf sein Anfechtungsrecht. Durch passives Verhalten, Gewährenlassen, büßt der Zeicheninhaber die Unterlassungs- und Schadenersatzansprüche nicht ein (vgl. Kommentar MATTER S. 115, BGE 39 II 113, 43 II 247, 52 II 167). Zudem muß angenommen werden, daß die Beklagte ihr Produkt ORMOBYL nur in geringem Umfange in der Schweiz verwendet hat, zum mindesten ist das Gegenteil weder behauptet noch nachgewiesen. Wenn sich die Klägerin wohl gerade wegen des während Jahren nicht ins Gewicht fallenden Umfanges der Störung erst jetzt entschlossen hat, gegen die Beklagte gerichtlich vorzugehen, so kann von einer Verwirkung des Klagerechts keine Rede sein.

Die Beklagte erhebt noch die Einrede des Nichtgebrauches der klägerischen Marke OPOBYL. Sie macht geltend, der Warenkatalog der klägerischen Marke sei sehr allgemein und umfangreich. Es müßte deshalb nicht der Gebrauch eines beliebigen Produktes aus diesem Katalog nachgewiesen werden, sondern der Gebrauch eines dem beklagten Produkt gleichartigen oder ähnlichen Erzeugnisses. Diesbezüglich trägt die Beklagte die Beweislast. Sie hat in dieser Richtung überhaupt keinen Beweis angetreten, ja nicht einmal irgendwelche Indizien zu Beweisen antragen lassen, welche die Einrede des Nichtgebrauches hätten stützen können. Demgegenüber hat die Klägerin durch einen Auszug ihres Generalvertreters über den jährlichen Umsatz seit 1933 dargetan, daß das Produkt OPOBYL ständig in steigendem Maße verkauft wurde. Ferner hat sie nachgewiesen, daß das Produkt OPOBYL im Katalog des Verbandes für Reglementation markengeschützter pharmazeutischer und hygienischer Spezialitäten in der Schweiz seit 1923 regelmäßig aufgeführt wird. Der Gebrauch ist somit entgegen der Ansicht der Beklagten nachgewiesen.

Sind somit die Einwendungen der Beklagten nicht stichhaltig, so muß die internationale Marke ORMOBYL der Beklagten für das Gebiet der Schweiz nichtig erklärt werden.

5. Das Unterlassungsbegehren ist angesichts der bestehenden Verwechslungsgefahr und der Tatsache, daß die Beklagte die verwechselbare Marke in der Schweiz gebraucht, ohne weiteres zuzusprechen. Soweit den nicht markenmäßigen Gebrauch betreffend, kann sich die Klägerin auf Art. 1 Abs. 2 lit. d UWG stützen, da wegen der bestehenden Verwechslungsgefahr auch die Voraussetzungen von Art. 1 Abs. 1 UWG erfüllt sind. Daß zwischen den Parteien bezüglich der Produkte OPOBYL und ORMOBYL ein Konkurrenzverhältnis besteht, liegt auf der Hand. Der Beklagten ist deshalb zu verbieten, die Bezeichnung ORMOBYL in irgendeiner Form im Wettbewerb in der Schweiz zu gebrauchen unter Androhung der Straffolgen von Art. 403 ZPO im Widerhandlungsfalle.

6. Die Klägerin fordert für die bisher erfolgten Verletzungen Schadenersatz. Durch die Eintragung und Verwendung einer verwechselbaren Marke trifft die Beklagte ein Verschulden. Die Unkenntnis entgegenstehender Marken entlastet die Verletzerin nicht. Sie ist gehalten, vor der Benützung eines Zeichens Erkundigungen einzuziehen. Kümert sie sich um die Existenz ähnlicher Marken nicht, so ist dies ihr als Fahrlässigkeit anzurechnen. Da die Beklagte ihre Marke auf dem schweizerischen Markt für ein Pro-

dukt gleicher Art wie dasjenige der Klägerin verwendet hat, ist ein Schaden ohne weiteres naheliegend. Die von der Beklagten erhobene Einrede der Verjährung ist zu verwerfen. Bei einer fortgesetzten unerlaubten Handlung beginnt die Verjährung erst mit dem Abschluß der letzten Handlung.

Die Höhe des Schadens kann in der Regel nicht rechnungsmäßig dargetan werden. Sache der Geschädigten ist es, den erlittenen Schaden zu substantzieren und Tatsachen nachzuweisen, die den ziffernmäßig nicht bestimmaren Schaden nach dem Ermessen des Richters abschätzen lassen. Über die Höhe des Umsatzes der Beklagten an ihrem Produkt ORMOMYL liegt einzig eine Angabe der Etablissements Barberot SA vor, welche die Generalvertretung für «ORMOMYL» in den Jahren 1951 bis 1953 inne hatte. In dieser Zeit wurden total 110 Schachteln ORMOMYL verkauft. Irgendwelche Anhaltspunkte, daß in der Folge ein wesentlich höherer Umsatz erzielt worden wäre, liegen nicht vor. Es darf somit davon ausgegangen werden, daß der Verkauf des Produktes der Beklagten in der Schweiz keinen erheblichen Umfang angenommen hat. Ex bono et aequo bestimmt das Gericht den Schadenersatz auf Fr. 500.—.

MSchG Art. 14 Abs. 1 Ziff. 2

Die Marke «ever fresh» für Wäsche- und Kleidungsstücke enthält als Hauptbestandteil einen der englischen Sprache entnommenen, auf Eigenschaften der Ware hinweisenden Ausdruck, der als Gemeingut anzusehen ist und die Marke von der Eintragung ausschließt.

BGE 91 I 356 ff., Urteil der I. Zivilabteilung vom 12. Oktober 1965 in Sachen Schulte & Dieckhoff gegen Eidg. Amt für geistiges Eigentum.

3. Nach dem Bundesgesetz betreffend den Schutz der Fabrik- und Handelsmarken ist die Eintragung unter anderem dann zu verweigern, wenn die Marke als wesentlichen Bestandteil ein als Gemeingut anzusehendes Zeichen enthält (Art. 14 Abs. 1 Ziff. 2).

Als Gemeingut gelten unter anderem Hinweise auf Eigenschaften oder die Beschaffenheit der Erzeugnisse, für welche die Marke bestimmt ist (BGE 31 II 516, 42 II 169, 63 II 427 f., 70 II 243, 79 II 102, 83 II 218, 84 II 223 und 431, 87 I 144 und 396).

4. Der Ausdruck «ever fresh» ist der englischen Sprache entnommen und bedeutet «immer frisch». Er beschreibt also die Ware der Beschwerdeführerin. Unerheblich ist, ob der Kunde ihm entnehme, die Wäsche- und Bekleidungsstücke der Beschwerdeführerin blieben auch ohne besondere Behandlung immer frisch, oder sie seien leicht zu waschen und zu bügeln, oder sie verliehen ihrem Träger immer ein frisches Aussehen, oder sie wiesen alle diese Eigenschaften zugleich auf. In allen diesen Fällen rühmt der Ausdruck «ever fresh» der Ware eine bestimmte Eigenschaft (oder bestimmte Eigenschaften) nach. Daß er bis zu einem gewissen Grade der Einbildungskraft des Lesers oder Hörers Spielraum läßt, ändert nichts. Der gedankliche Hinweis auf Eigenschaften der Ware wird dadurch nicht abgeschwächt.

Der Beschwerdeführerin ist auch nicht beizupflichten, wenn sie geltend macht, die Bezeichnung «ever fresh» könnte zwar bei kosmetischen Erzeugnissen als Hinweis auf eine Eigenschaft aufgefaßt werden; bei Wäsche- und Bekleidungsstücken habe sie diese Bedeutung aber nicht. Es ist durchaus üblich, z. B. von frischen Wäschestücken zu «pre-

chen oder einer Person wegen ihrer Bekleidung ein frischeres Aussehen zuzuschreiben als einer andern. Deshalb unterscheidet sich der vorliegende Fall auch von dem in BGE 70 II 253 veröffentlichten, in welchem das Bundesgericht das Wort «unique» nicht als Bezeichnung einer für elektrische Rasierapparate charakteristischen Eigenschaft auffaßte.

5. Weist die Bezeichnung «ever fresh» auf Eigenschaften der Ware hin, so kann sie nicht deshalb zugelassen werden, weil sie der englischen Sprache entnommen ist, die in der Schweiz weder Amts- noch Nationalsprache ist. Wie die Beschwerdeführerin unter Hinweis auf die Rechtsprechung des Bundesgerichtes selber einräumt, schließt das Gesetz die als Gemeingut anzusehenden Zeichen deshalb von der Eintragung als Marke aus, weil niemand im Gebrauch des allgemeinen Wortschatzes behindert werden soll. Zum allgemeinen Wortschatz gehören aber nicht nur Ausdrücke aus einer Amts- oder Nationalsprache. Jedermann ist in der Schweiz berechtigt, sich im Geschäftsverkehr der englischen Sprache zu bedienen. Das geschieht häufig, besonders wenn der Geschäftspartner im Ausland wohnt. Wörter und Wendungen aus dem englischen Sprachschatz sind gerade im Textilhandel sehr verbreitet. Es darf den Mitbewerbern der Beschwerdeführerin nicht verwehrt werden, den von ihnen auf den Markt gebrachten Wäsche- und Bekleidungsstücken nachzurühmen, sie seien «ever fresh», ihr Träger sehe «ever fresh» aus usw. Dieser Ausdruck wird auch von einem erheblichen Teil der schweizerischen Bevölkerung verstanden. Die Beschwerdeführerin hat nicht Anspruch darauf, diesen Kreisen gegenüber allein als Lieferantin von immer frischen oder immer ein frisches Aussehen verleihenden Textilien aufzutreten. Für den von ihr gewählten Ausdruck kann also nicht das gleiche gelten wie für Lautverbindungen, die keiner Sprache angehören, sondern frei erfunden sind (vgl. BGE 79 II 102: «Liliput»).

6. Die Beschwerdeführerin macht geltend, das Eidgenössische Amt für geistiges Eigentum widerspreche seiner eigenen Praxis, wenn es der Marke «ever fresh» den Schutz verweigere; denn es habe schon zahlreiche Marken mit dem Wort oder der Vorsilbe «ever» als schutzfähig erachtet, für Textilien z. B. die Marken everfit, ever flat, everchic, everflex und für Wasch- und Putzmittel die Marken evergreen, everbel, ever smile usw.

Das Bundesgericht hat jedoch nicht zu entscheiden, ob diese oder ähnliche Marken zu Recht zugelassen wurden. Wenn ja, vermöchte die Beschwerdeführerin daraus nichts für sich abzuleiten; jeder Fall ist nach den ihm eigenen Umständen zu würdigen. Sollten die erwähnten Marken dagegen zu Unrecht eingetragen worden sein, so wäre zu sagen, daß es einer Behörde nicht verboten ist, eine Praxis aufzugeben, deren Unrichtigkeit sie erkannt oder deren Verschärfung sie wegen veränderter Verhältnisse oder zunehmender Mißbräuche für geboten hält; niemand hat Anspruch darauf, daß wegen einer nicht haltbaren Praxis auch in seinem Falle ein gesetzwidriger Entscheid gefällt werde (BGE 91 I 217/18 mit Hinweisen; ferner BGE 86 I 250). Zudem ist die Praxis einer Verwaltungsbehörde für das Bundesgericht nicht verbindlich.

7. Die Beschwerdeführerin meint, ihre Marke müsse geschützt werden, weil die Wörter «ever fresh» von einem Band mit Schleife umgeben und in besonderer Schrift geschrieben seien, was einen originellen Gesamteindruck bewirke.

Es trifft zu, daß die Marke als Ganzes beurteilt werden muß. Sie darf aber schon dann nicht eingetragen werden, wenn sie einen wesentlichen Bestandteil enthält, der Gemeingut ist. Die Wörter «ever fresh» sind aber ein wesentlicher Bestandteil, sogar

der wesentlichste. Band und Schriftform spielen im mündlichen Verkehr überhaupt keine Rolle, und für den Betrachter sind sie nebensächlich (vgl. BGE 70 II 247 Abs. 1). Die kursive Schrift des Wortes «fresh» wirkt übrigens nicht originell, sondern betont lediglich die der Ware nachgerühmte Eigenschaft. Die Beschwerdeführerin empfindet es denn auch zweifellos als eine Nachahmung ihrer Marke, wenn ein Mitbewerber seine Ware mit den Wörtern «ever fresh» in anderer Schrift und ohne Band kennzeichnen würde.

MSchG Art. 24 lit. a und UWG Art. 1

Eine Markenrechtsverletzung begeht, wer auf Sprüh-Verteil-Automaten ohne Zustimmung des Inhabers die Marke anbringt, selbst wenn er zur Auffüllung die Markenware des Inhabers verwendet.

Unlauterer Wettbewerb liegt nicht vor, weil durch diese Handlungen dem Inhaber der Marke keine Kunden entzogen worden sind.

Revue Internationale de la Propriété Industrielle et Artistique 1965, Nr. 61, S. 238 ff., Urteil des Kantonsgerichtes Waadt vom 17. Dezember 1964 in Sachen Société Chanel et Syndicat national de la Parfumerie Française gegen Bugnion.

Die Klägerin Chanel SA ist u. a. Inhaberin der bekannten Marke CHANEL No. 5. Das Syndicat national de la Parfumerie Française ist ein Wirtschaftsverband mit juristischer Persönlichkeit, der die Interessen der Parfümindustrie u. a. durch Klageerhebungen wahrzunehmen hat.

Der Beklagte Emil Bugnion besitzt ungefähr 25 Sprühautomaten für Parfum in Genf und Lausanne, welche insbesondere in den Lavabos von Tea-Rooms installiert sind. Diese Apparate versprühen gegen Bezahlung von zwanzig Rappen ein gewisses Quantum von Parfum, welches in den Behältern von ungefähr 1 dl Inhalt dieses Apparates enthalten ist. Dieses Parfum verbleibt in den Behältern während Monaten und ist darin einer erheblichen Veränderung ausgesetzt, so daß es unter Umständen schwierig oder gar unmöglich ist, das Parfum zu erkennen. Die Apparate selbst werden nicht regelmäßig gepflegt. So ist z. B. derjenige im Tea-Room Corso in Genf in schlechtem Zustand und wird sehr wenig benützt.

Der Beklagte hat Etiketten «Chanel N° 5» und «Chanel N° 5, eau de cologne parfumée» herstellen und auf diesen Apparaten anbringen lassen. Dadurch hat der Beklagte die Marke CHANEL verletzt. Er hat sie ohne Berechtigung auf seinen Apparaten angebracht und hat dem Publikum unter der Marke CHANEL ein Parfum verkauft, welches in seiner Qualität verändert war, soweit es sich überhaupt um Originalparfum handelte. Durch diesen Verkauf dieses Parfums in einer wenig gepflegten Auf-

machung hat der Beklagte den von der Klägerin Chanel SA unter der Marke «Chanel N° 5» angebotenen Parfüm diskreditiert. Er hat ohne Berechtigung zu seinem eigenen Vorteil den guten Ruf der Marke ausgenützt. Er hat so das Publikum irreführt.

Auf Grund dieses Tatbestandes hat das Kantonsgericht Waadt die Markenrechtsklage der Chanel SA zugesprochen, beide Klägerinnen bezüglich unlauteren Wettbewerbs dagegen abgewiesen, wobei das Gericht die nachstehenden rechtlichen Erwägungen anstellte:

Considérant que le titulaire de la marque a le droit exclusif d'en faire usage et d'autoriser des tiers à l'employer, à l'enlever, à la faire modifier ou à l'apposer même sur des produits d'origine;

Que toute reproduction par un tiers, non autorisé, est une contrefaçon;

Que seul l'ayant droit à la marque décide la forme sous laquelle il veut livrer au public la marchandise qu'il entend revêtir de sa marque (JF 1907, p.280);

Qu'en apposant la marque Chanel N° 5, sans l'autorisation de Chanel S.A., sur des appareils automatiques, le défendeur s'est livré à une contrefaçon de cette marque;

Que la poursuite civile de cette infraction est fondée sur les articles 24 et ss. de la loi fédérale concernant la protection des marques de fabrique et de commerce, des indications de provenance et des mentions de récompenses industrielles, du 26 septembre 1890 (abrégée ci-après: LMF), et plus particulièrement sur l'article 24 litt. a;

Que les demandesses soutiennent que les agissements du défendeur tombent également sous le coup de la loi fédérale sur la concurrence déloyale du 30 septembre 1943, en ce sens qu'une atteinte aurait été portée au crédit de Chanel S.A.;

Que les errements du défendeur sont le fait d'un client de Chanel S.A., mais non d'un concurrent;

Que la loi sur la concurrence déloyale a pour but de réprimer les abus de la concurrence économique;

Que le défendeur a pu causer un préjudice à la demanderesse en procédant à la vente de l'un de ses parfums dans les conditions décrites plus haut;

Que l'on ne saurait toutefois dire qu'il ait, ce faisant, détourné la clientèle de Chanel S.A. à son profit;

Que dès lors les agissements du défendeur n'apparaissent pas comme des abus de la concurrence, au sens de l'article 1 LCD, et ne sauraient être assimilés aux exemples des litt. a à h dudit article;

Qu'ainsi, ils doivent être appréciés sous le seul point de vue de la LMF;

Attendu que l'action civile peut être intentée, en ce qui concerne les marques, par l'acheteur trompé et par l'ayant droit à la marque (art. 27 ch. 1 LMF);

Que les conclusions du Syndicat national de la parfumerie française, qui ne remplit ni l'une ni l'autre de ces conditions doivent dès lors être écartées;

Attendu que l'action civile peut tendre au paiement d'une indemnité (article 25, alinéa 3 LMF), à la cessation du trouble (articles 31 et 32 LMF) et à la publication du jugement dans un ou plusieurs journaux aux frais du condamné (article 32, alinéa 1 LMF);

Que l'indemnité (de fr. 500.—) réclamée par Chanel S.A. est équitable;

Qu'en ce qui concerne la publication dans les journaux, il convient — vu l'étendue limitée des agissements illicites du défendeur — de la limiter à un journal répandu dans

toute la Suisse (la Feuille officielle Suisse du commerce) et à deux journaux locaux au total, soit au choix de la demanderesse, un quotidien de Lausanne et un quotidien de Genève, ou deux quotidiens de l'une de ces villes;

Que la publication ne dépassera pas un huitième de page (ou son équivalent en langage typographique).

III. Wettbewerbsrecht

UWG Art. 1 Abs. 2 lit. d

Kein Ausstattungsschutz für Melitta-Kaffee-Filtergefäße und -Filtertüten. Verwechslungsgefahr im Rechtssinne fehlt, wenn die in Betracht fallenden Käuferkreise nicht geneigt sind, die Ware auf Grund ihrer Ausstattung stets einem bestimmten einzelnen Hersteller zuzuschreiben.

Erfüllt eine sich auf das Aussehen der Ware auswirkende Maßnahme vorwiegend eine technische Funktion, so darf sie nachgemacht werden, wenn der durch sie verwirklichte vorteilhafte Effekt nicht auf andere Weise herbeigeführt werden kann oder dies nicht zumutbar ist.

Keinem Konkurrenten ist zuzumuten, auf die Verwendung der einfachsten und zweckmäßigsten Form, in der ein in bestimmter Weise brauchbarer Gegenstand hergestellt werden kann, zu verzichten und statt dessen eine kompliziertere oder weniger zweckmäßige Form zu wählen.

Abweichungen in Einzelheiten, die den Gesamteindruck nicht wesentlich verändern, braucht ein Konkurrent nicht zu suchen und können von ihm nicht gefordert werden.

ZR 1965, Nr. 149, Urteil des Handelsgerichtes des Kantons Zürich vom 5. Mai 1964 in Sachen Melitta-Werke gegen ABM AG.

I. Grundsätzliches

Im wirtschaftlichen Wettbewerb handelt unlauter, wer Mittel verwendet, die gegen Treu und Glauben verstoßen (Art. 1 Abs. 1 UWG). Laut Art. 1 Abs. 2 lit. d UWG begeht einen solchen Verstoß, wer Maßnahmen trifft, die bestimmt oder geeignet sind, Verwechslungen mit den Waren oder dem Geschäftsbetrieb eines andern herbeizuführen. Derartige vom Gesetz untersagte Maßnahmen können im besonderen in der Nachahmung einer von einem Mitbewerber für seine Waren verwendeten Ausstattung liegen. Dagegen liegt nichts Unlauteres in der Nachahmung einer gemeinfreien, also patentrechtlich nicht geschützten Konstruktion eines Erzeugnisses (BGE 79 II 319, 83 II 158, 87 II 58).

1. Erstes Erfordernis für die Anwendbarkeit von Art. 1 Abs. 2 lit. d UWG, auf den sich die Klägerinnen ausschließlich berufen, bildet das Bestehen einer Verwechslungsgefahr. Sie ist dann gegeben, wenn wegen der Übereinstimmung oder Ähnlichkeit der verwendeten Ausstattungen zu befürchten ist, daß die Ware des zweiten für das bereits auf dem Markt befindliche Erzeugnis des ersten Wettbewerbers gehalten werde (BGE

87 II 56, 83 II 162). Eine derartige Verwechslung setzt voraus, daß das nachgeahmte Erzeugnis kraft seiner äußeren Gestaltung Kennzeichnungskraft besitzt, die dafür verwendete Ausstattung also geeignet ist, das Produkt herkunftsmäßig zu individualisieren und bei der Abnehmerschaft die Vorstellung zu begründen, jede dergestalt gekennzeichnete Ware stamme aus dem nämlichen Betriebe (BGE 87 II 56, 90 II 55; SJZ 1964 S.8 und dortige Angaben). Handelt es sich andererseits beim nachgeahmten Erzeugnis um einen Massenartikel ohne eigenes Gepräge, den die Käuferschaft zu erwerben pflegt, ohne auf Grund seines Äußern damit die Vorstellung einer bestimmten Herkunft zu verbinden, so vermag eine Nachahmung keine Verwechslungsgefahr im Rechtssinne zu schaffen (BGE 87 II 56/57). Im weiteren kann eine Nachahmung auch dann keine Verwechslungsgefahr im umschriebenen Sinne hervorrufen, wenn bereits von verschiedenen Herstellern stammende, gleich oder ähnlich ausgestattete Produkte auf dem Markte sind, die in Betracht fallenden Käuferkreise diesen Sachverhalt kennen oder doch mit ihm rechnen und daher nicht geneigt sind, ein in solcher Weise ausgestattetes Erzeugnis stets einem bestimmten einzelnen Hersteller zuzuschreiben (vgl. SJZ 1964 S.8 ff., namentlich Erwägung III/5).

2. Auch wenn eine an sich kennzeichnungskräftige Warengestalt nachgeahmt wird und eine Verwechslungsgefahr im Rechtssinne vorliegt, ist entgegen dem Wortlaute von Art. 1 Abs. 2 lit. d UWG nach einhelliger Auffassung nicht in jedem Falle unlauterer Wettbewerb gegeben. Die besondere Gestalt der Ware kann durch Maßnahmen bestimmt sein, die einen technischen Zweck verfolgen und eine technische Funktion erfüllen, sei es, daß sie die Herstellung eines in bestimmter Weise brauchbaren Erzeugnisses überhaupt erst ermöglichen, sei es, daß sie doch Vorteile für dessen Herstellung oder Gebrauch bewirken. Solche Maßnahmen übernehmen kann nicht deshalb schlechthin verboten sein, weil sie auch das Äußere der Ware oder ihrer Verpackung bestimmen und so Verwechslungen mit dem bereits auf dem Markt befindlichen Produkt ermöglichen. Anders würde, wie das Bundesgericht wiederholt mit Recht hervorgehoben hat, die Allgemeinheit in unerträglicher und mit unserer Rechtsprechung im Widerspruch stehender Weise gehindert, sich technische Fortschritte zunutze zu machen (BGE 84 II 582 Erw. 2 und dortige Angaben). Ein einzelner Hersteller vermöchte alsdann eine technisch vorteilhafte Gestaltung, obwohl dafür ein Patentschutz nicht anbegehrt oder nicht erhältlich oder abgelaufen wäre, auf unbeschränkte Zeit zu monopolisieren, was mit den gesetzlichen Beschränkungen des Erfindungsschutzes und dem Grundsatz der Wettbewerbsfreiheit unvereinbar wäre.

Verfolgt eine auf das Aussehen der Ware sich auswirkende Maßnahme vorwiegend einen technischen Zweck, so darf sie nachgemacht werden, wenn der durch sie verwirklichte vorteilhafte Effekt nicht auf andere Weise herbeigeführt werden kann oder wenn dies zwar an sich möglich wäre, dem Konkurrenten aber die Wahl einer anderen, eine Gleichheit oder Ähnlichkeit in der äußeren Gestalt des Erzeugnisses vermeidende Lösung zur Erzielung des nämlichen Vorteils nicht zuzumuten ist (vgl. dazu BGE 84 II 583; ähnlich BGE 79 II 320f., 83 II 158, 87 II 58, 88 IV 82/83).

Zumutbar sind dabei nach der Rechtsprechung nur solche Ersatzlösungen, die gleichwertig sind, also zu einem gleich soliden, gleich zweckmäßigen, praktischen und brauchbaren Erzeugnis führen, die überdies naheliegen, und die nicht schon von anderen Konkurrenten angewandt werden (BGE 84 II 583/84, 79 II 320/21, 87 II 58). Billigerweise kann ferner von einem Mitbewerber auch nicht verlangt werden, allein zur Vermeidung äußerer Ähnlichkeit eine mit größeren Herstellungskosten verbundene Aus-

toute la Suisse (la Feuille officielle Suisse du commerce) et à deux journaux locaux au total, soit au choix de la demanderesse, un quotidien de Lausanne et un quotidien de Genève, ou deux quotidiens de l'une de ces villes;

Que la publication ne dépassera pas un huitième de page (ou son équivalent en langage typographique).

III. Wettbewerbsrecht

UWG Art. 1 Abs. 2 lit. d

Kein Ausstattungsschutz für Melitta-Kaffee-Filtergefäße und -Filtertüten. Verwechslungsgefahr im Rechtssinne fehlt, wenn die in Betracht fallenden Käuferkreise nicht geneigt sind, die Ware auf Grund ihrer Ausstattung stets einem bestimmten einzelnen Hersteller zuzuschreiben.

Erfüllt eine sich auf das Aussehen der Ware auswirkende Maßnahme vorwiegend eine technische Funktion, so darf sie nachgemacht werden, wenn der durch sie verwirklichte vorteilhafte Effekt nicht auf andere Weise herbeigeführt werden kann oder dies nicht zumutbar ist.

Keinem Konkurrenten ist zuzumuten, auf die Verwendung der einfachsten und zweckmäßigsten Form, in der ein in bestimmter Weise brauchbarer Gegenstand hergestellt werden kann, zu verzichten und statt dessen eine kompliziertere oder weniger zweckmäßige Form zu wählen.

Abweichungen in Einzelheiten, die den Gesamteindruck nicht wesentlich verändern, braucht ein Konkurrent nicht zu suchen und können von ihm nicht gefordert werden.

ZR 1965, Nr. 149, Urteil des Handelsgerichtes des Kantons Zürich vom 5. Mai 1964 in Sachen Melitta-Werke gegen ABM AG.

I. Grundsätzliches

Im wirtschaftlichen Wettbewerb handelt unlauter, wer Mittel verwendet, die gegen Treu und Glauben verstoßen (Art. 1 Abs. 1 UWG). Laut Art. 1 Abs. 2 lit. d UWG begeht einen solchen Verstoß, wer Maßnahmen trifft, die bestimmt oder geeignet sind, Verwechslungen mit den Waren oder dem Geschäftsbetrieb eines andern herbeizuführen. Derartige vom Gesetz untersagte Maßnahmen können im besonderen in der Nachahmung einer von einem Mitbewerber für seine Waren verwendeten Ausstattung liegen. Dagegen liegt nichts Unlauteres in der Nachahmung einer gemeinfreien, also patentrechtlich nicht geschützten Konstruktion eines Erzeugnisses (BGE 79 II 319, 83 II 158, 87 II 58).

1. Erstes Erfordernis für die Anwendbarkeit von Art. 1 Abs. 2 lit. d UWG, auf den sich die Klägerinnen ausschließlich berufen, bildet das Bestehen einer Verwechslungsgefahr. Sie ist dann gegeben, wenn wegen der Übereinstimmung oder Ähnlichkeit der verwendeten Ausstattungen zu befürchten ist, daß die Ware des zweiten für das bereits auf dem Markt befindliche Erzeugnis des ersten Wettbewerbers gehalten werde (BGE

87 II 56, 83 II 162). Eine derartige Verwechslung setzt voraus, daß das nachgeahmte Erzeugnis kraft seiner äußeren Gestaltung Kennzeichnungskraft besitzt, die dafür verwendete Ausstattung also geeignet ist, das Produkt herkunftsmäßig zu individualisieren und bei der Abnehmerschaft die Vorstellung zu begründen, jede dergestalt gekennzeichnete Ware stamme aus dem nämlichen Betriebe (BGE 87 II 56, 90 II 55; SJZ 1964 S.8 und dortige Angaben). Handelt es sich andererseits beim nachgeahmten Erzeugnis um einen Massenartikel ohne eigenes Gepräge, den die Käuferschaft zu erwerben pflegt, ohne auf Grund seines Äußern damit die Vorstellung einer bestimmten Herkunft zu verbinden, so vermag eine Nachahmung keine Verwechslungsgefahr im Rechtssinne zu schaffen (BGE 87 II 56/57). Im weiteren kann eine Nachahmung auch dann keine Verwechslungsgefahr im umschriebenen Sinne hervorrufen, wenn bereits von verschiedenen Herstellern stammende, gleich oder ähnlich ausgestattete Produkte auf dem Markte sind, die in Betracht fallenden Käuferkreise diesen Sachverhalt kennen oder doch mit ihm rechnen und daher nicht geneigt sind, ein in solcher Weise ausgestattetes Erzeugnis stets einem bestimmten einzelnen Hersteller zuzuschreiben (vgl. SJZ 1964 S.8 ff., namentlich Erwägung III/5).

2. Auch wenn eine an sich kennzeichnungskräftige Warengestalt nachgeahmt wird und eine Verwechslungsgefahr im Rechtssinne vorliegt, ist entgegen dem Wortlaute von Art. 1 Abs. 2 lit. d UWG nach einhelliger Auffassung nicht in jedem Falle unlauterer Wettbewerb gegeben. Die besondere Gestalt der Ware kann durch Maßnahmen bestimmt sein, die einen technischen Zweck verfolgen und eine technische Funktion erfüllen, sei es, daß sie die Herstellung eines in bestimmter Weise brauchbaren Erzeugnisses überhaupt erst ermöglichen, sei es, daß sie doch Vorteile für dessen Herstellung oder Gebrauch bewirken. Solche Maßnahmen übernehmen kann nicht deshalb schlechthin verboten sein, weil sie auch das Äußere der Ware oder ihrer Verpackung bestimmen und so Verwechslungen mit dem bereits auf dem Markt befindlichen Produkt ermöglichen. Anders würde, wie das Bundesgericht wiederholt mit Recht hervorgehoben hat, die Allgemeinheit in unerträglicher und mit unserer Rechtsprechung im Widerspruch stehender Weise gehindert, sich technische Fortschritte zunutze zu machen (BGE 84 II 582 Erw. 2 und dortige Angaben). Ein einzelner Hersteller vermöchte alsdann eine technisch vorteilhafte Gestaltung, obwohl dafür ein Patentschutz nicht anbegehrt oder nicht erhältlich oder abgelaufen wäre, auf unbeschränkte Zeit zu monopolisieren, was mit den gesetzlichen Beschränkungen des Erfindungsschutzes und dem Grundsatz der Wettbewerbsfreiheit unvereinbar wäre.

Verfolgt eine auf das Aussehen der Ware sich auswirkende Maßnahme vorwiegend einen technischen Zweck, so darf sie nachgemacht werden, wenn der durch sie verwirklichte vorteilhafte Effekt nicht auf andere Weise herbeigeführt werden kann oder wenn dies zwar an sich möglich wäre, dem Konkurrenten aber die Wahl einer anderen, eine Gleichheit oder Ähnlichkeit in der äußeren Gestalt des Erzeugnisses vermeidende Lösung zur Erzielung des nämlichen Vorteils nicht zuzumuten ist (vgl. dazu BGE 84 II 583; ähnlich BGE 79 II 320f., 83 II 158, 87 II 58, 88 IV 82/83).

Zumutbar sind dabei nach der Rechtsprechung nur solche Ersatzlösungen, die gleichwertig sind, also zu einem gleich soliden, gleich zweckmäßigen, praktischen und brauchbaren Erzeugnis führen, die überdies naheliegen, und die nicht schon von anderen Konkurrenten angewandt werden (BGE 84 II 583/84, 79 II 320/21, 87 II 58). Billigerweise kann ferner von einem Mitbewerber auch nicht verlangt werden, allein zur Vermeidung äußerer Ähnlichkeit eine mit größeren Herstellungskosten verbundene Aus-

führung zu wählen und so seine Konkurrenzfähigkeit herabzumindern (BGE 87 II 58 Erw.3a und dortige Angaben).

Darüber hinaus versteht es sich, daß allgemein nur solche Abweichungen verlangt werden können, die geeignet gewesen wären und sind, eine sonst bestehende Verwechslungsgefahr zu beheben oder wenigstens in einer ins Gewicht fallenden Weise zu vermindern (SJZ 1964 S.11 Erw.IV/1). Abweichungen in Einzelheiten, die den Gesamteindruck einer Ware, wie er sich der Käuferschaft einprägt, nicht wesentlich verändern, braucht ein Konkurrent nicht zu suchen und können von ihm nicht gefordert werden.

II. Filtergefäß

1. Die Klägerinnen haben in Streitfrage I/1 genau umschrieben, für welche charakteristischen Merkmale ihres Melitta-Filtergefäßes sie Ausstattungsschutz beanspruchen. Diese Umschreibung im Rechtsbegehren ist für das vorliegende Verfahren maßgebend. Darin nicht genannte Ausstattungselemente (wie zum Beispiel die Zahl «102», welche als Größenangabe auf den Streitgegenstand bildenden Melitta-Gefäßen aufgeprägt ist) sind daher bei der prozessualen Prüfung der Frage, ob unlauterer Wettbewerb vorliege, außer Betracht zu lassen (SJZ 1964 S.9 Erw.III/1 und dortige Hinweise).

Nach den Angaben im Rechtsbegehren wird das von den Klägerinnen als «Filtertrichter» bezeichnete Melitta-Filtergefäß Nr. 102, namentlich dasjenige aus Porzellan, durch folgende besondere Merkmale charakterisiert:

- a) Kegelstumpfform, wobei die obere Öffnung des Filterkörpers kreisförmig ist, dieser kreisförmige Querschnitt sich jedoch gegen unten zunehmend abflacht, wodurch eine abgeflacht konische Form mit einem schlitzförmigen (die Öffnungen für den Auslauf der Flüssigkeit enthaltenden) Trichterboden entsteht;
- b) Höhe des Filterkörpers (oberer Rand bis Flanschmitte) 95 mm, Durchmesser der kreisförmigen oberen Öffnung 120 mm;
- c) Trichterwand mit zwei verschiedenen Neigungswinkeln von 18 und 28 Grad;
- d) scheibenförmiger Flansch;
- e) Stutzen am unteren Ende ca. 8 mm hoch;
- f) Innenwandung mit Längsrippen versehen.

Es trifft zu und wird von der Beklagten übrigens auch nicht bestritten, daß das Filtergefäß der Beklagten aus weißem Kunststoff mit diesen Merkmalen und Maßen des klägerischen Porzellanfiltertopfes im wesentlichen übereinstimmt.

Allerdings sind im übrigen gewisse Unterschiede vorhanden. Sie liegen einmal im verwendeten Material (weißer Kunststoff statt weißen Porzellans). Sodann trägt das Melitta-Filtergefäß auf der Außenseite des Trichters die aufgeprägte Bezeichnung «Melitta» neben der Zahl «102»; Entsprechendes fehlt beim Gefäße der Beklagten. Ferner enthält der Trichterboden beim Filtertopfe der Klägerinnen nur drei Ausflüßlöcher, beim Gefäße der Beklagten dagegen vier. Im weiteren sind auch die Rippen auf der Innenwand des Trichters nicht genau gleich angeordnet und ist die Form des auf der Außenseite angebrachten Henkels verschieden. Schließlich sind die Packungen nicht identisch (Kartonschachtel mit Abbildung des Topfes, Wortmarke und Ziffer «102» auf einer Stirnseite bei den Klägerinnen; unbeschrifteter Sack aus durchsichtiger Kunststoffolie beim Gefäße der Beklagten).

Diese Unterschiede stechen jedoch in Anbetracht der auffälligen Gemeinsamkeiten in der Form der verglichenen Gefäße zu wenig hervor. Wer bisher nur das Melitta-Porzellan-Filtergefäß kannte, wird auf Grund des in seiner Erinnerung haftenden Gesamteindrucks geneigt sein, auch den Filtertopf der Beklagten als ein solches Melitta-Gefäß anzusehen. Daran werden weder die Verschiedenheit des verwendeten Materials, noch das Fehlen einer Marke, noch die geringfügigen Unterschiede in der Gestaltung einzelner Teile (Ausflußlöcher, Rippen, Henkel) etwas ändern, ebensowenig aber auch die Verschiedenheit der Verpackung; denn diese ist beim Gefäße der Beklagten durchaus unspezifisch und daher für sich allein nicht ohne weiteres geeignet, den Schluß auf einen anderen Hersteller der Ware nahezulegen.

Der klägerischen Gestaltung des Melitta-Filtergefäßes wird im gesamten gesehen die Kennzeichnungskraft nicht abgesprochen werden können. Mindestens einzelne seiner Charakteristiken dürften genügend einprägsam sein, so z.B. die Abflachung der im übrigen konischen Form unter Bildung eines (angenähert) schlitzförmigen Trichterbodens. Daß es sich beim klägerischen Filtertrichter um einen Massenartikel ohne eigenes Gepräge handle, bei dessen Erwerb sich die Käuferschaft überhaupt nicht um die Herkunft der Ware zu kümmern pflege, kann offenbar nicht gesagt werden. Im übrigen scheint es zwar zuzutreffen, daß heute außer den Filtertöpfen der Parteien auch noch andere Filtergefäße auf dem Markte sind, welche eine beinahe gleiche Gestalt aufweisen, so der von der Migros vertriebene Kafino-Filtertopf und ein von der Neuen Warenhaus AG verkauftes Filtergefäß. Nachdem jedoch die Klägerinnen mit ihren Gefäßen auf dem schweizerischen Markte mehr als zwanzig Jahre lang eine Monopolstellung innehatten und ihre Gefäße große Verbreitung fanden und finden, kann aus der erst seit verhältnismäßig kurzer Zeit erfolgenden Konkurrenzierung der klägerischen Töpfe durch ihnen in der Ausgestaltung entsprechende Gefäße anderer Herkunft nicht der Schluß gezogen werden, die in Betracht fallenden Käuferkreise – insbesondere Hausfrauen – seien nicht mehr geneigt, so gestaltete Filtergefäße stets dem gleichen Hersteller (eben der Klägerin 1) zuzuschreiben. Angesichts der geschilderten Umstände liegt vielmehr die Möglichkeit nahe, daß Käufer beim Erwerb eines Filters der Beklagten annehmen, es handle sich dabei gleichfalls um ein Melitta-Filtergefäß.

Eine Verwechslungsgefahr im Rechtssinne ist daher entgegen der Meinung der Beklagten zu bejahen. Der Nachweis tatsächlich vorgekommener Verwechslungen ist nicht erforderlich.

2. Eine Verwechslungsgefahr muß nach dem in Erw. I/2 Gesagten hingenommen werden, wenn die Merkmale, welche die äußere Ausgestaltung der nachgeahmten Ware bestimmen, vorwiegend eine technische Funktion erfüllen, und es dem Konkurrenten nicht möglich oder nicht zuzumuten ist, den durch sie verwirklichten vorteilhaften technischen Effekt auf einem andern Wege herbeizuführen, bei dem hinsichtlich der äußeren Gestaltung des Erzeugnisses ein genügender Abstand vom älteren Produkte gewahrt wird. Wenn die Klägerinnen demgegenüber als «technisch bedingt» nur diejenigen «technisch-funktionellen Elemente, die das Wesen der Ware selbst ausmachen, also die Elemente, die durch den Gebrauchszweck ausschließlich technisch bedingt sind», betrachten wollen und behaupten, nur das von ihnen angewandte technische Prinzip, nämlich eine Filterung nicht allein am Boden, sondern auch an den Seitenwänden des Filtergefäßes zu bewirken, sei grundsätzlich für jedermann frei, so gehen sie von einer unrichtigen Auffassung aus. Der Begriff der technischen Bedingtheit ist im Gebiete des Ausstattungsschutzes zum vorneherein nur bezüglich konkreter Gestaltungs-

maßnahmen sinnvoll. Und zwar sind als technisch bedingt namentlich auch alle Maßnahmen zu betrachten, die vorwiegend zur Herbeiführung von Vorteilen für Herstellung oder Gebrauch des Erzeugnisses gewählt wurden. Insbesondere daraufhin werden die von den Klägerinnen hervorgehobenen Charakteristiken ihres Filtergefäßes im einzelnen zu prüfen sein. Bei dieser Prüfung wird dem Versuch der Klägerinnen entgegengetreten werden müssen, nunmehr, nach Ablauf ihrer Patente, augenscheinliche technische Vorzüge der Gestaltung ihres Produkts herabzumindern und dessen Merkmale nachträglich als willkürlich gewählte Ausstattungselemente darzustellen. Zumal dort, wo die technische Funktion einer beim Erzeugnis der Klägerinnen verwirklichten Maßnahme sich aus den eigenen Patentschriften der Klägerin I ergibt, kann einem solchen Bestreben, das technische Element heute als nebensächlich abzutun, kein Erfolg beschieden sein.

Beide Parteien haben sich bezüglich der technischen Bedingtheit von Merkmalen und der Möglichkeit und Zumutbarkeit abweichender Lösungen auf Expertise berufen. Einer solchen bedarf es indessen nach einhelliger Auffassung des Gerichtes nicht, da die sich stellenden Fragen nicht derart sind, daß ihre Prüfung und Beantwortung besondere Fachkenntnisse auf dem in Frage stehenden Gebiet voraussetzen würde. Vielmehr glaubt das Handelsgericht durchaus imstande zu sein, auf Grund des vorgetragenen Prozeßstoffes sowie des allgemeinen Wissens und der Erfahrung seiner Mitglieder die in Betracht fallenden Verhältnisse selbständig zu beurteilen.

3. Die Klägerinnen bezeichnen ihr Gefäß mit Recht als «Filtertrichter». Die Idee, Aufbrühgetränke wie Kaffee mit Hilfe eines Trichters herzustellen, in welchen ein Filterpapier gelegt wird, ist gemeinfrei und wird seit langem verwirklicht. Die Trichterform an sich ist gekennzeichnet durch eine geschlossene Wandung, welche oben eine weite Eingußöffnung und unten eine engere Ausflußöffnung bildet. Alle von den Parteien im Prozeß eingereichten Filtergefäße weisen diese Grundform auf.

Die einfachste Trichterform ist diejenige, die eine gerade (nicht gebauch) verlaufende Wandung, eine kreisrunde obere Eingußöffnung und eine ebenfalls kreisrunde untere Ausflußöffnung aufweist, wobei der Neigungswinkel der Wand allenthalben gleich ist. Ein solches Modell, wie es in dieser Form überall – nicht nur im chemischen Labor, sondern z. B. auch für Haushalttrichter – verwendet wird, haben die Klägerinnen selbst zu den Prozeßakten eingereicht. Diese Form kann im Grundsatz schon durch entsprechende Rollen eines gewöhnlichen Blattes Papier gebildet werden und stellt, wie die Klägerinnen mit Recht zugestehen, die übliche, altbekannte klassische Trichterform dar. Sie läßt sich, um die klägerische Ausdrucksweise zu verwenden, als konische Form, genauer als Kegelstumpfform definieren. Diese einfachste Trichterform, wie sie zusammen mit einem die Ausflußöffnungen enthaltenden runden, flachen Trichterboden für das Filtern von Kaffee seit langem gebräuchlich ist (vgl. das Schweizer Patent Nr. 196601 S. 1 Spalte 1 Abs. 2), kann von niemandem für sich allein beansprucht werden. Insbesondere muß es jedem Hersteller von Filtergefäßen erlaubt sein, sie zu übernehmen. Denn auf die Verwendung der einfachsten Form, in der ein für einen bestimmten Zweck brauchbarer Gegenstand hergestellt werden kann, zu verzichten und statt dessen eine kompliziertere Form zu wählen, ist keinem Mitbewerber zuzumuten.

Das gilt auch deshalb, weil diese einfachste Form offensichtliche Vorteile mit sich bringt. Das von der Beklagten eingereichte (zuhanden eines in Deutschland geführten Parallelprozesses erstattete) private Rechtsgutachten von Prof. Tetzner, welches als Bestandteil der beklaglichen Parteivorträge zu betrachten ist, weist mit Recht darauf

hin, daß dem Erfordernis, eine «treffsichere» Eingußöffnung zu schaffen, am besten durch die Wahl einer kreisrunden Öffnung Genüge getan wird. Ausgeprägte, auffällige Abweichungen von dieser Form (und nur solche wären allenfalls genügend unterscheidungskräftig) werden regelmäßig in dieser Hinsicht ihren Gebrauchszweck weniger gut erfüllen. Trichter mit ausgeprägten Ecken oder Ausbuchtungen sind zudem weniger leicht zu reinigen. Sie weisen ferner bei gleichem Fassungsvermögen eine größere Wandfläche auf als die einfachsten, konischen Trichter. Eine größere Wandfläche erfordert einen größeren Materialverbrauch bei der Herstellung und kann grundsätzlich eine unerwünschte größere Wärmeabstrahlung des umschlossenen heißen Gemisches zur Folge haben. Außerdem erhebt sich im Falle ausgeprägter Abweichungen von der Kreisform die Frage, ob beim zweckmäßigen (in der Gebrauchsanweisung für das Melitta-Gefäß empfohlenen) Eingießen des heißen Wassers in den Schwerpunkt der Eingußöffnung in allen Teilen des Gefäßes eine gleichmäßig gute Auslaugung des Kaffeemehles erfolgen könne, die Filtration also z.B. in allfälligen Ecken des Trichters gleich gut wie anderwärts erfolge; Bedenken in dieser Richtung liegen nahe.

Im Vergleich zu einer bauchigen Trichterform sodann kann ein konischer Trichter mit gerader Wandung den Vorteil einfacherer Herstellung haben. Vor allem aber ist es zweifellos einfacher, eine Filtertüte herzustellen, die sich einer konischen Form allseitig anpaßt, als eine Tüte, welche sich einer bauchigen Trichterform (mit gewölbter Wandung) genügend anschmiegt. Nicht genügende Anpassung der Filtertüte an die Form des Filtergefäßes kann aber dazu führen, daß das belastete Filterpapier, wenn es naß wird, durchreißt.

Alle diese Überlegungen zeigen, daß eine Trichterform mit kreisrunder Eingußöffnung und gerader Wandung für den Gebrauch als Filtergefäß besonders vorteilhaft ist. Das ist von den Klägerinnen zur Demonstration möglicher Abweichungen hergestellten und im Prozeß eingereichten Modellen entgegenzuhalten, soweit sie überhaupt hinsichtlich der Form der Eingußöffnung oder der Wand hinreichend einprägsame Abweichungen von der einfachsten Trichterform aufweisen. Daß z.B. der Verwendung einer mäßig ovalen statt kreisrunden Eingußöffnung für sich allein schon genügende Unterscheidungskraft zukäme, behaupten die Klägerinnen mit Recht nicht.

4. Die von den Klägerinnen verwendete Trichterform unterscheidet sich von einer strengen Kegelstumpfform allerdings dadurch, daß die Seitenwandung gegen die Ausflußöffnung hin im Querschnitt in immer stärkerem Maße in eine länglich-ovale bis schlitzartige Form übergeht, wie sie entsteht, wenn z.B. ein aus einem Blatt Papier gebildeter, im Querschnitt ursprünglich kreisförmiger Trichter an seinem unteren Ende durch Druck von zwei gegenüberliegenden Seiten her zusammengepreßt wird. Die Klägerinnen und mit ihnen auch die Beklagte sprechen von einer «abgeflacht konischen Form» des Gefäßes. Sie bewirkt eine länglich-ovale bis schlitzartige Form des (die Auslauföffnungen enthaltenden) Trichterbodens.

Diese Form ist von der Klägerin I jedoch nicht willkürlich, sondern, wie sich aus den seinerzeitigen klägerischen Patentschriften eindeutig ergibt, um ihrer technischen Vorteile willen gewählt worden. Der erste Patentanspruch des deutschen Patentes Nr. 652010 lautete:

«Aufbrühfilter mit gerippten Seitenwandungen, das zur Aufnahme von Filterpapier, insbesondere in Form von Filtertüten dient, dadurch gekennzeichnet, daß der Filterboden oval bis im Grenzfall strichförmig ausgebildet ist und daß

sich an ihn die Seitenwandung in entsprechend ovaler Gestalt oder allmählich in die kreisrunde Gestalt übergehend anschließt.»

Auch beim entsprechenden Schweizer Patent Nr. 196601 bildete der «längliche Boden» des Filtergefäßes, «an welchen sich die Seitenwandung in entsprechender Gestaltung anschließt», das Kennzeichen des Patentanspruches.

Eine solche besondere Trichterform mit länglichem Boden wurde deshalb vorgeschlagen und hergestellt, weil sich ihr die damals bereits fabrizierten und in der Anwendung praktischen klägerischen Filtertüten, wie sie im Schweizer Patent Nr. 185394 gelehrt wurden und heute allgemein üblich sind, gut anschmiegen, ohne daß besondere Manipulationen nötig gewesen wären. Bei der Verwendung eines Filtertrichters mit kreisförmigem Boden, wie er nach Angabe der Schweizer Patentschrift Nr. 196601 bis dahin gebräuchlich war, hatte sich nämlich die Schwierigkeit ergeben, die strichförmige untere Kante der Tüte und die zu beiden Seiten angrenzenden Partien ihrer Seitenwände dem runden Boden des Filtergefäßes anzupassen, was nicht ohne einen sogenannten Eindrücker möglich war. Aber auch mit einem solchen Eindrücker gelang die Anpassung nicht immer genügend, vielmehr lag das Papier gewöhnlich nur in der Mitte des Bodens auf, wogegen es sich an den Bodenkanten des Filtergefäßes abhob und keine Stütze fand. Wegen der besonders starken Beanspruchung dieser Randteile des Papiers bereits beim Eindrücken, konnte es bei gefülltem Filtergefäß hier zu Rissen im Papier kommen. Außerdem kam das Papier im untern, für die Filtration besonders wichtigen Teil des Gefäßes an einigen Stellen unter Umständen mehrfach zu liegen, was geeignet war, die für die Qualität des Kaffeetränks wichtige Filtrationsgeschwindigkeit zu beeinträchtigen. (Vgl. die Beschreibung des deutschen Patentes Nr. 652010 S. 1 Spalte 1 sowie die Beschreibung des Schweizer Patentes Nr. 196601 S. 1.) Durch die patentgemäße Anbringung eines länglichen statt kreisrunden Trichterbodens ließen sich, wie die Patentschriften ausführen, die erwähnten Übelstände im wesentlichen beseitigen. Es wurde so möglich, Filtertüten der genannten Ausführung ohne Schwierigkeit und ohne einen unerwünschten Eindrücker mit der Hand in das Filtergefäß derart einzusetzen, daß das Papier auf der ganzen Innenoberfläche des Filtergefäßes auflag.

Der länglich-ovale bis schlitzförmige Trichterboden und damit auch die sogenannte abgeflacht konische Form des klägerischen Filtergefäßes sind somit eindeutig durch den Gebrauchszweck bedingt, haben also eine technische Funktion zu erfüllen. Die Klägerin I hat mit ihrer Gestaltungsmaßnahme, wie die Klägerinnen an einer Stelle zutreffend einräumen, ein technisches Problem gelöst. Auf welche andere, naheliegende und im Ergebnis gleichwertige Weise die nämlichen technischen Vorteile erreicht werden könnten, vermögen die Klägerinnen nicht darzutun. Ein Trichter in Spitzform, d. h. ohne Boden, wurde schon in der klägerischen deutschen Patentschrift Nr. 617100 (S. 1 Zeilen 3 bis 9) als für die Kaffeefiltrierung ungeeignet abgelehnt. Zum kreisrunden Trichterboden zurückzukehren, war und ist der Beklagten nicht zuzumuten. Ein solcher würde, wenn das Ziel einer allenthalben guten Anschmiegung des Filtereinsatzes an das Filtergefäß ohne umständliche Manipulationen erreicht werden soll, die Verwendung einer Filtereinlage bedingen, welche in einer dem Filtergefäß entsprechenden Form (Kegelstumpfform) hergestellt und verkauft würde. Es leuchtet aber ein, daß eine gebrauchsfertige Filtereinlage dieser Art schon wegen ihres großen Raumbedarfs unpraktisch wäre. Andererseits kann von der Beklagten billigerweise auch nicht verlangt werden, auf den Vorteil der Verwendbarkeit einer papiersparenden, gebrauchsfertigen und auf einfachste Weise zu handhabenden Filtereinlage zu verzichten oder den Vorteil des guten Sitzes der Einlage im Gefäß preiszugeben.

5. Die Klägerinnen sind der Meinung, das Aussehen ihres Filtergefäßes werde in unterscheidungskräftiger Weise durch gewisse Maße charakterisiert, so durch die 95 mm betragende Höhe des Filterkörpers (gemessen vom oberen Rande bis zur Flanschnitte) und durch den 120 mm betragenden Durchmesser der kreisförmigen Eingußöffnung des Filtertopfes; außerdem sei charakteristisch, daß die Trichterwandung zwei verschiedene Neigungswinkel von 18 und 28 Grad aufweise.

a) Die Trichterwandung des klägerischen Gefäßes weist, wie ohne weiteres ersichtlich, nicht nur zwei, sondern eine Vielzahl verschiedener Neigungswinkel auf, die innerhalb der angegebenen Extreme schwanken. Diese Vielzahl der Neigungswinkel mit zwei Extremen in der Mitte und an den Enden des länglichen Trichterbodens folgt notwendigerweise aus der gewählten Trichterform mit kreisrunder Eingußöffnung, gerader Trichterwand und länglich-ovalem (schlitzförmigem) Trichterboden. Selbständige Bedeutung kann daher diesem Merkmal der Verschiedenheit der Neigungswinkel nicht zukommen. Wenn einem Mitbewerber erlaubt ist, eine Trichterform mit den genannten drei Merkmalen herzustellen und zu vertreiben, dann muß auch die sich daraus zwangsläufig ergebende Folge (verschiedene Neigungswinkel der Wandung) hingenommen werden.

b) Ob bestimmten Maßen eines Gebrauchsgegenstandes überhaupt je Kennzeichnungskraft zuerkannt werden könne, mag dahingestellt bleiben. Grundsätzlich bestimmen sich solche Maße nach dem Gebrauchszweck des Gerätes, bei einem Gefäß nach dem Flüssigkeitsquantum, das es aufzunehmen hat, weshalb denn auch die Hersteller — wie das bei den Klägerinnen zutrifft — solche Gefäße in verschiedenen Größen herzustellen pflegen. Im vorliegenden Fall ist der Rauminhalt des klägerischen Filtergefäßes für die Herstellung von vier bis acht Tassen Kaffee berechnet. Der Beklagten kann nicht verboten sein, Gefäße mit entsprechendem Rauminhalt zu vertreiben.

Es kann nicht bestritten werden, daß trotz gegebenem Rauminhalt andere Kombinationen von Neigungswinkeln der Wand, Gefäßhöhe und Durchmesser der Eingußöffnung an sich denkbar wären (wobei diese einzelnen Maße nach den Lehren der Geometrie sich gegenseitig bedingen). Praktisch sind solchen Kombinationen jedoch verhältnismäßig enge Grenzen gesetzt. Eine allzu flache Trichterform (mit entsprechend niedriger Höhe und sehr weiter Eingußöffnung) könnte in extremen Fällen die Abfließgeschwindigkeit des Filtrats (deren Erhöhung die Klägerinnen selbst als in hohem Maße erwünscht bezeichnen) nachteilig beeinflussen. Vor allem aber ergäbe sie ein sperriges, unhandliches Gerät. Ein allzu steiler Trichter dagegen hätte (bei gegebenem Rauminhalt) eine verhältnismäßig enge Eingußöffnung zur Folge, was beim Gebrauch ebenfalls nachteilig wäre. Auch würde sich mit steigender Höhe des Gefäßes dessen Schwerpunkt und damit die Gefahr eines Umkippens erhöhen. In der einen oder anderen Richtung extreme Maße müssen also, um die Brauchbarkeit des Gefäßes nicht zu beeinträchtigen, vermieden werden. Die von den Klägerinnen gewählten Abmessungen halten sich, was Höhe des Gefäßes und Weite der Eingußöffnung betrifft, in einem solchen praktischen Unzukömmlichkeiten vermeidenden Rahmen. Die bezüglichen Proportionen unterscheiden sich nicht wesentlich von denjenigen eines «klassischen» Trichters, wie ihn die Klägerinnen zu den Akten gegeben haben. Es dürfte daher auch nicht von ungefähr kommen, daß andere Fabrikate, auch wenn sie sich im übrigen vom klägerischen Gefäß wesentlich unterscheiden, in der Höhe und hinsichtlich der Weite der Eingußöffnung von diesem kaum abweichen. Ähnliche Höhen- und Breitenmaße des

Trichters haben aber nach dem Gesagten bei einer ähnlichen, länglich-ovalen Ausbildung des Trichterbodens auch ähnliche Neigungswinkel der Wand zur Folge.

Soweit im übrigen kleinere Abweichungen in den genannten Maßen praktisch möglich wären und in Betracht fielen, vermöchten sie keine genügend einprägsame, unterscheidungskräftige Änderung des Gesamteindruckes, wie er im Erinnerungsbild zu haften pflegt, zu bewirken und somit die Verwechslungsgefahr nicht wesentlich zu vermindern. Das wäre allenfalls auch bezüglich der von den Klägerinnen im Prozesse zu Demonstrationszwecken eingereichten Filtergefäße zu sagen. Sie können übrigens deshalb nicht ohne weiteres zur Veranschaulichung herangezogen werden, weil sie nicht den gleichen Kubikinhalt wie das klägerische Standard-Gefäß aufweisen.

6. Als weiteres charakteristisches, kennzeichnungskräftiges Merkmal betrachten die Klägerinnen den an ihrem Filtergefäß angebrachten scheibenförmigen Flansch. Schon im Rechtsbegehren räumen sie aber ein, daß dieser Flansch das Aufstellen des Trichters auf eine Kanne ermöglicht, also eine technische Funktion erfüllt. Darüber hinaus kommt diesem scheibenförmigen Flansch die weitere Funktion zu, während des Filtriervorganges als Deckel für die Kaffeekanne zu wirken, der eine vorzeitige Abkühlung des Kaffegetränkes nach Möglichkeit verhindern hilft. Wenn dieser zusätzliche Vorteil erreicht werden soll, kann der Flansch z. B. nicht durch Flügelrippen, wie sie das Filtergefäß der Firma Villeroy & Boch aufweist, ersetzt werden. Möglich wäre dagegen, dem Flansch eine andere Form als diejenige einer kreisrunden Scheibe zu geben. Er könnte theoretisch auch viereckig, mehreckig oder oval gestaltet sein. Deckel pflegen jedoch deshalb kreisrund zu sein, weil die zu deckenden Gefäßöffnungen in aller Regel ebenfalls kreisrund sind, wie dies auch für Kaffeekannen zutrifft. Ein kreisrunder Deckel vermag alle kreisrunden Gefäßöffnungen, deren Durchmesser kleiner ist, vollständig zu bedecken, was bei einem eckigen oder ovalen Deckel nicht ohne weiteres der Fall sein würde. Die kreisrunde Deckelform ist daher nicht nur die von alters her gewohnte, übliche, vielmehr ist einem kreisrunden Deckel oder Flansch auch aus praktischen Gründen der Vorzug zu geben. Die einfachste und zweckmäßigste Form zur Erreichung eines bestimmten Gebrauchszweckes kann jedoch von keinem Konkurrenten allein beansprucht werden.

Für die Größe (den Durchmesser) ihres Flansches nehmen die Klägerinnen nach der maßgebenden Formulierung des Rechtsbegehrens keinen Ausstattungsschutz in Anspruch. Mit Recht nicht, denn dieses Maß wird durch den Durchmesser der Eingußöffnung gebräuchlicher Kaffeekannen bestimmt, welche den Inhalt von vier bis zu acht Tassen Kaffee aufnehmen. Der Flansch muß geeignet sein, solche Öffnungen vollständig zu bedecken. Übrigens ist der Durchmesser des Flansches beim klägerischen Gefäße nicht gleich groß wie derjenige beim Gefäße der Beklagten. Für den Gesamteindruck spielt dieser Unterschied zwar keine Rolle, doch wäre der Beklagten andererseits eine bedeutende, einprägsame Abweichung im Durchmesser auch nicht zuzumuten.

7. Auch den eine Höhe von 8 mm aufweisenden Auslaufstutzen betrachten die Klägerinnen als für ihr Gefäß charakteristisch. Dem Stutzen kommt indessen eine technische Funktion zu. Er soll einen guten Sitz des Filtergefäßes auf der Kaffeekanne sichern und ein seitliches Abrutschen des Gefäßes verhindern. Auf welche andere, gleichwertige Weise dieses Ziel ebenfalls erreicht werden könnte, sagen die Klägerinnen nicht. Es weisen denn auch alle von ihnen zur Demonstration abweichender Gestaltungsmöglichkeiten eingereichten Filtergefäße einen solchen Stutzen auf, desgleichen die von der Beklagten eingereichten Erzeugnisse anderer Herkunft.

Die genaue Höhe des Stutzens, welche beim klägerischen Gefäß 8 mm beträgt, ist an sich nicht durch den Gebrauchszweck bedingt. Immerhin muß der Stutzen, um seine Funktion hinreichend erfüllen zu können, eine gewisse Höhe haben, wogegen eine wesentlich größere Höhe unnütz wäre. Unterschieden in der Höhe des Stutzens, soweit solche an sich zumutbar wären, kommt jedoch für den Gesamteindruck, wie er in der Erinnerung des Käufers eines solchen Gefäßes haften bleibt, keinerlei Bedeutung zu.

8. Ausstattungsschutz beanspruchen die Klägerinnen schließlich für die an der Innenwand ihres Gefäßes angebrachten Längsrippen.

Welchen technischen Vorteil die Klägerin I mit dieser Gestaltungsmaßnahme anstrebt und erzielt, sagt ihre deutsche Patentschrift Nr. 617100. Daraus ergibt sich, daß die bis dahin bekannten Filtergefäße den Nachteil zu langsamer Filterung hatten, weil diese nur am Boden des Gefäßes stattfand. «Die langsame Filterung bedingt aber nicht nur einen unangenehmen Zeitverlust für die Hausfrau, sondern sie hat auch den Nachteil, daß die schädlichen Stoffe, insbesondere die Bitterstoffe, deren Auslaugung gerade durch die Filterung vermieden werden soll, zum Teil doch mitausgelaugt werden und somit den durch die Filterung gewollten Erfolg in Frage stellen» (S. I Zeilen 19 bis 27). Um diese Übelstände zu beseitigen und die Filterung zu beschleunigen, lehrte das Patent, die umfangreiche Seitenwandung an der Filterung zu beteiligen, wobei der Erfindungsgedanke darin bestand, «die zweckmäßig schräg ausgebildete Seitenwandung des Filtergefäßes in Tassenform mit von oben nach unten verlaufenden Rippen zu versehen, auf deren Scheiteln das Filterpapier aufliegt» (S. I Zeilen 29 bis 30). Die Längsrippen waren und sind somit dazu bestimmt, einen vorteilhafteren Gebrauch des Filtergefäßes zu ermöglichen. Diese vorteilhafte Gestaltung darf heute angesichts des Fehlens eines Patentschutzes grundsätzlich auch jeder Konkurrent verwenden.

Fragen kann es sich einzig, ob der Beklagten aus wettbewerbsrechtlichen Gründen eine Änderung der Gestaltung ohne Beeinträchtigung des Gebrauchszweckes zuzumuten wäre.

Die Klägerinnen machen geltend, um zwischen Papiereinlage und Gefäßwand einen Zwischenraum zu schaffen, sei es technisch-konstruktiv keineswegs erforderlich, Rippen anzubringen. Diese Ausführungsform, welche die Klägerschaft zufällig gewählt habe, sei nur eine von vielen Möglichkeiten; andere Möglichkeiten, wie z.B. Noppen, spiralartige Windungen, Erhöhungen nach Schachbrettmuster usw. erfüllten denselben Gebrauchszweck. Die Klägerinnen verweisen auf die Photographie eines Cavit-Filtergefäßes, welches an der Innenwand nebst in der Fallinie angebrachten auch waagrecht verlaufende Rillen aufweist, ferner auf den Filtertopf der Firma Villeroy & Boch mit nur drei senkrecht verlaufenden Rillen auf der Innenseite. Überdies rechnen sie vier von ihnen selbst zu Demonstrationszwecken hergestellte (gemäß Katalog nicht im Handel befindliche) Filtergefäße ein, welche stufenweise senkrecht untereinander angeordnete längliche Erhöhungen, sogenannte Noppen, aufweisen.

Allen diesen Erzeugnissen sind im Prinzip die von oben nach unten in der Fallinie verlaufenden Rippen oder Rillen gemeinsam. Dabei leuchtet es ohne weiteres ein, daß ein Gefäß mit zahlreichen, dicht nebeneinander liegenden Rippen oder Rillen den angestrebten Vorteil weit besser erreicht, als eines mit nur wenigen (z.B. nur dreien). Sodann ist offensichtlich, daß für die Erzielung des angestrebten Vorteils (raschere Filterung) die in der Fallinie verlaufenden Rippen oder Rillen am günstigsten sind, weil sie sowohl zwischen Papiereinlage und Gefäßwand die für den Filtriervorgang erforderlichen Zwischenräume bilden, als auch zugleich die kürzesten Abflußwege für das an

der Wand austretende Filtrat schaffen. Die letztgenannte Funktion vermögen waagrecht verlaufende oder spiralförmige Rillen überhaupt nicht oder doch nicht gleich gut zu erfüllen. Alle Gestaltungen, welche von der einfachsten Rippen- oder Rillenform abweichen, wie die Klägerinnen sie verwenden, erscheinen als unnötige Komplizierungen. Das gilt auch von den waagrechten Unterbrechungen der Rippen, wie sie die Klägerinnen an ihren Demonstrationstöpfen angebracht haben. Jede überflüssige Komplizierung der einfachsten Rippen- oder Rillenform, wie sie z.B. durch Querrillen oder Unterbrechungen der Rippen hervorgerufen wird, trägt sodann dazu bei, das saubere Auswaschen und Austrocknen der Gefäße zu erschweren. Rückstände können leichter haften bleiben, und die Reinigung macht mehr Mühe.

Bringt ein Abweichen von der einfachsten und zweckmäßigsten Rippen- oder Rillenform keine Vorteile, wohl aber gewisse Nachteile, so sind einem Mitbewerber solche Abweichungen auch nicht zuzumuten. Übrigens ist zum mindesten fraglich, ob beispielsweise unterbrochene Rippen für sich allein genügen würden, um eine Verwechslungsgefahr im Rechtssinne wesentlich zu vermindern.

9. Zusammengefaßt ergibt sich somit, daß sich die Klägerinnen bei der Gestaltung ihres Filtergefäßes auf die Wahl der einfachsten und zweckmäßigsten Formen, also gleichsam, wie das Privatgutachten Tetzner sagt, auf das Skelett des Notwendigen beschränkt haben. Ein patentrechtlicher Monopolschutz für diese vorteilhafte Gestaltung des Gefäßes besteht nicht mehr. Daher hilft den Klägerinnen der Hinweis nichts, daß sie ihren Artikel in jahrelanger Arbeit schöpferisch entwickelt, ihn auf einer neuen System der Filterung aufgebaut und das technische Problem in einer nicht naheliegenden Weise gelöst hätten. Die für den Gebrauch vorteilhaften und zweckmäßigsten Formen des klägerischen Filtergefäßes sind heute für alle Konkurrenten frei. Wo der Beklagten im einzelnen allenfalls noch gewisse Abweichungen zuzumuten wären hätten diese keine wesentliche Verminderung der Verwechslungsgefahr zur Folge.

Die Beklagte selbst hat freilich die Frage angeschnitten, ob allenfalls verlangt werden könnte, daß auf dem von ihr vertriebenen Filtertopf oder wenigstens auf dessen Verpackung eine bestimmte Marke angebracht werde. Die Klägerinnen legen jedoch, wie sie in der Replik haben erkennen lassen, auf eine solche Maßnahme keinen Wert. In der Tat ist es mindestens zweifelhaft, ob mit der Anbringung einer Marke eine wesentliche Verminderung der Verwechslungsgefahr zu erzielen wäre. Eine abweichende Marke würde wahrscheinlich angesichts der Übereinstimmungen in der Gestalt des Filtergefäßes der Beklagten mit derjenigen des klägerischen Topfes meistens nicht genügend beachtet.

Es folgt daraus die Abweisung der Klage, soweit das klägerische Filtergefäß in Frage steht.

III. Filtereinlagen

1. Mit der klägerischen Filtertüte hatte sich das Zürcher Handelsgericht bereits in den Jahren 1945/1946 zu befassen. Damals klagte die Klägerin I in ihrer seinerzeitigen Rechtsform als Aktiengesellschaft gegen die H. Rivinius & Co. AG, der sie vorwarf, unlauteren Wettbewerb zu begehen, weil sie Filtertüten im Format der Melitta-Schnellfiltertüten «102» herstelle und vertreibe. Die damalige Beklagte brachte ihre Filtertüten unter der Wortmarke «Cafiltro» auf den Markt.

Das Handelsgericht wies mit Urteil vom 8. Februar 1946 die damalige Klage ab (ZR XLV Nr. 201 und die beigezogenen Akten jenes Prozesses). Es ging davon aus,

die beiden Tüten seien einander so ähnlich, daß der Käufer sie auf Grund der in der Erinnerung haftenden Vorstellung nicht zu unterscheiden vermöge. Jedoch gebe die Klägerin selbst zu, daß die Gestaltung ihres Papierfilters im großen ganzen durch dessen Verwendung im Porzellanfiltergefäß vorgezeichnet werde. Die beklagte Partei habe jene Form gewählt, die sich im Hinblick auf den Verwendungszweck und die Fabrikationsweise aufdränge. Überdies sei die Gefahr einer Verwechslung der beiden Konkurrenzprodukte angesichts der in die Augen springenden Unterschiede ihrer Packungen ausgeschlossen.

Die damaligen Überlegungen des Gerichts haben, wie zu zeigen sein wird, auch im heutigen Prozeß, der sich gegen eine andere Beklagte richtet, ihre grundsätzliche Gültigkeit.

2. Die klägerische Filtereinlage, welche zum Filtergefäß der Größe «102» paßt, wird nach den Angaben im Rechtsbegehren durch folgende Merkmale gekennzeichnet:

- a) weißes Filterpapier als Material;
- b) Form eines Trapezes mit kreisförmiger oberer Begrenzung, Länge der Bodenlinie 52 mm, Höhe der Einlage von der Bodenlinie bis zum Scheitelpunkt des Kreisbogens 120 mm;
- c) Seitenwände durch Ränderierung in Form einer Riffelung verbunden.

Diese klägerische Charakterisierung der Melitta-Filtertüte trifft insofern nicht ganz zu, als die Tüte in Wirklichkeit nur auf zwei der drei geradlinig verlaufenden Seiten eine Ränderierung, auf der dritten dagegen einen einfachen Falz aufweist. Insofern unterscheidet sie sich auch von der Thesta-Filtertüte der Beklagten, die auf allen drei geraden Seiten ränderiert ist. Im übrigen sind die Thesta-Tüten hinsichtlich ihrer Form mit den Melitta-Tüten beinahe kongruent und gleich diesen auch aus weißem Filterpapier gefertigt. Geringfügige Unterschiede in der Länge der Bodenlinie und in der Art der Riffelung sind im Gesamteindruck unauffällig.

Filtertüten für Kaffeefiltergefäße sind jedoch ein Massenartikel, der nicht einzeln und offen, sondern praktisch stets in der Verpackung, welche eine Vielzahl von Tüten enthält, verkauft wird. Wer die Ware erwirbt, sieht also stets ihre Verpackung. Die Packungen der Melitta-Tüten einerseits und diejenigen der Thesta-Tüten andererseits unterscheiden sich aber sowohl bezüglich der dafür verwendeten Farben als auch bezüglich ihrer übrigen graphischen Gestaltung grundlegend. Überdies trägt die Verpackung der erstgenannten Tüten die Marke «Melitta», diejenige der zweitgenannten die deutliche Bezeichnung «Thesta-Kaffee-Filter». Wegen dieser Unterschiede wird, wer Thesta-Tüten vorgelegt erhält, auf den ersten Blick erkennen, daß es sich um ein von der Melitta-Tüte verschiedenes Fabrikat von anderer Herkunft handelt. Eine Verwechslungsgefahr, wie Art. 1 Abs. 2 lit. d UWG sie verlangt, ist daher zu verneinen. Das gilt auch dann, wenn die Tüten zusammen mit einem Filtergefäß gekauft werden (was entgegen der klägerischen Behauptung durchaus nicht immer der Fall sein wird). Zwar ist es nach dem in Erw. II/1 Gesagten möglich, daß der Käufer eines Filtergefäßes der Beklagten glaubt, er erhalte einen Melitta-Filtertopf. Die Filtertüten der Beklagten dagegen wird er, auch wenn er sie gleichzeitig erwirbt, wegen der grundlegenden Verschiedenheit der graphischen Aufmachung der Verpackungen nicht mit den Tüten der Klägerinnen verwechseln.

Angesichts dieser Verhältnisse braucht nicht näher untersucht zu werden, ob bezüg-

lich der einzelnen Filtertüten der Parteien eine Verwechslungsgefahr im Rechtssinne zu bejahen wäre. Es kann daher insbesondere offen bleiben, ob die Ausgestaltung der klägerischen Filtertüten wegen allfälliger Originalität oder erworbener Verkehrsgeltung als kennzeichnungskräftig bezeichnet werden könne, oder ob vielmehr von einem Massenartikel ohne eigenes Gepräge zu sprechen sei, den die Käuferschaft zu erwerben pflegt, ohne auf Grund seines Äußern damit die Vorstellung von einer bestimmten Herkunft der Ware zu verbinden. Offenbleiben kann in diesem Zusammenhang auch die Frage nach der Bedeutung des Umstandes, daß nach Angabe der Litisdenunziantin der Beklagten, der K-Filter AG, auf dem Markte zum Teil bereits seit vielen Jahren von anderer Seite Filtertüten angeboten und unangefochten verkauft werden, die den Melitta-Tüten im Gesamteindruck, wie er in der Erinnerung zu haften pflegt, nicht minder gleichen als die von der Beklagten vertriebenen Thesta-Tüten (nämlich Cavit, Rio, Spar Regio-Filter, Kafino, Era, Schaffhauser Kaffee-Filter, Speedy, Marco, Douwe Egberts).

3. Der Vollständigkeit halber bleibt immerhin zu prüfen, ob nicht auch die äußere Gestalt der einzelnen klägerischen Filtertüten hauptsächlich im Blick auf Vorteile für deren Herstellung oder Gebrauch gewählt wurde, was die Beklagte geltend macht, die Klägerinnen aber bestreiten. Ist die Frage zu bejahen und erscheint überdies eine auffällig abweichende äußere Gestaltung als der Beklagten nicht zumutbar, so kann nach dem in Erw. I/2 in grundsätzlicher Hinsicht Gesagten auch aus diesem Grunde kein unlauterer Wettbewerb vorliegen. Was in der Besprechung des klägerischen Filtergefäßes über die Entbehrlichkeit einer Expertise gesagt wurde, gilt auch hier.

a) Filtertüten aus weißem Filterpapier herzustellen, kann der Beklagten unmöglich deshalb verboten sein, weil auch die Klägerinnen weißes Papier verwenden. Sämtliche im Prozeß eingereichten, von zahlreichen verschiedenen Herstellern stammenden Filtertüten bestehen aus weißem Filterpapier, wie es seit eh und je zum Filtrieren Verwendung fand. Die Wahl eines farbigen Filterpapiers z.B. wäre der Beklagten nicht zuletzt wegen der zusätzlichen Kosten einer Einfärbung nicht zumutbar, allgemein aber auch deshalb nicht, weil niemand die weiße Papierfarbe für sich allein beanspruchen kann. Ein Filterpapier sodann muß es notwendigerweise sein, wenn die Tüte als Filter soll Verwendung finden können.

b) Form und Maße der Filtereinlage ergeben sich aus dem Verwendungszweck. Die Filtertüte muß so gestaltet sein, daß sie in das Filtergefäß paßt, in welchem sie Verwendung finden soll. Eine Tüte vom Zuschnitt und der Größe der klägerischen bringt bei gleichzeitig geringstem Papierbedarf für die Verwendung im entsprechenden Filtergefäß folgende offensichtliche Vorteile:

- sie ist gebrauchsfertig, d.h. sie muß lediglich von Hand geöffnet und in das Filtergefäß hineingelegt werden; weitere Manipulationen entfallen;
- die Zuhilfenahme eines Eindrückers oder eines anderen Mittels ist überflüssig;
- die Tüte schmiegt sich der Wandung des Filtergefäßes fast vollkommen an, kann also auch in gefülltem und nassem Zustand nicht durchreißen;
- das Filterpapier liegt praktisch überall einfach, was die Filtrationsgeschwindigkeit erhöht;
- die Tüte kann, weil sie nur aus zwei übereinanderliegenden Blättern besteht, raumsparend verpackt werden.

Es wurde erkannt, daß der Beklagten der Vertrieb ihres im Streite liegenden Filtergefäßes nicht verboten werden kann. Also muß es ihr auch gestattet sein, eine Filtertüte zu vertreiben, welche zu diesem Gefäße paßt. Es kann ihr aber nach der Rechtsprechung auch der Vertrieb zum klägerischen Filtergefäß passender Filtertüten nicht untersagt werden (vgl. ZR XLV Nr. 201 S. 359/60; ZR XLVI Nr. 157 S. 307/309 und BGE 73 II 194 ff. — Gillette-Entscheid; Urteil des Zürcher Handelsgerichts vom 5. Juli 1960 in Sachen Pfäffli Erw. III/6/a und BGE 87 II 62 f. — Anuba-Entscheid). Die Thesta-Filtertüte paßt für beide Gefäße. Durch welchen anderen Zuschnitt und welche andere Maße sich dieselbe gute Paßform und die nämlichen übrigen Vorteile in gleichwertiger Weise erreichen ließen, ist nicht zu erkennen. Allein zur Vermeidung der Ähnlichkeit mit der Melitta-Tüte durch wesentliche Änderung der Gestalt und der Maße auf Vorteile zu verzichten, welche diese im Gebrauche bietet, ist der Beklagten nicht zuzumuten, um so weniger, als nach der eigenen Darstellung der Klägerinnen heute Filtertüten allgemein üblich sind, die nur zur konischen, abgeflachten Kegelstumpfform passen, und solche unbestreitbar auch von zahlreichen anderen Herstellern fabriziert werden. Insbesondere kann von der Beklagten unmöglich verlangt werden, daß sie zur technisch längst überholten und weit weniger zweckmäßigen Verwendung gewöhnlicher kreisrunder oder quadratischer, allenfalls mit Prägungen vershener Filterpapierblätter zurückkehre, nachdem die deutsche Patentschrift Nr. 652010 der Klägerin 1 schon in den dreißiger Jahren auf die Nachteile der Verwendung ebener Papierblätter hingewiesen und erklärt hatte, die Neigung gehe immer mehr dahin, das Filterpapier in Tütenform zur Anwendung zu bringen, wobei als Gründe die Papierersparnis, die größere Handlichkeit und insbesondere die durch die einfache Lage des Papiers auf der Seitenwandung des Gefäßes bewirkte schnellere Filtrierung genannt wurden. Bei der Tüte, welche jene Patentschrift im Auge hatte, handelte es sich um eine «die Gestalt eines Dreiecks mit abgeschnittener Spitze aufweisende Filtertüte» (S. 1 Zeilen 39 bis 41). Aus den erwähnten Überlegungen heraus lehrte auch das am 1. Oktober 1936 veröffentlichte Schweizer Patent Nr. 185394 ausdrücklich die Verwendung einer «Tüte aus Papier, die aus mindestens einem Zuschnitt dadurch hergestellt ist, daß die Ränder gegenüberliegender Teile des Zuschnittes miteinander verbunden sind» (Patentanspruch S. 3), wobei in Fig. 2 als «einfachste, billigste und damit ... wichtigste Ausführungsform» (S. 2 Spalte 1 unten) eine Tüte gezeigt wurde, die in ihrer grundsätzlichen Gestaltung den heute von den Klägerinnen hergestellten und vertriebenen Tüten durchaus entspricht. Schließlich hob auch die 1938 veröffentlichte Schweizer Patentschrift Nr. 196601 die besonderen Vorteile einer Tüte aus geeignetem Zuschnitt mit abgeschnittener Spitze, strichförmiger unterer Abschlußkante und verbundenen Seitenkanten hervor (S. 1 Spalte 1 und S. 2 Spalte 1 oben), wobei überdies auf S. 3 Spalte 2 wiederum empfohlen wurde, was schon das Schweizer Patent Nr. 185394 zwecks Papierersparung als vorteilhaft bezeichnet hatte, nämlich daß der obere Rand der Tüte so geformt sei, daß er im Gebrauchszustand mit dem oberen Rande des Filterapparates abschneide, also praktisch einen kreisförmigen Zuschnitt aufweise (S. 2 Spalte 2 und Fig. 4 sowie Unteranspruch 4).

Die genannten Patentschriften zeigen somit gleichfalls in unwiderlegbarer Weise, daß die äußere Form der klägerischen Filtertüten wegen der damit verbundenen Vorteile für Herstellung oder Gebrauch und keineswegs willkürlich gewählt wurde. Die gegenteiligen klägerischen Prozessbehauptungen sind unrichtig. Weil auch die Maße durch den Verwendungszweck einerseits und durch das Gebot der Vermeidung überflüssigen Papierverbrauchs andererseits bedingt sind und ins Auge fallende Abweichungen

nur unter Verzicht auf Brauchbarkeit oder Vorteile möglich und daher der Beklagten nicht zuzumuten wären, läßt sich deren Filtertüte hinsichtlich Zuschnitt und Bemessung nicht beanstanden.

c) Ob die drei durch gerade Linien begrenzten Seiten der Filtertüte durch einen Falz oder durch geriffelte Ränderierung miteinander verbunden seien, wie die Tüten der Streitparteien, oder ob die Verbindung durch Kleben, Steppen oder auf ähnliche Weise hergestellt würde, was die Klägerinnen als mögliche abweichende Maßnahmen vorschlagen, spielt für den Gesamteindruck, der im Erinnerungsbilde vor allem durch die Form der Tüte bestimmt wird, keine maßgebende Rolle. Eine Verwechslungsgefahr könnte mithin nicht wesentlich vermindert werden, wenn die Beklagte, statt die Verbindung der beiden Teile der Tüte durch Ränderierung herzustellen, nach den Vorschlägen der Klägerinnen andere Verfahren (Kleben und Siegeln) zur Anwendung brächte.

Übrigens wurde eine Verbindung durch Ränderieren, das bereits anderweitig bekannt war, schon in der Schweizer Patentschrift Nr. 185 394 in den Vordergrund gestellt (Unteranspruch 1 und Patentbeschreibung S. 1 Spalte 2). Das Ränderieren geschieht maschinell und hat sich offenbar als besonders einfach und vorteilhaft erwiesen. Anders ist es auch kaum zu erklären, daß neben den Filtereinlagen der Streitparteien auch sämtliche im Prozeß eingereichten und auf dem Markte befindlichen Konkurrenzprodukte ränderiert sind, kein einziges dagegen geklebt und gesiegelt. Die Beschreibung des genannten Schweizer Patents sagt denn auch lediglich, es «könne» «für einige Fälle» zweckmäßig sein, statt der Verbindung der Ränder des Zuschnittes durch Ränderieren eine andere Verbindungsart zu wählen, wobei im Falle des Klebens der Klebstoff geschmacklich indifferent und gegen siedende Flüssigkeit unempfindlich sein müsse (S. 3 Spalte 1). Auf die allgemein zweckmäßige, naheliegende und übliche Maßnahme des Ränderierens brauchte daher auch die Beklagte nicht zu verzichten.

4. Nach dem Gesagten stellt der Vertrieb von Thesta-Filtereinlagen durch die Beklagte keinen unlauteren Wettbewerb dar. Die Klage ist daher auch in diesem Punkte abzuweisen.

Firmenrecht

Die Bezeichnung «American Automobile Service» als Firma einer Aktiengesellschaft ist unzulässig, da sie zu Täuschungen Anlaß geben könnte, weil das Wort «American» im Zusammenhang nicht notwendigerweise auf «Automobile» zu beziehen ist, sondern eher als Eigenschaftswort zu «Service» wirkt.

BGE 91 I 212 ff., Urteil der I. Zivilabteilung vom 15. Juni 1965 in Sachen Steiger und Gass gegen Eidg. Amt für das Handelsregister.

Ausverkaufsordnung Art. 2

Ein Verkauf unter Gewährung außerordentlicher Rabatte, allenfalls ein Teilausverkauf, liegt vor, wenn Bücher, die vom Herausgeber schon bereitgestellt sind,

mit der Ankündigung verkauft werden, der Preis werde nach Ablauf einer bestimmten Zeitspanne erhöht.

BGE 91 IV 159 ff., Urteil des Kassationshofes vom 2. Juli 1965 in Sachen Mermoud.

Ausverkaufsordnung Art. 1 Abs. 1

Auch eine erst während der öffentlichen Werbeveranstaltung dem Besucher bekannt-gegebene Sondervergünstigung ist öffentlich angekündigt worden. Es genügt, daß der vorübergehend in Aussicht gestellte Rabatt bedeutend genug ist, um die Kauf-lust des Publikums zu steigern.

BGE 91 IV 102 ff., Urteil des Kassationshofes vom 21. Mai 1965 in Sachen Baur.

KG Art. 4

Unzulässige Behinderung des Wettbewerbs liegt nur vor, wenn die ergriffenen Maßnahmen auf eine Beeinträchtigung des Wettbewerbs abzielen und diesen tat-sächlich in erheblichem Maße behindern oder zu behindern geeignet sind.

Maßgebend ist, wie sich die streitige Maßnahme auf die wirtschaftliche Tätigkeit des betroffenen Dritten in ihrer Gesamtheit auswirkt.

Beispiel der Kürzung eines Grossistenrabatts, welche die wirtschaftliche Hand-lungsfreiheit des Dritten nicht erheblich beeinträchtigt.

BGE 91 II 313 ff., Urteil der I. Zivilabteilung vom 13. Juli 1965 in Sa-chen Sessler & Cie AG gegen Verein Schweiz. Rauchtabakfabrikanten.

2. ... Der Beschluß des beklagten Vereins vom 11. Dezember 1958, den die Klägerin anfiicht, ist unstreitig eine Vorkehr eines Kartells, durch welche Dritte (nämlich die Rauchtabak-Großhändler, die auf ihre Eigenmarken nicht verzichten) in den Preisen benachteiligt werden. Solche Maßnahmen sind nach Art. 4 Abs. 1 KG grundsätzlich unzulässig, wenn die betroffenen Dritten dadurch «vom Wettbewerb ausgeschlossen oder in dessen Ausübung erheblich behindert werden sollen».

Der Umstand, daß Art. 4 Abs. 1 KG in der deutschen und italienischen Fassung zunächst eine Definition der grundsätzlich unzulässigen Vorkehrungen aufstellt («Vorkehrungen eines Kartells, mit denen Dritte vom Wettbewerb ausgeschlossen ... werden sollen», «i provvedimenti presi da un cartello per escludere i terzi dalle concorrenza...») und erst im Anschluß hieran bestimmte Kampfmaßnahmen (Bezugssperren usw.) als Bei-spiele anführt, könnte freilich zur Annahme verleiten, es handle sich dabei um Maß-nahmen, die nach der Auffassung des Gesetzgebers ohne weiteres unter die voraus-gehende Definition fallen; die als Beispiele genannten Maßnahmen seien daher unter Vorbehalt des Artikels 5 stets unzulässig. So ist Art. 4 Abs. 1 KG jedoch nicht gemeint. Gemäß einer am 15./16. Januar 1959 in der Expertenkommission vorgebrachten An-

regung (Protokoll der 5. Tagung S.21) setzten die Entwürfe vom Frühjahr 1959 (20. Februar, 10. und 24. März und 29. April 1959) die Aufzählung der Beispiele zwischen den Ausdruck «Vorkehren eines Kartells» und den die Voraussetzungen der Unzulässigkeit solcher Vorkehren umschreibenden Relativsatz, um entsprechend der einhelligen Auffassung der Kommission klarzustellen, daß auch die als Beispiele genannten Maßnahmen nur zulässig sind, wenn die erwähnten Voraussetzungen zutreffen. Indem die spätern Entwürfe und das Gesetz die Umschreibung dieser Voraussetzungen der Aufzählung der Beispiele voranstellten, bezweckten sie keine sachliche Änderung. Der Botschaft des Bundesrates vom 18. September 1961, auf welche bei den parlamentarischen Beratungen in diesem Punkte verwiesen wurde (Sten. Bull. StR S. 198), liegt die Auffassung zugrunde, Kartellmaßnahmen jeder Art seien nur dann unzulässig, wenn sie die in Art. 4 Abs. 1 umschriebenen Voraussetzungen erfüllen (vgl. Botschaft S. 28 = BBl 1961 II 580, Ziff. 3). Art. 4 Abs. 1 KG ist also im Sinne der französischen Fassung auszulegen, die diese Auffassung klar zum Ausdruck bringt, indem sie sagt: «Les mesures prises par un cartel, telles que l'interdiction d'acheter et de livrer des marchandises..., sont illicites, sous réserve des exceptions prévues à l'article 5, lorsqu'elles visent à écarter des tiers de la concurrence ou à les entraver notablement dans l'exercice de celle-ci.»

3. Bei der Umschreibung der grundsätzlich unzulässigen Vorkehren eines Kartells stellt Art. 4 Abs. 1 KG nach dem Wortlaut aller drei Fassungen einzig auf den Zweck der fraglichen Maßnahmen ab (Vorkehren, die ... sollen; les mesures ..., lorsqu'elles visent à ...; i provvedimenti presi per ...). Daraus könnte geschlossen werden, Art. 4 Abs. 1 KG erfasse Maßnahmen, die in der Absicht ergriffen werden, Dritte vom Wettbewerb auszuschließen oder in dessen Ausübung erheblich zu behindern, selbst dann, wenn sie diese Wirkung tatsächlich weder erzielen noch zu erzielen geeignet sind. Die Entstehungsgeschichte und der Zweck der Vorschrift sowie der Zusammenhang, in dem sie steht, verbieten jedoch eine solche Auslegung.

a) Bei der Ausarbeitung des Art. 4 Abs. 1 KG bestand stets Einigkeit darüber, daß diese Bestimmung nur Maßnahmen treffen soll, die den Wettbewerb tatsächlich behindern (oder zu behindern geeignet sind). Die bereits erwähnten Entwürfe vom Frühjahr 1959 und auch noch diejenigen vom 20. Oktober und 2. November 1960 bezeichneten dementsprechend als unzulässig die Vorkehren, durch welche Dritte vom Wettbewerb ausgeschlossen oder in dessen Ausübung erheblich behindert werden. Mit der im Entwurf des Eidg. Volkswirtschaftsdepartements vom 29. Dezember 1960, im bundesrätlichen Entwurf vom 18. September 1961 und im Gesetz (wie schon in mehreren Entwürfen des Jahres 1958) enthaltenen Wendung «werden sollen» wollte man nicht das Erfordernis der Wirksamkeit der ergriffenen Maßnahmen preisgeben, sondern nur zum Ausdruck bringen, daß nicht jedes Verhalten, das einem Konkurrenten hinderlich ist bzw. ihn benachteiligt, eine Wettbewerbsbehinderung im Sinne des Gesetzes darstellt, sondern daß es sich um Vorkehren handeln muß, die auf eine Beeinträchtigung des Wettbewerbs abzielen (vgl. hierzu die Bemerkungen des Bundesamtes für Industrie, Gewerbe und Arbeit zum Entwurf vom 8. August 1958, S. 24 Ziff. 7, den Bericht der Expertenkommission vom April 1959, S. 19, und die bundesrätliche Botschaft, S. 28 = BBl 1961 II 580, Ziff. 3).

b) Art. 4 KG will das Persönlichkeitsrecht der von Kartellmaßnahmen betroffenen Dritten auf freie wirtschaftliche Betätigung schützen (Botschaft S. 26 = BBl 1961 II 578, Ziff. 4, wo auf BGE 86 II 365 ff. hingewiesen wird; BGE 90 II 513). Das Zivilrecht,

dem Art. 4 KG angehört (vgl. die Überschrift vor Art. 4–16), schützt nicht gegen den untauglichen Versuch einer Rechtsverletzung. Vorkehren, die eine Wettbewerbsbehinderung zwar bezwecken, aber nicht zu bewirken vermögen, werden daher von Art. 4 KG nicht erfaßt.

c) Der gleiche Schluß ergibt sich auch aus dem Zusammenhang zwischen Art. 4 KG einerseits und Art. 2 Abs. 1 und 6 Abs. 1 KG andererseits. Nach Art. 2 Abs. 1 fallen unter den Kartellbegriff nur Verträge, Beschlüsse und Abreden, die mittels gemeinsamer Beschränkung des Wettbewerbs «den Markt für bestimmte Waren oder Leistungen beeinflussen oder zu beeinflussen geeignet sind», und Art. 6 Abs. 1, der die aus einer unzulässigen Wettbewerbsbeschränkung fließenden Ansprüche regelt, gewährt diese Ansprüche nur demjenigen, der durch eine solche Maßnahme «geschädigt oder gefährdet wird». Eine Maßnahme gegen einen Dritten, die eine Wettbewerbsbehinderung weder bewirkt noch zu bewirken vermag, stellt kein Mittel der Marktbeeinflussung im Sinne von Art. 2 Abs. 1 dar und gibt dem Dritten, den sie treffen soll, nach Art. 6 Abs. 1 kein Klagerecht, da sie ihn weder schädigt noch gefährdet. Maßnahmen, die den Markt nicht zu beeinflussen vermögen und kein Klagerecht begründen, können nicht als gemäß Art. 4 Abs. 1 KG unzulässige Vorkehren eines Kartells gelten.

Diese Bestimmung trifft also nur Kartellmaßnahmen, die Dritte im Wettbewerb tatsächlich behindern oder zu behindern geeignet sind, und zwar muß es sich nach dem Wortlaut und dem Sinne des Gesetzes um eine erhebliche Behinderung handeln (vgl. BGE 90 II 513, wo die im Schrifttum gegen dieses Erfordernis erhobenen Einwendungen widerlegt wurden, und SCHÜRMAN, Bundesgesetz über Kartelle und ähnliche Organisationen, S. 70).

Der gleiche Grundsatz galt auch schon vor dem Inkrafttreten des KG. Der Entscheid BGE 86 II 365 ff. erklärte den Boykott als grundsätzlich widerrechtlich, weil er das Persönlichkeitsrecht auf freie wirtschaftliche Betätigung verletzt (S. 377). Eine Maßnahme, welche die Freiheit des Entscheidens und Handelns auf wirtschaftlichem Gebiete nicht in erheblichem Maß beeinträchtigt oder zu beeinträchtigen geeignet ist, bedeutet keine Verletzung dieses Persönlichkeitsrechtes.

4. Nach den tatsächlichen Feststellungen der Vorinstanz, die gemäß Art. 63 Abs. 2 OG für das Bundesgericht verbindlich sind, bezweckt die angefochtene Maßnahme des Beklagten, die Eigenmarken und Lizenzzeigenmarken der Tabakwaren-Großhändler «zum Verschwinden zu bringen», d.h. bestimmte Konkurrenzzeugnisse vom Markte zu verdrängen. Es handelt sich also zweifellos um eine Maßnahme, die auf eine Beschränkung des Wettbewerbs abzielt.

Bei Beurteilung der Frage, ob die angefochtene Maßnahme die Klägerin in der Ausübung des Wettbewerbs erheblich behindere oder zu behindern geeignet sei, sind nicht bloß die Auswirkungen dieser Maßnahme auf einen einzelnen Geschäftszweig der Klägerin (den Handel mit Rauchtobaken) in Betracht zu ziehen, wie die Klägerin dies tun möchte. Es kommt vielmehr darauf an, wie sich die Maßnahme auf die wirtschaftliche Tätigkeit der Klägerin in ihrer Gesamtheit auswirkt; denn Gegenstand des gesetzlichen Schutzes ist nach dem neuen wie nach dem frühern Recht die wirtschaftliche Freiheit der von Kartellmaßnahmen betroffenen Personen als solcher.

Nach dem Gutachten, dem die Vorinstanz gefolgt ist, erzielte die Klägerin im Durchschnitt der Geschäftsjahre 1961/62 und 1962/63 folgende Umsätze und Bruttogewinne:

| | Umsatz | Bruttogewinn |
|--|-----------------|--------------|
| Schweizer Stumpfen und Zigarren | Fr. 1 250 000.— | 6,83 % |
| Zigaretten | Fr. 8 650 000.— | 6,54 % |
| Schweizer Rauchtobake | Fr. 430 000.— | 5,77 % |
| Zwartendijk-Tabake | Fr. 150 000.— | 20,70 % |
| Andere Lizenzmarken und eigene Importe . . | Fr. 50 000.— | ca. 15 % |
| Fremde Importe | Fr. 105 000.— | ca. 7–8 % |

Der gesamte Umsatz belief sich also im Jahresdurchschnitt auf Fr. 10 635 000.—, der Bruttogewinn auf rund Fr. 720 000.—.

Die vom Beklagten verfügte Kürzung des Rabattes auf den schweizerischen Rauchtobaken verursachte der Klägerin nach ihren unbestrittenen Angaben in den erwähnten Geschäftsjahren eine Einbuße von durchschnittlich Fr. 2136.— oder rund Fr. 2150.—, entsprechend $\frac{1}{2}$ % von Fr. 430 000.— (durchschnittliche Einbuße in den 5 Geschäftsjahren, auf welche die Klage sich bezieht: Fr. 10 462.—: 5 = Fr. 2092.—).

Die durchschnittliche Einbuße beläuft sich also auf bloß $3\frac{1}{100}$ des gesamten Bruttogewinns. Daß eine so unbedeutende Schmälerung des Bruttogewinnes die wirtschaftliche Handlungsfreiheit der Klägerin erheblich zu beeinträchtigen vermöge, kann selbst dann nicht angenommen werden, wenn man den Begriff «erheblich» sehr weit faßt, d.h. jede nicht ganz geringfügige Behinderung darunter zieht.

Hieran ändert nichts, daß der Handel mit Rauchtobaken angesichts der verhältnismäßig niedrigen Bruttogewinnspanne von 5,77 %, die der Klägerin nach erfolgter Rabattkürzung verbleibt, gemäß dem Gutachten nicht «selbsttragend» ist, sondern der Klägerin einen Verlust bringt. Maßgebend ist eben nicht das Ergebnis dieses einzelnen Geschäftszweiges, sondern die Auswirkung der streitigen Maßnahme auf die gesamte Geschäftstätigkeit der Klägerin, und diese Auswirkung bleibt trotz dem an und für sich unbefriedigenden Ergebnis des Rauchtobakhandels ganz geringfügig. Im übrigen wird die Einbuße, welche die Klägerin infolge der ihr wegen des Handels mit Eigenmarken auferlegten Rabattkürzung im Geschäft mit schweizerischen Rauchtobaken erleidet, rechtlich durch die bedeutenden Gewinnmöglichkeiten aufgewogen, die ihr der Handel mit ihren Eigenmarken bietet.

Die angefochtene Maßnahme ist demnach weder nach dem neuen noch nach dem frühern Rechte widerrechtlich und vermag folglich die eingeklagten Ansprüche nicht zu begründen.

Literatur

- Bär, Dr. Rolf*: Kartellrecht und Internationales Privatrecht. Abhandlungen zum schweizerischen Recht, Band 369, 456 S., gebunden Fr./DM 45.-.
- Delp, Ludwig*: Der Verlagsvertrag, 3. Auflage, Hermann Luchterhand Verlag GmbH, 204 Seiten, broschiert DM 48.-.
- Deringer, Arved*: Urheberrecht, Textausgabe mit Erläuterungen und Hinweisen. Textausgaben des Betriebs-Beraters, Verlagsgesellschaft «Recht und Wirtschaft» mbH Heidelberg, 1965, 113 S., kart. DM 9.80.
- Dupertuis, Pierre-Robert*: Le droit d'auteur dans le domaine de la publicité commerciale. Thèse Lausanne 1964. Nouvelle bibliothèque de droit et de jurisprudence, 1964. 8°. 152 p., Fr. 18.-.
- von Gamm, Dr. Otto-Friedrich*: Warenzeichengesetz. Kommentar. XIX + 601 S. München/Berlin 1965. C. H. Beck. Geb. DM 68.-.
- Gastiger, Sigmund*: Inwieweit ist die Benützung einer fremden Leistung ein Akt unlauteren Wettbewerbs? Eine rechtsvergleichende Untersuchung für die beiden Länder Schweiz und Deutschland. Diss. Basel 1964. – 4°. I, XVI, 139 Bl.
- Hauser, Dr. Marco*: Die Inzidenz der Publikumsinteressen auf Wesen und Umfang des Markenrechts. Zürcher Beiträge zur Rechtswissenschaft, Neue Folge, Heft 264, 1966. Verlag Schulthess & Co. AG, Zürich.
- Knoblauch, H.*: Einführung in die Praxis des Warenzeichen- und Ausstattungsrechtes, 2. völlig neubearb. Auflage der «Warenzeichen-Fibel» von Dr. Hermann Wendt. 148 S. mit 6 Abbildungen. (Weinheim 1964. Verlag Chemie GmbH) Geb. DM 12.-.
- Maehensen, Dr. Jürgen*: Der Verlagsvertrag im internationalen Privatrecht. Urheberrechtliche Abhandlungen, Heft 4, 133 S. München 1965, C. H. Beck, Diss.

Merz, Prof. Dr. Hans: Kartellrecht – Instrument der Wirtschaftspolitik oder Schutz der persönlichen Freiheit? in *Wirtschaft und Recht*, Heft 1, 1966, S. 1–35.

Roeber, Georg (Herausgeber): Der Urheber und seine Rechte. Ehrengabe für Eugen Ulmer mit Beiträgen von Bussmann, Bappert, Desbois, Haensel, Hirsch, Hubmann, Mentha, Möhring, Neumann-Duesberg, Pedrazzini, Plaisant, Sordelli, Troller. Verlag für angewandte Wissenschaften, 1965. Schriftenreihe der UFITA, Heft 29.

Schluemp, Prof. Dr. Walter: Markenschutzgesetz und Kartellgesetz, in *Stillstand und Fortentwicklung im schweizerischen Recht*, Festgabe zum Juristentag 1965, S. 381–424. Verlag Stämpfli & Cie, Bern 1965.

Schluemp, Prof. Dr. Walter: Die Rule of Reason des amerikanischen Antitrustrechts und das schweizerische Kartellgesetz, in *Wirtschaft und Recht*, Heft 1, 1966, S. 36–73.

Schramm, Dr. Carl (unter Mitarbeit von Dr. Gerhard Henner): Der Patentverletzungsprozeß. Carl Heymanns Verlag KG 1965. 8°. XXIII, 344 Seiten, 1 Falttafel, Plastik DM 58.—

Secretan, Hubert: La protection des dessins et modèles industriels et des œuvres d'art appliqué aux Etats-Unis et en Suisse. Etude de droit comparé. Thèse Lausanne 1964. 8°. 182 p.

Stahelin, Andreas: Urheberrecht und Eigentum. Diss. Basel 1964. – 4°. I, XIV, 139 Bl. vervielf. Nicht für den Austausch. Vorhanden in der UB Basel und LB Bern.

Virágh, Zoltán: Übersetzung und Anpassung von Warenzeichen. Verlag Chemie GmbH, Weinheim/Bergstr., 1966, VIII, 179 S., Kunststoffeinband DM 24.—

Vonarburg, Dr. Josef: Die Lehre von der patentbegründenden Wirkung des technischen Effekts und deren Anwendung auf das schweizerische Recht. Universitätsverlag Freiburg/Schweiz, 1965. Fr./DM 10.—

Wipf, Dr. Rudolf: Die Stellung des Filmregisseurs im Urheberrecht. Diss. Zürich 1966, Juris Druck und Verlag Zürich.

Witte, Jürgen: Praktikum für Patent- und Gebrauchsmusteranmelder, Carl Heymanns Verlag KG, Köln 1965, DM 28.50.

Internationale Klassifikation für Erfindungspatente nach der Europäischen Konvention vom 19. Dezember 1954, Feineinteilung der Sektion A, Menschlicher Bedarf, herausgegeben vom Deutschen Patentamt, Carl Heymanns Verlag KG.

Ware
pr
ric
be
Pa
D
86

Warengleichartigkeit (Durchschossene Ausgabe). Sammlung der Spruchpraxis des Reichspatentamts, des Deutschen Patentamts und der Gerichte. 3. Auflage. Fotomechanischer Nachdruck der zweiten, neu bearbeiteten und erweiterten Auflage; mit Unterstützung des Deutschen Patentamts, herausgegeben von Dr. Bruno Richter, Direktor beim Deutschen Patentamt. Carl Heymanns Verlag KG, 1965, Gr. 8°. XII, 86 S. Karton. DM 42.—.

Buchbesprechungen

Mario Rotondi, Diritto Industriale. Quinta Edizione. Edizioni Cedam, Padova, 1965, S. IX, 582. Lire 5500.

ROTONDI ist der Altmeister des italienischen Immaterialgüterrechts. Im Vorwort zur 5. Auflage dieses Lehr- und Handbuches kann er darauf hinweisen, daß er als erster in Italien im Jahre 1926 an der Università Cattolica di Milano den gewerblichen Rechtsschutz in den akademischen Unterricht aufnahm.

Das Werk hat Vorlesungstexte als Grundlage. ROTONDI hebt aber hervor, daß seinem Buch neben den theoretischen Studien insbesondere auch die unmittelbare Begegnung mit den Problemen bei seiner reichen forensischen Tätigkeit zugute kam.

ROTONDI ist als hervorragender Kenner des Immaterial- und des Handelsrechts jenen Juristen, die diese Gebiete international pflegen, in der ganzen Welt bekannt. Er ist aber nicht nur ein Spezialist, sondern ein großer juristischer Denker mit umfassendem rechtstheoretischem Wissen und einer unausschöpfbaren praktischen Erfahrung, der mit besonderer Sorgfalt und Zuneigung das Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes erforscht und darstellt. Die juristischen Fakultäten von Bruxelles und Paris haben sein Wirken mit dem Doktor h.c. ausgezeichnet.

ROTONDI stellt ein dogmatisch durchkonstruiertes Gebäude des gewerblichen Rechtsschutzes auf. Wie der Titel sagt, befaßt er sich nicht mit dem Recht an allen Geistesgütern, sondern mit dem «diritto industriale», also mit dem gewerblichen Rechtsschutz; er läßt das Urheberrecht bei Seite. Hingegen werden das Unternehmen und die Firma neben dem Recht an den Marken, Erfindungen, Mustern und Modellen, dem unlauteren Wettbewerb und neben den mehrseitigen Staatsverträgen dargestellt.

Wenn sich ROTONDI auch vor allem mit den italienischen Lehrmeinungen auseinandersetzt, so bleiben doch auch die Theorien der ausländischen Rechtsdenker nicht unbeachtet; sogar jene der Pioniere wie z.B. GIERKE und KOHLER sind gewürdigt.

Die dogmatische Konstruktionsfreudigkeit und wissenschaftliche Analyse einerseits und die Mitteilung der praktisch notwendigen Kenntnisse andererseits sind im vorzüglichen Gleichgewicht. Der Autor meidet unfruchtbare Debatten über Begriffe und Einteilungen, wenn sie keinen Einfluß auf das Erfassen und sachlogische Beherrschen der Probleme haben. Weil ROTONDI die internationale Doktrin so überlegen beherrscht, sind die Erkenntnisse keineswegs nur an das positive italienische Recht gebunden. Dieses sowie die Staatsverträge sind zwar die Grundlage; ROTONDI lehnt es ab, seine Rechtskonstruktionen auf allgemeinen Billigkeitsüberlegungen oder naturrechtlich-spekulativen Ideen zu errichten. Wegen der prinzipiellen Übereinstimmung der verschiedenen Landesgesetze – wenigstens in den Grundzügen – gelten seine Überlegungen jedoch auch für die Durchdringung und das Gestalten des gewerblichen Rechtsschutzes in den andern Ländern. Zahlreiche Gegenreden der Leser werden nicht ausbleiben, so

wenn t
darstel
über d
ten Pa
liegt j
Zustin
ROTOR
Dunst
Buch i
schöne
Wider

In e
feindli
derart
zwischen
-bewal
dem n
an sei
die gu

Mari
32

Dei
fache

We
aktuel
Hand.
und a
aber d
Litera
ihnen
weshal
nicht
zierte

We

ZONIS
der P
um di
Er pri
an de

Die
Erfinc
Vorst
schüt;
griff <
Fall s

wenn er die Marke nicht als selbständiges Immaterialgut, sondern als Unternehmensteil darstellt, oder wenn er – allerdings nun unterstützt durch das Europaratsabkommen über die Vereinheitlichung der Begriffe des Patentrechts – den noch nicht veröffentlichten Patentanmeldungen neuheitsschädliche Wirkung zuerkennt. Der Wert eines Werkes liegt ja nicht darin, daß seine dogmatischen Thesen oder seine Vorschläge allgemeine Zustimmung finden, sondern in deren deutlichen Mitteilung und soliden Begründung. ROTONDIS Gedankenwege sind Schritt um Schritt zu verfolgen. Sie verlieren sich nie im Dunst leerer Worte und im Gewirr von denkakrobatischen Begriffskonstruktionen. Das Buch ist ein wertvoller Gesprächspartner, dem man, vor allem auch wegen der vollendet schönen Sprache, gerne und lang zuhört, und von dem man dann gelegentlich zum Widerspruch herausgefordert wird.

In einer Zeit, wo es den Dichtern beliebt, die Menschen mit Vorliebe als ordnungsfeindliche und dem Chaos verfallene Individuen und Horden darzustellen, tut ein derartiges Bekenntnis eines reifen und lebenserfahrenen Mannes und Gelehrten zur zwischenmenschlichen Ordnung wohl. Sache des Rechts und der Rechtsgestalter und -bewahrer ist es, die Kraft der Gefühle und die Ströme der Leidenschaften teilweise dem menschlichen Gemeinschaftswerk zuzuführen. Wer ROTONDIS Buch liest, hat Teil an seiner schönen Ideenharmonie, die Zeugnis ablegt für die Fähigkeit des Menschen, die gute Ordnung zu erkennen und in ihr zu leben. A. Troller

Mario Franzoni, L'invenzione, Milano. Dott. A. Giuffrè. Editore, 1965, S. XX, 327. Lire 2800.

Der Begriff «Erfindung» hat viel Nachdenken, zahlreiche Untersuchungen, mannigfache Definitionsversuche und eifriges Hin- und Herreden verursacht.

Wenn man meint, das alles sei mehr noch rechtshistorisch beachtenswert aber ohne aktuelle praktische Bedeutung, so nehme man FRANZONIS weit ausholende Studie zur Hand. Er hat amerikanische, deutsche, englische, französische, schweizerische Autoren und auch noch solche anderer Länder, einige Pioniere des Patentrechts, insbesondere aber die zeitgenössischen Patentjuristen zu Rate gezogen neben der reichen italienischen Literatur. Diese Vielzahl von Meinungen breitet er übersichtlich aus, er setzt sich mit ihnen einläßlich und unermüdlich auseinander und legt stets Rechenschaft darüber ab, weshalb er sie verwirft und eine eigene These vertritt oder weshalb er dem einen und nicht dem andern zustimmt. So wird der Leser mehr und mehr vom skeptisch distanzierenden Zurkenntnisnehmen zum eifrigen Mitdiskutieren aufgeweckt.

Wer auf unmittelbar praktisches Wissen ausgeht, wird die Geduld verlieren; FRANZONIS Bemühen gilt vor allem der dogmatischen Flurbereinigung. Doch täuscht sich der Praktiker, der meint, er gehe dabei leer aus. Der Autor streitet nicht unbekümmert um die Wirklichkeit mit frei geschaffenen Begriffen gegen andere derartige Denkfiguren. Er prüft – und das ist das besondere Verdienst seiner Studie – den Begriff der Erfindung an der Wirklichkeit, die in ihm erscheinen, die durch ihn mitgeteilt werden soll.

Die erste, überaus bedeutsame und nie zu sehr hervorgehobene Erkenntnis stellt die Erfindung als eine Rechtskategorie und nicht als eine Erscheinung der technischen Vorstellungswelt hin. Der Jurist zieht mit diesem Begriff eine Grenze zwischen den schützbaaren und den gemeinfreien technischen Leistungen. FRANZONI möchte den Begriff «Erfindung» nur für jene technischen Schöpfungen vorbehalten, die im konkreten Fall schützbar sind, die also nicht vom Patentschutz ausgeschlossen und die im Sinne

des Patentrechts neu sind. Damit widerspricht er aber dem mehrheitlich geltenden Sprachgebrauch. Auch die nicht patentierbare und die nicht neue Erfindung ist eine Erfindung, wenn sie deren Merkmale aufweist. Allerdings werden, wenn die Neuheit mangelt, meistens auch der technische Fortschritt und insbesondere die Erfindungshöhe fehlen. Doch muß dies – wenigstens nach schweizerischer Lehre und Praxis – nicht zwingend so sein.

Zuzustimmen ist FRANZONI darin, daß eine Definition der Erfindung entgegen der Ansicht bedeutender patentrechtlicher Autoritäten gefunden werden kann, und daß es sogar verdienstlich wäre, sie in die Patentgesetze aufzunehmen.

Besonders hervorzuheben sind FRANZONIS Gedanken über die Erfindung als intuitiven Akt. Scharfsinnig stellt er fest, daß es deswegen nicht möglich ist, das Vorhandensein einer Erfindung unmittelbar logisch zu begründen, wohl aber auf einem Umweg, indem man nämlich feststelle, daß vom Stande der Technik weg keine logische Deduktion zur Regel führte, erbringe man damit zwingend den Beweis, daß sie nur der Intuition erreichbar, daß sie also erfinderisch war.

Der Rezensent vermag der These nicht zuzustimmen, daß jede Erfindung eine Entdeckung gefolgt von einer «Konstruktion» sei, wobei der letztere Begriff bei FRANZONI die technische Auswertung bedeutet. Gewiß muß der Erfinder von dem Verhalten der benutzten Elemente etwas wissen. Er braucht aber diese Kenntnisse nicht selber entdeckt zu haben. Auch ist es nicht nötig, daß er sich über die wissenschaftlichen Grundlagen Rechenschaft gibt. Nur das Ergebnis, die Regel betreffend das technische Handeln, zählt. Diese Regel überschreitet aber stets die Grenzen des schon Vorhandenen, des von der Natur selber oder vom Menschen aktualisierten technischen Geschehens. Diese Unterscheidung von Entdeckung einerseits und Erfindung andererseits ist nicht zu verwischen.

Im letzten Teil seiner Arbeit befaßt sich der Autor mit dem Unterschied von Erfindungen, die ein Verfahren, und von solchen, die ein Erzeugnis oder Produkt zum Gegenstand haben. Er legt die Folgen dieses Unterschiedes für den Schutzzumfang dar.

FRANZONI ist einem schwierigen Thema Meister geworden. Auch er hat den Beweis für die nie erlahmende juristische Forschungsfreude und für die meisterliche Aussagekraft unserer italienischen Kollegen erbracht.

A. Troller

Virágh, Zoltán: Übersetzung und Anpassung von Warenzeichen. Weinheim/Bergstr. 1966, Verlag Chemie, VIII und 179 Seiten, Kunststoffeinband, DM 24.—.

Daß die Probleme des Markenrechts unmittelbar von der wirtschaftlichen Entwicklung abhängen und von ihr überhaupt erst geschaffen werden, zeigt sich in ganz eindrücklicher Weise bei der sogenannten Übersetzung und Anpassung von Warenzeichen. Solange eine Marke nur in einem einzelnen Lande mit einheitlicher Sprache eingetragen und verwendet wird, stellt sich die Frage überhaupt nicht. Auch innerhalb des gleichen Sprachgebietes, das sich über Länder und Kontinente erstrecken kann, treten kaum Schwierigkeiten auf.

Schlagartig ändert sich aber das Bild, wenn eine Marke im wirtschaftlichen Verkehr verschiedenen Sprachen, Schriftarten und Kulturen standhalten soll.

Die vielschichtigen Schwierigkeiten, die in diesem Zusammenhang auftreten, hat sich der Autor zum Gegenstand gemacht. Mit der Zusammenstellung des umfangreichen

Mat
Neu
E
Klä
Sich
hau
I
All
den
erk
zyr
nat
ver
ein
nic

erf
cir
ha
so
Ar
te
be
zu
un

A
rt
d
n

ü

Materials hat er eine systematische Übersicht versucht, die als solche sich weitgehend auf Neuland bewegt.

Ein großer Teil des hier besprochenen Werkes muß notgedrungen der Bildung und Klärung von Begriffen gewidmet sein, daneben aber auch durch Zusammenstellung und Sichtung des Materials den Gegenstand in seinem Umfang und seiner Tragweite überhaupt erst zeigen.

Bei der historischen Übersicht ist zu vermissen, daß erst mit dem Römer Kongreß der AIPPI aus dem Jahre 1928 eingesetzt wird. Das Problem an sich ist doch schon 1880 bei den Beratungen zur telle-quelle-Klausel der Pariser Verbandsübereinkunft ganz klar erkannt worden im Hinblick auf die damalige russische Praxis, wonach Marken nur in kyrillischer Schrift zur Hinterlegung zugelassen wurden (vgl. Actes de la Conférence internationale pour la Protection de la Propriété Industrielle, réunie à Paris du 4 au 20 novembre 1880, deuxième édition, Berne 1902, p. 107). Bis heute ist dieses, damals nur von einem bestimmten Gesichtspunkt aus angeschnittene, Gebiet einer gesamthafter Lösung nicht zugeführt worden, obwohl es immer wieder die interessierten Kreise bewegt hat.

Nach den einleitenden Kapiteln kommt der Autor auf die durch die Übersetzung erfaßbare Bedeutung einer Marke zu sprechen, wobei sehr deutlich wird, daß vielfach ein überraschend großer, wenn auch nicht immer klar zu Tage tretender Sinngehalt vorhanden ist. Die folgenden Kapitel sind der Verwechslungsgefahr nach dem Sinngehalt, sowie der Bekanntheit der Sprache gewidmet. Übersetzung und Schutzfähigkeit, die Anpassung im Bereich derselben Schrift, die Umschrift in eine fremde Schrift, sind weitere Kapitel, die eine brauchbare Zusammenstellung vermitteln. Die Schlußkapitel behandeln die aus Übersetzung und Umschrift zusammengesetzten Zeichen, die Praxis zu den zusammengesetzten Zeichen, sowie die internationale Regelung. Literatur-, Sach- und Namenregister vervollständigen das Werk.

Es mag mit dem Thema zusammenhängen, daß der am besten gelungene Teil der Arbeit die Zusammenstellung der Praxis ist, während die mehr theoretischen Ausführungen unter der Unbestimmtheit leiden, welche in den kontroversen Stellungnahmen der internationalen Gremien und dem weitgehenden Schweigen der Gesetze und internationalen Konventionen zum Ausdruck kommt.

Das besprochene Buch ist eine für Praxis und Rechtsprechung wertvolle Übersicht über ein nur wenig bekanntes und dogmatisch ungefestigtes Gebiet. *Paul Griesinger*

**Schweizerische Mitteilungen über
Gewerblichen Rechtsschutz
und Urheberrecht**



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

**Heft 2 1966 Fascicule 2
November**

Inhaltsverzeichnis

| | Seite |
|--|-------|
| <i>L'application en Suisse du principe de la protection « telle quelle » de la marque (art. 6^{quinquies} C.U.P.)</i> | |
| Jacques Guyet, Genève | 101 |
| <i>Entrée en vigueur de l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques de fabrique ou de commerce révisé à Nice le 15 juin 1957</i> | 126 |
| <i>Schweizerische Rechtsprechung</i> | |
| Thomas Rüede, Zürich | |
| I. Patentrecht | 128 |
| II. Mutter- und Modellrecht | 138 |
| III. Markenrecht | 138 |
| IV. Wettbewerbsrecht | 150 |
| <i>Internationale Abkommen auf dem Gebiete des Gewerblichen Rechtsschutzes</i> | 159 |
| <i>Literatur</i> | 161 |
| <i>Buchbesprechungen</i> | 164 |

L'application en Suisse du principe de la protection «telle quelle» de la marque (art. 6^{quinquies} C.U.P.)¹

JAQUES GUYET, GENÈVE

I. Le texte de la Convention d'Union de Paris

Le principe de la protection «telle quelle» est inscrit à l'art. 6^{quinquies} CUP révisé en 1958 à Lisbonne.

Nous n'entendons pas ici refaire l'histoire de cette réglementation unioniste². Nous nous bornerons simplement à rappeler les modifications successives qui ont été apportées dans son énoncé, au cours des revisions successives.

Le texte de Paris de 1883 se bornait à énoncer le principe, à son art. 6 al. 1 – texte pratiquement repris à l'art. 6^{quinquies} al. 1 première phrase du texte de Lisbonne. Le 4^e al. de l'art. 6 réservait cependant le refus de protection «telle quelle» pour des motifs de moralité ou tirés de l'ordre public – correctif apporté au principe proclamé encore avec force dans le protocole de clôture N° 4.

Le texte de Bruxelles de 1900 n'a pas modifié celui de Paris.

Lors de la revision de Washington, en 1911, le 1^{er} al. de l'art. 6 fut modifié: remplacement du mot «déposée» par «enregistrée». Il subsistera dès lors sans modification essentielle jusqu'à la conférence de Lisbonne. Cette modification avait pour effet d'affirmer qu'une marque dûment

¹ Cet article, qui tend surtout à faire le point de la situation actuelle, reprend l'essentiel d'un rapport présenté aux XI^{èmes} Journées d'études de l'Union des Fabricants pour la protection internationale de la propriété industrielle et artistique, tenues du 18 au 21 septembre 1966 à Monaco, tout en développant certains aspects du problème.

² Voir à ce propos notamment: Plaisant, traité de droit conventionnel international concernant la propriété industrielle (Paris 1949), p. 206 ss.; MASSON, la protection «telle quelle»... (thèse Lausanne 1956); ROUBIER, le droit de la propriété industrielle, tome II (Paris 1954) p. 628 ss.; TROLLER, Die mehrseitigen Völkerrechtlichen Verträge... p. 13–14; actes de la conférence de Lisbonne, p. 565 ss.

enregistrée au pays d'origine devait être considérée comme conforme à la législation de ce pays quant aux signes qui la composent, ou tout au moins bénéficiait d'un indice de régularité au pays d'origine. Mais, l'imprécision de ce texte subsistait.

En revanche, le 4^e al. de l'art. 6 du texte de Paris fit l'objet de plusieurs tentatives de revision dans le but de lutter contre une interprétation trop extensive, en tentant d'aboutir à une réglementation uniforme des conditions de rejet des marques unionistes. La Conférence de Bruxelles n'aboutit à aucun accord. C'est à la Conférence de Washington que fut adopté un nouveau texte qui devint le 2^e al. de l'art. 6; il ne subit aucune modification fondamentale aux Conférences de La Haye (1925)³ et Londres (1934)⁴.

Il sortirait du cadre de cette étude d'examiner les modifications apportées aux autres dispositions de l'art. 6 devenues les § C à F à la Conférence de Londres.

C'est à la conférence de Lisbonne, de 1958, que l'art. 6 reçut des modifications plus importantes⁵. Par souci de clarté, l'art. 6 fut scindé en deux. Le nouvel art. 6 traite des marques enregistrées dans le pays d'importation consacrant les principes de «l'assimilation» et de «l'indépendance» (règle générale pour le cas où la marque est conforme à la législation du pays d'importation); tandis qu'un nouvel article, 6^{quinquies}, groupe toutes les dispositions sur la protection «telle quelle» (exception, lorsque la marque n'est pas conforme à la législation du pays d'importation).

Le nouvel art. 6^{quinquies} lettre B, énumère d'une manière exhaustive et non simplement exemplative les motifs de refus et d'invalidation de la marque dite «telle quelle»; cette question est clairement tranchée désormais⁶. Par suite du caractère exhaustif de l'énumération, il a été estimé opportun de préciser, in fine, que l'art. 10^{bis} sur la concurrence déloyale était réservé (une marque peut en effet être invalidée en vertu de règles nationales réprimant la concurrence déloyale). Enfin, il faut admettre qu'est implicitement réservée, l'invalidation ou le refus par défaut d'usage (art. 5, lettre C).

³ Le texte de La Haye apporte une précision concernant la notion d'ordre public (al. 2 ch. 3, 2^e phrase).

⁴ Le texte de Londres semble introduire la distinction entre les marques immorales et les marques déceptives.

⁵ Outre les actes de cette conférence, voir le rapport de feu le Président Bolla au groupe Suisse de l'AIPPI cette revue 1959, p. 3ss.; Mess. CF FF 1961 I p. 1287-89.

⁶ Le caractère limitatif de l'énumération de l'art. 6 B antérieur était déjà soutenu auparavant, par ex. Plaisant, op. cit. p. 207; TROLLER, Immaterialgüterrecht, Tome I p. 353.

II. La règle «telle quelle»

La règle «telle quelle» permet d'écarter le principe de la territorialité proclamé aux art. 2 et 6 CUP, adoptant comme règle générale l'assimilation de l'unioniste au national (avec soumission complète aux règles de la loi nationale) et l'indépendance totale de la marque dans le pays d'importation par rapport au pays d'origine. Il s'agit de la marque de fabrique ou de commerce, mais non de la marque de service selon l'opinion quasi-unanime. (Cf. infra p. 008 et note 23 p. 023).

La règle «telle quelle» signifie que tout unioniste dont la marque a été régulièrement enregistrée au pays d'origine doit obtenir l'enregistrement dans un autre Etat unioniste de cette même marque (ou d'une marque qui n'en diffère «que par des éléments n'altérant pas le caractère distinctif et ne touchant pas à son identité...» (lettre C al. 2) et cela même si elle n'est pas conforme à la législation de l'autre Etat unioniste; le refus de protection ou l'invalidation ne peut reposer que sur les motifs limitativement énumérés à la lettre B — ainsi que le cas spécial de l'art. 5 lettre C.

Chacun sait combien différent les conceptions nationales sur la validité des marques. La CUP s'efforce notamment par la règle «telle quelle» d'uniformiser ces conceptions. Cet objectif s'impose d'autant plus impérieusement que se développe toujours davantage le commerce international.

La règle «telle quelle» apparaît aussi comme un moyen technique permettant de suppléer à l'absence actuelle d'une réglementation uniforme de la notion de marque.

III. L'art. 6^{quinquies} C.U.P. et le droit suisse

1. Le principe de la marque «telle quelle» ne concerne que la forme extérieure de la marque.

Ce principe ne concerne pas le contenu de la marque, il ne vaut que pour la forme extérieure de la marque⁷. C'est dans ce sens que se prononce la jurisprudence suisse. Le Tribunal Fédéral a en effet constamment proclamé que les questions de fond (imitation ou contrefaçon, priorité, légitimation — et aussi qualité pour déposer) sont soumises à la législation de

⁷ DAVID, *Kommentar...* p.255 N° 16; MASSON, *op.cit.* p.67; MATTER, *Komm.* p.59; PLAISANT, *op.cit.* p.206; TROLLER, *Das Int. Privat- und Zivilprozessrecht...* p.110.

l'Etat où la protection est requise et cela même s'il s'agit d'une marque ayant fait l'objet d'un enregistrement international (cf. art. 5 Arrangement de Madrid⁸). Chaque Etat apprécie souverainement, dit-il, si, par exemple, une marque est contraire aux bonnes mœurs ou déceptive⁹. Dans un arrêt du 16 janvier 1929 (ATF 55 II 59 c. 2), le Tribunal Fédéral s'exprime fort clairement (traduction du Journal des Tribunaux, 1929 I 389) en déclarant à propos de la protection « telle quelle » :

«... Elle ne se rapporte qu'à la forme extérieure de la marque, « aux signes qui la composent », tandis que la législation de l'Etat signataire demeure déterminante pour trancher la question de savoir si le signe, d'après sa constitution et sa fonction, est matériellement susceptible de protection, soit notamment si la marque a le caractère de signes du domaine public ou si elle contient des indications sur le mode de fabrication, la nature ou la destination de la marchandise à laquelle elle s'applique ou encore si elle crée un danger de confusion... »

Il est évident que les motifs de refus ou d'invalidation des chiffres 2 et 3 de l'art. 6^{quinquies} B se rapportent à la « forme extérieure de la marque », à la marque en tant que signe matériel, non aux éléments extrinsèques à la marque, aux questions de fond. Il en va de même pour le chiffre 1 traitant du respect des droits acquis par des tiers au pays d'importation : une marque violant ces droits manque de force distinctive, comme une marque tombant sous le coup des hypothèses prévues au chiffre 2¹⁰ : elle n'est « matériellement pas susceptible de protection », même s'il s'agit au premier abord d'un élément de fond.

2. Le problème de la qualification

Un autre problème surgit alors : qu'est-ce qu'une marque au sens de l'art. 6^{quinquies} ? Le signe doit-il être ainsi qualifié par la loi du pays d'origine ou par la loi du pays d'importation ?

L'art. 6^{quinquies} A (comme les textes antérieurs) n'accorde la protection « telle quelle » qu'à la marque « enregistrée régulièrement dans le pays d'origine » c'est-à-dire à une marque bénéficiant en tout cas d'une présomption de conformité avec la loi du pays d'origine — cette présomption sera évidemment, en pratique, plus ou moins forte selon que le pays d'origine connaît ou non l'examen préalable. C'est donc la loi du pays d'origine qui doit être applicable à la qualification, ceci nous paraît évi-

⁸ ATF 36 II 448; 39 II 354; 52 II 304; 53 II 355; 63 II 123 et plus récemment 73 II 126 ou SJ 1948, 55.

⁹ ATF 76 I 171 ou JT 1951 I 152; 79 I 252 ou 1954 I 282, 80 I 321 ou 1955 I 177.

¹⁰ MASSON, op. cit. p. 83.

dent¹¹.
aurait
rendre

Ce j
d'une
culté i
signes
patroi
de tou
n'est j
applic
CUP)
Ce pr
nitor
corde
le cas
(sign
pays
d'im
donn
grou
mar
quel
peut
règle
peut
mar
que
d'ai

11

renc

111.

12

sista

dan

la l

1

195

que

PL

1

dent¹¹. La solution inverse, en faveur de la loi du pays d'importation, aurait pour conséquence de vider de toute portée l'art. 6^{quinquies} A et de rendre inutile la liste des exceptions de la lettre B du même article.

Ce problème est d'un intérêt pratique extrême. Si l'on est en présence d'une marque verbale ou figurative ou d'une marque mixte, aucune difficulté ne devrait surgir, puisque tous les Etats de l'Union admettent ces signes dans leur législation — sauf quelquefois les lettres, chiffres et noms patronymiques¹². Dès lors que sous cette dernière réserve, les législations de tous les pays unionistes reconnaissent ces signes comme marques, ce n'est plus, en réalité, la règle exceptionnelle de l'art. 6^{quinquies} qui leur est applicable, mais la règle générale, soit les principes de l'assimilation (art. 2 CUP) et de l'indépendance (art. 6), avec la possibilité d'un dépôt direct¹³. Ce problème de qualification ne se pose donc que dans les cas où les définitions de la marque au pays d'origine et au pays d'importation ne concordent absolument pas. Parmi les marques «visuelles», c'est fréquemment le cas de la marque plastique et c'est le cas des marques immatérielles (signes sonores, olfactifs, gustatifs et tactiles). Qu'en sera-t-il, si admises au pays d'origine, ces marques sont inconnues ou prohibées par le pays d'importation? La protection accordée par l'art. 6^{quinquies} leur sera-t-elle donnée néanmoins? Dans son rapport sur la Conférence de Lisbonne au groupe suisse de l'AIPPI, déjà cité, feu le Président BOLLA oppose aux marques visuelles, qu'il estime seules au bénéfice de la protection «telle quelle», les marques auditives, olfactives et plastiques qui, selon lui, ne peuvent bénéficier de cette protection exorbitante (mais uniquement de la règle générale de l'assimilation et de l'indépendance autrement dit ne peuvent se prévaloir de leur protection au pays d'origine). Pourtant, la marque plastique ne doit-elle pas être considérée comme un type de marque visuelle? L'application du principe de la protection «telle quelle» est d'ailleurs fréquemment admise à l'égard de ce type de marque¹⁴. C'est

¹¹ Dans ce sens: MASSON op. cit. p. 27-28; PLAISANT, op. cit. p. 206; Actes de la Conférence de Lisbonne p. 575; etc. . . . et déjà les Travaux de la Conférence de Paris v. PI 1950 111.

¹² Par exemple: l'admission «telle quelle» en France d'une marque allemande consistant dans le nom patronymique BOSCH fut retenue par le Tribunal Civil de la Seine dans un jugement du 28 juillet 1928 (PI 1930 166 ou RIPIA 1929.108) sous l'empire de la loi de 1857.

¹³ Par exemple Cour d'Appel de Paris 14 mars 1953 et Cour de Cassation 3 février 1959, RIPIA 1953.3 et note PLAISANT et RIPIA 1959.91; FAVART, La marque «telle quelle» et l'interprétation de l'art. 6 de la Convention de l'Union, Mélanges MARCEL PLAISANT (Paris 1960) p. 71ss.

¹⁴ Dans ce sens à propos de la forme des flacons de liqueur BÉNÉDICTINE Trib. adm.

notamment le cas en Suisse, selon la pratique du Bureau Fédéral de la propriété intellectuelle, comme nous le verrons plus loin.

Dans son récent ouvrage (*Die mehrseitigen völkerrechtlichen Verträge* ... p. 50), le professeur TROLLER admet aussi l'application en Suisse de la protection « telle quelle » aux marques plastiques, mais la conteste aux marques auditives et olfactives, parce que le signe dont la protection est requise hors du pays d'origine doit toujours constituer une « marque » au sens du droit du pays d'importation. Quelle signification faut-il alors donner ici au terme « marque » ? Est-ce la définition légale du pays d'importation (en Suisse l'art. 1^{er} LMF) ? Si tel était vraiment le cas, l'opinion du professeur TROLLER reviendrait à nier toute portée pratique à l'art. 6^{quinquies} A ; bien plus, l'on ne s'expliquerait plus comment cet éminent auteur peut néanmoins admettre la protection « telle quelle » en Suisse de la marque plastique, alors que notre droit interne ne la considère pas comme une marque¹⁵. Sans doute faut-il considérer que pour lui la notion de « marque » dans le pays d'importation se rapporte à un concept plus général, par exemple : la manifestation matérielle de la force distinctive d'un produit — ce qui est évidemment le cas de la forme ou de l'emballage¹⁶.

L'art. 6^{quinquies} A devrait signifier nous semble-t-il, que la marque « telle quelle » doit répondre, d'une part, aux conditions de validité selon le droit du pays d'origine, d'autre part, être compatible avec la conception générale du pays d'importation quant à la fonction de la marque, conception générale pouvant aller au-delà des règles du droit positif interne. Du moins, serait-ce là une première solution à retenir.

Mais, cette conception ne devrait-elle pas elle-même s'intégrer dans la notion théorique de la marque régnant entre les pays unionistes — notion sans doute variable dans le temps ? La conférence de Paris de 1883, ne pouvant donner une définition conventionnelle de la marque, adopta à l'art. 6 (actuel art. 6^{quinquies}, modifié) et pour l'application de cette disposi-

d'Autriche, 28 avril 1928, RIPIA 1928.32 ; contra Ministère hongrois du Commerce à propos d'un flacon de parfum GUERLAIN, 17 octobre 1932, RIPIA 1932.126, v. les critiques de cette dernière décision par le Bureau international, Actes de la Conférence de Lisbonne p. 575 ; Saint-Gal, Protection et défense des marques de fabrique, 3^e éd. (1966) D. 16-17, qui donne la liste des pays et les conditions d'admission.

¹⁵ Art. 1^{er} LMF ; ATF 72 I 365 c. 1 ou JT 1947 I 333 ; TROLLER, *Immaterialgüterrecht* tome I, p. 352.

¹⁶ C'est ce qu'exprimait à propos de la marque plastique le Message du Conseil Fédéral relatif à LMF (FF 1890 I 589), mais il ne fut pas suivi par l'Assemblée Fédérale ; de même TELL PERRIN, Dans les méandres de la propriété intellectuelle, p. 11 ; POINTET, La protection de la marque, p. 100.

tion u
consid
qu'elle
néann
sous le
union
conce
par l'
manie
ment
serait
limité

En
nouv
appo
pour
marc
s'opp
les se
conn

Si
du p
de la
que
à var
quel

C
tout
des
d'er
con
cée
qu'
par
ce 1

1:
1:
qu'
Les
Por

tion un autre système: chaque Etat définit dans sa législation ce qu'il considère comme marque; dès son enregistrement, la marque, encore qu'elle ne soit pas conforme à la législation du pays d'importation, doit néanmoins y être protégée «telle quelle» dans ses éléments intrinsèques sous les seules exceptions prévues à la Convention. Cette notion théorique unioniste de la marque serait née spontanément de la somme des diverses conceptions nationales. Elle serait donc délimitée d'une manière négative par l'énumération exhaustive des exceptions de l'art. 6^{quinquies} B et d'une manière positive par la fonction même de la marque, telle que communément admise ou du moins par un certain nombre de pays unionistes. Ce serait là une deuxième solution, mais difficile à appliquer faute d'une limite positive aisée à établir.

En effet, la notion de marque est en perpétuelle évolution; une forme nouvelle, dès qu'elle est sanctionnée par un droit positif, constitue un apport à la notion générale et vient donc l'élargir. C'est pourquoi l'on pourrait envisager que cette limite positive serait fixée par la notion de marques en vigueur dans le pays «le plus avancé». Dès lors, rien ne devrait s'opposer à la protection «telle quelle» des marques immatérielles (sous les seules réserves de l'art. 6^{quinquies} B) alors même que celles-ci étaient inconnues en droit positif lors de la création de l'Union de Paris¹⁷.

Si l'on adopte le principe que la conception générale à retenir est celle du pays d'importation, c'est à juste titre que la protection «telle quelle» de la marque plastique est admise en Suisse. Mais si l'on adopte le principe que la conception à retenir est celle, plus large, du pays unioniste «le plus avancé», la marque auditive devrait alors être admise en Suisse «telle quelle»; cette éventualité ne paraît s'être encore jamais présentée¹⁸.

Cette dernière thèse semble toutefois difficile à admettre. Il faudrait en tout cas que le type nouveau de marque soit admis sinon par l'universalité des pays unionistes, du moins dans la conception générale de la plupart d'entre eux, et cela comme marque de fabrique ou de commerce. Mais si la conception la plus large alignée sur la législation unioniste «la plus avancée» devait finalement prévaloir, il ne resterait plus au pays d'importation qu'à tenter de se retrancher derrière le paravent de l'ordre public, réservé par l'art. 6^{quinquies} B chiffre 3. On peut douter cependant du bien fondé de ce motif. La conception unioniste de l'ordre public ne le permet certaine-

¹⁷ Dans ce sens, MASSON p. 27 ss.

¹⁸ Il est vrai qu'à l'heure actuelle la marque auditive n'est protégée comme marque qu'aux Etats-Unis et encore dans certaines limites et pour des services seulement (FLEURY, Les marques de service... Thèse Lausanne 1958, p. 85, 136 ss.; MASSON op. cit. p. 32-33, POINTEPOT op. cit. p. 108-109).

ment pas (voir à propos de l'ordre public dans la CUP l'excellente étude de M. LÉON EGGER dans cette Revue, 1960, p.39). Le fait que la loi nationale sur les marques est en contradiction avec la CUP ne suffit pas, il faut que l'ordre public interne soit menacé¹⁹.

En face de ces difficultés, le Bureau international tenta, lors de la Conférence de Lisbonne, de donner dans l'art. 6^{quinquies} une définition de la marque, limitée au cas de la protection «telle quelle», en remplaçant l'expression «toute marque de fabrique ou de commerce régulièrement enregistrée dans le pays d'origine» par :

«tout signe régulièrement enregistré au titre de marque de fabrique ou de commerce dans le pays d'origine sera, au même titre...»²⁰

Ce moyen de contourner, par une définition spéciale, le problème d'une définition unioniste générale de la marque échoua, de même que les propositions tendant à adopter une nouvelle expression : «signe», «signe visible», «tout ce qui a été régulièrement enregistré au titre de marque» ...²¹.

La commission dut convenir, en face des divergences des conceptions nationales, que «puisque l'on ne changeait rien à la protection «telle quelle», il serait plus sage de maintenir le texte actuel»²².

La Conférence et le texte de Lisbonne n'ont donc innové en rien à cet égard et le problème demeure entier.

La protection «telle quelle» des marques de service s'est aussi posée à Lisbonne. L'examen des travaux de cette Conférence et des modifications adoptées permet d'admettre qu'une telle extension n'a pas été admise²³.

Sur la base des conceptions généralement retenues dans les pays unionistes, il nous semble qu'il faut admettre comme marque protégable «telle quelle» tous les signes matériels. En revanche, l'évolution vers l'admission comme marque des signes non visibles et non matérialisés ne paraît pas encore achevée, même pour les signes sonores pouvant être «matérialisés» sous forme de notes de musique ou d'un dépôt de disque; ces signes ne sont retenus à l'heure actuelle comme marque de service

¹⁹ TROLLER, Die mehrseitigen völkerrechtlichen Verträge... p.52.

²⁰ Actes de la Conférence de Lisbonne, p.580.

²¹ Ibidem, p.582 ss.

²² Ibidem, p.751.

²³ Ibidem, p.621ss.; BOLLA op. cit. p.9-10, FLEURY, op. cit. p.44, 84, 88-89 et MASSON, op. cit. p.40 in fine estiment en s'appuyant sur les textes antérieurs à celui de Lisbonne que la protection «telle quelle» ne vaut pas pour les marques de service. Voir de même le rapport suisse et le rapport de la commission de l'AIPPI, ann. 1955, p.235-236 et 1956, p.98-99 (réunion de Sermione).

uniquement aux Etats-Unis²⁴. Il y a là en outre une impossibilité de fait ou une impossibilité matérielle, en l'état actuel des réglementations sur les registres et la publicité des marques. Une telle solution paraît conforme du reste avec la conception suisse de la marque et de sa fonction.

3. Conformité de la loi suisse avec l'art. 6^{quinquies} B

Un traité ratifié fait partie intégrante du droit suisse; en cas de divergence avec le droit interne, le traité l'emporte, sauf clause contraire. C'est la règle retenue par la doctrine et la jurisprudence suisses. Toutefois, sans déroger par là à cette règle fondamentale, la pratique suivie depuis plusieurs années par le Conseil Fédéral et approuvée par l'Assemblée fédérale veut qu'au moment d'assumer un engagement international la Suisse édicte les dispositions légales ou réglementaires nécessaires à son exécution, du moins dans la mesure du possible (voir par exemple en matière de propriété industrielle et à propos des textes de Londres et de Lisbonne de la CUP, respectivement FF 1937 III 73 et 1961 I 1296-1298.)

En l'espèce, les dispositions de l'art. 6^{quinquies} B auraient pu sans doute se suffire à elles-mêmes, sans qu'un texte de droit interne en précisât la portée. La même matière se trouve aussi réglée par la LMF pour les marques nationales, enregistrées par des personnes établies en Suisse ou à l'étranger dans les conditions posées aux art. 7 et 7^{bis} de cette loi.

Existe-t-il des divergences entre ce texte conventionnel et ce texte de droit interne? Non, il n'y a que des différences de formulation. C'est ce que relevait le Conseil Fédéral à l'appui du projet d'arrêté de ratification du texte de Washington (FF 1913 I 75):

«L'art. 6 révisé ... énumère clairement sous les ch. 1-3 du 2^e al. tous les motifs permettant de rejeter ou d'invalider dans d'autres pays de l'Union une marque régulièrement enregistrée au pays d'origine. Au point de vue de la loi fédérale sur les marques de fabrique, il n'y a rien à objecter contre cette énumération.»

La même idée a été exprimée dans le Message concernant la ratification des actes de la conférence de Lisbonne (FF 1961 I 1289):

«Cette réglementation ne requiert aucune modification de la législation suisse. Les causes de refus prévues par l'art. 14 de la loi sur les marques concordent, pour l'essentiel, avec celles du présent art. 6^{quinquies}.»

Les auteurs font la même constatation²⁵.

²⁴ Voir Saint-Gal, op. cit. D 18. Pour la France, voir les observations de cet auteur, D 13; pour la Suisse, POINTET op. cit. p. 108 à 111.

²⁵ DAVID, Komm. ... ad art. 14, n 1b, p. 225; MATTER, FJS N° 685 p. 1.

De son côté, le Tribunal fédéral a jugé que ces dispositions du droit interne suisse correspondent à la réglementation instituée par la CUP (par exemple ATF 79 I 252 ou JT 1954 I 282, à propos du chiffre 3).

4. *Le contenu de l'art. 6^{quinquies} B et du droit positif suisse applicable aux éléments intrinsèques de la marque*

Les motifs de refus d'enregistrement ou d'invalidation dans le pays d'importation prévus à l'art. 6^{quinquies} B peuvent être classés en trois groupes :

- l'atteinte au domaine privé, c'est-à-dire à des droits acquis (ch. 1 et l'alinéa final ajouté au § B dans le texte de Lisbonne),
- l'atteinte au domaine public, c'est-à-dire l'absence de caractère distinctif (ch. 2),
- l'atteinte à la morale ou à l'ordre public, (ch. 3).

Les signes ne pouvant être employés comme marques sont définis à l'art. 3 al. 2 à 4 LMF. L'art. 14 LMF développe cette disposition en énumérant les cas dans lesquels l'enregistrement de la marque doit être refusé par le Bureau fédéral de la propriété intellectuelle et l'art. 13^{bis} les cas dans lesquels l'enregistrement d'une marque est exclu. Nous renvoyons à ces textes. En résumé, les art. 14 et 13^{bis} prévoient les motifs suivants de refus d'enregistrement ou d'exclusion de l'enregistrement de la marque :

a) La violation de règles de pure forme (art. 14 al. 1, ch. 1, qui renvoie à l'art. 12 et au règlement d'exécution) ;

b) le défaut de qualité du déposant, plus précisément de l'existence des « conditions personnelles nécessaires » pour l'enregistrement (art. 14 ch. 1 al. 1 qui renvoie aux art. 7 et 7^{bis}) ;

c) le caractère immoral, déceptif²⁶ ou l'appartenance au domaine public (art. 14 al. 1 ch. 2 et 4). L'al. 2 de l'art. 14 donne comme exemple de « marques contraires aux bonnes mœurs » celles comprenant des emblèmes de souveraineté étrangers de nature à tromper sur la provenance ou la qualité du produit ou du titulaire ; ce sont là des marques déceptives. Mais le caractère déceptif apparaît aussi lorsque la marque viole des prescriptions légales ou réglementaires de la police du commerce ; cela peut entraîner aussi l'illicéité de la marque (v. al. suivant) ;

d) le caractère illicite (art. 14 al. 1 ch. 2) résulte des dispositions des textes spéciaux sur la protection des armoiries et autres signes publics et sur la protection des noms et emblèmes de la Croix-Rouge et d'organisa-

²⁶ Ce sont les signes « contraires aux bonnes mœurs » dans la terminologie de la loi actuelle, POINTEY, op. cit. p. 145-146.

tions internationales²⁷ — il y a là un motif de refus d'enregistrement. La présence d'un signe de souveraineté peut être un motif d'exclusion de l'enregistrement, dans les hypothèses prévues à l'art. 13^{bis} LMF, donc entraîner l'illicéité de la marque. Il en est de même de la violation de prescriptions légales ou réglementaires sur la police du commerce²⁸;

e) L'enregistrement d'une marque similaire requis simultanément par plusieurs personnes... (art. 14 al. 1 ch. 3 LMF)²⁹.

Il faut évidemment tenir compte encore d'autres dispositions du droit suisse, pour les cas d'atteinte à un droit acquis (art. 6^{quinquies} B ch. 1 et in fine CUP). Si l'on compare l'une après l'autre toutes ces dispositions du droit interne et celles de la CUP, force est bien de reconnaître, comme l'ont fait le Conseil fédéral et la jurisprudence (v. ci-dessus) que celles-ci concordent ou ne sont pas incompatibles malgré une formulation et une terminologie quelquefois différentes.

1° L'atteinte aux droits acquis par des tiers dans le pays d'importation relève du fond. L'art. 6^{quinquies} B ch. 1 voit là une absence de caractère distinctif de la marque, donc un élément intrinsèque d'invalidité. En droit suisse, ce sont les art. 6 et 24 LMF qui permettent aux tiers de sauvegarder leurs droits; ces dispositions sont conformes au texte conventionnel. Les droits acquis peuvent cependant résulter non seulement de l'enregistrement d'une marque, mais également de l'inscription d'une raison de commerce ou de l'usage d'un nom commercial, d'une enseigne ou d'un

²⁷ Loi fédérale concernant la protection des armoiries publiques et autres signes publics, du 5 juin 1931 (RS 2.928). Loi fédérale concernant la protection de l'emblème et du nom de la Croix-Rouge, du 14 avril 1910 (RS 2.942). Loi fédérale concernant la protection de l'emblème et du nom de l'OMS, du 25 mars 1954 (RO 1954.1323). Loi fédérale concernant la protection des noms et emblèmes de l'ONU et d'autres organisations intergouvernementales, du 15 déc. 1961 (RO 1962.461) et Message du 5 juin 1961 ad art. 2 (FF 1961 I 1338). Voir également les publications du Bureau Fédéral de la Propriété Intellectuelle en application de la LF du 15 déc. 1961: FF 1962 I 1083-4; 1963 I 115ss.; 1964 I 248-9 et 820; 1964 II 171ss.; 1965 I 531; 1965 II 1075; 1966 I 624ss.

²⁸ Par exemple: art. 6 de la loi fédérale sur le contrôle des métaux précieux et des ouvrages en métaux précieux, du 20 juin 1933 et art. 45 du règlement d'exécution du 8 mai 1934 (RS 10.129 et ss.). Art. 15 de l'Ordonnance fédérale sur le commerce des denrées alimentaires et des objets usuels, du 26 mai 1936. (RS 4.475) et ses modifications. Loi fédérale sur les stupéfiants 4 mai 1952, art. 48 du règlement d'exécution de celle-ci (RO 1952, 252).

²⁹ Disposition critiquée et en pratique éludée: DAVID, Komm. ... p. 232; MATTER, Komm. ... ad. art. 14 IV p. 176; POINTET, op. cit. p. 147, note 191; TROLLER, Immaterialgüterrecht, tome I p. 572.

autre signe; c'est pourquoi les dispositions de la LCD voire des art. 28 et 29 CCS, peuvent cas échéant être invoquées. Mais il convient à propos de cette éventualité de relever que, selon le Bureau International, l'acte de concurrence déloyale ne permettrait que d'intenter une action judiciaire en radiation, non à l'administration de refuser l'enregistrement (en cas d'examen préalable). C'est dans ce sens qu'il faut interpréter la réserve de l'art. 10^{bis} CUP introduite dans le texte de Lisbonne au § B in fine³⁰.

En vertu du principe de la territorialité, seuls les faits survenus dans le pays d'importation antérieurement à l'enregistrement dans ce pays peuvent être retenus³¹, exception faite des droits résultant de la priorité (art. 4 CUP) ou de la notoriété (art. 6^{bis} CUP). Mais depuis la révision de Lisbonne, d'autres éléments peuvent aussi être pris en considération, conformément à l'art. 6^{quinquies} C, al. 1^{er} (nouveau), qui implique que désormais dans toutes les hypothèses du § B de cet article «on devra» pour apprécier les mérites d'une marque telle quelle, «tenir compte de toutes les circonstances de fait, notamment de la durée de l'usage de la marque» — et non plus seulement pour l'appréciation du caractère distinctif (§ B ch. 2)³².

2° L'atteinte au domaine public (art. 6^{quinquies} B ch. 2) s'entend de l'absence de force distinctive du fait du caractère descriptif ou vulgaire de la marque. Le texte est clair et n'appelle pas d'observations particulières. Comme l'écrivait Plaisant (sur la base du texte antérieur): «la première phrase pose le principe, la seconde la méthode d'interprétation» (op. cit. p. 208) — dans le texte de Lisbonne la première phrase est la phrase unique du ch. 2 et la seconde phrase est devenue le § C 1^{er} al., applicable désormais, on vient de le voir, à tous les cas. L'examen de la force distinctive par l'administration ou par les tribunaux du pays d'importation ne doit pas se faire in abstracto, mais en retenant tous les éléments de fait, notamment les habitudes commerciales et le langage courant dans le pays d'importation (§ B ch. 2) et toutes les autres «circonstances de fait, notamment la durée de l'usage» au pays d'origine entre autres (§ C 1^{er} al.). Il faut reconnaître cependant que ce texte pourrait être plus précis, en vue d'em-

³⁰ Actes de la Conférence de Lisbonne, p. 577. BOLLA (op. cit. p. 11) admet le refus d'enregistrement si le droit interne le permet.

³¹ Dans ce sens: MASSON, op. cit. p. 71-72. L'opinion selon laquelle ces faits doivent être antérieurs à l'enregistrement au pays d'origine, exposée notamment par PLAISANT (op. cit. p. 207-208) ne peut être suivie; elle repose sur l'application de la théorie de l'universalité.

³² Actes de la Conférence de Lisbonne, p. 577 et 753. Modification intervenue sur proposition du Bureau International.

pêche
adopt
nime:
suggé
consi
dans
refus
ch. 2
l'art.

3°
quoi
lésai
prin
d'in
lequ
l'ori

I
sca
l'ar

I
plu
l'a
tro
du
pu
la
ex
aj
pu
n:
re
ci
c'
—

pêcher que, par exemple, des administrations de pays à examen préalable adoptent une interprétation «peut être arbitraire vexatoire ou pusillanime»³³ défavorable au titulaire étranger; les tentatives de modifications suggérées lors de la Conférence de La Haye, notamment par la France consistant à remplacer l'expression «surtout celles» par «c'est-à-dire» dans la phase introductive des motifs de refus, échouèrent³⁴. Le motif de refus ou d'invalidation prévu au ch. 2 concorde avec celui de l'art. 14 al. 1 ch. 2 LMF d'appartenance au domaine public, donné également par l'art. 3 al. 2 in fine LMF.

3° L'atteinte à la morale et à l'ordre public (ch. 3) vise les marques qui, quoique possédant intrinsèquement un caractère distinctif suffisant et ne lésant aucun droit acquis, apparaissent comme incompatibles avec les principes de la morale ou les exigences de l'ordre public en vigueur au pays d'importation. C'est là un motif classique connu des internationalistes sur lequel nous reviendrons plus loin à propos, plus particulièrement, de l'ordre public.

Les marques portant atteinte à la morale sont les signes immoraux et scandaleux rentrant dans la notion de «contraires aux bonnes mœurs» de l'art. 14 al. 1 ch. 2 in fine et de l'art. 3 al. 4 LMF.

Dans le cadre de la CUP, la notion de l'ordre public doit s'interpréter plus strictement qu'en droit international privé commun, comme nous l'avions déjà relevé. C'est du reste pour lutter contre une interprétation trop extensive que la Conférence de La Haye introduisit la phrase finale du ch. 3, selon laquelle une marque n'est pas encore contraire à l'ordre public du pays d'importation simplement parce qu'elle serait contraire à la législation de ce pays. Violent l'ordre public les marques déceptives expressément mentionnées du reste depuis la réunion de Londres qui ajouta la formule «notamment celles qui sont de nature à tromper le public», formule devenue après la revision de Lisbonne «notamment de nature à tromper le public». Il est confirmé par les travaux de la Conférence de Lisbonne qu'il n'est pas nécessaire que le demandeur prouve un cas de tromperie du public; il suffit que la marque soit de nature à tromper, c'est-à-dire qu'il existe in abstracto un risque de tromperie³⁵. Cette disposi-

³³ PLAISANT, *op. cit.* p. 208.

³⁴ Actes de la Conférence de La Haye, p. 447.

³⁵ Actes de la Conférence de Lisbonne p. 752. La jurisprudence suisse est dans le même sens.

tion concorde évidemment avec l'art. 14 al. 1 ch. 2 in fine et al. 2 et al. 1 ch. 4 LMF — malgré une terminologie différente³⁶.

Sont également contraires à l'ordre public les marques comportant des emblèmes de souveraineté du pays d'importation³⁷, sous réserve des exceptions prévues: art. 13^{bis} al. 1 et 2 LMF et la loi sur la protection des armoiries³⁸. Enfin, l'emploi de noms appartenant à l'histoire peut être considéré comme violant l'ordre public³⁹.

Lors des conférences de La Haye et de Londres, certains pays proposèrent d'ajouter un quatrième motif de refus de protection: lorsque l'enregistrement de la marque constitue un acte de concurrence déloyale au sens de l'art. 10^{bis} CUP. Ces propositions échouèrent⁴⁰. Mais il résulte des déclarations faites à la Conférence de La Haye que la Suisse, notamment, réservait «le droit de considérer les marques dont le dépôt constituerait un acte de concurrence déloyale comme contraires à la morale et à l'ordre public...». Nous avons déjà fait allusion aux rapports entre le droit des marques et la répression de la concurrence déloyale à propos du ch. 1 du § B de l'art. 6^{quinquies}. Il est clair qu'en droit suisse le juge peut invalider une marque en se fondant sur la LCD; en revanche, il ne semble pas que l'administration puisse refuser pour ce motif l'enregistrement, faute d'une telle compétence résultant de la LMF ou d'une disposition expresse de la CUP dans ce sens⁴¹.

³⁶ Le caractère déceptif peut aussi résulter de la violation de réglementations prises dans le cadre de la police du commerce (v. ci-dessus).

³⁷ L'emploi des signes de souveraineté d'un pays unioniste ou de noms, emblèmes, etc. d'organisations internationales est prohibé par l'art. 6^{ter} CUP complété sur ce dernier point à la Conférence de Lisbonne. En Suisse, la protection des emblèmes étrangers est assurée (indépendamment de l'interdiction d'enregistrement prévue à l'art. 14 al. 2 LMF, v. ci-dessus) par l'art. 13^{bis} al. 3 LMF et par la loi fédérale sur la protection des armoiries, sous réserve de réciprocité; entre pays unionistes celle-ci est assurée par l'art. 6^{ter} CUP. Des textes fédéraux spéciaux protègent enfin les noms, emblèmes, etc. ... des organisations internationales (v. ci-dessus). Sur ces questions, voir notamment le Message relatif au texte de Lisbonne (FF 1961 I 1288-1289), et MATTER, *Komm...*, p. 169. Mentionnons encore que sur le plan international, le nom et l'emblème de la Croix-Rouge sont protégés par les art. 24 et 28 de la Convention de Genève du 27 juillet 1929 (RS 11.477).

³⁸ La jurisprudence qualifie expressément ces dispositions comme étant d'ordre public, ATF I 1 193 ou JT 1941 I 587.

³⁹ MASSON, *op. cit.* p. 79.

⁴⁰ MASSON, *op. cit.* p. 79-81; PLAISANT, *op. cit.* p. 209. A la Conférence de Lisbonne, le Bureau International se prononça contre une telle disposition, Actes p. 577.

⁴¹ Le Bureau International estime qu'il ne semble pas que les examinateurs pourraient en pratique se prononcer... (Actes de Lisbonne, p. 577).

Ce
part,
prud
suis
n'ab
beso
de d

5. L

L
à 3
in fi
refu
Par
sion
l'ad
corr
exe:
enti
tion
trèr
N
ron

1
Bu:
et l
pri
lor
(
Ju
de
cej
Tc
—

ma
d'u

N°

Cet examen confirme ce que nous énoncions : la concordance entre, d'une part, le texte conventionnel, d'autre part, les textes, la pratique et la jurisprudence suisses. L'application des mêmes dispositions du droit positif suisse aussi bien aux unionistes qu'aux nationaux (et non-unionistes) n'aboutit pas à un traitement incompatible avec la CUP, dès lors qu'au besoin, pour respecter cette dernière, l'unioniste se verra reconnaître plus de droit que le national par le jeu de la protection « telle quelle ».

5. *La compétence et la procédure*

L'existence de l'une des hypothèses prévues limitativement au § B ch. 1 à 3 de l'art. 6^{quinquies} CUP, voire d'un acte de concurrence déloyale (cf. § B in fine de cet article et l'art. 10^{bis} CUP), autorise le pays d'importation à refuser l'enregistrement ou à invalider celui-ci – mais il ne l'oblige point. Par cette formule, la convention a donc envisagé non seulement une décision d'une juridiction de l'ordre judiciaire, mais aussi une décision de l'administration lorsque le pays d'importation connaît l'examen préalable complet (portant donc aussi sur le fond : problème des antériorités par exemple) ou seulement partiel et « *prima facie* », comme en Suisse (portant entre autres sur les conditions intrinsèques et non seulement sur les questions de forme touchant à la régularité de la procédure de dépôt d'enregistrement et les conditions personnelles exigées du déposant).

Nos lecteurs connaissent l'organisation de cet examen. Nous n'aborderons donc pas cette question.

1° La compétence pour l'application de l'art. 6^{quinquies} B appartient au Bureau Fédéral de la propriété intellectuelle, dans les limites des art. 14 et 13^{bis} LMF. Il doit d'office refuser l'enregistrement en cas de violation des principes de l'art. 3 al. 2 à 4 LMF, repris et développés à l'art. 14, ou lorsque l'enregistrement est exclu par l'art. 13^{bis} 42.

Si la marque a néanmoins été enregistrée, le Département Fédéral de Justice et Police peut ordonner d'office sa radiation du moins dans le cas de violation des art. 13^{bis} et 14 al. 1^{er} ch. 2, et al. 2 (art. 16^{bis} LMF). Il n'est cependant recouru à cette procédure extraordinaire que dans des graves 43. Tout intéressé lésé par un enregistrement a qualité pour solliciter du

42 Il est procédé à cet examen même lors d'un renouvellement et même s'il s'agit d'une marque internationale (ATF 70 I 299 ou JT 1945 I 325), mais non lors de l'annotation d'une cession (ATF 69 I 115 ou JT 1944 I 582) ou de tout autre événement fortuit.

43 DAVID, *Komm. ad art. 16^{bis}*, p. 236. MATTER, *Komm. ad art. 16^{bis}* p. 181 et FJS N° 685 p. 7.

Département qu'il ordonne d'office la radiation d'une marque enregistrée en violation de ces dernières dispositions⁴⁴.

Le recours de droit administratif au Tribunal fédéral est ouvert contre les décisions du Bureau fédéral, en particulier le refus d'enregistrement, ainsi que contre les décisions de radiation d'office du Département (art. 16^{bis} al. 2; art. 99 I a OJF). En revanche, il n'y a aucun recours contre la décision du Département refusant de radier (ATF 62 I 165 ou JT 1937 I 135); le lésé doit agir par une action civile.

Quelle est la portée de ces décisions administratives relatives aux conditions d'enregistrement, y compris la validité intrinsèque de la marque? Lient-elles les tribunaux de l'ordre judiciaire? Il faut à cet égard, selon la jurisprudence actuelle, distinguer les questions de pure forme et celles de fond.

a) L'administration, sous réserve du recours de droit administratif au Tribunal fédéral, est seule compétente pour trancher les questions de forme prescrites pour le dépôt par l'art. 12 LMF et les dispositions du règlement d'exécution auxquels renvoie l'art. 14 al. 1 ch. 1 LMF (cf. ATF 74 II 183 ou JT 1949 I 395). Cela ne nous intéresse pas ici.

b) En revanche, toutes les questions de fond tranchées par l'administration ou, sur recours de droit administratif, par le Tribunal fédéral peuvent être revues par la juridiction ordinaire (civile et sans doute pénale), notamment celles posées en application des art. 13^{bis} et 14 LMF⁴⁵. Le Tribunal fédéral a considéré en effet que la loi n'instituait pas une «procédure d'examen préalable particulière portant sur toutes les questions, mais seulement un examen sommaire destiné à constater si l'enregistrement ne doit pas être manifestement refusé pour l'un des motifs prévus aux art. 13^{bis} et 14». La Cour suprême releva auparavant que du reste la loi laisse au déposant la «responsabilité» en ce qui concerne la validité de la marque⁴⁶ (art. 13 al. 2).

⁴⁴ Il a été ainsi jugé qu'un commerçant ou fabricant peut requérir la radiation d'une marque relative à un produit par lui vendu, s'il est évident qu'elle est tombée dans le domaine public (ATF 62 I 165 ou JT 1937 I 135).

⁴⁵ La juridiction ordinaire est également compétente pour revoir les «conditions personnelles nécessaires» des art. 7 et 7^{bis} LMF qui sont aussi des conditions de fond «puisqu'elles concernent la capacité subjective dont dépend l'existence du droit à la marque» (ATF 74 II 183 ou JT 1949 I 395) et non de simples «formalités» comme le laisse croire la malheureuse rédaction de l'art. 14 al. 1 ch. 1 LMF dans son texte français.

⁴⁶ ATF 74 II 183 ou JT 1949 I 395; de même, Genève 13 novembre 1956, SJ 1958.13. Auparavant, en dépit des critiques, le Tribunal fédéral considérait que toutes les questions relatives à l'enregistrement relevaient de la seule compétence administrative et ne

Par contre, les questions de pure forme ne sont pas susceptibles de revision par les Tribunaux ordinaires. L'observation des prescriptions de forme est réparée du fait même de l'enregistrement.

Ainsi, en dépit de l'examen administratif préalable partiel que nous connaissons en Suisse, c'est la juridiction ordinaire qui, cas échéant, tranche en dernier lieu et définitivement, les questions de validité intrinsèque de la marque posées par l'art. 6^{quinquies} B ch. 2 et 2.

2° C'est cette même juridiction qui est seule compétente pour les autres questions de validité intrinsèque de la marque «telle quelle» (ch. 1 et concurrence déloyale), c'est-à-dire, l'application des art. 6 et 24ss. LMF notamment et de la LCD, ainsi que par exemple les conséquences de la perte du droit à la marque au pays d'origine par défaut d'usage (art. 5 C CUP).

Les principes qui viennent d'être rappelés permettent une application sûre et non arbitraire de l'art. 6^{quinquies} CUP.

III. La pratique suisse

Nous n'entendons pas ici exposer toute la jurisprudence suisse fondée sur l'art. 6^{quinquies}. Mais il peut être intéressant de rappeler sommairement quelques décisions récentes ou de principe.

1. *Les motifs de refus*

1° La violation des droits acquis et la jurisprudence y relative, dans le cas d'une marque étrangère protégée en Suisse, est trop connue. Ceci nous dispense d'en parler dans le cadre limité de cet exposé.

2° Dans le cadre du ch. 2 de l'art. 6^{quinquies} B, il faut mentionner les arrêts suivants du Tribunal fédéral.

En matière de désignation générique, appartenant donc au domaine public, le Tribunal fédéral a refusé la protection en Suisse des marques internationales «Goldhelm» (= coiffe or) et «Goldfront» malgré qu'elles aient été admises en Allemagne, pays d'origine. La décision relève que ces désignations sont usuelles en Suisse pour des produits en métal recouverts d'une couche d'or plus épaisse que celle des objets plaqués ou

po uvaient dès lors être revues par la juridiction ordinaire; le problème fut posé à nouveau dans ATF 73 II 126 c. 1 ou SJ 1948.49, mais sans être tranché. C'est l'arrêt du 16 novembre 1948 cité au début de cette note qui consacra ce renversement de jurisprudence.

doublés or (ATF 80 I 381 ou JT 1955 I 77). L'arrêt confirme que seule la situation en Suisse est déterminante, non celle du pays d'origine.

Dans un arrêt antérieur, le Tribunal fédéral avait confirmé que la question de savoir si la protection doit être refusée à une marque en raison du caractère générique des mots qui la composent ou du fait qu'ils seraient tombés dans le domaine public se pose aussi pour les marques internationales (ATF 73 II 126 ou SJ 1948.57 et arrêts cités). Cette question doit être elle aussi tranchée par la loi du pays où la protection est requise.

Mais le caractère descriptif de la marque n'a pas absolument pour effet d'entraîner sa nullité. Il faut pour cela que le rapport existant entre la marchandise et la marque soit si étroit que la lecture ou l'audition de celle-ci renseigne immédiatement sur la composition, les qualités, la fabrication ou la destination de la marchandise, de telle sorte qu'elle ne peut plus avoir le caractère d'un signe particulier. Mais elle ne perd pas ce caractère du seul fait qu'elle contient une allusion à la nature ou la destination de la marchandise si cette allusion ne permet d'établir le rapport existant entre la marque et la marchandise que par le moyen d'une association d'idées (ATF 63 II 423 c 3 ou JT 1938 I 271). Dans cette affaire, le Tribunal fédéral, saisi d'une action civile, a retenu la nullité de marques comprenant le mot «Hammerschlag» déposées par des maisons allemandes (internationalement) et suisse pour un verni anti-rouille.

Dans le cas d'une marque comprenant comme élément essentiel un signe du domaine public exprimant des qualités de la marchandise en une langue étrangère considérée comme suffisamment répandue en Suisse, le refus s'impose également. C'est le cas de la marque allemande «Ever Fresh» déposée internationalement pour des articles d'habillement et de lingerie (ATF 91 I 356).

Parmi les marques dépourvues de tout caractère distinctif, il faut distinguer les dénominations génériques de celles qui sont tombées dans le domaine public:

«On ne doit pas en effet résoudre d'après les mêmes principes la question de savoir si une dénomination de fantaisie utilisée comme marque est tombée dans le domaine public et la question de savoir si le caractère générique d'une désignation la rend impropre à être choisie comme marque. Dans le premier cas, pour que la marque soit annulée, il faut que le caractère individuel que la désignation avait au début ait été perdu de vue complètement et par tout le monde. Dans le deuxième cas, pour que le mot soit impropre à servir de marque, il suffit que, dans le langage technique, il soit employé pour désigner une certaine catégorie de produits» (ATF 36 II 432 ou JT 1911 I 493 «Hématogène»); de même ATF 60 II 249 ou JT 1934 I 527 («Bel Paese»).

Mentionnons encore un arrêt ambigu dans lequel le Tribunal fédéral dénie tout caractère distinctif à la marque «5th Avenue» bien qu'il admette que les acheteurs suisses ne connaissent qu'une seule cinquième avenue: la grande artère new-yorkaise. (ATF 72 I 236 ou SJ 1947, 196.) N'aurait-il pas fallu plutôt refuser cette marque parce qu'elle constituait une fausse indication de provenance, qu'elle était par conséquent contraire à l'ordre public au sens de l'art. 6^{quinquies} B ch. 3?

3° Nous avons déjà rappelé à deux reprises quelle devait être la notion d'ordre public à retenir ici. Nous n'y reviendrons pas, si ce n'est pour relever qu'aucun texte de droit interne ne prévoit expressément ce cas de refus de protection ou d'enregistrement, mais cela importe peu s'agissant d'une notion qui quoique non écrite domine tout le droit interne et le droit international. En droit interne, il est évident que tout signe immoral, déceptif ou illicite doit être, en tout cas dans les cas les plus frappants, considéré comme violant l'ordre public suisse⁴⁷. En droit international unioniste, l'ordre public est mentionné à l'art. 6^{quinquies} B ch. 3 CUP, avec une limitation qui correspond à la notion suisse actuelle de l'ordre public assez libérale⁴⁸.

Parmi les décisions prononcées dans le cadre du ch. 3 de l'art. 6^{quinquies} B, nous avons relevé les suivantes:

A propos de marques «contraires aux bonnes mœurs», c'est-à-dire immorale ou déceptive, le Tribunal fédéral, confirmant une jurisprudence constante, a rappelé que chacun des Etats parties à la CUP apprécie souverainement si une marque présente ce caractère.

La marque internationale «Novelin» déposée par une maison autrichienne a été considérée immorale parce que trompeuse dans la mesure où elle ne s'applique pas à des articles en lin; sa protection n'a été admise que pour des articles en lin (ATF 82 I 49 ou JT 1956 I 340). L'on peut aussi citer le refus partiel de «Nycord», marque hollandaise qui fut admise seulement pour des textiles contenant du nylon (ATF 78 I 278 et JT 1953 I 328). Ce sont là des cas de signes déceptifs.

I

Le problème des signes «illicites» est complexe. D'autre part, ils sont soit déceptifs, soit contraire à l'ordre public, ou les deux simultanément.

⁴⁷ La notion d'ordre public ne se confond pas en droit suisse avec le caractère impératif d'une règle de droit national (ATF 87 I 191 c. 1 ou SJ 1962.1); v. note ci-après.

⁴⁸ Voir ATF 76 III 65; 72 II 415; 68 II 386; etc. Particulièrement ATF 72 II 415 c. 7 ou JT 1947 I 405. Voir étude précitée de EGGER, dans cette Revue, 1960 p. 38.

Selon l'art. 14 al. 1 ch. 2 LMF, le Bureau doit d'office refuser l'enregistrement d'une marque contraire à la législation fédérale. Mais la jurisprudence a posé le principe qu'il n'est pas tenu de procéder à une vérification approfondie, d'autant plus que de toute façon l'enregistrement n'a qu'un effet déclaratif, il ne crée pas le droit à la marque (ATF 84 IV 80 ou JT 1958 IV 116 – à propos d'une marque de vin éventuellement contraire aux prescriptions de l'Ordonnance fédérale sur les denrées alimentaires). En dernier lieu, la décision appartient aux tribunaux ordinaires.

L'examen du Bureau devrait porter en effet non seulement sur le signe lui-même, mais encore sur les conditions de son emploi... Depuis plusieurs années, le Bureau exige que la liste des produits soit rédigée de façon à exclure tout emploi de la marque contraire à des prescriptions légales ou aux bonnes mœurs. Cette pratique a reçu l'approbation des auteurs et de la jurisprudence (cf. par exemple ATF 82 I 50 affaire «Novelin» précitée).

Le Bureau devrait tenir compte, notamment, des prescriptions de l'Ordonnance sur le commerce des denrées alimentaires et des objets usuels (par exemple lorsque la marque contient le mot vitamine ou une abréviation de ce mot⁴⁹), du règlement d'exécution de la loi fédérale sur le contrôle des métaux précieux et des ouvrages en métaux précieux (par exemple lorsque la marque comporte une désignation combinée avec le mot or⁵⁰); de la loi sur les stupéfiants. Sur ces questions, nous renvoyons aux études de MM. MORF (Bulletin du groupe suisse AIPPA, série III 1945, p. 161 avec des exemples), EGGER (Revue suisse prop. industrielle 1964 I p. 68 auquel nous avons emprunté ces exemples) et HUG (même revue 1965 I p. 44). Ces deux derniers auteurs suggèrent au Bureau de «ne refuser que les marques clairement contraires à la législation fédérale ou aux bonnes mœurs et non déjà celles qui pourraient y être contraires».

La jurisprudence est très abondante en matière de marques trompeuses, parce que constitutives d'une fausse indication de provenance. Ces marques sont déceptives, selon la terminologie actuelle, plus précise que l'expression plus générale de marques «contraires aux bonnes mœurs» qui englobe également les marques immorales⁵¹. La CUP, nous l'avons vu,

⁴⁹ La marque suisse «Vitafex» n'a été admise que pour des produits renfermant des vitamines.

⁵⁰ La marque «Ardor» n'a été admise que pour des produits n'étant ni dorés, ni plaqués ou doublés or ou constituant une imitation or.

⁵¹ POINTET, op. cit. p. 145-146.

considère les marques déceptives comme contraires à l'ordre public au regard des ch. 3 de l'art. 6^{quinquies} B.

C'est la loi de l'Etat où la protection est requise qui détermine si une dénomination est distinctive ou se borne à désigner l'origine de la marchandise. En Suisse, il faut donc appliquer l'art. 14 al. 1 ch. 2 LMF et au besoin l'art. 18 (qui concerne les indications de provenance), à une marque internationale dont la protection est requise en Suisse (ATF 89 I 49 ou JT 1963 I 603; 89 I 298 ou JT 1963 I 605; 91 I 50 ou JT 1965 I 621).

Le premier arrêt cité a considéré comme trompeuse quant à l'origine géographique du produit la marque internationale «Broncasma Berna», déposée par une maison italienne, marque qui ne constitue pas une désignation de fantaisie (Berna = Berne en italien, 3^e langue nationale suisse).

Le second arrêt en a décidé de même pour une marque mixte comportant entre autre le mot «Florida»; cette marque d'une maison allemande n'a été admise que pour des boissons provenant d'Amérique ou fabriquée avec des produits de cette provenance. Cette décision peut paraître sévère.

Le troisième arrêt cité, a confirmé le refus du Bureau d'admettre la marque internationale «Monte-Bianco» (= Mont-Blanc en italien) pour des articles de parfumerie, de cosmétiques et des crèmes solaires provenant d'Autriche. Nous renvoyons au texte de cet arrêt qui expose et résume les principes applicables.

L'on peut encore rappeler la décision de refus concernant la marque «Schweizer Gruss...» pour des roses provenant d'Allemagne (ATF 79 I 252 JT ou 1954 I 282) et signaler le refus de la marque «Big Ben» pour des produits n'étant pas d'origine anglaise (ATF 76 I 169 ou JT 1951 I 152). Il s'agissait de vêtements hollandais. De même, le refus de la marque «Kremlin» pour des huiles de machine ne provenant pas de Russie (ATF 56 I 451) constitue un exemple devenu classique.

I

En matière d'emblèmes nationaux, un arrêt doit être signalé touchant l'application et de l'art. 14 al. 1 ch. 2 LMF et de la loi fédérale sur la protection des armoiries à une marque étrangère, considérée au surplus comme susceptible d'induire en erreur sur la provenance de la marchandise: cette marque consistait en effet en deux lettres séparées par une croix pouvant être confondue avec celle figurant sur l'armoire de la Confédération. Le Tribunal fédéral a confirmé le refus d'enregistrement en Suisse pour ces motifs, en s'appuyant aussi bien sur l'art. 14 al. 1 ch. 2 LMF et l'art. 6 B

al. 1 ch. 3 CUP (texte de Londres) – signes trompeurs – que sur l'art. 1 al. 1 et 3 de la loi fédérale sur la protection des armoiries, disposition considérée comme d'ordre public et dès lors applicables en vertu de l'art. 6 B al. 1 ch. 3 CUP (textes de Londres), (ATF 66 I 193 ou JT 1941 I 587).

* * *

L'Etat d'origine de la marque ne saurait en apprécier l'originalité matérielle, car cette qualité dépend de circonstances de fait éminemment variables d'un pays à l'autre. Seul le pays d'importation, instruit de toutes les données particulières de son marché est à même d'en affirmer ou d'en nier la présence⁵².

Donc, pour apprécier si une marque ne peut remplir sa fonction distinctive – ce que Masson appelle originalité matérielle – par exemple si elle est tombée dans le domaine public (ATF 55 II 149 ou JT 1929 I 482 ou RIPIA 1930, 111; ATF 60 II 249 ou JT 1934 I 527), si elle porte atteinte à des droits acquis (ATF 39 II 355 ou JT 1914 I 326) ou si elle constitue une fausse indication de provenance et serait par conséquent déceptive (ATF 68 I 203), seule la situation en Suisse, c'est-à-dire l'avis des milieux intéressés et l'opinion populaire, est déterminante. Cependant, dans un arrêt du 23 décembre 1929 (ATF 55 II 346 ou JT 1930 I 159) le TF a jugé que «s'agissant d'un produit qui a une renommée universelle, la manière de voir des cercles intéressés à l'étranger ne sera pas indifférente.» Le texte de Lisbonne tient compte de ce moyen.

L'article 6^{quinquies} C al. 1 CUP dit en effet qu'il faut «tenir compte de toutes les circonstances de fait et notamment de la durée de l'usage de la marque», pour apprécier si la marque est susceptible de protection. C'est ce principe qui permit au Tribunal fédéral d'admettre la protection en Suisse de la marque anglaise «Tunbridge Wells» pour des biscuits, par suite de son long usage qui lui a donné «un caractère distinctif dans le monde économique» (ATF 55 I 262 ou SJ 1930 116). Dans le même sens à propos de la marque anglaise «Bernex» (village genevois) pour des montres d'origine suisse: ATF 81 I 298 ou JT 1956 I 339, marque qui avait été refusée par le Bureau fédéral.

Un autre cas intéressant est celui tranché dans l'ATF 73 II 126 ou SJ 1948, 49 où, par exception, une marque constituant une indication de provenance (qui avait été admise par l'administration) fut considérée par la juridiction civile comme valable parce que son titulaire est le propriétaire

⁵² MASSON, op. cit. p. 68.

même si la protection «telle quelle» est invoquée. Le Bureau fédéral s'estime en effet incompétent pour apprécier s'il s'agit ou non d'une marque de fabrique ou de commerce, c'est-à-dire rentrant ou non dans la définition donnée à l'art. 6^{quinquies} A; d'autre part, il se considère limité dans ses moyens par les seuls motifs de refus énumérés à l'art. 6^{quinquies} B (cf. l'art. 5 al. 1 de l'Arrangement de Madrid lors d'un enregistrement international).

IV. Conclusions

L'application des règles conventionnelles que nous venons d'analyser est assez stricte en Suisse, mais nous avons pu constater qu'elle n'est nullement arbitraire ou vexatoire à l'égard de l'unioniste, soumis en définitive aux mêmes dispositions que le national. Ces dispositions concordent avec celles de la CUP. La protection «telle quelle» permet d'accorder, cas échéant, à l'unioniste une protection qui n'est pas donnée au national; c'est le cas pour la marque plastique. Le verrons-nous un jour pour une marque immatérielle? Quant à la marque de service, la protection «telle quelle» ne peut être admise en sa faveur, en l'état actuel du texte conventionnel, comme nous l'avons remarqué; son enregistrement en Suisse ne devrait donc pas être possible sur cette base⁵⁵.

Résumé

Die «telle quelle»-Bestimmung ermöglicht die Nichtbeachtung des Territorialitätsprinzips der Art. 2 und 6 PUV, wonach als allgemeine Regel die Gleichstellung der Unionsangehörigen mit den eigenen Staatsangehörigen (mit vollständiger Unterstellung unter die Vorschriften des staatlichen Rechts) gilt, sowie die vollständige Unabhängigkeit der ausländischen Marke vom Ursprungsland. Dies bezieht sich nur auf Fabrik- oder Handelsmarken, nach allgemeiner Auffassung aber nicht auf Dienstleistungsmarken.

Die «telle quelle»-Klausel sagt, daß jeder Unionsangehörige, dessen Marke im Ursprungsland vorschriftsgemäß eingetragen ist, die Eintragung der gleichen Marke oder einer Marke, die sich davon nur in Bestandteilen unterscheidet, die «weder die Unterscheidungskraft ... noch ihre Identität berühren» (lit. C. al. 2), in einem anderen Unionsland erhalten

⁵⁵ FLEURY, op. cit. p. 84; SPOENDLIN, cette Revue, 1954 p. 30.

**Entrée en vigueur de l'Arrangement de Madrid
concernant l'enregistrement international des marques
de fabrique ou de commerce révisé à Nice
le 15 juin 1957**

L'Arrangement de Madrid révisé à Nice entrera en vigueur le 15 décembre 1966, pour les pays dont la ratification ou l'adhésion aura été notifiée au plus tard un mois avant cette date. Les pays qui à ce jour ont ratifié l'Acte de Nice ou y ont adhéré sont les suivants :

Allemagne (République fédérale et République démocratique)*, Belgique, Espagne, France, Italie, Luxembourg, Monaco, Pays-Bas, Portugal, RAU (Egypte), Roumanie, Saint-Marin, Suisse, Tchécoslovaquie, Yougoslavie.

Les pays qui jusqu'ici ont fait usage de la faculté prévue par l'article 3^{bis} du texte de Nice (limitation territoriale facultative) sont les suivants :

Belgique, Espagne, Luxembourg, Monaco, Pays-Bas, Portugal, RAU, Roumanie, Tchécoslovaquie.

Dans chacun de ces derniers pays la protection résultant d'un enregistrement international fait après le 14 décembre 1966 ne sera accordée que si elle est demandée expressément et si une taxe spéciale de 25 fr. par pays est versée. Si l'extension territoriale est demandée, pour l'un ou l'autre de ces pays, après l'enregistrement, il sera perçu chaque fois, outre la taxe de 25 fr. par pays, une taxe d'inscription au registre international, dont le montant actuellement proposé est de 40 fr.

Le texte de l'Arrangement de Madrid révisé à Nice a été publié dans le Recueil officiel des lois fédérales 1964, p.1164 et ss. dans les éditions française et allemande. Un nouveau règlement (international) d'exécution

* Plusieurs pays, dont la Suisse, ne reconnaissent pas à la République démocratique allemande la qualité de membre de l'Union de Madrid pour l'enregistrement international des marques.

de l'Arrangement sera adopté, dès l'entrée en vigueur de l'Acte de Nice, par le Comité des directeurs des offices nationaux de la propriété industrielle institué par l'article 10 dudit Acte. L'arrêté du Conseil fédéral du 29 septembre 1939 concernant l'exécution de l'Arrangement de Madrid a par conséquent été révisé le 4 novembre 1966 *. Le Conseil fédéral a profité de cette occasion pour porter la taxe perçue au profit de la Confédération pour chaque demande d'enregistrement international ou de renouvellement de 10 à 40 fr. (cf. art. 8 al. 1 de l'Arrangement).

Les nouvelles formules de demandes d'enregistrement international ou de renouvellement, à utiliser sous le régime de l'Acte de Nice, sont à disposition des intéressés.

(Mitgeteilt vom Eidg. Amt für geistiges Eigentum)

* Cet ACF n'a pas encore été publié à l'heure où nous remettons ce texte à l'imprimerie.

Schweizerische Rechtsprechung

THOMAS RÜEDE, ZÜRICH

I. Patentrecht

PatG Art. 1, Art. 24 lit. c, Art. 51 und Art. 52

Begriff der Erfindung. Kriterien der Neuheit, des technischen Fortschritts und der Erfindungshöhe.

Übertragungserfindung? Fehlen einer entsprechenden Definition und fehlende Erfindungshöhe.

Einschränkung des Patentes wegen Teilnichtigkeit? Der neugefaßte Patentanspruch darf nicht eine Erfindung betreffen, die in der veröffentlichten Patentschrift nicht erwähnt ist.

BGE 92 II 48 ff., Urteil der I. Zivilabteilung vom 8. März 1966 in Sachen Ulrich Steinemann AG gegen Theodor Hymmen KG.

A. Die Ulrich Steinemann A.G. in St. Gallen ist als Rechtsnachfolgerin des Erfinders Walter Zehnder Inhaberin des am 26. Januar 1955 angemeldeten und am 15. Juli 1959 eingetragenen schweizerischen Hauptpatentes Nr. 339840 für eine «Vorrichtung zum Auftragen von Lackschichten». Die Ansprüche lauten gemäß Patentschrift:

«Patentanspruch

Vorrichtung zum Auftragen von Lackschichten, bei der der Lack durch eine schlitzförmige Öffnung eines Lackbehälters auf ein bewegtes, mit der Lackschicht zu überziehendes Objekt ausfließt, dadurch gekennzeichnet, daß der Schlitzgießer in einer solchen Höhe über dem zu überziehenden Gegenstand angeordnet und die Schlitzweite so gewählt ist, daß sich ein frei fallender Lackschleier ausbildet.

Unteransprüche

1. Vorrichtung nach Patentanspruch, gekennzeichnet durch zwei sich zu beiden Seiten des Schlitzgießers erstreckende Förderbänder für die zu lackierenden Gegenstände, zwischen denen unterhalb des Schlitzgießers eine mit einem Vorratsbehälter für den Lack verbundene Auffangrinne für den Lack angeordnet ist.

2. Vorrichtung nach Patentanspruch und Unteranspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß eine Förderpumpe den Lack vom Vorratsbehälter in den Schlitzgießer fördert und daß dieser einen Überlauf zum Vorratsbehälter hat.

3. Vorrichtung nach Patentanspruch und Unteranspruch 2, dadurch gekennzeichnet, daß die Höhe des Schlitzgießers über den Förderbändern und die Höhe des Überlaufes am Schlitzgießer einstellbar sind.»

Unter Benützung dieses Patentbesitzes stellt die Ulrich Steinemann A.G. Maschinen zum Lackieren von Werkstücken (insbesondere Möbelteilen) her, die wie folgt arbeiten: zwei waagrechte gleichlaufende Förderbänder, von denen das eine dem andern in der Laufrichtung mit einem gewissen Abstand folgt, führen die Werkstücke unter einem über der Lücke zwischen den Förderbändern angebrachten Lackbehälter hindurch, der den Lack aus einem quer zur Förderbahn verlaufenden waagrechten Schlitz in Form eines dichten, beim Niederfallen sich verdünnenden Schleiers ausfließen läßt. Die Weite des Schlitzes und die Höhe des Lackbehälters werden so eingestellt, daß der Schleier, auf das zweckmäßige Maß verdünnt, mit einer der Laufgeschwindigkeit der Förderbänder entsprechenden Fallgeschwindigkeit auf die zu lackierenden Gegenstände trifft. So entsteht auf diesen Gegenständen eine gleichmäßige, von Rissen und Stauungen freie Lackschicht von der gewünschten Dicke. Der nicht auf diese Gegenstände fallende Lack wird durch eine zwischen den Förderbändern liegende Auffangrinne gesammelt.

B. Die Theodor Hymmen K. G. in Bielefeld (Deutschland) stellt gleichartige Maschinen her und lieferte mindestens eine solche in die Schweiz. Von der Ulrich Steinemann A. G. mit einer am 16. Februar 1961 beim Handelsgericht des Kantons Zürich eingereichten Klage wegen Patentverletzung belangt, erhob sie Widerklage auf Nichtigerklärung des Patentbesitzes Nr. 339840. Das Handelsgericht verwies dieses Begehren in ein selbständiges Verfahren mit der Theodor Hymmen K. G. als Klägerin und der Ulrich Steinemann A. G. als Beklagter. Nach Einholung eines Gutachtens erklärte es das streitige Patent mit Urteil vom 21. September 1965 für nichtig. Die von den Sachverständigen vorgeschlagene und vom Eidgenössischen Amt für geistiges Eigentum als zulässig erachtete Einschränkung des Patentbesitzes lehnte es ab.

C. Gegen dieses Urteil hat die Beklagte die Berufung an das Bundesgericht erklärt mit den Anträgen, die Nichtigkeitsklage abzuweisen, eventuell das streitige Patent (nötigenfalls nach Einholung eines ergänzenden Gutachtens) «durch folgende Fassung des Patentanspruches teilweise zu vernichten:

Vorrichtung zum Auftragen von Lackschichten, bei der der Lack durch eine schlitzförmige Öffnung eines Lackbehälters auf ein bewegtes mit der Lackschicht zu überziehendes Objekt in Form eines frei fallenden Schleiers ausfließt, dadurch gekennzeichnet, daß der Schlitzgießer in seiner Höhe über dem zu überziehenden Gegenstand einstellbar angeordnet und die Schlitzbreite wählbar ist.»

Das Bundesgericht hat die Berufung abgewiesen und damit das Patent nichtig erklärt mit folgenden Erwägungen:

2. Nach Art. 26 Abs. 1 Ziff. 1 PatG ist ein Patent durch den Richter auf Klage hin nichtig zu erklären, wenn die Voraussetzungen des ersten Absatzes von Artikel 1 nicht

erfüllt sind, d.h. wenn das Patent nicht eine neue gewerblich anwendbare Erfindung zum Gegenstand hat.

Der Gegenstand des Patentes ist dem Patentanspruch und den Unteransprüchen zu entnehmen. Zur Auslegung der Ansprüche, die nach Treu und Glauben zu erfolgen hat (BGE 85 II 136 mit Hinweisen), darf gemäß Art. 50 Abs. 2 PatG die Beschreibung herangezogen werden.

Zum Begriff der Erfindung im Sinne von Art. 1 Abs. 1 PatG gehört, daß die technische Lehre, in der sie liegen soll, einen klar erkennbaren technischen Fortschritt bringt und zudem Erfindungshöhe besitzt, d.h. nicht im Bereich der Lösungen bleibt, die der Stand der Technik zur Zeit der Patentanmeldung dem durchschnittlich gut ausgebildeten Fachmann nahelegte, sondern auf einer schöpferischen Leistung beruht, die über eine solche Fortentwicklung hinausgeht (BGE 85 II 138 ff. mit Hinweisen, 85 II 513, 89 II 109 und 167). Als neu gilt eine Erfindung gemäß Art. 7 Abs. 1 PatG, wenn sie vor der Patentanmeldung weder im Inland derart offenkundig geworden noch durch veröffentlichte Schrift- oder Bildwerke derart dargelegt worden ist, daß der Fachmann sie danach ausführen kann. Beim Entscheid über die Fragen der Neuheit und des technischen Fortschrittes sind die vorbekannten Lösungen der Lehre des streitigen Patentes einzeln gegenüberzustellen. Bei Beurteilung der Erfindungshöhe ist dagegen von dem zur Zeit der Patentanmeldung vorhandenen Stande der Technik in seiner Gesamtheit, d.h. vom Inbegriff dessen auszugehen, was damals an Lösungen bekannt war (BGE 89 II 109, Absatz 2 des Zitats aus dem Urteil vom 31. Mai 1955 i.S. Bollhalter gegen Fleischer GmbH).

Die vom Handelsgericht beigezogenen Sachverständigen stellten fest, am Tag der Anmeldung des streitigen Patentes seien von den durch den Patentanspruch und die Unteransprüche vorgeschlagenen Vorkehren die Verwendung freifallender Lackschleier, die Höhenregelung des Schlitzgießers in beschränktem Maße, die Regelung der Schlitzbreite und -länge und die Verwendung von zwei Förderbändern sowie von Aufangrinnen und Förderpumpen für den Lack bekannt gewesen. Zum Stand der Technik hätten auch Verbindungen von zweien oder mehreren dieser Vorkehren gehört. Gestützt auf diese Feststellungen gelangten sie, von den dargelegten Grundsätzen ausgehend, zum Schlusse, «daß sämtliche Ansprüche in ihrer derzeitigen Form – auch bei jedwelcher Kombination untereinander – zu keiner am Tag der Anmeldung des Patens noch schutzfähigen Erfindung führen können». Sie verneinten auch die Frage, ob eine Übertragungs- oder eine Funktionserfindung vorliege. Das Handelsgericht stimmte diesen Schlußfolgerungen zu.

Die Beklagte beanstandet das angefochtene Urteil in diesem Punkte nur insoweit, als es das Vorliegen einer Übertragungserfindung verneint. Sie macht geltend, die Erfindung gemäß dem Streitpatent sei eine typische Übertragungserfindung, «d.h. eine Erfindung, deren die Patentwürdigkeit begründendes Element in der Idee zu suchen ist, eine auf anderen Gebieten schon bekannte Idee auf ein neues technisches Gebiet anzuwenden». Als erfinderisch betrachtet sie am streitigen Patent in seiner gegenwärtigen Fassung nur noch den Gedanken, eine auf dem Gebiet der Tonwaren- und der Konservenbischensindustrie bereits bekannte Lösung auf das Gebiet der Möbelindustrie zu übertragen. Sie geht also heute selber davon aus, daß der Patentanspruch und die Unteransprüche ihres Patentes eine an sich bekannte Lösung verwerten und abgesehen vom Übertragungsgedanken nichts enthalten, was als patentwürdige Erfindung gelten könnte. In der Tat ist die durch den Patentanspruch und die Unteransprüche definierte Vorrichtung als solche angesichts des Standes der Technik zur Zeit der Patentanmeldung (besonders im

Hinblick auf die deutschen Patentschriften Nr. 156267 und 716829 und die britische Patentschrift Nr. 250400) auf jeden Fall mangels Erfindungshöhe nicht schützbar. Es bleibt daher nur zu prüfen, ob eine patentwürdige Übertragungserfindung vorliege.

3. Die Beklagte erblickt die nach ihrer Auffassung vorliegende Übertragungserfindung in der Verwendung einer bestimmten Vorrichtung auf einem Gebiet, wo sie bisher nicht verwendet wurde.

Der Patentbewerber hat nach Art. 51 Abs. 1 PatG für jedes Patent einen Patentanspruch aufzustellen, in welchem er die Erfindung definiert. Der Patentanspruch darf nach Art. 52 Abs. 1 PatG nur eine einzige Erfindung definieren. Indem Art. 52 Abs. 1 PatG weiter bestimmt, daß als Erfindung entweder ein Verfahren oder ein Erzeugnis, ein Ausführungsmittel oder eine Vorrichtung oder eine Anwendung eines Verfahrens oder eine Verwendung eines Erzeugnisses zu definieren sei, stellt er fest, daß es sich dabei um verschiedene Arten von Erfindungen handelt. Will der Patentbewerber nicht eine Vorrichtung als solche, sondern eine bestimmte Verwendung als Erfindung patentieren lassen, so muß er das folglich im Patentanspruch zum Ausdruck bringen.

Der Patentanspruch und die Unteransprüche des streitigen Patentbesitzes sagen nicht, die Erfindung bestehe in der Verwendung einer bereits anderswo benützten Vorrichtung zur Lackierung von Möbelteilen. Sie sprechen überhaupt nicht von solchen, sondern allgemein von einem mit einer Lackschicht zu überziehenden «Objekt» oder «Gegenstand». Die Patentschreibung erwähnte das Überziehen von Möbelteilen nur als Beispiel einer Anwendung der erfindungsgemäßen Vorrichtung («...zum Überziehen fester Gegenstände mit einer Lackschicht, insbesondere von Möbelteilen mit unebener Oberfläche»). Mit dieser Fassung der Ansprüche und der zu ihrer Auslegung heranzuziehenden Beschreibung bekundete der Patentbewerber geradezu, daß er den erfinderischen Gedanken nicht in der Verwendung der Vorrichtung auf einem neuen Gebiet sah, sondern daß er die Vorrichtung als solche geschützt wissen wollte, gleichgültig in welchem Gewerbezweig sie verwendet werde.

Das streitige Patent kann daher schon mangels entsprechender Definition der Erfindung nicht als Patent für die von der Beklagten behauptete Übertragungserfindung Bestand haben.

4. Die streitige Erfindung als Übertragungserfindung zu schützen, wäre auch dann nicht möglich, wenn der Patentanspruch zum Ausdruck brächte, daß der erfinderische Gedanke in der Verwendung der Vorrichtung auf einem neuen Gebiet liege.

Die Übertragung einer vorbekannten Lösung auf neue Gebiete stellt in der Regel nicht eine patentwürdige Erfindung dar, sondern gehört zu den Vorkehrungen, die der Stand der Technik dem Durchschnittsfachmann nahelegt (vgl. BLUM/PEDRAZZINI, Anm. 33 zu Art. 1 PatG, S. 147). Sie wird erst dann zur Erfindung, wenn der Gedanke, die Übertragung vorzunehmen, über das von einem Durchschnittsfachmann zu Erwartende hinausging und daher erfinderisch war oder wenn bei der Übertragung Schwierigkeiten zu überwinden waren (BGE 44 II 203, 56 II 148).

Die Aufgabe, eine bessere Vorrichtung für das Lackieren von Möbelteilen zu finden, stellte sich nicht in erster Linie dem Fachmann der Möbelindustrie, sondern jenem der Technik des Auftragens von Farben und Begußmassen auf die verschiedensten festen Gegenstände. Für einen Fachmann dieser – u. a. von der Maschinenindustrie gepflegten – Technik lag es nahe, die Lösungen, die für das Überziehen von stark profilierten Tonwaren, von Konservenbüchsen, Ziegeln und ähnlichen Gegenständen mit Glasur oder Lack gefunden worden waren (vgl. die erwähnten ausländischen Patentschriften), auf

das Überziehen anderer Gegenstände, insbesondere auf das Lackieren unebener Möbelteile, zu übertragen. Daß dieser Übertragung Bedenken der Fachwelt entgegengestanden hätten (vgl. REIMER, 2. Aufl. 1958, Anm. 36 zu § 1 des deutschen PatG, S. 36), behauptet die Beklagte selber nicht. Der Übertragungsgedanke war also nicht erfinderisch. Daran ändert nichts, daß nicht ein Fachmann des maßgebenden Zweiges der Technik, sondern ein Schreiner das Patent anmeldete und daß die damit vorgeschlagene Lösung im Bereich der Möbelindustrie zu einem erheblichen technischen Fortschritt führte.

Der Umstand, daß die Verwendung der fraglichen Lösung im Gebiet dieser Industrie lange auf sich warten ließ, vermag den Schluß, daß dem Übertragungsgedanken die Erfindungshöhe fehlte, nicht zu widerlegen. Diese Verzögerung kann auf bloße Untätigkeit, auf das Festhalten am Bisherigen oder — wie die Klägerin mit Recht bemerkte — auch auf die Entwicklung des Möbelstils und der Lackfabrikation zurückzuführen sein.

Auch der Verwirklichung des erwähnten Gedankens standen keine Schwierigkeiten im Weg, die nicht jeder durchschnittlich ausgebildete Fachmann der Technik des Lackierens überwinden konnte.

Die Voraussetzungen für die Annahme einer patentwürdigen Übertragungserfindung sind also nicht gegeben.

5. Kann das streitige Patent in seiner heute vorliegenden Fassung aus den angeführten Gründen nicht geschützt werden, so kann dahingestellt bleiben, ob es, wie das Handelsgesicht angenommen hat, auch mangels einer die Ausführung durch den Fachmann erlaubenden Darlegung der Erfindung durch die Patentschrift (Art. 26 Abs. 1 Ziff. 3 PatG) nichtig sei oder ob in diesem Punkte die gegenteilige Auffassung der Sachverständigen den Vorzug verdiene.

6. Zu prüfen bleibt, ob das angefochtene Patent gemäß dem Eventualantrag der Beklagten in Anwendung von Art. 27 und 24 Abs. 1 lit. c PatG wegen bloßer Teilnichtigkeit entsprechend dem Vorschlag der Sachverständigen einzuschränken sei.

a) Die vorgeschlagene Neufassung des Patentanspruchs definiert eine Kombinationserfindung, die darin bestehen soll, daß die Höhe des Schlitzgießers über dem Werkstück einstellbar und die Schlitzbreite wählbar ist, damit die Dicke und die Fallgeschwindigkeit des Lackschleiers beim Auftreffen auf das Werkstück nach Wunsch geregelt werden können.

Die Einstellbarkeit der Höhe des Schlitzgießers wird im Unteranspruch 3 erwähnt und in der Beschreibung als zweckmäßig bezeichnet. Die Beschreibung sagt auch, die Schlitzbreite (und/oder Schlitzlänge) könne eingestellt werden, was der Patentanspruch wenigstens andeutet («... Schlitzweite so gewählt...»). Der Patentschrift läßt sich dagegen nicht entnehmen, daß die Kombination dieser beiden Elemente die Erfindung ausmache oder zu ihr gehöre. Die Sachverständigen schlagen also nicht eine Einschränkung der angefochtenen Patentansprüche vor, sondern deren Ersetzung durch einen Anspruch, der eine in der Patentschrift nicht erwähnte Erfindung definiert. Eine solche Änderung ist nach Art. 27 und 24 Abs. 1 lit. c PatG nicht statthaft.

b) Die durch den neugefaßten Patentanspruch umschriebene Lösung ist zudem mangels Erfindungshöhe nicht patentwürdig. Sie unterscheidet sich von der Erfindung gemäß der britischen Patentschrift Nr. 250400, die einen in der Breite verstellbaren Schlitz und einen freifallenden Lackschleier verwendet, im wesentlichen nur dadurch, daß zu diesen Merkmalen die Einstellbarkeit der Höhe des Schlitzgießers über dem

Werkstück hinzutritt. Diese Verbesserung lag entgegen der Auffassung der Sachverständigen nahe. Daß die Fallgeschwindigkeit mit der Fallhöhe zunimmt und daß sich der Querschnitt fallender Flüssigkeitsmengen mit zunehmender Fallhöhe verringert, bis die Flüssigkeit in Tropfen zerfällt, gehört zu den elementaren Lehren der Physik, mit denen schon die Erfahrung des täglichen Lebens vertraut macht. Es lag daher für einen durchschnittlich ausgebildeten Fachmann der Lackiertechnik auf der Hand, die Höhe des Schlitzgießers verstellbar zu machen, wenn er erreichen wollte, daß die Dicke und die Fallgeschwindigkeit des Lackschleiers beim Auftreten auf das Werkstück nach Wunsch geregelt werden können.

Diese Gründe verbieten, das streitige Patent nur teilweise nichtig zu erklären und den Patentanspruch im vorgeschlagenen Sinne neu zu fassen. Zur Einholung eines ergänzenden Gutachtens besteht kein Anlaß.

PatG Art. 2 Ziff. 2

Erfindungen von Verfahren zur Konservierung bzw. Stabilisierung von Arzneimitteln sind schlechthin zu den Erfindungen von Verfahren zur Herstellung von Arzneimitteln zu rechnen (Praxisänderung).

PMMBI 1966 I 14, Rechtsauskunft des Eidg. Amtes für geistiges Eigentum vom 4. März 1966.

PatG Art. 2 Ziff. 2, Art. 8 Abs. 2 und Art. 75 Abs. 1 lit. a

Das Recht des Patentinhabers erstreckt sich beim Verfahrenspatent auf die unmittelbaren Erzeugnisse selbst dann, wenn diese Erzeugnisse Arzneimittel sind, für die ein Stoffpatent nicht zulässig ist.

Erfolgsort im Kanton Zürich durch Verkauf in Apotheken auch für den italienischen Hersteller, der bloß an schweizerische Grossisten lieferte.

Urteil der I. Zivilabteilung des Bundesgerichtes vom 24. Februar 1966.

Die in Mailand niedergelassene Beklagte stellt in Italien ein Arzneimittel her, das über eine in Roveredo niedergelassene Gesellschaft in der Schweiz auf den Markt gebracht worden sein soll. Die Klägerin behauptet, dieses Erzeugnis werde nach einem für sie patentierten Verfahren hergestellt und erhob Patentverletzungsklage beim Handelsgericht des Kantons Zürich, weil das Erzeugnis in zürcherischen Apotheken verkauft werde. Die Beklagte bestritt die örtliche Zuständigkeit.

Das Handelsgericht des Kantons Zürich erklärte sich zuständig und das Obergericht des Kantons Zürich bestätigte diesen Beschluß. Auf Berufung der Beklagten bestätigte das Bundesgericht die örtliche Zuständigkeit u. a. mit folgenden Erwägungen:

3. Die Rechtsbegehren der Klage stützen sich auf das Bundesgesetz betreffend die Erfindungspatente. Die Klägerin hatte daher die Wahl, «am Wohnsitz der Beklagten oder am Ort, wo die Handlung begangen wurde, oder am Ort, wo der Erfolg eingetreten ist», zu klagen (Art. 75 Abs. 1 lit. a PatG). Sie entschied sich für den Gerichtsstand Zürich, weil die ihre Patente verletzenden Erzeugnisse in diesen Kanton geliefert worden seien und daselbst mit Wissen und Willen der Beklagten in den Apotheken verkauft würden.

4. Die Beklagten wenden ein, sie hätten die patentierten Erfindungen der Klägerin nur dann im Kanton Zürich benützt, wenn sie die patentierten Verfahren daselbst im Sinne des Art. 8 Abs. 2 PatG ausgeführt, feilgehalten, verkauft oder in Verkehr gebracht hätten. Ein Begehungs- oder ein Erfolgsort liege nicht schon deshalb im Kanton Zürich, weil dort das angeblich unter Benützung der patentierten Verfahren hergestellte Erzeugnis Tetralysal feilgeboten und verkauft wurde; denn Erfindungen von Arzneimitteln seien gemäß Art. 2 Ziff. 2 PatG von der Patentierung ausgeschlossen.

Die Beklagten wollen damit sagen, das Feilbieten und das Verkaufen des Tetralysals seien Handlungen, die Art. 2 Ziffer 2 PatG erlaube und die daher bei der Bestimmung des Gerichtsstandes außer Betracht zu bleiben hätten. Dieser Auffassung kann jedoch nicht beigeprägt werden. Die Zuständigkeit des Richters, besonders die örtliche, beurteilt sich ausschließlich nach dem Inhalt der Klagebegehren, nicht darnach, ob diese begründet seien oder nicht (BGE 9 S. 33 Erw. 1, 23 I 37 Erw. 2 und S. 58, 24 I 660, 45 I 307, 66 II 183, 74 II 188 Erw. 2). Der Gerichtsstand hängt deshalb nicht davon ab, ob die Handlungen, in denen die Klägerin Verletzungen ihrer Patentrechte sieht, diesen wirklich zuwiderlaufen oder nicht.

Eine Ausnahme wäre nur zu machen, wenn die Klägerin die im Kanton Zürich begangenen Handlungen oder den dort eingetretenen Erfolg offensichtlich nur deshalb als widerrechtlich hinstellen würde, um die Bestimmungen über den Gerichtsstand zu umgehen (BGE 23 I 58/59, 66 II 184); denn auch Gerichtsstandsnormen dürfen nicht offenbar rechtsmißbräuchlich angerufen werden (vgl. BGE 83 II 348 Erw. 2). Von einem offenbaren Mißbrauch kann jedoch im vorliegenden Falle nicht die Rede sein. Namentlich liegt keineswegs auf der Hand, daß Art. 2 Ziff. 2 PatG jedermann das Feilbieten und den Verkauf von Arzneimitteln erlaube, die unmittelbare Erzeugnisse eines patentierten Verfahrens sind. Gegenteils liegt nahe, daß dieses Recht nur dem Inhaber des Verfahrenspatentes und den in seinem Einverständnis handelnden Personen zusteht. Das ausschließliche Recht des Patentinhabers, die Erfindung gewerbsmäßig zu benutzen (Art. 8 Abs. 1 PatG), erstreckt sich nämlich beim Verfahrenspatent auch auf die unmittelbaren Erzeugnisse des Verfahrens (Art. 8 Abs. 3 PatG). Erzeugnisse, für die ein Stoffpatent nicht zulässig ist, machen keine Ausnahme (BLUM/PEDRAZZINI Art. 8 Anm. 22 S. 411). Gleicher Meinung ist in bezug auf das Verhältnis von § 6 Satz 2 zu § 1 Abs. 2 Ziff. 2 des deutschen Patentgesetzes das vorwiegende deutsche Schrifttum (PIETZCKER, Patentgesetz § 1 Anm. 52 Ziff. 2; PIETZCKER, GRUR 1962 186 ff.; KLAUER-MÖHRING, Patentgesetz § 6 Anm. 17; REIMER, Patentgesetz § 6 Anm. 63 lit. a Abs. 2; BENKHARD, Patentgesetz § 1 Anm. 57; anderer Meinung ZELLER, GRUR 1962 185), und im gleichen Sinne hat das Reichsgericht entschieden (RStS 21 206). Art. 8 Abs. 3 und Art. 2 Ziff. 2 PatG widersprechen sich nicht. Das ausschließliche Recht des Patentinhabers, die unmittelbar in einem patentierten Verfahren erzeugten Arzneimittel gewerbsmäßig zu benutzen, bedeutet nicht, daß das Erzeugnis als solches Patentschutz genieße; Art. 8 Abs. 3 PatG bestimmt nur, wie weit der Schutz des patentierten Verfahrens reiche, d. h. unter welchen

Voraussetzungen die durch das Verfahrenspatent geschützte Erfindung als widerrechtlich benützt zu gelten habe. Allerdings ist diese Frage nicht schon im Streit über den Gerichtsstand abschließend zu beurteilen, sondern erst bei der Fällung des Sachurteils.

5. Die Beklagten machen geltend, es seien leere Behauptungen, daß die angebliche Patentverletzung im Kanton Zürich begangen und der Erfolg hier eingetreten sei. Sie hätten zwar laut vorinstanzlicher Feststellung nicht bestritten, daß das Tetralysal in der Apotheke Küsnacht vertrieben worden sei. Der eigentliche Täter sei aber die Apotheke Küsnacht. Diese habe das Erzeugnis nicht von den Beklagten, sondern von einem Grossisten bezogen. Der gegenteilige Beweis obliege gemäß Art. 8 ZGB der Klägerin.

Auf diese Anbringen ist nicht einzutreten, da sie neu sind (Art. 55 Abs. 1 lit. c OG). Wie sich aus der Hauptklageantwort an das Handelsgericht sowie aus der Rekursschrift an das Obergericht ergibt und die Vorinstanz denn auch feststellt, haben die Beklagten den Gerichtsstand Zürich im kantonalen Verfahren nur mit der Begründung bestritten, das Verfahrenserzeugnis sei als Arzneimittel durch Art. 2 Ziff. 2 PatG vom Patentschutz ausgeschlossen.

Übrigens verkennen die Beklagten, daß der Gerichtsstand Zürich nicht vom Nachweis abhängt, daß sie das Feilbieten und den Verkauf des Tetralysals durch die Apotheke Küsnacht unmittelbar oder mittelbar veranlaßt haben. Es genügt, daß die Klägerin ihnen das zur Last legt. Ob es wirklich zutrifft, ist im Sachurteil, nicht im Vorentscheid über den Gerichtsstand zu erwägen.

6. Die Beklagten machen geltend, wenn sie der Apotheke Küsnacht Tetralysal geliefert hätten, würde dennoch weder der Begehungs- noch der Erfolgsort im Kanton Zürich liegen: Waren seien nämlich dort in Verkehr gebracht, wo sie versandt würden, und der Erfolgsort sei nur eine Unterart des Begehungsortes; der hiesige Gerichtsstand sei «mit demjenigen des auswärtigen Versandortes konsumiert».

Dieser Standpunkt ist neu. Dennoch ist dazu Stellung zu nehmen, weil es eine Rechtsfrage ist, ob der Versender eines Erzeugnisses die Patentverletzung ausschließlich am Versandort zu verantworten habe (vgl. z. B. BGE 75 II 309 ff. Erw. 4).

Die Auffassung der Beklagten ist jedoch trölerisch. Art. 75 Abs. 1 lit. a PatG läßt die Klage außer am Orte, wo die Handlung begangen wurde, ausdrücklich auch am Orte zu, wo der Erfolg eintrat. Der Gerichtsstand des Ortes, wo der Täter handelte, schließt somit die Belangung am Orte des Erfolges offensichtlich nicht aus. Übrigens hat das Bundesgericht schon Art. 42a PatG, der den Erfolgsort nicht ausdrücklich erwähnte, dahin ausgelegt, die Tat sei nicht nur dort begangen, wo der Täter handelte, sondern auch dort, wo der Erfolg eintrat; wer durch seine im Ausland ausgeübte Tätigkeit dazu beitrage, daß ein patentverletzendes Erzeugnis in der Schweiz feilgeboten werde, könne daher am Orte des Feilbietens belangt werden (BGE 82 II 162 ff. Erw. 2 c und Erw. 4).

PatG Art. 5 Abs. 1, PatV I Art. 15 Abs. 1

Wird das Patentgesuch vor der Erfindernennung übertragen, so ist die Erklärung über die Person des Erfinders vom neuen, im Patentgesuchsregister eingetragenen Patentbewerber, nicht vom ursprünglichen Anmelder abzugeben.

PMMBl 1966 I 23, Verfügung des Amtes für geistiges Eigentum vom 22. Januar 1966.

PatG Art. 7 Abs. 1 lit. b

Bekanntgemachte österreichische Patentanmeldungen sind neuheitsschädlich.

PMMBl 1966 I 16, Rechtsauskunft des Eidg. Amtes für geistiges Eigentum vom 6. April 1966.

PatG Art. 24

Eine Teilverzichtserklärung gegenüber dem Amt ist auch nach Hängigkeit der Patentnichtigkeitsklage möglich.

PMMBl 1966 I 18, Rechtsauskunft des Eidg. Amtes für geistiges Eigentum vom 6. Februar 1964.

PatG Art. 87 Abs. 2 lit. a

Die Fixierung einer biochemisch aktiven Substanz auf Textilfasern bzw. Textilien, zum Zwecke der sog. hygienischen Ausrüstung derselben, stellt eine Veredelung von Textilfasern dar.

Die Tatsache, daß das durch Anwendung eines solchen Verfahrens gewonnene Erzeugnis eine veredelte Textilfaser im Sinne von Art. 87 Abs. 2 PatG darstellt, schließt an sich nicht aus, daß es gleichzeitig ein Arzneimittel im Sinne von Art. 2 Ziff. 2 PatG sein könnte.

PMMBl 1966 I 25 ff., Entscheid der I. Beschwerdeabteilung vom 28. Dezember 1965 in Sachen Tissages de Soieries Réunion gegen den Entscheid der Prüfungsstelle der Vorprüfungssektion I.

PatG Art. 87 Abs. 2 lit. b und Art. 107 Abs. 3

Für die Anwendung dieser Bestimmung können zwei Erfindergruppen unterschieden werden:

- Erfindungen, die zweifellos auf dem Gebiet der Zeitmessungstechnik, aber auch auf andern Gebieten anwendbar sind;*
- Erfindungen mit einem einzigen, bestimmten Anwendungsgebiet, von dem es sich fragt, ob es dasjenige der Zeitmessungstechnik sei.*

Zum Gebiet der Zeitmessungstechnik gehören:

- alle eindeutig in den Aufgabenbereich der Uhrenindustrie fallenden Erfindungen, und zwar auch dann, wenn sie mit dem Messen der Zeit direkt nichts zu tun haben;*

— alle Erfindungen, die in klar erkennbarer Weise direkt mit dem Messen der Zeit zu tun haben, und zwar auch dann, wenn sie nicht in den Aufgabenbereich der Uhrenindustrie fallen.

Die Höhe der Spruchgebühr beeinflussende Faktoren (in casu ungünstige Erfolgsaussichten; fragwürdiges rechtliches Interesse an der Änderung der angefochtenen Verfügung).

PMMBl 1966 I 12ff., Entscheid der II. Beschwerdeabteilung des Eidg. Amtes für geistiges Eigentum vom 31. Dezember 1965 i. S. Turmuhrfabrik Mäder gegen den Entscheid der Prüfungsstelle der Vorprüfungssektion II.

PatG Art. 107 Abs. 3

Grundsätzliche Erwägungen zur Spruchgebühr im zweiseitigen Beschwerdeverfahren.

Ob die obsiegende Partei Anspruch auf eine Parteientschädigung hat, wird offengelassen, da sie keinen entsprechenden Antrag gestellt hat.

PMMBl 1966 I 15ff., Entscheid der I. Beschwerdeabteilung vom 24. Februar 1966 i. S. Heberlein & Co. AG gegen Winzeler, Ott & Co. AG.

PatG Art. 107 Abs. 3 und 4

Die Höhe der Spruchgebühr beeinflussende Faktoren:

— zum Nachteil des Beschwerdeführers:

— Rückzug der Beschwerde, nachdem die Sache bereits materiell an die Hand genommen war;

— zugunsten des Beschwerdeführers:

— Erweiterung des entgegenstehenden Standes der Technik im Beschwerdeverfahren.

PMMBl 1966 I 28, Entscheid der I. Beschwerdeabteilung des Eidg. Amtes für geistiges Eigentum vom 3. Oktober 1963 i. S. Farbenfabriken Bayer Aktiengesellschaft gegen den Entscheid der Prüfungsstelle der Vorprüfungssektion I.

PatV II Art. 13 Abs. 1 und Art. 68

Betrifft die Beschwerde einen nicht im Vernehmlassungsverfahren gefällten Unterstellungsentscheid, so kann der Prüfer geänderten technischen Unterlagen, die

zusammen mit der Beschwerde eingereicht werden, im Abhilfeentscheid Rechnung tragen.

Die Abhilfe kann in einer bloßen Aufhebung des angefochtenen Entscheides bestehen, wenn die Akten nicht für einen neuen Unterstellungsentscheid spruchreif sind.

Richtlinien, nach denen der Prüfer den in Art.13 Abs.1 PatV II vorgesehenen Entscheid entweder «sofort» oder nach Durchführung eines Vernehmlassungsverfahrens auszufällen hat.

PMMBI 1966 I 19ff., Entscheid der Prüfungsstelle der Vorprüfungssektion II vom 5. Mai 1966.

PVUe (Lissabon) Art.4 C Abs.4

Der Umstand, daß eine fallengelassene US-Anmeldung nach amerikanischem Recht noch zum Nachweis der «conception of the invention» benutzt werden kann, ist nicht als «ein bestehen gebliebenes Recht» zu werten. Die neue Anmeldung kann deshalb Grundlage für die Beanspruchung der Unionspriorität bilden.

PMMBI 1966 I 23ff., Rechtsauskunft des Eidg.Amtes für geistiges Eigentum vom 25. Juli 1966.

II. Muster- und Modellrecht

MMG Art.14 Abs.3

Zuständig für die Löschungs- oder Abtretungsklage gegen den Inhaber eines international hinterlegten Musters oder Modells ohne Sitz und ohne Vertreter in der Schweiz ist das Handelsgericht des Kantons Bern.

PMMBI 1966 I 17ff., Rechtsauskunft des Eidg.Amtes für geistiges Eigentum vom 8. März 1966.

III. Markenrecht

MSchG Art.1, Art.6 und Art.9

Markenmäßiger Gebrauch durch Anbringen auf Ausschankvorrichtungen – fort-dauernder Gebrauchswille erforderlich.

Verwechselbarkeit einer Bildmarke mit dunklem quadratischem Hintergrund und fünf in den Diagonalen des Quadrats angeordneten weißen, je von einem Kreis

umrandeten fünfzackigen Sternen und von Bildmarken mit gleichem Hintergrund und sechs, sieben und zehn Sternen, die eine der Zahl der Sterne entsprechende Anzahl Zacken aufweisen, mit der Wort/Bildmarke, bestehend aus einem fünfzackigen Stern in einem Kreis mit dem Wort CALTEX quer über den Sternkörper. Sind Marken für Benzinprodukte wegen Verwechselbarkeit nichtig, so können sie auch nicht mit eingeschränktem Warenverzeichnis für Hilfsartikel wie Straßenkarten bestehen bleiben.

Zur Legitimation zur Löschungsklage.

Fehlender Gebrauch einer Wortmarke wird nicht ersetzt durch Gebrauch einer Bildmarke, die den begrifflichen Inhalt der Wortmarke bildlich wiedergibt.

Urteil des Handelsgerichtes des Kantons Zürich vom 16. März 1965 und Urteil der I. Zivilabteilung des Bundesgerichtes vom 22. März 1966 in Sachen Caltex Oil AG gegen Avia-Verband.

Die Caltex Oil AG ist Inhaberin der Wort/Bildmarke CALTEX, bestehend aus einem fünfzackigen Stern in einem Kreis mit dem Wort CALTEX quer über den Sternkörper, der Wortmarken STARFAK und STAR und der Wort/Bildmarke FIVE STAR, eingetragen am 1. Oktober 1959, bestehend aus fünf nebeneinander gestellten fünfzackigen Sternen und den unterhalb von diesen angebrachten Worten FIVE STAR.

Der Beklagte AVIA-Verband ließ 1956 als Kollektivmarke die Wort/Bildmarke AVIA eintragen; diese besteht aus dem Wort AVIA mit der oberhalb davon angebrachten Abbildung eines stilisierten Düsenflugzeuges, beides umrahmt von einem in ein Rechteck gestellten Oval. Diese Marke trat an die Stelle der früheren Marke, die statt des Düsenflugzeuges das Bild eines Propellers aufgewiesen hatte.

Im Jahre 1954 brachte der Beklagte ein Superbenzin unter der Bezeichnung AVIA 5-Stern auf den Markt. In den dafür gebrauchten Werbeprospektiven verwendete er eine Bildmarke mit schwarzem oder blauem quadratischem Hintergrund und fünf in den Diagonalen des Quadrats angeordneten weißen, je von einem Kreis umrandeten, fünfzackigen Sternen. Diese Marke ließ er am 13. Oktober 1960 für Treibstoffe und Öle sowie für «Broschüren, Zeitschriften, geographische Karten und Drucksachen aller Art» eintragen. Gleichzeitig hinterlegte er auch die Wortmarke Fünfsterne. Am 29. Januar 1963 hinterlegte er schließlich noch drei weitere Bildmarken mit 6, 7 und 10 Sternen, die eine der Zahl der Sterne entsprechende Anzahl Zacken aufweisen.

Im Jahre 1961 traten zwischen den Parteien Meinungsverschiedenheiten auf, da jede der andern Verletzung ihrer Sternmarken vorwarf. Die

während längerer Zeit geführten Verhandlungen über eine gütliche Einigung blieben ohne Ergebnis. Die Caltex Oil AG erhob Klage auf Löschung der Wortmarke Fünfstern und der Bildmarken mit fünf, sechs, sieben und zehn Sternen des Avia-Verbandes, welcher widerklageweise die Löschung der Wortmarken STARFAK und STAR und der Wort/Bildmarke FIVE STAR verlangte.

Das Handelsgericht des Kantons Zürich hat die Klage gutgeheißen und die Widerklage abgewiesen und dabei u. a. folgende Erwägungen angestellt:

IV. Unbestritten ist, daß der Beklagte die Wortmarke «Fünfstern» markenmäßig nicht benutzt hat. Da sie am 13. Oktober 1960 eingetragen wurde, ist die dreijährige Karenzfrist abgelaufen und der Markenschutz gemäß Art. 9 Abs. 1 MSchG erloschen.

Der Beklagte möchte allerdings die Wortmarke als durch den Gebrauch der Bildmarke mit fünf Sternen gerettet wissen. Er macht geltend, da die Wiedergabe des begrifflichen Inhaltes einer Bildmarke unzulässig sei, weil dadurch die Bildmarke verletzt würde, sei umgekehrt die Wiedergabe des begrifflichen Inhaltes als Benutzung der Bildmarke anzusehen. Der Grundsatz der Verletzung einer Wortmarke durch die entsprechende Bildmarke (und umgekehrt) kann aber nicht ohne weiteres auf den Gebrauch einer Bildmarke zum Schutze der entsprechenden Wortmarke (und umgekehrt) angewendet werden. Nach Art. 6 Abs. 1 MSchG muß sich die neue Marke «durch wesentliche Merkmale» von den früher eingetragenen unterscheiden. Der Begriff der «Verwechselbarkeit» ist daher weit. Das Merkmal einer 5-Stern-Marke ist die Vorstellung von fünf Sternen, gleichgültig, ob die Vorstellung in Wort oder Bild hervorgerufen wird. Dagegen ist der Begriff des «Gebrauches» im Gesetze eng umschrieben. Eine Marke gilt als benutzt, wenn sie entsprechend der Eintragung oder «in einer von der Eintragung nur in unwesentlichen Bestandteilen abweichenden Form» gebraucht wird (Art. 9 Abs. 3 MSchG). Die 5-Stern-Bildmarke weicht aber nicht bloß «in unwesentlichen Bestandteilen» von der Wortmarke «Fünfstern» ab. Ihr Gebrauch vermag daher den Gebrauch der Wortmarke nicht zu ersetzen. Letztere ist deshalb wegen Nichtgebrauchs zu löschen.

V. Die Hauptklage richtet sich in erster Linie gegen die am 13. Oktober 1960 hinterlegte Bildmarke Nr. 183396 des Beklagten mit den fünf weißen, je von einem Kreis umrahmten fünfzackigen Sternen auf dem Hintergrund eines schwarzen Quadrates. Denn falls sie gültig ist und die Priorität hat, wird die Klägerin ihre Wort/Bildmarke «FIVE STAR» nicht mehr verwenden dürfen, ob die Wortmarke «Fünfstern» des Beklagten noch besteht oder nicht. Daß diese beiden Marken, die Wort/Bild-Marke «FIVE STAR» der Klägerin und die Bildmarke mit fünf Sternen des Beklagten verwechselbar sind, behaupten beide Parteien, und es trifft dies denn auch zu. Die Klägerin behauptet aber namentlich, die 5-Stern-Bildmarke des Beklagten sei verwechselbar mit ihrer im Jahre 1948 eingetragenen und seither stets gebrauchten Wort/Bildmarke «CALTEX» mit Stern im Kreis und den in den Jahren 1951 und 1953 eingetragenen Wortmarken «STARFAK» und «STAR»; der Beklagte habe seine 5-Stern-Marke überdies in den letzten drei Jahren nicht mehr benutzt.

1. Die Hauptmarke der Klägerin, die Wort/Bildmarke «CALTEX» mit Stern im Kreis ist unangefochten. Zwar führt der Beklagte andere, ältere Sternmarken für Öl-

produkte an, doch behauptet er nicht, die klägerische Marke sei aus diesem Grunde nichtig. Das kann er schon wegen des beigefügten Wortes «CALTEX» nicht. Er will nur geltend machen, der Stern sei ein häufig verwendetes Motiv und seine Einordnung in eine Marke wenig originell, Sternmarken seien daher schwache Zeichen mit geringem Schutzzumfang, so daß schon geringe Abweichungen genügen, um die unzulässige Verwechslungsgefahr auszuschließen.

Bei der Prüfung der Frage, ob die «CALTEX»-Marke mit Stern im Kreis und die angefochtene 5-Stern-Bildmarke des Beklagten in ihrem Gesamteindruck im Sinne von Art. 6 MSchG verwechselbar seien, ist davon auszugehen, daß beide Marken nur schwarzweiß hinterlegt sind; denn die Einschränkung auf eine bestimmte Farbgebung wäre im Register eingetragen und auch aus dem Auszug ersichtlich (Art. 16 Abs. 1 Ziff. 7 der VVo zum MSchG). Somit ist die Wiedergabe in allen Farbkombinationen geschützt. Daß bisher nur bestimmte Farbkombinationen gebraucht wurden, nämlich der «CALTEX»-Stern nur rot im weißen Feld und die AVIA-Sterne nur weiß auf blauem Grund, ändert daran nichts. Darin liegt noch kein Verzicht auf andere Farbgebung, und der Beklagte könnte auf andere Färbungen übergehen, beispielsweise seine weißen Sterne auf rotem Grund verwenden (BGE 63 II 286). Allerdings kann die Eintragung in einer bestimmten Farbgebung die Unterscheidungskraft einer Marke erhöhen, besonders wenn es sich, wie beim Stern, um ein relativ schwaches Zeichen handelt. Aber die farblich neutrale Eintragung nimmt auch einem schwachen Zeichen nicht jeden Schutz, und zwar besonders dann nicht, wenn dieses Zeichen durch Anerkennung im Verkehr eine besondere Bedeutung erlangt hat (BGE 63 II 285, wo es sich auch um Sterne handelte). Das trifft hier zu, denn die «CALTEX»-Stern-Marke steht nach unbestrittener Darstellung der Klägerin schon seit 1920 in der Schweiz im Gebrauch und ist sozusagen jedem Automobilisten bekannt.

Figürlich sind die einzelnen Sterne der 5-Stern-Marke des Beklagten dem «CALTEX»-Stern fast völlig nachgemacht worden. Es handelt sich in beiden Fällen um einen fünfzackigen Stern im Kreis, wobei die Sternzacken den Kreis beinahe berühren. Der Stern ist in allen seinen Teilen genau gleich proportioniert, was davon herrührt, daß in beiden Fällen die Seiten eines Sternzackens mit den Außenseiten der beiden gegenüberliegenden Zacken Gerade bilden. Die Spitzen sind also nicht etwa im einen Fall schlanker und länger oder dicker und kürzer.

Es fragt sich deshalb bloß noch, ob die Weglassung des Wortes «CALTEX» und die fünfzackige Verwendung des gleichen Zeichens mit der kreuzweisen Anordnung der fünf Sternzeichen in einem Quadrat eine genügende Unterscheidungskraft herbeizuführen vermögen.

Nach ständiger Lehre und Rechtsprechung bildet die Vervielfachung des gleichen Zeichens kein markenrechtlich wesentliches, die verschiedene Herkunft der Ware kennzeichnendes Unterscheidungsmerkmal (TROLLER, Band I, S. 257; MATTER, S. 113; DAVID, N. 18 zu Art. 6 MSchG; BAUMBACH-HEFERMEHL, Wettbewerbs- und Warenzeichenrecht, 8. Aufl. 1960, S. 1026; BGE 39 II 356, Katzenbild; 43 II 682, Sternbild; 47 II 357, Pik-As). Besteht die eine Marke aus einem in bestimmter Weise gestalteten Stern, die andere dagegen aus deren fünf, so wird das Publikum daraus nicht auf verschiedene Herkunft der Ware schließen, sondern annehmen, es handle sich um eine besondere Qualität des gleichen Lieferanten. Daran ändert die vom Beklagten verwendete kreuzweise Anordnung der fünf Sterne auf dem Hintergrund eines Quadrates nichts. Wenn ein Zeichen vervielfacht wird, muß ja irgendeine Anordnung gewählt werden; auch wenn sie eine gewisse Originalität aufweist, wird das Publikum deswegen nicht auf

einen andern Hersteller schließen. Entgegen der Auffassung des Beklagten treten seine dem «CALTEX»-Stern nachgebildeten Sterne durch die Vervielfachung und ihre geometrische Anordnung nicht derart in den Hintergrund, daß sie zur bloßen Verzierung der Quadratfigur würden und keine Erinnerung an die Marke der Klägerin zu erwecken vermöchten; sie sind im Gegenteil das einzige einprägsame Merkmal der angefochtenen 5-Stern-Marke, während das Quadrat lediglich als Rahmen wirkt.

Auch die Weglassung des Wortes «CALTEX» hebt die Verwechslungsgefahr nicht auf. Gerade weil der Stern im Kreis ständig zusammen mit dem Worte «CALTEX» gebraucht worden ist und starke Verkehrsgeltung erlangt hat, werden die Automobilisten diesen Stern auch ohne das Wort von selbst mit diesem Namen in Verbindung bringen. Anders verhielte es sich allenfalls bloß, wenn der Beklagte seinerseits über die Sterne das Wort «AVIA» gesetzt hätte.

Schließlich hat die Klägerin dadurch, daß sie im Jahre 1954, als der Beklagte seine 5-Stern-Marke in Gebrauch nahm, nicht einschritt, ihr Anfechtungsrecht nicht verwirkt. Der Markeninhaber, der eine ähnliche Marke während einiger Zeit duldet, verzichtet damit nicht auf sein Anfechtungsrecht (MATTER, S. 115; TROLLER, Band I, S. 319). Zu sofortigem Einschreiten bestand für die Klägerin umso weniger Anlaß, als der Beklagte die Marke nur für seine Werbekampagne zur Einführung eines Additivs benutzte, die — wie noch zu zeigen sein wird — sehr bald wieder versandete und mit den Jahren zur Bedeutungslosigkeit herabsank. Alarmierend waren erst die beiden Eintragungen des Beklagten vom 13. Oktober 1960, die vermuten ließen, er wolle seine 5-Stern-Marke wieder aktivieren, zumal er die Klägerin am 28. Juli 1961 verwarnte. Seither standen die Parteien in Verhandlungen.

Die Bildmarke des Beklagten mit den fünf Sternen ist daher, weil mit der prioritäts-älteren Hauptmarke der Klägerin verwechselbar, gestützt auf Art. 6 MSchG nichtig zu erklären und zu löschen. Ob sie auch die beiden Wortmarken «STARFAK» und «STAR» der Klägerin verletze, kann offen bleiben.

2. Jedenfalls aber ist die 5-Stern-Bildmarke des Beklagten auch nichtig wegen Verwechselbarkeit mit der am 1. Oktober 1959 von der Klägerin hinterlegten und seit März 1960 ständig gebrauchten Wort/Bild-Marke «FIVE STAR» mit fünf Sternen. Daß die beiden Marken verwechselbar sind, anerkennen beide Parteien. Da die klägerische «FIVE STAR»-Marke als erste der beiden eingetragen worden ist, besteht für sie die Vermutung der Berechtigung (Art. 5 MSchG). Der Beklagte müßte also beweisen, daß er den Gebrauch seiner Marke schon vor der Eintragung der «FIVE STAR»-Marke aufgenommen und bis zur Eintragung seiner Marke am 13. Oktober 1960 ununterbrochen weitergeführt hat. Gelänge ihm dieser Nachweis, so wäre er zur Eintragung gestützt auf den Erstgebrauch berechtigt gewesen, und ein seitheriger Nichtgebrauch könnte ihm nicht entgegengehalten werden. Denn bis zum 13. Oktober 1963 hätte dann die gesetzliche Karenzfrist von drei Jahren gedauert, und die weitere Unterlassung des Gebrauchs wäre durch den Streit mit der Klägerin und die drohende Klage gerechtfertigt gewesen (Art. 9 Abs. 1 MSchG).

Daß der Beklagte seine 5-Stern-Bildmarke schon vor der Hinterlegung der klägerischen «FIVE STAR»-Marke gebraucht hat, anerkennt die Klägerin für die Jahre 1954 bis 1956. Sie bestreitet aber den Gebrauch seither.

Als Gebrauch kommt nur der markenmäßige Gebrauch im Sinne von Art 1 Ziff. 2 MSchG in Betracht. Die Marke muß also auf der Ware selbst oder ihrer Verpackung angebracht werden. Die bloß reklamemäßige Verwendung beispielsweise auf Prospek-

ten, Plakaten oder in Zeitungsinserten, der Gebrauch als Aushängeschild (DAVID, N. 26 zu Art. 1 MSchG) oder auf Türen und Fenstern einer Tankstelle genügen nicht. Wohl aber gilt die auf einem Bierglas oder einer Tanksäule aufgemalte Marke als auf der «Verpackung» der Ware angebracht (BGE 58 II 170; DAVID, N. 22 zu Art. 1 MSchG; MATTER, S. 50; TROLLER, Band I, S. 298 Anm. 158). In diesem Sinne macht der Beklagte geltend, er habe im Jahre 1954 bei der Einführung seines Superbenzins an alle AVIA-Tankstellenhalter Abziehbilder mit der 5-Stern-Bildmarke verteilt und sie angewiesen, das Zeichen auf den Tanksäulen aufzukleben. Die Marke sei weisungsgemäß auf rund 600 Tanksäulen angebracht worden, und Ende 1959, als die Klägerin ihre «FIVE STAR»-Marke hinterlegt habe, sei noch an mindestens hundert AVIA-Benzinsäulen die blaue Marke mit den fünf Sternringen aufgeklebt gewesen.

Ist zwar der Begriff der «Verpackung» im Sinne von Art. 1 Ziff. 2 MSchG weit zu fassen, so ist doch von Bedeutung, daß es sich bei Ausschankvorrichtungen nicht um eine gewöhnliche Verpackung handelt. Normalerweise wird die Verpackung dem Käufer übergeben, und der Markeninhaber muß deshalb das Zeichen immer wieder neu anbringen, wenn er es noch brauchen will, so z. B. auf Kanistern, Büchsen etc. Findet sich die Marke auf der Verpackung der gehandelten Ware, so ist damit der Gebrauchswille erwiesen. Auf einer Benzinsäule oder einer Ausschankvorrichtung für Bier usw. dagegen kann die Marke haften bleiben, obgleich der Markeninhaber die ausgeschenkte Flüssigkeit gar nicht mehr unter dieser Marke verkaufen, die Marke überhaupt nicht mehr verwenden will. Daß die 5-Stern-Bildmarke Ende 1959 noch an zahlreichen AVIA-Tanksäulen geklebt haben soll, daß das Zeichen sogar bis heute an vereinzelt Benzinsäulen geblieben ist, beweist daher den Gebrauchswillen des Beklagten für sich allein nicht. Auch die alte Hauptmarke «AVIA mit Propeller» ist ja an einzelnen Tankstellen noch angebracht, obgleich der Beklagte den Gebrauch schon längst aufgegeben hat. Er müßte also den Gebrauchswillen für die Zeit nach 1956 bis zum 13. Oktober 1960 speziell nachweisen, d. h. dartun, daß er sein Benzin stetsfort unter der 5-Stern-Marke verkaufen wollte. Die zahlreichen eingereichten Akten taugen hiezu nicht; sie zeigen vielmehr, daß die Bildmarke mit den fünf Sternen bloß im Zusammenhang mit der Werbeaktion zur Einführung von Qualitätsverbesserungen ihres Benzins — auf dessen besondere Eigenschaften die fünf Sterne hinweisen sollten — in den Jahren 1954 bis 1956 gebraucht worden ist. Die Zeitungsinserte stammen aus den Monaten April, Mai und Juni 1954, das nicht datierte Propagandamaterial (Prospekte, Plakate) jedenfalls aus der Zeit vor Ende 1956, trägt es doch noch die Hauptmarke «AVIA mit Propeller», die anfangs 1957 durch die Marke «AVIA mit Düsenflugzeug» ersetzt worden ist. Nach 1956, als die Propaganda für Benzin mit Zusätzen (Additiven), die im Jahre 1954 auch von andern Ölgesellschaften aufgezogen worden war, allmählich verrauchte, verlor auch der Beklagte das Interesse an der Benutzung seiner 5-Stern-Marke. Er behauptet selbst nicht, er habe in der Zeit nach 1956 bis zur Eintragung im Oktober 1960 neues Propagandamaterial drucken, neue Inserate mit dem Bild dieser Marke erscheinen lassen. Auf bloß vorübergehende Gebrauchsabsicht für die Werbekampagne deutet ferner hin, daß der Beklagte die 5-Stern-Marke nicht etwa auf den Tanksäulen und Tankwagen aufmalen, sondern sie bloß in Form eines Abziehbildes aufkleben ließ. Insbesondere aber hätte er, wenn er die Marke nach 1956 noch hätte brauchen wollen, namentlich neu eröffnete AVIA-Tankstellen damit versehen lassen. Unbestrittenerweise ist sie aber an keiner der nach 1956 errichteten oder überholten AVIA-Tankstellen mehr angebracht worden. Das beweist, daß der Beklagte die Marke nicht mehr benutzen wollte, und wenn Ende der fünfziger Jahre einzelne Tanksäulen das Zeichen noch trugen, so bedeutete das ungefähr so viel,

wie wenn noch alte Büchsen mit einer ehemals verwendeten Marke herumlägen, während neue nicht mehr damit versehen werden.

Der Beklagte hat somit die 5-Stern-Bildmarke nicht bis zur Eintragung vom 13. Oktober 1960 ständig gebraucht. Er kann sich daher nicht auf den Erstgebrauch berufen, denn der Gebrauch begründet ein Vorrecht nur so lange, als die Benützung andauert. Die Eintragung der klägerischen «FIVE STAR»-Marke am 1. Oktober 1959 war deshalb gerechtfertigt; ihr kommt die Priorität zu, und die unbestritten verwechselbare prioritätsjüngere Marke des Beklagten ist auch gestützt auf diesen Eintrag zu löschen.

VI. Sind die am 13. Oktober 1960 eingetragenen Fünfstern-Marken des Beklagten nichtig zu erklären, so können auch die 6-, 7- und 10-Stern-Bildmarken vom 29. Januar 1963 keinen Bestand haben. Zwar läuft ihre Karenzfrist noch, doch hat ihnen gegenüber die «FIVE STAR»-Marke der Klägerin unbestritten die Priorität. Und wenn beide Parteien davon ausgehen, daß ihre Fünfstern-Marken verwechselbar seien, so sind auch die 6-, 7- und 10-Stern-Marken des Beklagten mit der «FIVE STAR»-Marke verwechselbar. Zwar haben die vom Beklagten hier verwendeten Sterne mehr Zacken; die Zahl der Zacken stimmt mit der Zahl der Sterne überein, d. h. die Sterne der 6-Stern-Marke weisen sechs, jene der 7-Stern-Marke sieben und jene der 10-Stern-Marke zehn Zacken auf. Dadurch entsteht ein leicht verändertes Bild der einzelnen Sterne. Was aber haften bleibt in der Erinnerung an die «FIVE-STAR» Marke der Klägerin, ist eine größere Anzahl Sterne, und eine größere Anzahl Sterne zeigen auch die 6-, 7- und 10-Stern-Marken des Beklagten. Auch hier gilt, daß die bloße Vervielfachung des Zeichens die Verwechselbarkeit nicht behebt. Bei mehr als fünf gleichen Zeichen kann das Publikum die Zahl der Zeichen ohnehin nicht mehr ohne Zählen erfassen. Die von der «FIVE STAR»-Marke abweichende Anordnung der Sterne und die erhöhte Zackenzahl vermögen die Vorstellung des Publikums, die Sternmarken bezeichneten Waren der Klägerin, nicht zu beheben. Auch die angefochtenen 6-, 7- und 10-Stern-Bildmarken des Beklagten sind daher nichtig zu erklären.

VII. Die Widerklage, die sich gegen die Wortmarken «STARFAK» vom 9. Mai 1951 und «STAR» vom 6. November 1953 sowie gegen die am 1. Oktober 1959 hinterlegte Wort/Bild-Marke «FIVE STAR» der Klägerin richtet, ist abzuweisen. Der «FIVE STAR»-Marke, deren Gebrauch seit März 1960 unbestritten ist, kommt nach dem Urteil über die Hauptklage die Priorität zu. Sie ist somit unanfechtbar. Die Löschung der «STARFAK»- und «STAR»-Marken verlangt der Beklagte gestützt auf Art. 9 MSchG wegen Nichtgebrauchs. Nach dieser Bestimmung ist zur Löschungsklage aber nur legitimiert, wer ein Interesse an der Löschung der angefochtenen Marke hat. Ein solches Interesse kommt Personen zu, denen gegenüber der Zeicheninhaber Untersagungs-, Schadenersatz- oder Strafansprüche aus dem Zeichen herleitet (vgl. MATTER, S. 214f. und dort zitierte Entscheide). Wenn aber, wie hier, die Zeichen des an sich Interessierten schon aus andern Gründen gelöscht werden, geht sein Interesse an der Löschung einer klägerischen Marke, die nicht Grundlage für die Löschung seiner Zeichen war, verloren. Ein Interesse an der Löschung hat ferner, wer das unbenutzte Zeichen eines Dritten selber zu verwenden beabsichtigt (MATTER, S. 215). Das behauptet aber der Beklagte nicht, und er dürfte eine solche Absicht gar nicht hegen, da er bei Benützung der Zeichen «STAR» oder «STARFAK» zumindest die sicher gültige Hauptmarke der Klägerin, den «CALTEX»-Stern, verletzen würde. Ist somit dem Beklagten die Stellung einer an der Löschung interessierten Partei und damit die Aktivlegitimation abzusprechen, so erweist sich die Widerklage in vollem Umfange als unbegründet.

VIII. Sind die Stern-Marken des Beklagten zu löschen, so ist diesem zu verbieten, diese Marken in irgendeiner Weise im geschäftlichen Verkehr – also nicht markenmäßig – zu verwenden. Sonst würde der irrige Eindruck erweckt, er sei zur Führung der Marke berechtigt. Das gilt namentlich auch für die Verwendung der Stern-Marken auf Drucksachen wie Straßenkarten usw., die ja in erster Linie zu Reklamezwecken für die Ölprodukte ausgegeben werden.

Das Begehren der Klägerin, dem Beklagten zu befehlen, seinen Mitgliedern von der Löschung seiner Stern-Marken Kenntnis zu geben und sie anzuweisen, diese Kollektivmarken im geschäftlichen Verkehr in keiner Weise mehr zu verwenden, ist ein angemessenes Mittel, das im Untersagungsanspruch der Klägerin enthalten ist. Es wirkt gezielt und ist deshalb sicherer als die Urteils publikation; andererseits ist es schonender, weil die große Öffentlichkeit von der Nichtigerklärung der Marken des Beklagten nichts erfährt.

Das Bundesgericht hat auf Berufung des AVIA-Verbandes hin das Urteil des Handelsgerichtes des Kantons Zürich bestätigt und dabei bezüglich der vom Beklagten beantragten Einschränkung des Warenverzeichnisses insbesondere ausgeführt:

Das Handelsgericht hat dem Beklagten verboten, die nichtig erklärten Marken in irgendeiner Weise im geschäftlichen Verkehr zu verwenden, insbesondere auch auf Drucksachen wie Straßenkarten und dergleichen.

Der Beklagte macht demgegenüber geltend, selbst wenn seine Bildmarke 5 Sterne für Treibstoffe, Öle und ähnliche Erzeugnisse unzulässig sei, könne sie doch unter entsprechender Einschränkung des Warenverzeichnisses bestehen bleiben für « Broschüren, Zeitschriften, geographische Karten, sowie Drucksachen aller Art ». Zur Begründung dieses Standpunktes bringt er vor, die Marke habe infolge ihrer Verwendung auf Drucksachen die Wirkung einer auf ihn hinweisenden Herkunftsbezeichnung erlangt; er habe sich mit der Marke einen Namen für Waren dieser Art gemacht und besitze daher ein berechtigtes Interesse, sie für solche weiterhin verwenden zu können; es handle sich um einen selbständigen Markengebrauch; mit der Einschränkung des Warenverzeichnisses sei auch dem Erfordernis der Warenverschiedenheit im Sinne von Art. 6 Abs. 3 MSchG genügt.

Eine Aufrechterhaltung der Bildmarke 5 Sterne für Drucksachen und ähnliche Erzeugnisse könnte nur in Betracht gezogen werden, wenn der Beklagte von diesem Zeichen für Waren der genannten Art einen selbständigen Gebrauch machen würde. Dieser Auffassung ist offenbar auch der Beklagte selber, behauptet er doch das Vorliegen solcher Selbständigkeit.

Nach den tatsächlichen Feststellungen der Vorinstanz gebricht es jedoch an dieser Voraussetzung. Die mit der Bildmarke 5 Sterne versehenen Druckerzeugnisse dienen hauptsächlich der Werbung für die vom Beklagten vertriebenen Ölprodukte. Sie sind also bloße Hilfsartikel zur Förderung des Verkaufs der letzteren, mit denen der Beklagte und die ihm angeschlossenen Verbandsmitglieder Handel treiben. Weder der Beklagte noch seine Mitglieder befassen sich mit der Herstellung und dem Vertrieb von Drucksachen als Selbstzweck, wie dies bei einer Druckerei, einem Verlag, einer Buchhandlung, möglicherweise auch bei einem Warenhaus der Fall wäre. Von einem selbständigen Gebrauch der Bildmarke 5 Sterne für Drucksachen kann unter diesen Umständen nicht die Rede sein. Der Beklagte kann daher nicht gestützt auf Art. 6 Abs. 3 MSchG Markenschutz für die genannten Warengattungen beanspruchen.

Da der Handel mit Ölprodukten auch weiterhin den Hauptgeschäftszweig des Beklagten darstellt, könnte übrigens selbst der auf Drucksachen beschränkte Gebrauch der Marke die irrtümliche Vorstellung eines geschäftlichen Zusammenhanges zwischen den beiden Unternehmen erwecken.

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.

MSchG Art. 6

OMEGA und OMAVA sind verwechselbar.

Revue Internationale de la Propriété Industrielle et Artistique, 1966, 56ff., Urteil des Handelsgerichtes des Kantons Bern vom 23. März 1965 in Sachen OMEGA Louis Brandt et Frère SA gegen MEKKI Yehia.

Die Klägerin ist Inhaberin der bekannten Marke OMEGA.

Der Beklagte, der in Aleppo (Syrien) ein Uhrengeschäft betreibt, ließ in der Schweiz unter Nr. 198 710 eine Marke hinterlegen, welche aus der Bezeichnung OMAVA in lateinischer und in arabischer Schrift – beide durch einen Kreis getrennt – besteht.

Das Handelsgericht hat die Klage durch Säumnisurteil gutgeheißen und dabei u. a. ausgeführt:

Die Marke OMEGA ist wie die Marke OMAVA der Beklagten für Uhren und Bestandteile von Uhren bestimmt. Die Warengleichartigkeit liegt somit vor. Aus den Auszügen aus dem Markenregister geht einwandfrei hervor, daß der Klägerin für die Marke OMEGA die Priorität zusteht. Daß sich die Priorität der Klägerin nicht nur auf die Eintragung, sondern auch auf den Gebrauch in der Schweiz bezieht, ist gerichtsnotorisch. Zu prüfen bleibt einzig die Frage der Verwechslungsgefahr. In visueller Hinsicht sind die Marken der beiden Parteien ähnlich. Beide weisen 5 Buchstaben und 3 Silben auf, haben dieselbe Anfangsilbe und denselben letzten Buchstaben. Im Wortbild sind somit beide Marken verwechselbar. Dies gilt ebenfalls für den Wortklang, der in erster Linie im Gedächtnis des letzten Abnehmers zurückbleibt. Dabei ist zu berücksichtigen, 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 irregeführt werden können.

Der Wortklang wird nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts durch Silbenmaß, Kadenz und Aufeinanderfolge der sonoren (klangvollen) Vokale bestimmt (BGE 88 II 378). In der deutschen Aussprache ergibt sich eine gewisse Ähnlichkeit. In der Gerichtspraxis wurde u. a. als verwechselbar anerkannt: MIDO – SMIDOR (BGE 73 II 57) für Uhren, Alpina – Alps (BGE 73 II 186) für Uhren, TOBLER-O-RUM – TORERO – RUM (BGE 88 II 378), ALUCOL – ALUDROX, NAGO – NARRO, PLAYTEX – PANTEX (Urteil des Handelsgerichtes vom 10. 4. 1963).

In Berücksichtigung aller Umstände erachtet das Gericht eine Verwechslungsgefahr zwischen den Marken OMEGA und OMAVA als gegeben (vgl. auch BGE 88 II 465, 82 II 378, 70 II 189 und 52 II 166). Die jüngere Marke OMAVA ist deshalb gemäß Art. 6 MSchG nichtig und das Klagebegehren 1) zuzusprechen. Das Unterlassungsbegehren ist angesichts der bestehenden Verwechselbarkeit und der drohenden, aus der Tatsache des Markeneintrages zu schließenden Störung (BGE 58 II 172, Urteil des Handelsgerichtes des Kantons Bern vom 19. 3. 1963 i. S. Astrawerke AG/VEB Buchungsmaschinenwerk) ohne weiteres zuzusprechen.

MSchG Art. 9 und Art. 24

Löschung einer Marke wegen Nichtgebrauchs.

Ist eine Marke in der Schweiz nicht eingetragen und auf dem schweizerischen Markt nicht erschienen, so fehlt es an der drohenden Störung als Voraussetzung der Unterlassungsklage.

BEMBERG und BEMSALKIE sind verwechselbar.

(BEMSILKIE unzulässig für Kunstseide wegen des Bestandteiles SILK.)

ZbJV 102, 237 ff., Urteil des Handelsgerichtes des Kantons Bern vom 17. September 1965 in Sachen J. P. Bemberg, Aktiengesellschaft gegen Asahi Kasei Kogyo Kabushiki Kaisha.

Die Firma J. P. Bemberg AG ist ein bekanntes Unternehmen der Kunstseidenindustrie. Sie ist Inhaberin einer Anzahl internationaler Marken, die entweder aus dem Wort BEMBERG allein oder in Kombinationen oder aus Ableitungen dieses Wortes bestehen. Die älteste ist die als Erneuerung unter IR-Nr. 157466 eingetragene Wortmarke BEMBERG. Im Jahre 1963 wurde noch die IR-Marke BEM eingetragen.

Die Firma Asahi Kasei Kogyo Kabushiki Kaisha in Osaka stand in den Jahren vor dem Zweiten Weltkrieg mit der J. P. Bemberg AG in Geschäftsbeziehungen, welche sie nach dem Kriege auflöste. Die japanische Firma begann, in verschiedenen Ländern ihre Produkte aus Kunstseide unter der Marke BEMSILKIE anzubieten und diese Marke eintragen zu lassen. Sie versuchte dies auch in der Schweiz, was aber das Eidg. Amt für geistiges Eigentum verweigerte mit der Begründung, daß die Bezeichnung BEMSILKIE, welche das auf Seide hinweisende Wort SILK enthalte, für Artikel aus Kunstseide nicht zugelassen werden könne. Sie hinterlegte daraufhin am 13. Juli 1957 unter Nr. 169347 die schweizerische Marke BEMSALKIE für Kunstseidengarne, Faden und daraus hergestellte Artikel. Gleichzeitig ließ sie noch unter Nr. 169346 die Marke ASAHI-BEMBERG für aus Kunstseide hergestellte Artikel eintragen.

Die Firma J. P. Bemberg AG erhob beim Handelsgericht des Kantons Bern Klage auf Feststellung der Nichtigkeit der Marke BEMSALKIE und auf Unterlassung jeden

Gebrauches des Wortes BEMSALKIE sowie von Bezeichnungen mit dem Stamm BEM-, insbesondere auch der Bezeichnung BEMSILKIE.

Das Handelsgericht des Kantons Bern hat die Klage bezüglich der Marke und Bezeichnung BEMSALKIE gutgeheißen, bezüglich anderer Bezeichnungen mit dem Stamm BEM-, insbesondere BEMSILKIE, dagegen abgewiesen und dabei u. a. folgende Erwägungen angestellt:

Frage des Nichtgebrauches

Unbestritten ist, daß die Beklagte die am 13. Juli 1957 im schweizerischen Markenregister eingetragene Marke BEMSALKIE nicht gebraucht hat. Wenn der Inhaber einer Marke während drei aufeinanderfolgenden Jahren keinen Gebrauch von ihr gemacht hat, so kann das Gericht nach Art. 9 Abs. 1 MSchG auf Klage einer interessierten Partei die Löschung der Marke anordnen, sofern der Inhaber die Unterlassung des Gebrauches nicht hinreichend zu rechtfertigen vermag. Das rechtliche Interesse der Klägerin an einer Löschung ist nicht zweifelhaft. Die Parteien verkaufen die gleichen Produkte und sind im Ausland in eine Reihe von Prozessen verwickelt. Die Beklagte begründet den Nichtgebrauch der eingetragenen Marke damit, daß die Schweiz ein kleines Land sei und örtlich weit entfernt domizilierte japanische Firma bisher ihre Produkte in erster Linie in Ländern abgesetzt habe, welche einen größeren Umsatz versprochen hätten. Dies sind keine Rechtfertigungsgründe im Sinne von Art. 9 Abs. 1 MSchG. Nach Kommentar MATTER (S. 149 und 150) kommen als Rechtfertigungsgründe nur Tatsachen in Frage, die vorübergehende Hindernisse für die Benützung bilden, nicht aber freiwillige Maßnahmen des Berechtigten, zu denen er aus eigenem Antrieb und nicht unter dem Zwang der Verumständlungen gelangt ist (vgl. auch Kommentar DAVID S. 183).

Gemäß Art. 9 MSchG ist somit die Klage insoweit zuzusprechen, als die Löschung der Marke Nr. 169347 BEMSALKIE der Beklagten anzuordnen ist.

Frage der Verwechslungsgefahr und des Gebrauchsverbotes

Da die Klägerin neben der Löschung der Marke BEMSALKIE auch den Antrag stellt, der Beklagten sei der Gebrauch des Wortes BEMSALKIE gerichtlich zu verbieten, ist zu prüfen, ob die Marken der Parteien verwechselbar sind. Darüber hinaus verlangt die Klägerin jedoch noch zusätzlich ein Verbot des Gebrauches von Bezeichnungen mit dem Stamm BEM, insbesondere BEMSILKIE als Marke oder in der Werbung.

Voraussetzung einer Unterlassungsklage ist eine drohende Störung, die ernstliche Besorgnis, daß eine Verletzung bevorstehe (BGE 42 II 600, Kommentar MATTER, Vorbem. zu Art. 24–34 N 4 b; Kommentar VON BÜREN zu Art. 2 UWG). Es wird nicht vorausgesetzt, daß eine Verletzung bereits erfolgt sei. In der Schweiz ist die Marke BEMSILKIE nicht eingetragen, und die Beklagte hat dieses Warenzeichen auch nicht gebraucht. Eine drohende Gefahr des Gebrauches der Bezeichnung BEMSILKIE durch die Beklagte ist für das Gebiet der Schweiz zu verneinen. Die Beklagte hat die Anmeldung für BEMSILKIE beim Markenregister zurückgezogen und durch eine andere ersetzt. Es genügt zu einer drohenden Störung nicht, wenn in indischen oder japanischen Zeitschriften die Marke BEMSILKIE erwähnt wird oder wenn diese in verschiedenen Ländern außerhalb der Schweiz angemeldet worden ist. Die schweizerischen Gerichte hätten erst einzugreifen, wenn das Zeichen auf dem inländischen Markt erschiene

(BGE 89 II 101). Noch weniger begründet ist der Antrag der Klägerin, der Beklagten jeden Gebrauch der Stammsilbe BEM zu verbieten. Das Gericht hat nur über konkrete Nachahmungs- oder Gefährdungsfälle in der Schweiz und nicht über hypothetische Fragen zu urteilen. Es sind auch Kombinationen mit der Silbe BEM denkbar, die mit den klägerischen Marken eindeutig nicht verwechselbar sind. Soweit das Unterlassungsbegehren über das Verbot des Gebrauches der in der Schweiz eingetragenen Marke BEMSALKIE hinausgeht, ist daher die Klage abzuweisen.

Anders liegen die Voraussetzungen für das Begehren, der Beklagten sei der Gebrauch des Wortes BEMSALKIE als Marke und in der Werbung für Kunstseidengarne, Faden und daraus hergestellte Artikel zu untersagen. Hier liegt eine drohende Störung vor. Die Eintragung der Marke BEMSALKIE in der Schweiz in Verbindung mit dem Widerstand gegen die Löschung genügt für die Annahme einer drohenden Störung. Es ist somit die Hauptfrage zu prüfen, ob BEMSALKIE mit BEMBERG verwechselbar ist.

Die Klägerin behauptet selber nicht, daß nach Wortklang und Wortbild eine direkte Verwechslungsgefahr zwischen den beiden Marken bestehe. Sie macht geltend, es bestehe eine Gefahr einer Unternehmensverwechslung. Die Bezeichnung BEMSALKIE lasse den Käufer auf den Gedanken kommen, daß es sich um ein Produkt der Klägerin handle oder daß ein Konzernverhältnis zwischen den Parteien bestehe. Zur Begründung führt die Klägerin an, die früher tatsächlich bestandenen Geschäftsbeziehungen zwischen den Parteien, die Identität der von den Parteien hergestellten Produkte, die geringe Aufmerksamkeit der letzten Abnehmer und die bei der Beklagten klar erkennbare Nachahmungsabsicht.

Diese Umstände fallen in Betracht, wenn die beiden Marken objektiv verwechslungsgefährlich sind. Zu prüfen ist, ob eine ernstzunehmende Gefahr bestehe, daß ein Käufer die Produkte mit der Marke BEMSALKIE zur Firma der Klägerin in Beziehung bringt oder eine nicht bestehende wirtschaftliche Beziehung zwischen den Parteien annehmen könnte. Nach der Literatur und der Gerichtspraxis genügt für die Annahme einer Verwechslungsgefahr schon die Unternehmensverwechslung, bei der die Ware dem falschen Unternehmen zugeschrieben wird oder der Käufer an einen nicht bestehenden Zusammenhang zwischen den beiden Firmen glaubt (vgl. die Kommentare DAVID S. 123, MATTER S. 97 und für das UWG von BÜREN S. 131 und 132; BGE 61 II 56). Dabei ist zu beachten, daß der letzte Abnehmer, der bei Waren des täglichen Gebrauches eine relativ geringe Aufmerksamkeit aufwendet, die Verwechslungsgefahr bestimmt. Dabei ist die Verwechslungsgefahr um so größer, je näher sich die fraglichen Produkte stehen (vgl. Kommentare MATTER S. 101 bis 103, DAVID S. 124). Ferner muß von einer berühmteren Marke, die BEMBERG zweifellos ist, eher ein größerer Abstand eingehalten werden, um Verwechslungen zu vermeiden (vgl. Urteil des Handelsgerichtes des Kantons Bern vom 27. November 1964 i. S. Nestlé S.A. gegen Deutsche Extrakt Kaffee GmbH). Endlich stellt sich noch die Frage, ob die Nachahmungsabsicht markenrechtlich zu berücksichtigen ist. Die Annäherungsabsicht an sich kann nicht eine fehlende objektive Verwechslungsgefahr ersetzen. Jedoch ist in Zweifelsfällen die Nachahmungsabsicht bei der Verwechslungsgefahr in die Waagschale zu werfen (vgl. Kommentar MATTER S. 103, DAVID S. 134; BGE 72 II 399). Nach den vorgelegten Urkunden liegt eine Nachahmungsabsicht der Beklagten auf der Hand. Neben den im Ausland geführten Prozessen wegen BEMSILKIE sei insbesondere auf neun weitere von der Beklagten in Japan mit der Vorsilbe BEM eingetragenen Marken verwiesen. Dazu kommt, daß die Beklagte im Jahre 1957 in der Schweiz eine Marke ASAHIBEMBERG (Nr. 169346) eintragen ließ.

Die Verwechslungsgefahr ist rein hypothetisch zu entscheiden, da die Marke BEM-

SALKIE nie gebraucht worden war. Der Name BEMBERG spielte in der Schweiz bis zum Aufkommen der Produkte aus Nylon, Perlon usw. eine bedeutende Rolle und war der interessierten Käuferschaft ein Begriff. Nach Auffassung des Handelsgerichtes besteht deshalb besonders bei älteren Leuten eine gewisse Gefahr, daß bei Verwendung der Marke BEMSALKIE die Produkte der Beklagten der Klägerin zugeschrieben werden oder die Beklagte für eine japanische Tochterfirma der Klägerin gehalten wird. Die Verwechslungsgefahr ist deshalb zu bejahen. Damit ist auch das Unterlassungsbegehren begründet. Der Beklagten ist gerichtlich zu untersagen, die Bezeichnung BEMSALKIE für Kunstseide und Kunstseidenprodukte im Gebiet der Schweiz zu verwenden, unter Androhung der Straffolgen gemäß Art. 403 ZPO im Widerhandlungsfalle.

IV. Wettbewerbsrecht

UWG Art. 1 und Art. 13

Ein Wettbewerbsverhältnis liegt schon vor, wenn in den Wettbewerb eingegriffen wird im Hinblick auf die bevorstehende Gründung eines eigenen Unternehmens.

ZR 65, Nr. 65, S. 145ff., Urteil der II. Strafkammer des Obergerichtes des Kantons Zürich vom 30. März 1965 in Sachen K.

Das UWG bekämpft Mißbräuche des wirtschaftlichen Wettbewerbs (Art. 1 Abs. 1 UWG) und setzt damit ein spezifisches wirtschaftliches Wettbewerbsverhältnis voraus (VON BÜREN UWG-Kommentar 1957 S. 17). Das Bezirksgericht stellte zwar fest, daß von «einer eigentlichen Wettbewerbssituation» nicht gesprochen werden könne, weil der Angeklagte im Zeitpunkte der Begehung der eingeklagten Handlungen, im Frühjahr 1963, keine eigene, die Geschädigte konkurrenzierende Firma betrieben habe. Doch erachtete es eine weite Fassung des Begriffes der Wettbewerbshandlung als durch den Gesetzeszweck geboten und hielt deshalb unlautere Machenschaften während bloßer Vorbereitungshandlungen zur Gründung eines eigenen Unternehmens als ausreichend zur Erfüllung des Tatbestandes des unlauteren Wettbewerbes.

Wettbewerbsverhältnis und Wettbewerbshandlung setzen nicht voraus, daß bereits ein in den Abnehmerkreis des Mitbewerbers eingreifendes Unternehmen bestehe, wenn dies auch die Regel ist. Es genügt, daß eine selbständige wirtschaftliche Tätigkeit entfaltet wird, die geeignet ist, die Leistungen eines andern auf dem gleichen oder ähnlichen Gebiet Tätigen im Kampf um den Kunden zu stören. In den Wettbewerb tritt bereits ein, wer, noch ehe er seine Waren oder Leistungen auf den Markt gebracht hat, den Konkurrenten aus dem Felde zu schlagen versucht, in der Absicht, es alsdann allein zu beherrschen. Er bewirbt sich damit bereits um den nämlichen Kundenkreis und sucht das Wasser auf seine Mühle zu leiten, mag diese «Mühle» auch noch nicht fertig installiert sein. Insbesondere genügt ein bloßes Anbieten oder Inaussichtstellen von Waren oder Leistungen, auch wenn sie erst künftig hergestellt bzw. erbracht und geliefert werden können. Denn schon damit tritt der Handelnde in ein Wettbewerbsverhältnis zu dem auf dem gleichen Wirtschaftsgebiete Tätigen. Eine bloße Vorbereitung wäre nur in solchen Vorkehren zu erblicken, die der sich um den Markt Bewerbende zunächst intern trifft, ohne bereits in den offenen Kampf zu treten...

Die Anklage bezichtigt K. auf Grund der nämlichen Handlungen zugleich der wiederholten und fortgesetzten Kreditschädigung im Sinne des Art. 160 StGB. Mit dem Kredit wird geschützt der Ruf der wirtschaftlichen Leistungsbereitschaft, insbesondere der Ruf der Zahlungsfähigkeit und der Zahlungswilligkeit (BGE 79 IV 18 ff.). In der Behauptung des Angeklagten, die Leiter der APE hätten sich strafbare Handlungen zuschulden kommen lassen und ihre Ausweisung stehe bevor, die APE habe keine Rechte mehr an der Automat-Konstruktion, liegt zumindest eine ernstliche Gefährdung des Kredits der Geschädigten, da damit, wenn auch nicht deren Zahlungswille, so doch deren Zahlungsfähigkeit in Zweifel gezogen wird. Allein Kreditschädigungen, die – wie hier – im Rahmen unlauterer Wettbewerbstätigkeit erfolgen, fallen ausschließlich unter Art. 13 lit. a UWG (SCHWANDER, N. 584 a Ziff. 4, 2. Auflage; so offenbar auch VON BÜREN S. 217 N. 31). Art. 13 lit. a UWG enthält den umfassenderen Tatbestand, der auch die Kreditfähigkeit berührende Handlungen als Spielformen unlauteren Wettbewerbs einschließt. Damit scheidet eine Verurteilung wegen Kreditschädigung zufolge Konsumtion aus.

UWG Art. 1 und Art. 13

Nichtmitbewerber sind nur strafbar, soweit die Täterschaft Dritter in einzelnen Tatbeständen ausdrücklich oder sinngemäß vorgesehen wird.

BGE 92 IV 38 ff., Urteil des Kassationshofes des Bundesgerichtes vom 21. Januar 1966 in Sachen Parolini gegen Schmid.

Schmid ist Eigentümer verschiedener Liegenschaften, in denen Cafés betrieben werden. Parolini war Pächter eines dieser Cafés und nach Auflösung des Pachtvertrages Pächter eines anderen Cafés in der gleichen Stadt, mit dem Schmid nicht durch geschäftliche Interessen verbunden ist.

Parolini erstattete Strafklage wegen unlauteren Wettbewerbs, weil Schmid, um sein geschäftliches Ansehen zu untergraben, ihn vor und nach Auflösung der Pacht bei seinen Lieferanten der beruflichen Unfähigkeit und der Kreditunwürdigkeit bezichtigt hatte.

Der Amtsstatthalter von Luzern-Stadt verurteilte Schmid wegen unlauteren Wettbewerbs in eine Buße. Das Obergericht des Kantons Luzern sprach dagegen den Beschuldigten frei und das Bundesgericht wies die Nichtigkeitsbeschwerde des Anzeigers Parolini mit folgenden Erwägungen ab:

2. Wie der Kassationshof wiederholt entschieden hat, setzt die Bestrafung wegen unlauteren Wettbewerbs nach Art. 13 UWG grundsätzlich voraus, daß zwischen dem Täter und dem Verletzten zur Zeit der Tat ein wirtschaftliches Wettbewerbsverhältnis bestand (BGE 80 IV 33 und nicht veröffentlichte Entscheidungen). Unlauterer Wettbewerb ist nur strafbar, wenn ein Mißbrauch des wirtschaftlichen Wettbewerbs vorliegt (Art. 1 Abs. 1 UWG). Wirtschaftlicher Wettbewerb erfordert, daß zwei oder mehrere Personen, die eine auf Erwerb gerichtete Tätigkeit ausüben, innerhalb dieser wirtschaftlichen Betätigung zueinander in Wettbewerb treten, was zutrifft, wenn sich ihr Angebot von

Waren oder Leistungen direkt oder mittelbar an den gleichen Abnehmerkreis wendet (BGE 74 IV 113, 75 IV 23, 90 II 322 Erw. 4 lit. a und b). Das gegen Treu und Glauben verstoßende Verhalten muß denn auch nach der Rechtsprechung eine Wettbewerbs-handlung darstellen, nämlich ein Verhalten, das dem Handelnden im Verhältnis zu einem Wettbewerber einen Vorteil verschaffen soll (BGE 86 II 110 Erw. 2 lit. a). Ist somit das Wettbewerbsrecht auf die Konkurrenz in Industrie, Handel und Gewerbe ausgerichtet, so sind Dritte, die nicht am wirtschaftlichen Wettbewerb beteiligt sind, den Bestimmungen des UWG grundsätzlich nicht unterstellt. Gegen Angriffe Dritter, die nicht Mitbewerber des Verletzten sind, bieten zivilrechtlich Art. 28 ZGB und Art. 41 ff. OR, strafrechtlich die Bestimmungen über Krediterschädigung (Art. 160 StGB), Verletzung von Fabrikations- oder Geschäftsgeheimnissen (Art. 162) und Ehrverletzung (Art. 173 ff.) Schutz. Art. 13 UWG allgemein auf Nichtmitbewerber anzuwenden, besteht umso weniger Anlaß, als das Gesetz die weitaus häufigsten und wichtigsten Fälle, in denen sich die Frage der Täterschaft Dritter stellen kann, bereits erfaßt, indem es Angestellte, Arbeiter und Beauftragte des Geschäftsherrn, die Mitglieder der Organe juristischer Personen und die Gesellschafter von Kollektiv- und Kommanditgesellschaften sowie unter den Voraussetzungen des Art. 2 Abs. 3 UWG auch Berufs- und Wirtschaftsverbände und deren Organe für ihre Handlungen wettbewerbsrechtlich als Täter verantwortlich erklärt (Art. 14, 15 UWG).

Die gegenteilige Auffassung, daß auch Dritte, die sich in den Wettbewerb einmischen, allgemein nach UWG verantwortlich seien, stützt sich vor allem auf Art. 1 UWG, und TROLLER (Immaterialgüterrecht, S. 895) beruft sich im besondern auch darauf, daß diese Bestimmung die Person des Täters nicht erwähne. Das erklärt sich indessen schon daraus, daß das Gesetz auch gewisse Personen, die nicht unmittelbar am Wettbewerb beteiligt sind, z. B. Verbände, Angestellte, miterfaßt und daß bei einigen Tatbeständen der unlautere Wettbewerb nach ihrer ausdrücklichen Umschreibung auch von Dritten begangen werden kann. Der allgemeine Hinweis auf Art. 1 UWG aber ist schon deshalb nicht schlüssig, weil diese Bestimmung, obschon sie im einleitenden ersten Abschnitt des Gesetzes steht, für den strafrechtlichen Teil des dritten Abschnittes nur eine beschränkte Tragweite hat. Das Wettbewerbsgesetz legt das Hauptgewicht auf den zivilrechtlichen Schutz, worauf zurückzuführen ist, daß es in Art. 1 Abs. 1 für den zivilrechtlichen Tatbestand des unlauteren Wettbewerbes eine umfassende Generalklausel aufstellt, neben der die in Abs. 2 aufgezählten Handlungen keine abschließende, sondern nur die Bedeutung von Beispielen haben. Der strafrechtliche Schutz dagegen ist im Verhältnis zum zivilrechtlichen bewußt begrenzt worden. Er beschränkt sich unter Verzicht auf eine Generalklausel auf bestimmte, in Art. 13 abschließend aufgeführte Strafhandlungen, die im allgemeinen den in Art. 1 Abs. 2 genannten Beispielen (ohne lit. h) entsprechen, zum Teil aber (lit. b, c, d, e) enger gefaßt sind als jene. Wie in der Botschaft des Bundesrates dargelegt wird, wollte mit der Beschränkung des strafrechtlichen Schutzes mißbräuchlichen Strafanträgen entgegengetreten und auf strafrechtlichem Gebiet eine klare Abgrenzung zwischen zulässigem und unzulässigem Wettbewerb erreicht werden, und zwar im Hinblick auf den sehr weitgehenden und im Vordergrund stehenden zivilrechtlichen Schutz auch auf die Gefahr hin, daß im einen oder andern Falle eine an sich wünschbare strafrechtliche Sanktion unterbleiben muß (BBJ 1942, 679). Das läßt nicht darauf schließen, daß Art. 13 UWG generell auch auf Dritte anwendbar erklärt werden wollte, und dies umso weniger, als die Bestimmungen selber keine Anhaltspunkte dafür bietet. Art. 13 führt nach seiner Zweckbestimmung und seinem Aufbau vielmehr zum Schluß, daß die strafrechtlichen Sanktionen als Regel auf die am Wettbewerb Beteiligten beschränkt

bleiben und Dritte davon nur erfaßt werden sollen, soweit das Gesetz in den einzelnen Tatbeständen ausdrücklich oder sinngemäß Ausnahmen vorsieht.

Diese Auslegung wird durch die Botschaft des Bundesrates (BBl 1942, 709), auf die sich GERMANN (Unlauterer Wettbewerb, S. 348) beruft, nicht widerlegt. Es wird dort zu Art. 14 des Entwurfs (heute Art. 13) bemerkt: «Drittpersonen, die in den Wettbewerb eingreifen, ohne Mitbewerber zu sein, können sich ebenfalls strafbar machen, ähnlich wie sie unter Umständen auch eine zivilrechtliche Verantwortlichkeit trifft. So können Verbände bzw. die für sie handelnden Personen beispielsweise bestraft werden, wenn sie Außenseiter anschwärzen (lit. a)». Im ersten Satz der Bemerkung wird im Unterschied zu den entsprechenden Ausführungen, die zur Zivilklage gemacht wurden (BBl 1942, 688 und 690), nicht eindeutig erklärt, daß allgemein auch Dritte strafbar seien; der Sinn des Satzes kann auch als bloßer Hinweis darauf verstanden werden, daß Dritttäterschaft bei einzelnen Tatbeständen möglich ist. Wäre der Bemerkung allgemeine Tragweite zugemessen worden, würde ihre Bedeutung jedenfalls durch das im zweiten Satz erwähnte Beispiel wieder in Frage gestellt. Denn Verbände, in denen Mitbewerber zur Wahrung ihrer wettbewerblichen Interessen zusammengeschlossen sind, sind wettbewerbsrechtlich nicht Dritte. Wenn die strafrechtliche Verantwortlichkeit Dritter bejaht wurde, um damit, wie aus dem angeführten Beispiel geschlossen werden kann, in erster Linie jene der Verbände zu begründen, so verliert die Bemerkung des Bundesrates, die von einer unzutreffenden Voraussetzung ausgeht, wesentlich an Wert, und sie kann daher für die Auslegung nicht maßgeblich sein.

Ist demnach an der eingangs erwähnten Rechtsprechung festzuhalten, so kann sich nur noch fragen, in welchen der Tatbestände des Art. 13 UWG unlauterer Wettbewerb auch von Dritten begangen werden kann. Eine solche Ausnahme macht jedenfalls lit. e, wo ausdrücklich vorgesehen ist, daß der Täter die Vorteile, die er durch Bestechung eines Dienstpflichtigen usw. zu erreichen sucht, sowohl für sich wie für einen andern, also auch als Dritter zugunsten eines am Wettbewerb Beteiligten verschaffen kann. Dasselbe trifft beim Tatbestand der lit. g insoweit zu, als die Bestimmung neben der Verwertung auch die Mitteilung des fremden Fabrikations- oder Geschäftsgeheimnisses an andere unter Strafe stellt und damit auch den Fall erfaßt, in dem eine Drittperson das Geheimnis einem Konkurrenten des Geschädigten zur Kenntnis bringt. Zu diesen Fällen ist auch die Verleitung zum Geheimnisverrat nach lit. f zu zählen, eine Handlung, die ebenso wie die Bestechung nach lit. e zum Vorteil eines andern begangen werden kann. Bei den übrigen Tatbeständen scheidet dagegen Dritte als Täter aus. Lit. h und i, die sich auf unlauteres Geschäftsgebaren auf dem Gebiete der Abzahlungs- und Vorauszahlungsverträge beziehen (AS 1962, 1055), setzen nach ihrem Wortlaut notwendig ein Wettbewerbsverhältnis voraus. Beim Tatbestand der lit. d ist es praktisch ausgeschlossen, daß außenstehende Dritte Maßnahmen treffen, um Verwechslungen zwischen den Geschäftsbetrieben anderer herbeizuführen, noch werden Dritte durch den Wortlaut der Bestimmung miteinbezogen. Lit. b bedroht mit Strafe ausdrücklich nur die eigene Begünstigung des Täters als Mitbewerber, schließt daher im Unterschied zu Art. 1 Abs. 2 lit. b UWG Dritte als Täter zwingend aus. Die gleiche Auslegung drängt sich beim Tatbestand der lit. c auf, die nur ein Unterfall der lit. b ist. Der Umstand, daß nach lit. b die mißbräuchliche Anpreisung von Waren, Leistungen usw. durch Drittpersonen nicht strafbar ist, legt den Schluß nahe, daß auch lit. a die mißbräuchliche Herabsetzung von Waren, Leistungen usw. durch Dritte nicht erfassen soll. Es ginge in der Tat zu weit und wäre nicht zu rechtfertigen, z. B. auch Hausfrauen, die bei andern eine Ware über Gebühr herabmachen, wegen unlauteren Wettbewerbs zu bestrafen, und zwar auch dann, wenn sie in

der Absicht gehandelt haben müßten, dem einen Geschäft zu schaden oder das andere zu fördern, wäre dieses Erfordernis doch schon bei bloßer Eventualabsicht erfüllt (BGE 72 IV 125).

3. Parolini wirft Schmid unlauteren Wettbewerb im Sinne des Art. 13 lit. a UWG vor. Ein wirtschaftlicher Wettbewerb bestand jedoch zwischen den Parteien nicht. Schmid war als rechtlicher oder wirtschaftlicher Eigentümer von Liegenschaften, in denen Cafés oder Tea-Rooms betrieben wurden, wohl am Geschäftsgang dieser Betriebe interessiert, einmal wegen der Pachtzinsforderungen, dann für die Wiederverpachtung und gegebenenfalls für die Veräußerung der Liegenschaften. Er selber betrieb aber keine dieser Gaststätten und trat somit im Gastwirtschaftsgewerbe nicht als Mitbewerber auf. Das gilt nicht nur in den Fällen Süess, Sonderegger und Koller, die sich vor Auflösung des Pachtverhältnisses ereigneten, sondern auch für den Zeitpunkt, in dem sich Schmid mit Schreiben vom 3. September 1964 gegenüber Wüthrich äußerte. Das bloß indirekte Interesse Schmid's an den Geschäftsbetrieben, die in seinen Liegenschaften betrieben wurden, genügt auch dann nicht zur Begründung eines Wettbewerbsverhältnisses, wenn dieses im Sinne der Rechtsprechung (BGE 90 II 323) weit umschrieben wird; sonst könnte jeder Gläubiger als Kläger gegen Mitbewerber seines Schuldners auftreten.

UWG – Firmenrecht

BAVAG Bau- und Verwaltungs-AG ist firmenrechtlich unzulässig gegenüber der älteren Firma PAVAG AG, so daß offen gelassen werden kann, ob auch unlauterer Wettbewerb vorliegt.

Urteil der I. Zivilabteilung des Bundesgerichtes vom 14. Juni 1966 in Sachen PAVAG AG gegen BAVAG Bau- und Verwaltungs AG.

Die PAVAG AG ist eine seit 1926 bestehende Aktiengesellschaft mit Sitz in Nebikon LU. Ihre Geschäftszwecke sind im Handelsregister wie folgt umschrieben: «Verwertung von Kraftpapier, insbesondere Herstellung und Vertrieb von Kraftpapiersäcken, sowie Beteiligung an Unternehmungen verwandter Art.» Die Pavag A.G. verwendet das Wort Pavag schon seit ihrer Gründung als Marke. Es ist im schweizerischen Markenrechtsregister eingetragen.

Am 28. Oktober 1964 gründete Georges Theiler die Bavag Bau- und Verwaltungs A.G. mit dem Zweck «Bau und Verwaltung von Liegenschaften und Tätigkeit aller damit zusammenhängenden Geschäfte». Ihr Sitz befindet sich in seinem Architekturbüro in Zürich. Theiler ist Hauptaktionär dieser Gesellschaft.

Das Handelsgericht des Kantons Zürich hat die Klage der Pavag AG auf Entfernung des Bestandteiles BAVAG aus der Firma der Beklagten abgewiesen, das Bundesgericht jedoch mit folgenden Erwägungen gutgeheißen:

1.
trage
älter
OR)
gleich
Wet
deut
sond
um
lung
lichl
in re
fern
Nac
we
den
2
Firm
daf
de.
ges
72
zur
Firm
sch
sic
ste
zu
sch
Da
Fi
25
18
st
w
ge
1:
z
d
7
K
r
r
k

1. Die Firma der Aktiengesellschaft muß sich von jeder in der Schweiz bereits eingetragenen Firma deutlich unterscheiden (Art. 951 Abs. 2 OR), ansonst der Inhaber der älteren Firma auf Unterlassung des Gebrauchs der neueren klagen kann (Art. 956 Abs. 2 OR). Dieses Klagerecht besteht selbst dann, wenn die beiden Gesellschaften nicht am gleichen Orte niedergelassen sind (BGE 24 II 894 Erw. 3) und nicht miteinander im Wettbewerb stehen (BGE 54 II 127 Erw. 3, 59 II 161, 63 II 25, 73 II 115). Das Gebot deutlicher Unterscheidbarkeit der Firmen dient nicht der Ordnung des Wettbewerbes, sondern will das Publikum vor Irreführung schützen und den Inhaber der älteren Firma um seiner Persönlichkeit und seiner gesamten Geschäftsinteressen willen vor Verwechslungen bewahren. Der Besserberechtigte braucht sich nicht einmal den durch die Ähnlichkeit der Firma hervorgerufenen Eindruck gefallen zu lassen, er stehe mit dem anderen in rechtlichen oder wirtschaftlichen Beziehungen (BGE 59 II 161ff., 88 II 294ff.). Er ist ferner z. B. auch schon dann im Sinne des Art. 956 Abs. 2 OR beeinträchtigt, wenn die Nachahmung seiner Firma bei Dritten, die nicht seine Kunden sind, zu lästigen Verwechslungen führen kann, etwa bei Behörden, beim Postpersonal oder bei Stellensuchenden (Bundesgericht in BlZür 43 Nr. 211 S. 279).

2. Aktiengesellschaften können unter Wahrung der allgemeinen Grundsätze der Firmenbildung ihre Firma frei wählen (Art. 950 Abs. 1 OR). Nichts hindert sie also, dafür zu sorgen, daß sich ihre Firma von allen bereits eingetragenen deutlich unterscheidet. Das Bundesgericht stellt daher an die Unterscheidungskraft der Firmen von Aktiengesellschaften strenge Anforderungen (BGE 53 II 34, 54 II 126, 58 II 45, 63 II 24, 72 II 185, 82 II 154, 88 II 180ff., 295). Im Gesetz kommt der gleiche Gedanke dadurch zum Ausdruck, daß es nicht bloß Unterscheidbarkeit verlangt, sondern bestimmt, die Firma der Aktiengesellschaft müsse sich von jeder bereits eingetragenen deutlich unterscheiden.

Ob diesem Erfordernis Genüge geleistet sei, beurteilt sich grundsätzlich unter Berücksichtigung der ganzen Firma. Bestandteilen, die durch ihren Klang oder Sinn hervorstechen, kommt jedoch bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr erhöhte Bedeutung zu, da sie in der Erinnerung besser haften bleiben und im Verkehr, sei es von der Gesellschaft selber, sei es von Dritten, oft allein verwendet werden, besonders im Gespräch. Daher kann schon der Gebrauch oder die Nachahmung des Hauptbestandteiles einer Firma die Unterscheidung so erschweren, daß Verwechslungen möglich werden (BGE 25 II 37ff. Erw. 4, 36 II 70 Erw. 2, 38 II 644 Erw. 2, 53 II 34, 59 II 158, 61 II 123, 72 II 185, 73 II 112, 77 II 324, 82 II 154, 341, 88 II 36, 90 II 319).

An die Unterscheidbarkeit von Phantasiebezeichnungen stellt die Rechtsprechung strengere Anforderungen als an die Unterscheidbarkeit von Firmen, die ganz oder teilweise aus Sachbezeichnungen, Ortsangaben oder ähnlichen zum gemeinsamen Sprachgebrauch gehörenden Ausdrücken bestehen (BGE 37 II 538, 40 II 603ff. Erw. 3, 54 II 128, 72 II 186, 77 II 325, 82 II 154, 341, 90 II 319).

Das Bundesgericht hat ferner wiederholt hervorgehoben, daß die Verwechselbarkeit zweier Firmen von der Aufmerksamkeit abhängt, die in den Kreisen üblich ist, mit denen die beiden Inhaber geschäftlich zu verkehren pflegen (BGE 59 II 158, 58 II 45, 73 II 113, 74 II 237ff., 77 II 324, 82 II 154, 88 II 295, 90 II 210). Wenden sich beide an die gleichen Kreise, so sind naturgemäß an die Unterscheidbarkeit ihrer Firmen strengere Anforderungen zu stellen. Verschiedenheit der Geschäftszwecke und des Geschäftssitzes verringern die Gefahr von Verwechslungen oft schon deshalb, weil sie abweichende Kundenkreise zur Folge haben. Zudem können sie Dritten zum Bewußtsein bringen, daß sie

nicht ein und demselben Geschäftsinhaber gegenüberstehen. Schlechthin ausschlaggebend ist das aber nicht. Daß die Rechtsprechung bei der Firmenwahl besondere Rücksichtnahme auf die am gleichen Orte niedergelassenen und gleiche Zwecke verfolgenden Geschäftsleute verlangt (BGE 63 II 25, 73 II 115, 76 II 87 ff., 82 II 154, 88 II 36, 181, 295), hat nicht den Sinn, die Firmen von Gesellschaften mit abweichenden Sitzen und Zwecken brauchten sich voneinander nicht deutlich zu unterscheiden.

3. Im vorliegenden Falle liegt auf der Hand, daß sich die Wörter Pavag und Bavag in den Firmen der Parteien nicht deutlich voneinander unterscheiden. Der Umstand, daß die Beklagte das Wort Bavag in besonderer Schrift und mit einem Senkblei über dem Buchstaben v zu verwenden pflegt, ändert nichts. Weder die besondere Schrift noch das Senkblei sind Bestandteile ihrer Firma, wie sie im Handelsregister eingetragen ist. Irgendwelche Gewähr dafür, daß die Firma der Beklagten nur in dieser besonderen Ausgestaltung verwendet werde, besteht nicht. Dritte halten sich von vornherein nicht daran, weder im Verkehr unter sich noch im Verkehr mit der Beklagten. Auf Postsendungen an die Beklagte wird die Anschrift regelmäßig in gewöhnlicher Schrift und ohne Senkblei verfaßt, und z. B. auch dem Telephonbuch sind solche unterscheidende Kennzeichen fremd. Sie entfallen auch im gesamten telephonischen, telegraphischen und mündlichen Verkehr.

Beiden Firmen ist ferner die Angabe der Gesellschaftsform durch die Buchstaben AG gemeinsam.

Wenn die Beklagte, sei es von ihr selbst, sei es von Dritten, als Bavag A.G. oder auch bloß als Bavag bezeichnet wird, ist die Gefahr der Verwechslung mit der Klägerin so groß, daß selbst bei weitester Nachsicht von einer deutlichen Unterscheidbarkeit im Sinne des Gesetzes nicht die Rede sein kann. Daß die Klägerin in Nebikon, die Beklagte dagegen in Zürich niedergelassen ist, ändert nichts. Einmal hat die Klägerin nachgewiesen, daß auch sie in Zürich ein Büro unterhält. Aber auch abgesehen hievon leuchtet ein, daß sich ihre geschäftliche Tätigkeit nicht auf den Ort ihres Sitzes Nebikon beschränkt und daß andererseits die Beklagte nicht bloß in Zürich tätig wird. Die Natur der Geschäftszwecke der Parteien ermöglicht ohne weiteres, daß sie an den gleichen Orten auftreten. Die Nichtübereinstimmung des Sitzes schließt die Gefahr von Verwechslungen um so weniger aus, als weder der eine noch der andere Firmennamen eine Ortsangabe enthält. Auch der Umstand, daß die Klägerin Kraftpapiere verwertet, besonders Säcke aus solchen herstellt und vertreibt, die Beklagte dagegen Liegenschaften baut und verwaltet und damit zusammenhängende Geschäfte tätigt, schützt nicht genügend vor Verwechslungen. Er besagt nur, daß die Parteien nicht miteinander im Wettbewerb stehen. Die Klägerin hat indessen nicht nur Anspruch darauf, daß ihr nicht durch Verwechslungen Kunden verloren gehen, sondern sie darf erwarten, daß ihr überhaupt im Geschäftsverkehr, z. B. im Umgang mit der Post, mit Banken, mit Behörden, die Unannehmlichkeiten und die direkt oder indirekt schädlichen Einflüsse von Verwechslungen erspart bleiben. Sie braucht sich auch nicht gefallen zu lassen, daß Dritte meinen, sie sei eine Tochter- oder Muttergesellschaft der Beklagten oder mit ihr wirtschaftlich verbunden. Berührungspunkte zwischen den beiden Gesellschaften sind um so eher denkbar, als die Klägerin unter anderem Papiersäcke zur Verpackung von Baumaterialien, wie Zement, Gips, Kalk, und solche zur Beseitigung von Kehrriecht absetzt. Der Zusammenhang mit dem Bau und der Verwaltung von Liegenschaften ist daher hergestellt, wenn auch nur sehr locker. Dazu kommt, daß die «Beteiligung an Unternehmungen verwandter Art» zu den Geschäftszwecken der Klägerin gehört und daß diese in der Pavatex A.G. eine

Tochtergesellschaft hat, welche, wie früher die Klägerin selber, Faserplatten herstellt, die im Baugewerbe verwendet werden. Die Vermutung, auch die Beklagte als Herstellerin von Bauten sei eine Tochtergesellschaft der Klägerin, liegt deshalb nicht ganz fern.

4. Der Entscheid darüber, ob die Firma der Beklagten sich von jener der Klägerin deutlich unterscheidet, hängt unter diesen Umständen davon ab, ob die Bezeichnung «Bau- und Verwaltungs-A.G.» die durch das Wort Bavag geschaffene Verwechslungsgefahr behebt.

Das ist zu verneinen. «Bau- und Verwaltungs A.G.» ist ein schwacher Bestandteil der Firma, weil er die geschäftliche Tätigkeit der Beklagten umschreibt und insofern sprachliches Gemeingut ist. Dritte werden dazu neigen, ihn wegzulassen, weil sie ihn als überflüssig erachten oder nur das Wort Bavag als eigentlichen Namen der Beklagten ansehen. Das Bestreben nach Kürzung wird sich besonders in Anschriften auf Postsendungen und im mündlichen Verkehr durchsetzen. Auch die Beklagte selber wird in Gesprächen ihrer Organe und Angestellten, besonders am Telephon, kaum jemals mit ihrem vollen Namen auftreten. Lange Firmen pflegen mit Vorliebe abgekürzt zu werden (BGE 82 II 156). Beibehalten werden dabei nur die charakteristischen Bestandteile, während man Zusätze, welche den Geschäftszweck, den Sitz und dgl. bezeichnen, als nebensächlich wegläßt. Charakteristisch aber ist in der Firma der Beklagten das Wort Bavag. Es ist eine Abkürzung von «Bau- und Verwaltungs-A.G.». Die Beklagte hat es nicht in die Firma aufgenommen, um diese zu verlängern, sondern um ihr ein auffallendes Gepräge zu verleihen und sie in abgekürzter Form gebrauchen zu können. In zahlreichen Inseraten und auf ihrer Geschäftskarte hebt sie «Bavag» denn auch in besonders großer und eigenartiger Schrift von dem nur klein geschriebenen übrigen Teil der Firma ab. Dieses Wort eignet sich um so besser, für sich allein zur Bezeichnung der Beklagten verwendet zu werden, als es ein reines Phantasiewort ist.

5. Die Beklagte und das Handelsgericht glauben, an die Unterscheidbarkeit der Firmen seien geringere Anforderungen zu stellen, weil es sonst einer neuen Aktiengesellschaft schon lange praktisch unmöglich wäre, einen Namen zu finden. Diese Auffassung hält nicht stand. Phantasiebezeichnungen, wie die Aktiengesellschaft sie wählen darf, lassen sich in genügender Zahl ausdenken. Nichts nötigte die Beklagte, einer weit verbreiteten Sitte folgend, den Hauptbestandteil der Firma aus den Anfangs- bzw. Hauptbuchstaben der Sachbezeichnungen Bau, Verwaltung und Aktiengesellschaft zu bilden. Wer so unbedacht vorgeht, wird immer wieder auf Phantasiewörter von ungefähr gleicher Länge und Zusammensetzung fallen, wie sie schon in anderen Firmen vorkommen. Die Art. 951 Abs. 2 und 956 OR stellen indessen höhere Anforderungen. Das Erfordernis deutlicher Unterscheidbarkeit der Firmen geht dem Wunsche vor, ohne besondere Anstrengung einen gefälligen Namen zu finden.

Der Beklagten hilft auch der Einwand nicht, die Firma der Klägerin sei bereits durch andere Firmen, die ihr gleichen, abgeschwächt worden, weshalb auch der Name der Beklagten sich ihr nähern dürfe. Gewiß kommen die Wörter Bawag, Bevag und Bauvag als Hauptbestandteil der Firmen von sechs Aktiengesellschaften vor, die an verschiedenen schweizerischen Orten niedergelassen sind. Es war jedoch Sache der Klägerin, sich schlüssig zu werden, ob sie ihre Verwendung untersagen lassen wolle oder nicht. Indem sie davon absah, den Richter anzurufen, begab sie sich des Klagerechtes gegenüber der heutigen Beklagten nicht. Es kann auch nicht gesagt werden, das Wort Pavag habe durch die wenigen nachgewiesenen Annäherungen seine Unterscheidungskraft verloren und gehöre fortan einem Wortschatz an, der Gemeingut sei. Es ist nach wie vor eine reine

Phantasiebezeichnung, die der Klägerin nach dem klaren Wortlaut des Gesetzes zu ausschließlichem Gebrauche zusteht...

7. Ist die Klage aus Gründen des Firmenrechtes zu schützen, so braucht nicht geprüft zu werden, ob sie sich auch auf das von der Klägerin außerdem angerufene Wettbewerbsrecht (UWG) stützen könnte.

UWG – Zuständigkeit für Strafverfahren

Die schweizerischen Strafbehörden sind nicht zuständig zur Beurteilung unlauteren Wettbewerbes, begangen in Deutschland durch einen dort wohnhaften Deutschen zum Nachteil einer schweizerischen Firma, wenn es nicht möglich ist, den Täter zwangsweise einem schweizerischen Richter zuzuführen.

SJZ, 62, 272 ff., Beschluß des Obergerichtes des Kantons Zürich vom 18. März 1965 und Urteil des Kassationshofes des Bundesgerichtes vom 4. Mai 1965.

KG Art. 23 Abs. 1

Der Schaden aus mehreren, auf demselben Boykottbeschluß beruhenden Verweigerungen von Rabatten ist bei der Festsetzung des Beginns der Verjährungsfrist als Einheit zu behandeln, selbst wenn sich die einzelnen gleichartigen, nacheinander eingetretenen Schadensbestandteile genau ermitteln lassen.

BGE 92 II 1ff., Urteil der I. Zivilabteilung vom 15. Februar 1966 in Sachen Alex Martin SA gegen Association suisse des fabricants de cigarettes.

Internationale Abkommen auf dem Gebiete des gewerblichen Rechtsschutzes

(1. Oktober 1965 bis 30. September 1966)

Pariser Verbandsübereinkunft (Lissaboner Fassung)

Mitglieder der Pariser Union (Lissaboner Fassung) wurden:

Malawi (6. 10. 1965) unter Hinweis auf die Zugehörigkeit der Föderation von Rhodesien und Nyasaland zur PVU mit Wirkung seit dem Tage seiner Unabhängigkeit (6. 7. 1964), die Demokratische Volksrepublik Algerien (1. 3. 1966) und Zypern (17. 1. 1966). Damit erhöhte sich die Zahl der Mitglieder auf 74. Israel trat der Lissaboner Fassung bei (18. 7. 1966), ebenso Bulgarien (28. 3. 1966).

Madriдер Abkommen über die internationale Eintragung von Fabrik- und Handelsmarken

Die Tschechoslowakei erklärte am 13. 12. 1965, daß sie mit der Ratifizierung des Madriдер Abkommens in der Fassung von Nizza sich auch an die Londoner Fassung gebunden betrachte und damit gegenüber den Staaten, die der Nizzaer Fassung noch nicht angehören. San Marino tritt dem Abkommen in der Fassung von Nizza bei. Der Beitritt wird wirksam am 15. 12. 1966, dem Tag des Inkrafttretens der Nizzaer Fassung.

Haager Abkommen betr. die internationale Eintragung von gewerblichen Mustern und Modellen

Liechtenstein ratifizierte das Abkommen in der Fassung von den Haag (1. 3. 1966), ebenso das Zusatzabkommen von Monaco mit Wirkung auf den 9. 7. 1966.

*Lissaboner Abkommen über den Schutz der Ursprungsbezeichnungen
und ihre internationale Registrierung vom 31.10.1958*

Das Abkommen wurde von Portugal ratifiziert (9.6.1966) und trat damit auf den 25.9.1966 in Kraft.

Außer für die fünf Staaten, die es ratifiziert haben, wird es verbindlich für die Republik Haiti und die Vereinigten Staaten von Mexiko, die am 17.1.1961 bzw. 21.2.1964 ihren Beitritt erklärt haben.

*Übereinkommen betr. die Vereinheitlichung gewisser Begriffe des materiellen
Patentrechts*

Das Abkommen, das noch nicht in Kraft ist, wurde von Luxemburg unterzeichnet (21.1.1966).

Europäische Übereinkunft über Formerfordernisse bei Patentanmeldung

Island ratifizierte das Abkommen mit Wirkung auf den 1.4.1966, womit es von allen Signatarstaaten ratifiziert ist. Israel tritt der Übereinkunft mit Wirkung auf den 1.5.1966 bei.

*Nizzaer Abkommen betr. die internationale Klasseneinteilung von Waren und
Dienstleistungen*

Dem Abkommen traten bei Jugoslawien (mit Wirkung auf 30.8.1966) und Marokko (auf 1.10.1966), womit die Zahl der Mitglieder 20 beträgt.

(Mitgeteilt von der Patentabteilung der CIBA Aktiengesellschaft)

Literatur

Belke, Rolf: Die Geschäftsverweigerung im Recht der Wettbewerbsbeschränkungen. Eine vergleichende Untersuchung zum deutschen und französischen Recht. Verlag J.C.B. Mohr, Tübingen, 1966, 473 S., kart. DM 45.-, LW DM 51.-.

Blum, Dr. Rudolf E.: Tendenzen und Pläne der weiteren Entwicklung der internationalen Abkommen auf dem Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes. Materialien des internationalen Patentrechtssymposiums in Berlin vom November 1965. Zeitschrift für Erfindungs- und Vorschlagswesen «Der Neuerer», S. 28 ff.

Fromm/Nordemann: Urheberrecht. Kommentar zum Urheberrechtsgesetz und zum Wahrnehmungsgesetz. Mit den internationalen Abkommen und dem sowjetzonalen Gesetz über das Urheberrecht. Von Dr. Friedrich Karl Fromm und Dr. Wilhelm Nordemann (Rechtsanwälte). 434 S. (Stuttgart/Berlin/Köln/Mainz 1966, W. Kohlhammer). Geb. DM 45.-.

Heyden, Dr. Frank: Gehört es zum Auftrage des Patentanwaltes, die Fristen der Patentjahresgebühren zu überwachen? Schweizerische Juristenzeitung 1966, S. 198 ff.

Homburger, Dr. Eric und Jenny, Dr. Hans: Internationalrechtliche Aspekte des EWG-Wettbewerbsrechts. Zur Anwendung der wettbewerbsrechtlichen Bestimmungen des EWG-Vertrages auf in Nichtmitgliedstaaten veranlaßte Wettbewerbsbeschränkungen. 140 S. (Bern 1966, Stämpfli & Cie.) Br. Fr. 23.-.

Hoppmann, Prof. Erich, Marburg: Workable Competition (Funktionsfähiger Wettbewerb). Die Entwicklung einer Idee über die Norm der Wettbewerbspolitik. Zeitschrift des bernischen Juristenvereins, Band 102, 1966, S. 249 ff.

Internationale Klassifikation für Erfindungspatente nach der Europäischen Konvention vom 19. Dezember 1954, Feineinteilung der Sektion E, Bauwesen, herausgegeben vom Deutschen Patentamt, Carl Heymanns Verlag KG.

Kummer, Prof. Dr. Max: Der Begriff des Kartells. Abhandlungen zum schweizerischen Recht, Band 372, 128 Seiten, geb. Fr. 24.50.

Unfair Competition. Some comparative aspects of the laws of the United States, Germany, France and the United Kingdom. A Report of a Symposium held at the Law Society, London. Edited by Dennis Thompson. 62 p. (London 1966. The British Institute of International and Comparative Law.)

Buchbesprechungen

Patentschutz und Entwicklungsländer. Dokumente und Materialien, mit einer Einleitung von H.-G.Heine und R.Moser von Filseck. Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Patent-, Urheber- und Wettbewerbsrecht. Schriftenreihe zum Gewerblichen Rechtsschutz. Bd. 15, 1966. S. VIII, 342. DM 46. Carl Heymanns Verlag KG.

Der Rezensent hatte schon öfters Gelegenheit, auf die großen, wortwörtlich unschätzbaren Dienste des Instituts für ausländisches und internationales Patent-, Urheber- und Markenrecht hinzuweisen. Nun wurde es den Max-Planck-Instituten zugesellt, womit seine international führende Stellung auch den Kreisen außerhalb der immaterialgüterrechtlichen Spezialisten augenfällig dokumentiert ist. Die Professoren Eugen Ulmer und Friedrich-Karl Beier, denen wir zahlreiche und in aller Welt bekannte und hochgeschätzte Monographien und Aufsätze verdanken, haben in dem hier angezeigten Sammelband von Dokumenten und Materialien über den Patentschutz und die Behandlung des Know-hows in den Entwicklungsländern Kenntnisse und Mitteilungen in deutscher Sprache zusammengefaßt, die vor allem auch für die schweizerische Exportindustrie von größter Bedeutung sind.

Heine und Moser von Filseck orientieren in der Einleitung über den Bericht des Generalsekretärs der Vereinten Nationen (Vorgeschichte, Aufbau, Feststellungen und Folgerungen), über das Mustergesetz (Vorgeschichte, Aufbau) und schließen ihr Referat mit der eigenen Stellungnahme zu diesem Gesetz. Schon dieser Überblick sagt in Kürze dank der vorzüglichen Darstellung Wichtiges aus.

Der zweite Teil enthält den Bericht des Generalsekretärs der Vereinten Nationen mit Anlagen in deutscher Übersetzung von G. Ott.

Im dritten Teil finden wir das Mustergesetz für Entwicklungsländer zum Schutz von Erfindungen, veröffentlicht von den B.I.R.P.I. und ebenfalls übersetzt von G. Ott.

Die meisten Leser unserer Mitteilungen werden diesen Dokumenten schon da oder dort begegnet sein. Manchen mag es aber ergehen wie dem Schreibenden: Man verweilt ausdauernder bei ihnen, wenn sie so übersichtlich dargestellt, gut übersetzt und zusammengefaßt vorliegen.

Der Bericht und das Mustergesetz legen davon Zeugnis ab, daß trotz vorläufig nicht behebbarer Unterschiede in der kulturellen Herkunft weltweite gemeinsame rechtliche Überlegungen erfolgreich zu pflegen sind. Die immanente praktische Vernunft des gewerblichen Rechtsschutzes wirkt auch entgegen der theoretischen Unvernunft auf die Vereinheitlichung und die grundsätzliche Anerkennung des gewerblichen Rechtsschutzes hin, wie das Indiens Bericht beweist, der aus P.J. Michel, *Introduction to the Principal Patent Systems of the World*, New York (1936), Bd. I, S. 15, zitierte: «Patentschutzsysteme werden nicht im Interesse des Erfinders, sondern im Interesse der nationalen

Wirtschaft geschaffen. Die Grundsätze und Regeln solcher Patentsysteme werden nicht von der Rechtsordnung, sondern von der Wirtschaftspolitik bestimmt.» Nicht das Gerechte soll also das Ziel sein, sondern der Nutzen der Wirtschaft. Glücklicherweise ist das Gerechte auch das Nützlichste, und so zwingt das utilitaristische Denken die Gesetzgeber auf die Dauer doch dazu, auf den schöpferischen Menschen hinzusehen, dem die Wirtschaft die technische Entwicklung verdankt. Das hat Japan nicht in solchen Worten, aber durch Zahlen kundgetan: «Der Sektor der japanischen Industrie, in dem aus dem Ausland bezogenes technisches Wissen zur Anwendung gelangt, weist im Durchschnitt der letzten elf Jahre einen jährlichen Produktivitätszuwachs von 72 % auf. Diese Zuwachsrate ist überraschend hoch, da die Vergleichszahl für die gesamte japanische Industrie nur 21 % beträgt. Es wird geschätzt, daß ohne die Einführung ausländischen technischen Wissens die jährliche Zuwachsrate der japanischen Industrie nur 19,8 % betragen hätte.»

Mögen die Bibliotheken auch noch so reichhaltig sein, dieses Buch ist eine wertvolle Ergänzung.

A. Troller

Samson, Prof. Dr. Benvenuto, Das neue Urheberrecht, Schriftenreihe der Ufita, Heft 32, S. 136. Baden-Baden. Verlag für angewandte Wissenschaften, DM 25.80.

Das neue URG der BRD, das am 9. September 1965 erlassen wurde, hat die deutsche urheberrechtliche Rechtslage zwar nicht grundsätzlich, aber doch in zahlreichen und zum Teil wichtigen Einzelheiten – erinnert sei an die Ausdehnung der Schutzfrist von 50 auf 70 Jahre nach dem Tode des Urhebers – geändert. An Stelle der bisherigen zwei Gesetze trat eines.

Die Nutzung von Werken der Literatur, Musik und Kunst geht als Rechtsproblem weit mehr Personen an als z.B. das Patent- und Warenzeichenrecht. Letztere wirken sich bei den Verbrauchern in der Regel nur mittelbar aus und wenden sich direkt bloß an die gewerblichen Mitbenützer, die zudem Konkurrenten auf irgendeiner Wirtschaftsstufe sind.

An der Werknutzung hingegen sind verschiedenartige Gruppen von Werkbenutzern bis zu den privaten Hörern und Lesern beteiligt. Die Industrie vor allem kommt mit dem Urheberrecht auf mannigfaltige Weise in Berührung.

All jenen, die nicht ein dogmatisches Werk studieren und auch nicht einen Kommentar konsultieren möchten, mag Samsons Werk willkommen sein. Nicht daß die dogmatische Grundlage fehlen würde. Sie trägt im Gegenteil als sicheres Fundament die reichhaltigen Darlegungen. An den Kommentar erinnert die Einteilung, die dem Aufbau des Gesetzes und seinen Paragraphen folgt.

Samson hat seine Studie erstaunlich lebendig gestaltet. Der Leser sieht sich nicht nur belehrt, sondern sogar unterhalten; die Beziehungen der Urheber zu den Werkbenutzern erscheinen immer dann, wenn Samson besonderen Anteil nimmt, was nicht selten vorkommt, bildhaft deutlich im Bewußtsein des Lesers.

Wer sich beim ersten Hinsehen fragte, ob eine weitere Auskunftsquelle zum deutschen URG nützlich sei, wird beim Lesen bald die skeptische Zurückhaltung aufgeben und gerne auch aus ihr urheberrechtliches Wissen schöpfen.

A. Troller

Fragola, A.: La Cinematografia nella giurisprudenza. Raccolta sistematica di giurisprudenza commentata. Nr. 5. S. 363, 1966. Edizioni Cedam, Padova. L. 4000.

Das Filmrecht ist in der Schweiz stiefmütterlich behandelt. Mit um so größerem Eifer und gründlicher Fachkenntnis wird es in Italien gepflegt.

Fragolas Werk ist eine kommentierte Sammlung von verwaltungs-, zivil- und strafrechtlichen Entscheidungen im Gebiet des Filmrechts.

Die behandelten Probleme haben ihre Parallelen in der Schweiz, dies gilt insbesondere für die zivil- und strafrechtlichen Sachen, in denen u.a. die Rechte am Filmwerk, die Ausübung, der Mißbrauch und die Usurpation fremder Rechte und Werke, das gemeinsame Filmschaffen, atypische Filmverträge, Kreditgeschäfte, der Schutz des Namens und des eigenen Bildes, die Verstöße gegen die Sittlichkeit und die öffentliche Ordnung erscheinen.

Es handelt sich, von der Schweiz aus gesehen, um ein Werk, das jene zur Hand nehmen werden, die entweder laufend an filmrechtlichen Problemen herumzurätseln haben, oder denen ein bedeutender Fall aufs Pult gerät, dem sie mit der spärlichen schweizerischen Literatur und Rechtsprechung nicht Meister werden.

A. Troller