

BBLP
MEYER LUSTENBERGER
Postfach
CH-8029 Zürich

Standort: 6.63

Klassifikation: 86

**Schweizerische Mitteilungen über
Gewerblichen Rechtsschutz
und Urheberrecht**



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

**Heft 1 1969 Fascicule 1
Mai**

Inhaltsverzeichnis

<i>Zum Gedenken an Dr. Walter Winter</i>	3
<i>Rapport annuel</i>	
Pierre Jean Pointet, Zürich	7
<i>Schweizerische Rechtsprechung</i>	
Thomas Rüede, Zürich	
I. Patentrecht	34
II. Modellrecht	60
III. Markenrecht	61
IV. Wettbewerbsrecht	76
<i>Internationale Abkommen auf dem Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes und des Urheberrechts</i>	113
<i>Aus der Praxis des Auslandes</i>	114
<i>Buchbesprechungen</i>	116

**Schweizerische Mitteilungen über
Gewerblichen Rechtsschutz
und Urheberrecht**



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

**Heft 2 1969 Fascicule 2
November**

Inhaltsverzeichnis

<i>Totalrevision des Bundesgesetzes betr. den Schutz der Fabrik- und Handelsmarken</i>	127
Brief des Vororts des Schweizerischen Handels- und Industrie-Vereins und der Schweizergruppe der AIPPI an das Eidgenössische Justiz- und Polizei- departement, Bundeshaus, 3003 Bern, vom 27. Mai 1969	
<i>Schweizerische Rechtsprechung</i>	
THOMAS RÜEDE, Zürich (Mitarbeiter JACQUES GUYET, Genf)	
I. Patentrecht	147
II. Markenrecht	171
III. Wettbewerbsrecht	179
<i>Internationale Abkommen auf dem Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes und des Urheber- rechts</i>	188
<i>Aus der Praxis des Auslandes</i>	190
<i>Buchbesprechungen</i>	193

ZUM GEDENKEN AN DR. WALTER WINTER



Als vor zwei Jahren anlässlich der Wachtablösung in der Führung der Redaktionskommission der «Schweizerischen Mitteilungen» dem bisherigen Präsidenten, Herrn Dr. Walter Winter, der Dank für seine unermüd-

liche Leistung für das Gedeihen unserer Zeitschrift abgestattet wurde, wies Herr Prof. Dr. A. Troller im Vorwort des Hefes 1/1967 darauf hin, daß Herr Dr. Walter Winter während 24 Jahren dieser Aufgabe treu geblieben sei, obgleich seine übrige Arbeitslast immer schwerer und verantwortungsvoller geworden sei.

Es war Dr. Walter Winter nicht vergönnt, die erstrebte etwas ruhigere Phase des beginnenden Lebensabends lange zu genießen, denn am 21. März 1969 starb Dr. Walter Winter in seinem schönen Heim «Im Klingenthal» in Basel ganz unerwartet an einem Herzschlag.

Walter Winter, in Richterswil am 29. Oktober 1906 geboren, wandte sich, nach Absolvierung der Kantonsschule in Trogen, an der ETH in Zürich und in Wien dem Chemie-Studium zu, welches er mit dem Diplom als Ingenieur-Chemiker und dem Doktorgrad abschloß. Nach einigen Jahren der Tätigkeit in der Kattundruckerei seines Vaters und anschließend im Betrieb der Gummiwerke Richterswil begab er sich im Auftrag der F. Hoffmann-La Roche & Co. Aktiengesellschaft zur Ausbildung als Patentanwalt nach Berlin. Als solcher begann der Verstorbene im Jahre 1937 seine berufliche Laufbahn bei Roche und leitete in der Folge als Direktionsmitglied die Abteilung für gewerblichen Rechtsschutz bis Ende 1967. Seither wirkte er in vermehrtem Maße in verschiedenen nationalen und internationalen Gremien des gewerblichen Rechtsschutzes, vor allem in der AIPPI, deren Schweizergruppe ihn im Jahre 1967 zum Ehrenmitglied ernannte. In unserer Redaktionskommission war Dr. Walter Winter noch als beratendes Mitglied tätig.

Unvollständig wäre das Bild des Verstorbenen, ohne seine große Liebe zur Musik zu erwähnen. Er widmete seine Freizeit jahrzehntelang dem Gesang, in welchem er eine vollständige Ausbildung bis zur Konzertreife genossen hatte. In Liederkonzerten, am Radio und an privaten Anlässen schenkte er mit seiner schönen Stimme viel Freude. Während langer Jahre war er auch mit der Freimaurerbewegung verbunden, wo er seit 1966 das Amt des Großmeisters der Schweizerischen Großloge Alpina bekleidete.

Die AIPPI und deren Schweizergruppe, sowie unsere Redaktionskommission, haben in Dr. Walter Winter als Mitkämpfer um die Entwicklung und den Ausbau des gewerblichen Rechtsschutzes auf nationalem und internationalem Boden einen mit reichem Wissen und Können begabten Menschen verloren. Wir alle bewahren ihm ein getreues Andenken.

P. Renfer

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 27 mars 1969, à Zurich

Sommaire

	page
Affaires internes	7
La Conférence des présidents de Buenos Aires	10
La Conférence des présidents de Zurich	11
Le Congrès de Venise	12
Les Bureaux internationaux réunis pour la protection de la propriété intellectuelle	14
L'Arrangement de Locarno instituant une classification internationale pour les dessins et modèles industriels	16
Plan pour l'établissement d'un Traité de coopération en matière de brevets (Plan PCT)	17
Les travaux du Conseil de l'Europe	19
Le projet de brevet européen de la CEE	21
Le Comité des brevets de l'AELE	25
Revision totale de la Loi sur les marques	26
Le Bureau fédéral de la propriété intellectuelle	31
Conclusions	33

Affaires internes

Ainsi que vous le savez, un de nos membres les plus dévoués, M. WALTER WINTER, est brusquement décédé il y a moins d'une semaine, le 21 mars 1969. Nous n'oublierons pas tout ce qu'il a fait pour l'AIPPI en général et pour le Groupe suisse en particulier, également pendant les nombreuses années au cours desquelles il a présidé la Commission de rédaction de notre revue. Nous lui avons, l'année dernière, témoigné notre reconnaissance en le nommant membre d'honneur. Nous garderons de sa mémoire

le meilleur des souvenirs et nous prions Madame Winter de croire à nos sentiments de bien sincère sympathie.

Lors de notre dernière assemblée générale, tenue à Zurich le 28 mars 1968, M. GEORGES DÉRIAZ a été nommé par acclamation membre d'honneur de notre association en reconnaissance des services rendus au cours des 25 ans passés en tant que membre du Comité. Il m'a informé de sa décision de se retirer du Comité à partir d'aujourd'hui. Je ne veux pas manquer de le remercier sincèrement de nous avoir pendant 26 ans prêté sa collaboration, toujours active et dévouée.

Le Comité du Groupe suisse s'est réuni durant l'année à deux reprises. Une première séance, qui a eu lieu à Zurich le 6 septembre 1968, en présence de M. Joseph Voyame, qui était encore Directeur du Bureau fédéral de la propriété intellectuelle, a été consacrée à la revision totale de la loi sur les marques, au projet de coopération technique en matière de brevets (Plan PCT) des Bureaux internationaux réunis pour la protection de la propriété intellectuelle (BIRPI), à la préparation de la Conférence des présidents de l'AIPPI tenue à Zurich du 11 au 13 novembre 1968 ainsi qu'au projet de créer dans notre pays une nouvelle organisation pour l'examen des questions touchant à la concurrence. J'aurai l'occasion de revenir sur ces différents points.

Le Comité a tenu une seconde séance ce matin même, afin de régler les affaires administratives courantes.

Au cours des douze derniers mois, nous avons eu quatre *séances de travail*, le 27 novembre 1968 à Berne, le 14 janvier à Zurich, le 31 janvier à Neuchâtel et le 11 mars 1969 à Bâle, toutes consacrées à la revision de la loi sur les marques. Un groupe de travail, qui s'est réuni à deux occasions sous la présidence de M. Hans Leuenberger et de M. Heinrich David, a préparé le travail de la séance de Bâle et facilité ainsi notre prise de position.

Les *groupes de travail spéciaux constitués* en 1966 ont continué l'examen des questions suivantes: a) *la protection de droits non protégés par les brevets* (dessins techniques, etc.), sous la présidence de M. H. MARTI, b) *la protection des modèles d'utilité et des petites inventions*, sous la présidence du Prof. E. MARTIN-ACHARD, et c) *les dispositions de la Convention de Paris concernant la concurrence déloyale*, sous la présidence de M. J. GUYET.

Se fondant sur les travaux des deux premiers groupes de travail, le Bureau fédéral de la propriété intellectuelle a réuni à Berne, le 20 décembre 1968, quelques experts, dont le président et le secrétaire de notre association, afin d'établir un *inventaire provisoire des productions et activités que la propriété intellectuelle n'englobe pas* «*de lege lata*» et pour lesquelles une protection pourrait le cas échéant être considérée comme souhaitable par les

milieux intéressés. Dans cet inventaire rentrent en particulier, dans les domaines qui nous intéressent plus spécialement, les dessins techniques, les répertoires, dictionnaires et autres livres de ce genre, les objets pris dans leur forme (protection contre le « surmoulage »), les programmes d'ordinateurs, les obtentions végétales, les nouvelles de presse, les modèles d'utilité et petites inventions, les caractères typographiques, éventuellement le know how.

Quant à la procédure à suivre, le Directeur du Bureau fédéral a proposé que la question des « petites inventions » et modèles d'utilité soit examinée dans le cadre de la procédure de révision de la loi sur les brevets d'invention. Toutes les autres questions seront traitées à l'occasion de l'étude — recommandée par la Commission d'experts pour la révision du droit d'auteur — qui sera faite pour déterminer l'opportunité d'une loi générale sur ce qu'on a coutume d'appeler le « Leistungsschutz » ou la « protection de la prestation de haute qualité ».

Etant donné que les milieux intéressés seront consultés sur les deux groupes de question, nous aurons encore l'occasion de nous en occuper.

Au sujet des *dispositions de la Convention de Paris concernant la concurrence déloyale*, un rapport du groupe de travail sera prochainement envoyé à tous les membres. Nous pourrons ensuite examiner les divers problèmes que pose cette question.

Une autre commission a effectué un excellent travail au cours de l'année. Je veux parler de celle qui a été constituée pour examiner les nombreuses *questions que pose le Plan PCT* des Bureaux internationaux réunis pour la protection de la propriété intellectuelle (BIRPI). Sous la présidence de M. WALTER WINTER, que j'avais l'intention de remercier tout particulièrement ici de l'activité inlassable et féconde qu'il a déployée, cette commission a en particulier précisé la position de notre association en vue de la Conférence des présidents et de la participation officielle de notre pays au Comité d'experts qui a siégé à Genève du 2 au 10 décembre 1968, auquel M. WINTER a du reste participé comme membre de la délégation suisse.

Je vous avais entretenus, dans mon rapport de l'année dernière, des contacts qui avaient été pris avec notre association par quelques-uns des membres individuels rattachés à la *Ligue internationale contre la concurrence déloyale*. La question était de savoir s'il était préférable qu'une nouvelle association soit créée ou s'il était plus opportun de fonder au sein du Groupe suisse de l'AIPPI une section bénéficiant d'une large autonomie du point de vue tant de ses activités que financier.

Le Comité de notre association s'était prononcé en faveur de la seconde solution, qui paraissait aussi rencontrer l'approbation des membres suisses de la Ligue. Par la suite cependant, votre Comité dut constater que les exigences posées par les intéressés, qui demandaient une entière autonomie et une compétence générale pour tous les problèmes relatifs à la concurrence, aussi bien sur le plan national que sur le plan international, ne permettait pas d'abriter sous le toit de l'AIPPI les membres de la Ligue.

Après un nouvel échange de vues, il fut par conséquent décidé, d'un commun accord, que la seule solution à même de donner satisfaction aux membres de la Ligue et à ses organes internationaux, tout en sauvegardant les intérêts de notre groupe, était la constitution d'une association indépendante.

C'est ainsi que l'«*Association suisse d'étude de la concurrence*» a été fondée à Genève le 13 décembre 1968, en tant que groupe suisse de la «Ligue internationale contre la concurrence déloyale – Association internationale de la concurrence». Son président a été désigné en la personne du Prof. E. MARTIN-AGHARD et M^e JACQUES GUYET assume la fonction de secrétaire-caissier. Tous les autres membres du Comité étant également membres de l'AIPPI, nous pouvons être assurés que les meilleures relations et les contacts les plus étroits s'établiront entre nos deux groupements.

Notre association compte actuellement 272 membres et reste l'un des groupes les plus importants de l'AIPPI. Comme d'habitude, vous avez reçu au début de l'année une liste des membres mise à jour au 1^{er} janvier 1969.

La Conférence des présidents de Buenos Aires

Pour la première fois dans l'histoire de l'AIPPI, l'un des organes de notre association a siégé en Amérique latine. Une conférence des présidents a en effet été tenue à Buenos Aires du 15 au 19 avril 1968.

Le principal objet de la Conférence a été l'examen du plan pour l'établissement d'un Traité de coopération en matière de brevets (Plan PCT) des BIRPI. La Conférence s'est en outre occupée du projet d'Arrangement instituant une classification internationale des dessins et modèles industriels préparé par les BIRPI en vue de la Conférence qui s'est tenue à Locarno du 2 au 8 octobre 1968. Enfin, la Conférence des présidents a discuté de la réorganisation de l'AIPPI. Un compte-rendu des travaux de Buenos Aires ayant paru dans l'Annuaire 1968 de l'AIPPI, je n'entrerai pas dans les détails et me contenterai de m'y référer.

Je tiens cependant à relever que nos amis argentins – et nous les en remercions – n'ont rien négligé pour nous accueillir d'une façon parfaite et assurer la réussite de la réunion, au cours de laquelle le Président de la République d'Argentine, le général Onganía, nous a fait l'honneur de nous recevoir.

La Conférence des présidents de Zurich

Etant donné le nouveau projet de plan PCT publié par les BIRPI et la convocation pour le mois de décembre 1968 d'un Comité d'experts, le Bureau de l'AIPPI a jugé nécessaire de faire examiner l'ensemble de la question par une Conférence extraordinaire des présidents.

A la demande du Secrétaire général que la réunion ait lieu en Suisse, votre Comité a estimé qu'il convenait d'inviter la Conférence des présidents à se réunir à Zurich, du 11 au 13 novembre 1968. Le Prof. BODENHAUSEN, directeur des BIRPI, et M. A. BOGSCH, vice-directeur, ainsi que M. J. VOYAME, alors encore directeur du Bureau fédéral de la propriété intellectuelle, ont participé aux travaux, qui ont permis, par la voie d'un rapport et de résolutions qui seront publiés dans le prochain Annuaire de l'AIPPI, de faire connaître le point de vue de notre association.

Je ne veux pas manquer de remercier tous ceux qui ont contribué à la réussite de la réunion et, avant tout, M^e MARIO LUZZATI qui, en l'absence du président de l'AIPPI, M. GIOVANNI AGNELLI, a dirigé les débats d'une façon remarquable, M^e PAUL MATHÉLY, rapporteur général, brillant comme d'habitude, ainsi que M. RUDOLF BLUM, qui s'est chargé d'organiser la Conférence, et Madame BLUM, responsable du programme des dames.

Diverses réceptions ont été offertes; l'une conjointement par le Conseil d'Etat du Canton et par la Ville de Zurich, et les autres par l'Association suisse des conseils en propriété industrielle, par le Secrétaire général de l'AIPPI et Madame BLUM, par votre président et sa femme ainsi que naturellement par le Groupe suisse. Le banquet de clôture qui a eu lieu à la lumière des chandelles, a, je crois, terminé très dignement cette conférence, la troisième tenue à Zurich au cours des douze dernières années. J'ajouterai que divers milieux intéressés à la propriété industrielle – et je les en remercie – nous ont, par leur générosité, permis de distribuer quelques petits souvenirs à nos hôtes.

Le Congrès de Venise

Le XXVII^e Congrès de l'AIPPI s'ouvrira à Venise, le 8 juin 1969, devant, semble-t-il, une affluence record.

Vous avez reçu, il y a quelques mois déjà, l'Annuaire 1968 contenant, outre le compte-rendu de la Conférence des présidents de Buenos Aires, le programme du Congrès et les rapports des groupes. Je me bornerai donc à rappeler en quelques mots les différentes questions traitées à Venise, que nous avons eu l'occasion d'étudier au début de 1968.

L'*unification du droit des marques* (question 23 A) est une question dont la solution intervient par étapes. Au Congrès de Berlin, en 1963, une définition de la marque a été adoptée et une liste des principaux signes susceptibles de constituer une marque a été établie. En 1966, au Congrès de Tokyo, la proposition du Comité exécutif de Salzbourg concernant le mode d'acquisition du droit à la marque a été acceptée (cf. Annuaire 1966 II, p. 18-20). Il appartiendra au Congrès de Venise de se prononcer sur la question de l'*incontestabilité de l'enregistrement*, sur la base du projet de texte préparé par le Comité exécutif d'Helsinki (cf. Annuaire 1967 III, p. 60). Notre groupe s'est prononcé en principe en faveur du texte de Salzbourg, mais a suggéré de porter le délai envisagé de cinq à sept ans avant qu'une marque ne devienne incontestable.

Le Congrès de Tokyo avait renvoyé au Comité exécutif l'examen de la question des *inventions d'employés* (40 B). Le Groupe suisse, tout en se prononçant en principe en faveur du texte proposé par le Comité exécutif d'Helsinki (cf. Annuaire 1967 III, p. 48), a toutefois présenté un certain nombre de propositions de modifications (cf. Annuaire 1968, p. 221).

Reconnaissant l'importance de la *protection du nom commercial* (41 A), le Congrès de Tokyo avait décidé d'approfondir l'étude de la question dans le but d'arriver à un renforcement et à l'harmonisation du droit en cette matière. La résolution adoptée par le Comité exécutif d'Helsinki (Annuaire 1967 III, p. 50) comporte deux parties. La première, relative à l'harmonisation des règles du nom commercial, est approuvée par notre Groupe, qui s'oppose en revanche à l'incorporation des principes retenus à l'art. 8 de la Convention de Paris. Le rapport que nous avons présenté pour le Congrès de Tokyo (Annuaire 1968, p. 282) demande que la question soit encore examinée en tenant compte des points suivants: extension de la protection de l'art. 8 au nom commercial notoire, octroi de la protection au nom commercial de haute renommée et protection plus adéquate du nom commercial étranger.

La résolution adoptée par le Comité exécutif d'Helsinki dans le domaine des *certificats d'auteur d'invention* (42 B) prévoit (cf. Annuaire 1967 III, p. 52) la constitution d'un groupe de travail pour poursuivre l'étude comparative des deux formes de protection, en vue en particulier de déterminer quelles sont les dispositions de la Convention de Paris pour lesquelles l'assimilation du certificat d'auteur d'invention au brevet est possible. Préalablement à cette étude, les groupes nationaux des pays dont la législation connaît le certificat d'invention ont été invités à donner toutes informations utiles à son sujet.

Une discussion pourra certes être ouverte à Venise, sur la base des rapports présentés par les groupes de la Hongrie et de l'URSS (cf. Annuaire 1968, p. 289 et 295). Ce n'est toutefois qu'après un examen approfondi — par un groupe de travail — des répercussions qu'aurait une assimilation complète du certificat d'auteur d'invention au brevet qu'un prochain Comité exécutif pourra s'occuper de la question et présenter des propositions pour un futur Congrès. Nous aurons donc l'occasion, à un stade ultérieur, d'étudier ce problème.

Le Comité exécutif de Salzbourg de 1964 avait émis le vœu (cf. Annuaire 1964 II, p. 59), donnant suite à une proposition des représentants du Groupe suisse, que la question de la *territorialité des droits de marques en cas d'importation non autorisée de produits* (47 A) soit mise à l'ordre du jour de l'AIPPI. Le Comité exécutif tenu à la fin du Congrès de Tokyo ayant confirmé ce point de vue, le Comité exécutif d'Helsinki s'en est occupé; il a proposé une résolution (cf. Annuaire 1967 III, p. 63) qui a donné lieu à de nombreux rapports et qui sera examinée à Venise.

Dans son rapport, notre groupe est arrivé à la conclusion que la marque est un signe d'identification qui donne à son titulaire un droit privé subjectif de se défendre contre l'emploi de sa marque pour des produits qui ne proviennent pas de lui ou de ses ayants droit. Si l'on examine les intérêts légitimes du public et des parties en cause, les raisons en faveur d'une application normale du droit des marques sont dans l'ensemble plus importantes que les arguments en faveur d'une libéralisation générale des importations non autorisées.

C'est également à la suite du vœu émis par les représentants du Groupe suisse au Comité exécutif tenu à la fin du Congrès de Tokyo que le Comité exécutif d'Helsinki (cf. Annuaire 1967 III, p. 63) s'est occupé de la question de l'*application des art. 2 et 15 de la Convention d'Union* (48 B). Dans son rapport pour le Congrès de Venise, le Groupe suisse approuve les principes retenus dans la résolution du Comité exécutif: si un arrangement est fermé, il doit être rendu accessible aux ressortissants de tous les pays de l'Union; s'il est

ouvert, il peut être rendu inaccessible aux ressortissants des Etats de l'Union qui n'ont pas adhéré à l'Arrangement. Notre Groupe a toutefois déclaré qu'à son avis, il n'y avait aucune raison – comme le prévoit la résolution – d'exclure les arrangements de procédure; qu'au surplus, il serait opportun d'insérer à ce sujet une disposition dans la Convention d'Union.

La question de la *réorganisation de l'AIPPI* est également à l'ordre du jour du Congrès de Venise. Ce problème a été examiné à la Conférence des présidents de Buenos Aires sur la base d'un rapport d'une Commission spéciale présidée par M. ROBINSON (Canada) (cf. Annuaire 1968, p. 27). Des propositions précises seront encore présentées par le Bureau. Il s'agit en fait d'adapter l'activité de l'AIPPI au rythme de la vie actuelle en déléguant des attributions plus étendues que jusqu'ici au Comité exécutif – tout en réglementant la représentation des groupes nationaux – et en institutionnalisant la Conférence des présidents, dont le rôle n'est pas défini par les statuts actuels. Les attributions de la Conférence des présidents doivent en particulier être les suivantes: conseiller le Bureau, examiner les questions dont l'étude lui est confiée par le Comité exécutif, en cas d'urgence prendre des résolutions engageant l'AIPPI, établir son propre règlement et l'ordre du jour du Comité exécutif.

Les membres de l'AIPPI recevront encore avant le Congrès le *rapport de synthèse* que le rapporteur général de l'AIPPI, M^e PAUL MATHÉLY, a l'habitude de rédiger. C'est donc en toute connaissance de cause que nous pourrons nous rendre à Venise le 8 juin 1969 et participer au XXVII^e Congrès de l'AIPPI.

Les Bureaux internationaux réunis pour la protection de la propriété intellectuelle

Les Bureaux internationaux réunis pour la protection de la propriété intellectuelle (BIRPI) n'ont pas enregistré en 1968 de nouvelles adhésions à la *Convention de Paris*. Des 79 Etats membres au 31 décembre 1968, 52 sont liés par l'Acte de Lisbonne de 1958, 24 par l'Acte de Londres de 1934 et trois par l'Acte de La Haye de 1925. Fait à signaler: l'Italie a adhéré à l'Acte de Lisbonne avec effet au 29 décembre 1968. D'autre part, 46 pays avaient signé au 31 décembre 1968 l'Acte de Stockholm (1967) de la Convention de Paris dans le délai prévu et trois (Islande, Sénégal et URSS) l'avaient ratifié.

Aucune modification n'est intervenue dans le nombre des pays membres des *Arrangements de Madrid concernant l'enregistrement international des marques*

(24 pays, dont 21 rattachés au texte de Nice de 1957 et trois – Autriche, Maroc et Vietnam – au texte de Londres de 1934), de *Nice concernant la classification internationale des produits et des services* (24 pays), de *Madrid concernant la répression des indications de provenance fausses ou fallacieuses* (29 pays), de *La Haye concernant le dépôt international des dessins et modèles industriels* (14 pays, dont trois – France, Liechtenstein et Suisse – ont ratifié le texte de La Haye de 1960, lequel n'est pas encore entré en vigueur).

Du fait de l'adhésion de l'Italie, l'*Arrangement de Lisbonne* pour la protection des appellations d'origine et leur enregistrement international – dont la Suisse ne fait pas partie – compte dorénavant neuf pays.

Un nouvel *Arrangement instituant une classification internationale pour les dessins et modèles industriels* a été signé par 22 pays à Locarno le 8 octobre 1968.

Des 51 pays ayant signé la *Convention instituant l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI)*, adoptée à Stockholm le 14 juillet 1967, trois – Islande, URSS et Sénégal – l'ont ratifié.

Les travaux relatifs au projet de «Traité de coopération en matière de brevets» (Plan PCT) ont été activement poursuivis. En outre, une nouvelle structure a été donnée à l'ICIREPAT, dont l'activité a été reprise dans le cadre d'un *Comité de l'Union de Paris pour la coopération internationale en matière de méthodes de recherches documentaires entre offices de brevets*.

Les BIRPI ont poursuivi leur coopération avec un certain nombre d'organisations internationales intergouvernementales et avant tout avec les Nations Unies et le Conseil de l'Europe. Ils ont en particulier conclu avec ce dernier, le 7 novembre 1968, un accord de collaboration (cf. P.I. 1968, p. 356).

Ces derniers mois deux départs ont été enregistrés aux BIRPI : M. CHARLES-LOUIS MAGNIN, vice-directeur, et M. ROSS WOODLEY, conseiller supérieur chargé des relations avec les organisations internationales, ont pris leur retraite. Nous garderons le meilleur des souvenirs des occasions que nous avons eues de collaborer avec eux. Nous avons été tout particulièrement en rapport avec M. MAGNIN, l'un des meilleurs spécialistes du droit des marques qui a participé à plusieurs reprises à l'une ou l'autre de nos réunions ; ses avis nous ont toujours été utiles. Ceux qui ont eu l'occasion de prendre part avec lui à des conférences internationales n'ont pas manqué d'apprécier ses interventions, marquées par une connaissance approfondie du droit et un bon sens inné.

Alors que M. CLAUDE MASOUYÉ, Chef de la Division du droit d'auteur, a repris le 1^{er} janvier 1969 la succession de M. WOODLEY en tant que Conseiller supérieur chargé des relations extérieures, M. JOSEPH VOYAME a été appelé à succéder dès le 15 février 1969 à M. MAGNIN en tant que vice-

directeur. Nous formons nos meilleurs souhaits pour que tous deux trouvent dans leur nouvelle activité tous les succès possibles.

Enfin, M. ARPAD BOGSCH, vice-directeur depuis 1963, a été nommé, avec effets au 15 février 1969, premier vice-directeur. Nous l'en félicitons bien sincèrement.

L'Arrangement de Locarno instituant une classification internationale pour les dessins et modèles industriels

A la suite du succès obtenu par l'Arrangement de Nice de 1957 sur la classification internationale des produits et des services auxquels s'appliquent les marques de fabrique et de commerce, plusieurs pays membres de l'Union de Paris – dont la Suisse – ont souhaité l'établissement d'une classification internationale uniforme en matière de dessins et modèles industriels.

Après que deux Comités d'experts réunis en 1964 et 1966 eurent effectué le travail préparatoire nécessaire, un projet d'*Arrangement instituant une classification internationale pour les dessins et modèles industriels* a été établi par les BIRPI. Ce projet a été examiné par une conférence diplomatique convoquée par le Gouvernement suisse et qui a siégé du 2 au 8 octobre 1968 à Locarno sous la présidence de M. JOSEPH VOYAME, alors directeur du Bureau fédéral de la propriété intellectuelle.

35 pays membres de l'Union de Paris et sept pays non membres se sont fait représenter à la Conférence. De plus, le Conseil de l'Europe, ainsi que plusieurs organisations internationales, dont l'AIPPI, avaient envoyé des observateurs.

La Conférence a élaboré et signé l'Arrangement de Locarno; elle a en outre adopté une résolution (cf. P.I. 1968, p. 319ss.).

Les pays auxquels s'applique l'Arrangement sont constitués en une Union particulière. Ils adoptent une même classification pour les dessins et modèles, dite «classification internationale».

Une liste des classes et des sous-classes établie au cours des travaux préparatoires sera modifiée et complétée par un Comité d'experts institué par l'Arrangement et qui fait l'objet de la résolution adoptée par la Conférence. Ce Comité, composé de représentants de tous les pays membres de l'Arrangement, aura donc la possibilité de tenir compte des vœux présentés par les milieux intéressés. C'est ainsi en particulier que les propositions faites par la Chambre suisse de l'horlogerie seront portées devant le Comité d'experts par le représentant de la Suisse.

De même qu'en ce qui concerne la classification internationale adoptée dans le cadre de l'Arrangement de Nice, la classification internationale des dessins et modèles mise au point par l'Arrangement de Locarno n'aura par elle-même qu'un caractère administratif, c'est-à-dire qu'elle n'aura pas en soi de portée juridique. Chaque pays pourra naturellement lui attribuer la portée juridique qu'il jugera utile; il aura également la possibilité d'appliquer cette classification à titre de système principal ou auxiliaire.

Afin de sauvegarder les droits de propriété industrielle et en particulier les droits des marques, il a été expressément prévu (art.2 ch.4) que le Comité d'experts éviterait dans toute la mesure du possible de se servir de dénominations sur lesquelles des droits exclusifs pourraient exister. L'inclusion d'un terme quelconque dans la liste alphabétique ne pourra de toute façon pas être interprétée comme exprimant l'opinion du Comité d'experts sur le point de savoir si ledit terme est ou non couvert par des droits exclusifs. On a ainsi entendu éviter que des marques risquent de se transformer en termes génériques.

Indépendamment de l'intérêt que la classification adoptée présente pour tous les pays de l'Union de Paris, elle sera tout particulièrement importante pour les pays rattachés à l'Union de La Haye relative au dépôt international des dessins et modèles industriels dès que l'Acte de 1960 sera entré en vigueur. A partir de ce moment en effet, les dépôts multiples ne pourront se faire que pour des produits figurant dans la même classe de la classification internationale.

L'Arrangement restera ouvert à la signature jusqu'au 30 juin 1969. Par la suite, les Etats qui ne l'auront pas signé auront en tout temps la faculté d'y adhérer.

L'Arrangement entrera en vigueur: à l'égard des cinq pays qui auront les premiers déposé leurs instruments de ratification, trois mois après le dépôt du cinquième de ces instruments; à l'égard de tout autre pays, trois mois après la date à laquelle sa ratification ou son adhésion aura été notifiée.

Plan pour l'établissement d'un Traité de coopération en matière de brevets (Plan PCT)

A la suite des travaux du premier groupe de travail d'experts gouvernementaux qui a siégé à Genève du 25 au 29 mars 1968, les BIRPI ont renoncé à convoquer le deuxième groupe de travail, qui aurait dû se réunir du 1^{er} au 5 juillet. Ils ont en revanche publié, le 15 juillet 1968, un nouveau

projet de Traité de coopération en matière de brevets (Plan PCT) et convoqué un Comité d'experts, qui a tenu une réunion à Genève du 2 au 10 décembre 1968.

Les discussions de Genève ont permis de constater que pratiquement tous les Etats sont en principe en faveur du Plan PCT, étant entendu que le projet de convention doit tenir compte de la Convention du Conseil de l'Europe sur l'unification de certains éléments du droit des brevets de 1963.

Selon le nouveau projet, seuls les ressortissants d'Etats membres du PCT ou domiciliés dans un Etat membre pourront déposer une demande internationale; le dépôt interviendra auprès de l'Office des brevets de l'Etat où le déposant a son domicile.

La possibilité reste ouverte de charger un seul office — en fait l'Institut international des brevets de La Haye — d'effectuer la recherche documentaire. Cette solution, reconnue comme étant la plus adéquate par de nombreux Etats et organisations internationales non gouvernementales, et en particulier par l'AIPPI, a toutefois peu de chances d'être retenue au cours de ces prochaines années. En effet, les quatre offices nationaux des pays les plus importants du point de vue du dépôt des brevets, les Etats-Unis, l'URSS, le Japon et la République fédérale d'Allemagne, se sont d'ores et déjà mis sur les rangs en tant qu'offices de recherches. D'autre part, l'Autriche et les pays scandinaves ont déclaré qu'ils se réservaient de faire acte de candidature.

Certains participants au Comité d'experts ont estimé que l'Institut international de La Haye ne serait pas en mesure de traiter le nombre considérable de demandes de brevets exigeant une recherche documentaire. La délégation suisse a cependant prouvé, chiffres à l'appui, que les recherches documentaires n'atteindraient pas un nombre tel que l'Institut ne puisse en venir à bout. Le directeur des BIRPI a confirmé ce point de vue.

L'avantage de l'avis de recherches consiste dans la possibilité donnée au déposant de décider s'il veut maintenir la demande internationale en tout ou en partie. Il est donc intéressé à ce que sa demande ne soit pas publiée avant qu'il ait pris une décision. Certains pays, dont la Suisse, ont proposé que la publication intervienne au plus tôt deux mois après le rapport de recherches. La législation de plusieurs pays prévoit toutefois expressément que la publication doit avoir lieu dans tous les cas dix-huit mois après le dépôt. Ces Etats se sont par conséquent prononcés contre tout renvoi de la publication au-delà du délai de dix-huit mois, que le rapport de recherches ait dans l'intervalle été publié ou non.

La deuxième phase du plan, celle de l'examen provisoire international, a été accueillie favorablement par plusieurs délégations, parce qu'elle per-

mettrait d'éviter des doubles emplois. Mais, ici aussi, on se trouve placé devant l'alternative: centralisation ou éparpillement. Or, il semble que dans ce domaine la tendance à la décentralisation soit encore plus forte qu'en matière de recherches documentaires. La délégation suisse s'est entremise en faveur d'une centralisation.

En ce qui concerne l'entrée en vigueur du Plan PCT, la proposition alternative de la délégation suisse — reprise également par la Conférence des présidents de Zurich de l'AIPPI — à savoir que le plan pourra aussi entrer en vigueur si un nombre suffisant de «petits» Etats le ratifient, a été acceptée.

Au cours de 1969, les BIRPI envisagent de publier une nouvelle version du projet de Traité de coopération en matière de brevets et du Règlement d'exécution. Ces versions prendront en considération les résultats des délibérations du Comité d'experts de décembre 1968 et des nouvelles consultations des gouvernements et des organisations internationales gouvernementales et non gouvernementales.

La question est encore ouverte de savoir si le nouveau projet sera soumis tout d'abord, et encore en 1969, à un petit Comité d'experts, ou directement, en 1970, à une Conférence diplomatique qui se tiendra vraisemblablement à Washington.

Les travaux du Conseil de l'Europe

J'avais relevé dans mon rapport de l'année dernière qu'un groupe de travail du *Comité d'experts en matière de brevets du Conseil de l'Europe* avait été chargé de préparer des textes conventionnels relatifs aux formalités, à la procédure et au droit de fond des brevets.

Ce groupe de travail ayant terminé ses travaux, il a fait part du résultat de ses études dans un rapport du 15 octobre 1968, que le Bureau fédéral de la propriété intellectuelle a obligeamment mis à la disposition des membres du Groupe suisse. Ce dernier a ainsi eu la possibilité de faire connaître son avis au Bureau fédéral sur la base des indications reçues de ses membres.

Le rapport du groupe de travail contenait un projet de Convention européenne sur l'unification des demandes de brevets, destinée à remplacer la Convention européenne relative aux formalités prescrites pour les demandes de brevets du 11 décembre 1953, ainsi que diverses propositions en vue de mettre sur pied un ou plusieurs avenants à la Convention européenne sur l'unification de certains éléments du droit des brevets d'invention du 27 novembre 1963.

En ce qui concerne cette dernière question et comme on pouvait s'y attendre, certains de nos membres se sont demandé s'il n'était pas quelque peu prématuré — quel que soit l'intérêt d'une extension des dispositions relatives à l'unification du droit des brevets — de chercher à étendre le domaine d'application de la Convention de 1963 alors qu'elle n'est pas encore entrée en vigueur (jusqu'ici seule l'Irlande l'a ratifiée).

Quant aux suggestions faites au sujet des formalités pour le dépôt des demandes de brevets, il s'agit évidemment d'un domaine très technique, qui pose des questions avant tout d'ordre pratique. La question n'est le plus souvent pas de savoir si l'on choisira telle ou telle formule, mais d'arriver à une entente afin que les formalités pour le dépôt des demandes de brevets soient dans les différents pays aussi uniformes que possible. Cela faciliterait en effet le travail de tous ceux qui déposent des demandes de brevets pour la même invention dans plusieurs Etats.

Ainsi que l'ont relevé plusieurs de nos membres, la revision de la Convention sur les formalités de 1953 paraît d'autant plus opportune que cette Convention laisse aux Etats le soin de décider quelles sont les dispositions conventionnelles qui seront applicables dans le pays; cela rend évidemment une véritable unification très illusoire. L'intérêt du projet en discussion réside en particulier dans la possibilité donnée aux Etats de convenir de l'emploi du même type de formules. A ce propos, nous avons donné connaissance au Bureau fédéral de diverses propositions concrètes faites par nos membres.

Lors d'une réunion tenue à Strasbourg du 18 au 21 novembre 1968, le Comité d'experts en brevets du Conseil de l'Europe a pris position sur diverses propositions du groupe de travail ainsi que sur un certain nombre d'autres points.

Conformément à la suggestion du groupe de travail — dans lequel la Suisse était aussi représentée — le Comité a décidé de ne prendre aucune décision définitive en ce qui concerne la revision de la Convention sur les formalités. Cela afin de mettre le texte de cette Convention en harmonie avec les dispositions correspondantes du projet de Traité de coopération en matière de brevets (Plan PCT) des BIRPI. Cette mesure est certainement sage.

L'examen des questions que soulève une extension éventuelle de l'unification du droit des brevets a été renvoyé à une session ultérieure. Le groupe de travail n'a en effet pas encore terminé son étude préparatoire; il se réunira à nouveau à cet effet les 25 et 26 avril 1969.

Le Comité d'experts a en revanche pris acte des pourparlers qui ont eu lieu entre le Secrétariat du Conseil de l'Europe et les BIRPI et en a

approuvé les conclusions. Ces négociations ont eu pour but de donner à la Convention européenne sur la classification internationale des brevets d'invention un caractère plus universel, afin de faciliter son adoption dans le monde entier; à cet effet, il a été envisagé d'accorder à toutes les parties contractantes un statut égal. Les conclusions de ces pourparlers avaient déjà été approuvées par le Comité exécutif de l'Union de Paris à sa session de septembre 1968.

Du point de vue de la Suisse, qui applique, depuis le 1^{er} janvier 1969, uniquement la classification internationale, la revision envisagée ne peut qu'être approuvée. En effet, plus les Etats qui l'adopteront seront nombreux, plus les recherches documentaires seront facilitées.

Le projet de brevet européen de la CEE

Après une interruption de plusieurs années, les discussions sur la création, par les pays de la Communauté économique européenne (CEE), d'un «brevet européen», ont à nouveau été entamées à Bruxelles au niveau du Conseil des Ministres et des représentants permanents. Cela en application du programme que M. DEBRÉ, Ministre des Affaires étrangères de la France, a remis aux instances de la CEE à fin octobre 1968, prévoyant en particulier la reprise des travaux de 1962 concernant l'institution d'un brevet communautaire et la possibilité pour les autres pays européens intéressés de participer aux discussions.

Le Comité des représentants permanents a chargé un groupe d'experts, présidé par M. HAERTEL, président de l'Office des brevets allemand, de lui présenter un rapport sur les possibilités d'établir deux conventions: l'une générale, à laquelle participeraient, outre les Etats membres du Marché commun, également des pays tiers européens, devant couvrir toutes les règles de droit matériel et de procédure jusqu'à l'octroi du brevet, et l'autre réservée aux membres de la CEE, dont les effets s'étendraient au-delà de l'octroi du brevet.

Ainsi que vous aurez pu l'apprendre par les informations qui ont paru dans la presse, les représentants permanents des six pays ont récemment pris connaissance du rapport Haertel, accepté l'idée d'un système de double convention et décidé d'envoyer à sept pays tiers, soit l'Autriche, le Danemark, la Grande-Bretagne, l'Irlande, la Norvège, la Suède et la Suisse — c'est-à-dire aux pays qui en 1962 ont fait part de leur intérêt à participer à une convention établissant un brevet européen —, une note informative sur les principes envisagés pour la procédure d'octroi de brevets

ainsi qu'une invitation à prendre part à des négociations qui pourraient, le cas échéant, commencer dès fin mai 1969. Cette note a été envoyée le 18 mars 1969 au chef du Département politique qui y répondra — d'une façon positive — un de ces tous prochains jours.

On peut, du point de vue théorique, être d'avis divergents sur la question de savoir s'il ne serait pas préférable de prévoir, au lieu d'un système de double convention, une seule convention, comme l'envisageait l'avant-projet de 1962, avec la possibilité pour tous les Etats européens intéressés d'y participer.

Je ne pense cependant pas qu'il soit réaliste de revenir à cette ancienne proposition. Si en 1962 les milieux suisses intéressés se sont prononcés en faveur d'une seule Convention, c'est qu'il n'existait à l'époque qu'un seul projet élaboré par la CEE. La question était donc de participer sous la forme de l'adhésion ou de l'association à une telle convention ou de s'abstenir.

Actuellement, le problème est différent puisque ce sont les représentants permanents qui ont pris la décision, à l'unanimité semble-t-il, de prévoir un système de double convention. On doit donc en tenir compte, d'autant plus que cette décision correspond à la suggestion faite il y a quelques années par les Pays-Bas ainsi qu'à une proposition de l'AELE.

D'autre part, il sera vraisemblablement plus facile pour la Suisse, du point de vue constitutionnel et juridictionnel, d'adhérer à une convention dont les effets s'étendront seulement à la procédure de délivrance des brevets.

Selon les informations les plus récentes, les modalités suivantes sont envisagées pour une telle convention.

En ce qui concerne le droit matériel, c'est-à-dire les conditions de la brevetabilité, il sera tenu compte d'une part de l'avant-projet de 1962 et, d'autre part, de la Convention du Conseil de l'Europe sur l'unification de certains éléments du droit des brevets d'invention, du 27 novembre 1963, ainsi que du Plan PCT.

La Suisse ayant signé la dernière Convention de Strasbourg et ayant l'intention d'y adhérer, une solution prenant en considération notre point de vue ne devrait pas rencontrer de difficultés insurmontables.

Quant à la procédure d'octroi des brevets, elle s'inspirera des tendances actuelles. C'est-à-dire qu'un brevet ne sera accordé qu'après examen de la brevetabilité et de la nouveauté de l'invention, de l'activité inventive et de la possibilité d'application industrielle.

Le principe de l'examen différé prévu dans l'avant-projet de 1962 sera retenu. Un avis sur l'état de la technique devra cependant être présenté dès le début de la procédure, afin de donner au demandeur et aux tiers intéressés la possibilité de requérir immédiatement l'examen, sans attendre l'expiration du délai de cinq ans prévu dans le texte de 1962.

D'autre part, faculté sera laissée aux déposants d'indiquer dans quels pays ils désireront obtenir protection, étant entendu que les Etats de la Communauté formeront un tout.

Conformément à une tendance qui se manifeste dans plusieurs pays, également dans des Etats membres de la Communauté, les demandes de brevet européen avec l'avis documentaire seront publiées à la fin d'un délai de dix-huit mois à partir de la date du dépôt ou de la date de priorité attachée à un dépôt antérieur.

Jusqu'ici, et à l'occasion des discussions qui ont eu lieu dans le cadre du Conseil de l'Europe, les milieux suisses intéressés ont été partagés sur l'opportunité d'une telle publication. Les adversaires ont relevé que si une mesure de ce genre était envisagée, il était alors nécessaire d'accorder une protection provisoire au déposant auquel le brevet n'aurait pas encore été délivré. Il semble qu'on soit prêt, au sein de la CEE, à envisager une telle protection.

Une procédure d'opposition, sur la base de la publication des revendications du brevet, permettra aux tiers d'intervenir dans la procédure. S'il n'y a pas d'opposition, ou si celle-ci est rejetée, l'Office européen délivrera un brevet européen dont les effets s'étendront de plein droit, c'est-à-dire sans aucune intervention des autorités nationales, dans les Etats parties à la Convention autres que ceux de la CEE.

La validité du brevet européen délivré ne pourra être contestée que devant les tribunaux nationaux.

L'institution d'une Cour de Justice, comme le prévoyait l'avant-projet de 1962, n'est pour le moment pas retenue, les deux instances envisagées auprès de l'Office européen – sections et divisions d'examen d'une part et chambres de recours d'autre part – paraissant suffire, cela d'autant plus que les membres de ces dernières auront un statut quasi judiciaire. Au surplus, le déposant aurait toujours la possibilité, si sa demande de brevet européen est rejetée, de la transformer en demande d'un brevet national dans les Etats où il désire obtenir protection.

En revanche, l'institution d'un conseil d'administration est prévue. Tous les Etats parties à la Convention y seront représentés. Il appartiendra au Conseil de fixer le statut du personnel de l'Office européen des brevets, de

nommer les fonctionnaires de direction, d'adopter le budget de l'Office et d'exercer le contrôle administratif et financier nécessaire. Le Conseil pourra, le cas échéant, également avoir la compétence de modifier certaines dispositions des règlements.

Bien entendu, indépendamment de ceux que je viens de relever, de nombreux points restent à résoudre. Ce sera l'affaire de ceux qui participeront aux négociations, qui seront ouvertes par une réunion qui se tiendra les 21 et 22 mai 1969.

En ce qui concerne l'accessibilité — question très controversée jusqu'ici — la solution suivante est envisagée : En conformité avec les dispositions de l'art. 2 de la Convention de Paris, l'accès au brevet européen sera subordonné à la condition que les ressortissants des Etats membres bénéficient dans les Etats tiers des mêmes droits que leurs propres ressortissants. Par conséquent les ressortissants de tous les Etats membres de l'Union de Paris bénéficieront de l'accessibilité.

Dans la mesure où l'esquisse que je viens de faire du projet de Convention générale correspond aux intentions de la CEE, rien à première vue n'est de nature à empêcher la Suisse de répondre favorablement à l'invitation qui lui a été adressée d'entrer en négociations afin d'élaborer un texte conventionnel. Notre pays a en effet tout intérêt, du point de vue aussi bien des milieux économiques intéressés que de l'administration, à s'associer à une œuvre commune destinée à éviter les doubles emplois et à faciliter la protection des inventions.

On peut certes se demander si une convention établissant un brevet européen et le Plan PCT des BIRPI ne vont pas se concurrencer l'un l'autre. En fait, il n'en sera rien. Le Plan PCT a pour but d'uniformiser la procédure du dépôt de la demande de brevet et l'établissement de l'avis documentaire. Ensuite, la procédure devient nationale. La Convention générale envisagée par la CEE institue en revanche une procédure d'octroi de brevets unique auprès d'un seul organisme. Même si dans sa seconde phase, le Plan PCT prévoit l'octroi d'un avis sur la brevetabilité, ce dernier n'aura que le caractère d'une expertise qui pourra faciliter dans une certaine mesure la procédure européenne d'octroi de brevets, mais non la remplacer.

Les auteurs de la Convention établissant un brevet européen ne manqueront du reste certainement pas de tenir compte du Plan PCT et d'harmoniser les dispositions concernant le dépôt des demandes afin en particulier que le déposant puisse accéder au brevet européen même en introduisant une demande internationale selon le plan PCT.

Le Comité des brevets de l'AELE

J'avais relevé dans mon rapport du 15 mars 1966 que le Comité d'experts en brevet de l'AELE s'était prononcé en juillet 1965 en faveur d'une coopération avec la CEE sur la base du *système de double convention pour l'établissement d'un brevet européen*, suggéré par les Pays-Bas, et que cette proposition avait été officiellement reprise par le Conseil des Ministres de l'AELE réuni à Vicnne les 24 et 25 mai 1965.

Le rapport préparé à ce sujet par le Comité d'experts a été rendu public au début de 1969, à la suite d'une décision du Conseil de l'AELE. Ce rapport est accompagné d'un projet de convention ouverte à tous les Etats européens, élaboré sur la base de l'avant-projet de Convention de la CEE de 1962 et en tenant compte des suggestions néerlandaises.

Le projet de l'AELE a donc repris l'idée d'une convention générale de base contenant les dispositions nécessaires de procédure, depuis le dépôt d'une demande jusqu'à l'octroi du brevet «européen», les législations nationales – ou une convention spéciale pour les pays de la CEE – étant réservées pour tout ce qui concerne les effets et la protection du brevet une fois délivré.

Les travaux préparatoires de l'AELE pourront certainement être utilisés avec profit lors des prochains pourparlers avec les pays de la CEE.

A la suite d'une proposition de la délégation suisse, le Comité des brevets de l'AELE a eu l'occasion d'examiner, dans le courant de 1968, la question de la conclusion d'un *accord multilatéral entre les Etats qui seraient prêts à assimiler l'exploitation d'une invention dans l'un des pays contractants comme exploitation effectuée dans le pays même*, selon l'exemple de l'accord concernant la protection réciproque des brevets et des marques conclu entre la Suisse et l'Allemagne en 1892 et révisé en 1902.

La discussion ouverte au sein du Comité des brevets n'est pas encore terminée. Jusqu'ici cependant – et à l'exception des délégués suédois –, les représentants des différents Etats se sont montrés plutôt réticents, car ils craignent des répercussions économiques défavorables pour leur économie nationale.

L'étude de cette question sera reprise lors de la prochaine réunion du Comité des brevets, vraisemblablement au mois de mai.

Revision totale de la loi sur les marques

C'est en été 1968 que le Bureau fédéral de la propriété intellectuelle a rendu public son avant-projet de nouvelle loi fédérale sur les marques, accompagné d'un commentaire.

Il me paraît opportun de rappeler ici que l'initiative d'une refonte complète de notre droit de marques a été prise par notre association, en commun avec le «Vorort» de l'Union suisse du commerce et de l'industrie et en plein accord avec le Bureau fédéral.

Dans le préavis adressé à ce dernier le 10 décembre 1962 (cf. Revue suisse de la propriété industrielle et du droit d'auteur, 1963, fasc. I, p. 19 ss.), nous avons, à la suite des nombreuses réponses reçues et des conclusions qui s'étaient dégagées des trois séances de travail tenues par notre groupe, fait connaître nos propositions sur les 39 questions examinées au cours de l'enquête ouverte auprès de tous les milieux intéressés.

Il me paraît opportun de résumer brièvement les solutions envisagées par l'avant-projet, dans l'ordre des XXXIX points qui avaient alors retenu notre intérêt.

I. La marque. — Le seul mot «marque» a été substitué aux mots «marque de fabrique et de commerce» de la présente loi.

II. Notion de la marque (art. 1^{er} de l'avant-projet). — La notion de la marque a été modifiée. Celle-ci aura pour effet non plus de distinguer les produits ou d'en constater la provenance, mais d'«*identifier* les produits ou les services offerts au public». D'autre part, la forme de l'emballage pourra être protégée comme marque, mais non la forme du produit.

Il n'est plus mentionné dans la notion de la marque que cette dernière doit être apposée sur les produits ou sur leur emballage. Le principe a toutefois été repris à l'art. 11 al. 2 qui, à propos de l'usage obligatoire de la marque, prévoit expressément qu'il doit y avoir connexité entre l'emploi de la marque et les produits mis en circulation.

III. Les raisons de commerce. — La disposition de l'art. 2 de la loi actuelle, qui a pour but de libérer les raisons de commerce employées comme marques des formalités d'enregistrement au Registre des marques, a été supprimée.

IV. Les marques de service. — Le dépôt et l'enregistrement, et par conséquent la protection des marques de service, ont été expressément prévus à l'art. premier.

V. Marques sonores ou auditives. — L'avant-projet ne prévoit pas la protection des marques sonores ou auditives.

VI. Marques perçues par l'odorat, le goût et le toucher. — L'avant-projet ne prévoit pas la protection de telles marques.

VII. Marques défensives. — Comme jusqu'ici, les marques défensives ne seront pas protégées.

VIII. Marques de réserve (art. 11 al. 1). — Le délai à l'expiration duquel l'annulation d'une marque enregistrée mais non utilisée peut être demandée a été porté de trois à cinq ans.

IX. La marque de haute renommée (art. 12 al. 3). — La protection de la marque de haute renommée a été expressément prévue.

X. Personnes autorisées à faire enregistrer leurs marques (art. 19). — Selon le nouveau projet, toute personne physique ou morale peut déposer une marque et non plus, comme le prévoit expressément l'art. 7 de la loi actuelle, seulement les industriels, producteurs et commerçants.

XI. Les marques collectives (art. 16 à 18). — La protection de la marque collective a fait l'objet d'un chapitre spécial. Un régime libéral a été institué. Toute personne (et non seulement une association) pourra déposer une marque collective, laquelle pourra aussi jouer le rôle de la «marque de certification» du droit anglo-saxon. Une association titulaire de la marque collective pourra autoriser des entreprises non membres à l'utiliser.

Les conditions d'usage de la marque collective devront être fixées dans un règlement soumis à l'approbation du Bureau fédéral.

XII. Système d'enregistrement (art. 3, 4 et 20). — L'avant-projet prévoit l'introduction d'un système d'enregistrement constitutif du droit à la marque. Celle-ci appartiendra au premier déposant. La seule réserve en faveur de l'usage est celle envisagée comme disposition transitoire, à l'art. 54. Celui qui, avant l'entrée en vigueur de la nouvelle loi, a le premier utilisé une marque, bénéficie d'un droit préférable à celui du premier déposant, à la condition qu'il dépose sa marque au cours des trois premières années qui suivront l'entrée en vigueur de la loi. D'autre part, des exceptions ont été prévues pour tenir compte des dispositions de la Convention de Paris concernant la priorité de dépôt et d'exposition ainsi que la marque notoire.

Aucun examen préalable n'est envisagé; il n'y aura pas de refus d'office d'enregistrer une marque entrant en conflit avec une marque déjà enregistrée au nom d'un tiers, ni de procédure d'opposition.

XIII. Des signes qui ne peuvent être employés comme marques (art. 2). — Les dispositions actuelles de la loi sur les marques contenues aux art. 3, 13^{bis} et 14 ont été regroupées. La notion de signe «de nature à induire en erreur» a été introduite. Il a expressément été prévu que la forme des produits et

la forme de l'emballage résultant de leur mode de fabrication ou de leur destination ne pouvaient pas constituer des marques.

XIV. Refus d'enregistrement du Bureau fédéral (art. 20). — La disposition relative aux cas où le Bureau fédéral peut refuser l'enregistrement a été simplifiée.

XV. Droit positif d'usage de la marque (art. 36). — A l'expiration d'un délai de dix ans, la marque enregistrée ne pourra plus être attaquée sur la base d'un enregistrement antérieur (*incontestabilité de la marque*).

XVI. Application du principe de la territorialité de la marque (art. 12 ch. 1). — Le principe de la *territorialité* de la marque a expressément été pris en considération.

XVII. Caractère du droit à la marque (art. 1 ch. 1 et art. 2 ch. 1). — La marque est un moyen d'identification et le droit à la marque a un caractère de *droit exclusif absolu*. Le titulaire pourra s'opposer à l'emploi commercial par des tiers de toute marque qui ne se distingue pas nettement de la sienne.

XVIII. Critère de la similitude de la marque (art. 12 ch. 2). — La disposition de l'art. 6 de la loi actuelle a été reprise avec des modifications d'ordre rédactionnel.

XIX. Critère de la similitude des produits (art. 12 ch. 2). — Au lieu de reprendre la notion de « produit ou marchandise d'une nature totalement différente », l'avant-projet prévoit que le titulaire peut s'opposer à l'emploi commercial par des tiers de toute marque qui ne se distingue pas nettement de la sienne, à moins que cette marque ne « soit destinée à des produits ou à des services qui diffèrent de ceux inscrits au Registre au point d'exclure tout danger de confusion ».

XX. Listes de produits (ou services) défensives. — On prévient le dépôt de listes de produits (ou services) défensives par la perception de taxes adéquates qui seront fixées dans le Règlement d'exécution.

XXI. Traductions de la marque (art. 21). — Les différentes traductions de la marque pourront être déposées et enregistrées globalement; le Règlement d'exécution déterminera le nombre des traductions qui pourront faire partie du même dépôt. Les traductions de la marque seront protégées en cas de dépôt dans une seule langue.

XXII. Réciprocité — Preuve de l'enregistrement au pays d'origine (art. 7). — L'exigence de la réciprocité de traitement a été maintenue.

XXIII. Enregistrement au nom d'un représentant (art. 34). — Tenant compte de la nécessité d'adapter la nouvelle loi à la Convention de Paris (art. 6^{septies}), une disposition a été introduite afin de sauvegarder les droits du titulaire d'une marque contre les agissements d'un agent ou d'un repré-

sentant demandant l'enregistrement de la marque en son propre nom sans l'autorisation du titulaire.

XXIV. Réglementation du droit de priorité (art. 5). — Une référence expresse a été faite à la priorité dont bénéficient en cas de dépôt antérieur les ressortissants unionistes, conformément à la Convention d'Union.

XXV. Protection aux expositions. — La disposition de l'art. 35 de la loi actuelle a été supprimée, car sans intérêt.

XXVI. Mandataires. — De même que la loi actuelle, l'avant-projet ne prévoit *pas d'obligation de constituer un mandataire* pour les déposants établis à l'étranger.

XXVII. Cessions libre de la marque (art. 13 ch. 1 et 2). — Abandonnant le principe de la connexité de la marque avec l'entreprise, l'avant-projet introduit celui de la *cession libre*.

XXVIII. Licences (art. 13, ch. 2 et 3). — Comme conséquence logique de l'introduction du principe de la cession libre, la marque pourra également faire l'objet d'une licence. Il n'y aura aucune obligation d'enregistrement, mais conformément à l'art. 14, la licence ne sera opposable aux tiers que si elle a été enregistrée; de plus, l'enregistrement sera aussi nécessaire pour que le licencié exclusif puisse avoir la légitimation active.

XXIX. Durée de l'enregistrement (art. 10). — La durée de la première période de protection a été réduite de vingt à *dix ans*. Les périodes de renouvellement seront également de dix ans.

XXX. Modalités du renouvellement de l'enregistrement (art. 22 à 24). — Le renouvellement sans changement de la marque pourra intervenir par simple paiement, mais seulement à la fin de la période de protection. Un renouvellement en tout temps de la marque, en cas de modification insignifiante de celle-ci, pourra intervenir par un nouveau dépôt et un retrait de l'ancien, tout en conservant l'ancienne priorité. Si la modification n'est pas jugée insignifiante par le Bureau fédéral, un nouveau dépôt devra être effectué avec perte de la priorité antérieure.

XXXI. Radiation pour cause de non usage (art. 11). — Le délai de radiation pour cause de non usage a été prolongé de trois à *cinq ans*.

XXXII. Délai d'attente. — Le délai d'attente de cinq ans prévu par l'art. 10 de la loi actuelle a été *supprimé*.

XXXIII. Mesures administratives. — Aucune mesure administrative n'a été prévue. Par conséquent, *seuls les tribunaux pourront décider des mesures provisionnelles*.

XXXIV. Protection de droit civil et de droit pénal (art. 31 à 45 et 46 à 52). — Les mesures de protection de droit civil et de droit pénal ont fait l'objet

de dispositions distinctes et elles ont été adaptées à la technique législative moderne ainsi qu'aux nécessités actuelles.

XXXV. Indications de provenance et appellations d'origine (art. 57). — En attendant qu'une loi spéciale règle la question des indications de provenance et des appellations d'origine, les dispositions y relatives des art. 18 à 20 de la loi actuelle demeureront en vigueur inchangées.

XXXVI. Mentions de récompenses industrielles (art. 57). — Les dispositions relatives aux récompenses industrielles feront également l'objet d'une loi spéciale, à moins qu'on estime que la loi réprimant la concurrence déloyale assure une protection suffisante. Pour le moment, les dispositions actuelles (art. 21 à 23) demeurent en vigueur inchangées.

XXXVII. Réserve en faveur des traités internationaux (art. 15 ch. 2). — Une disposition analogue à celle de l'art. 16 de la loi sur les brevets a été prévue afin que les ressortissants suisses et les personnes qui sont domiciliées en Suisse ou qui y possèdent un établissement commercial ou industriel puissent invoquer les traités ratifiés par la Suisse lorsque les dispositions de ces derniers sont plus favorables que celles de la loi fédérale sur les marques.

XXXVIII. Indications de l'enregistrement d'une marque [®]. — L'emploi facultatif d'un signe [®] afin d'attester l'enregistrement d'une marque n'a *pas été prévu*.

XXXIX. La protection de la marque lors de son emploi dans les dictionnaires, manuels, encyclopédies, etc. — Aucune disposition n'a été envisagée dans l'avant-projet en vue d'obtenir que lors de la publication de dictionnaires, manuels, encyclopédies et autres ouvrages imprimés analogues, l'auteur, le rédacteur et l'éditeur soient tenus, à la demande du titulaire d'une marque enregistrée, de ne la reproduire qu'en mentionnant qu'il s'agit d'une marque enregistrée.

Notre association a examiné d'une façon très approfondie l'avant-projet du Bureau fédéral. Quatre séances de travail ont déjà été tenues, le 27 novembre 1968 à Berne, le 14 janvier 1969 à Zurich, le 31 janvier à Neuchâtel et le 11 mars à Bâle. Cette dernière séance a été préparée par un groupe de travail qui s'est lui-même réuni à deux reprises et qui a rédigé des projets de textes reflétant les avis majoritaires et minoritaires. Une cinquième séance de travail aura lieu aujourd'hui même après notre assemblée générale. Nous serons ensuite à même, en commun avec le «Vorort» de l'Union suisse du commerce et de l'industrie, de rédiger et d'envoyer au Chef du Département fédéral de justice et police le préavis que nous avons été invités à présenter. Ce préavis sera naturellement communiqué aux membres de notre association et vraisemblablement publié dans la Revue suisse de la propriété industrielle et du droit d'auteur.

Ainsi que le savent ceux qui ont participé à nos séances de travail, l'avant-projet de nouvelle loi sur les marques a, dans ses grandes lignes, été accueilli avec faveur, même si nous avons à présenter des propositions d'amendements sur divers points.

L'une des questions les plus controversées et où l'avis d'une partie importante des membres du Groupe suisse diffère de celle du Bureau fédéral est celle de savoir s'il est opportun, contrairement à l'opinion de ce dernier, d'introduire une procédure en opposition après l'enregistrement de la marque. Lors de notre réunion de Bâle du 11 mars, le principe d'une telle procédure a été accepté à la majorité. Notre dernière séance de travail devra encore préciser quelle devra être la procédure dont nous demanderons la prise en considération.

Lorsqu'il nous a consultés, le Chef du Département fédéral de justice et police nous a informés que ce n'est que lorsque les observations des milieux intéressés seront connues qu'une décision sera prise quant à la question de savoir s'il y a lieu de confier l'examen de l'ensemble du problème à une commission fédérale d'experts.

Notre groupe s'est d'ores et déjà prononcé à l'unanimité en faveur d'une telle commission. Elle me paraît indispensable, car ce n'est que de cette façon que des solutions de compromis valables, c'est-à-dire satisfaisantes – sinon entièrement du moins partiellement – pour tous les milieux, pourront le plus aisément être trouvées. La confrontation des idées au sein d'une telle commission, dans laquelle tous les milieux intéressés à la revision de la loi sur les marques seront représentés, permettra au surplus d'éliminer certaines erreurs d'interprétation.

Le Bureau fédéral de la propriété intellectuelle

Je ne pensais pas, en félicitant dans mon rapport annuel du 15 mars 1962 M. JOSEPH VOYAME de sa nomination comme Directeur du Bureau fédéral de la propriété intellectuelle, que sept ans après j'aurais déjà à mentionner son départ. Je n'ai pas manqué, au nom du Groupe suisse, de le féliciter de l'appel flatteur dont il a été l'objet et de former nos meilleurs vœux pour le succès de sa nouvelle activité en tant que vice-directeur des BIRPI.

Je tiens encore à relever que pendant toute la durée de sa fonction à la tête du Bureau fédéral, une collaboration des plus fructueuse s'est établie entre M. VOYAME et ses proches collaborateurs et le Groupe suisse et je ne doute pas qu'elle sera maintenue sous la direction de son successeur, M. WALTER STAMM, Dr en droit. Une telle collaboration va du reste de soi,

car notre association a toujours eu en vue l'intérêt général du pays et elle ne s'est jamais laissé guider par tels ou tels intérêts particuliers de ses membres.

M. STAMM est un vieil ami du Groupe suisse. Depuis 1945, date de son entrée au Bureau fédéral, il a à de nombreuses reprises participé à nos séances et toujours suivi avec intérêt les travaux de l'AIPPI. Je lui ai adressé par écrit nos félicitations et nos vœux ; je les renouvelle aujourd'hui de vive voix, tout en l'assurant que nous serons toujours heureux d'examiner avec lui les problèmes qui intéressent notre pays.

Les questions actuellement en discussion ne manquent certes pas, que ce soit sur le plan international : brevet européen, Plan PCT, revision des Conventions de Strasbourg, pour ne citer que les principaux points qui retiennent notre attention, ou, sur le plan national : revision simultanée de la loi sur le droit d'auteur et revision de la loi sur les marques, préparation de la revision de la loi sur les brevets d'invention afin, en particulier, de l'adapter aux nouvelles conventions internationales.

Un nouveau service de recherches de marques est entré en fonctions le 1^{er} juin 1968. Les membres du Groupe suisse ont eu l'occasion, à la suite de notre réunion de travail de Berne le 27 novembre 1968, de le visiter et de se rendre compte des avantages que présente le nouveau fichier systématique, qui permet d'effectuer rapidement des recherches beaucoup plus complètes que jusqu'ici. On ne peut que féliciter le Bureau fédéral de la réorganisation de son service de recherches, qui le met dans ce domaine à la tête des offices nationaux de propriété intellectuelle. Que cette réorganisation ait été accompagnée d'un relèvement des taxes n'a surpris personne.

Depuis 1964, et grâce aux mesures prises par le Bureau fédéral, le nombre des demandes de brevets en suspens a diminué chaque année et, aujourd'hui, la situation est redevenue normale. Le Bureau fédéral a par conséquent l'intention de consulter dans un proche avenir les milieux économiques intéressés pour déterminer s'il est opportun d'envisager une extension des domaines techniques pour lesquels les brevets sont délivrés après examen de nouveauté. Cette question devra naturellement être examinée en relation avec l'évolution des travaux entrepris sur le plan de la coopération internationale en matière de brevets.

Le nombre de demandes de brevets s'est élevé en 1968 à 19537 (1967 : 18408), dont 5928 (5591) en provenance de la Suisse.

Au cours de l'année écoulée, 20868 (26128) demandes de brevets ont été liquidées. 17044 (21424) brevets ont été délivrés et 3118 (3986) demandes ont été rejetées ou retirées dans la procédure sans examen préa-

lable, alors que 406 (426) brevets ont été délivrés et 300 (292) demandes ont été rejetées ou retirées dans la procédure avec examen préalable de nouveauté.

Dans le domaine des *marques*, le nombre des dépôts s'est élevé à 7559 (7505); 7152 (6907) marques ont été enregistrées, les autres ayant été retirées ou rejetées.

Des 12561 (10192) marques inscrites au Registre international des marques en 1968, 1970 (1562) provenaient de notre pays. La protection en Suisse a été refusée complètement ou partiellement à 1664 (663) marques internationales.

Quant aux *dessins et modèles industriels*, ils se sont élevés à 832 (787) en 1968, dont 795 (742) ont abouti à un enregistrement, les autres demandes ayant été retirées ou rejetés.

Conclusions

Les considérations qui précèdent ne sont qu'un bref résumé des nombreux problèmes à l'étude dans le domaine de la propriété industrielle sur le plan tant national qu'international. Elles suffisent cependant pour se rendre compte de l'actualité du droit de la propriété industrielle. On ne doit pas s'en étonner puisque ce dernier dépend de l'évolution de la vie économique et des échanges internationaux toujours plus nombreux.

L'année 1969 sera peut-être le début d'une collaboration encore plus étendue que jusqu'ici entre les Etats intéressés à la propriété industrielle et plus particulièrement au droit des brevets, puisque c'est au cours des douze prochains mois qu'on sera fixé sinon sur les textes définitifs, du moins sur le sort du Plan de coopération technique en matière de brevets (Plan PCT) des BIRPI, et du projet de la CEE de Convention établissant un brevet européen en tant que convention générale de base ouverte également à d'autres pays européens. Souhaitons que les efforts entrepris aboutissent, dans l'intérêt aussi bien des milieux économiques que des offices nationaux de brevets.

Schweizerische Rechtsprechung

THOMAS RÜEDE, ZÜRICH

(Mitarbeiter JACQUES GUYET, Genève)

I. Patentrecht

PatG Art. 1

Ein Patentschutz kommt nur in Betracht, wenn Naturkräfte im weitesten Sinne des Wortes zur Erzielung eines technischen Erfolges benützt werden.

Das trifft nicht zu auf die Erstellung eines Programmes für eine Rechenmaschine.

Il ne peut y avoir de protection par un brevet d'invention que lorsque des forces naturelles, dans l'acception la plus large de cette expression, sont utilisées pour obtenir un effet technique.

Cette condition n'est pas satisfaite dans le cas de l'établissement d'un programme pour une machine à calculer.

PMMBI 1968 I 53, Verfügung des Eidgenössischen Amtes für geistiges Eigentum vom 3. September 1968.

Gegenstand des zur Diskussion stehenden Patentgesuches ist ein Verfahren zum Berechnen der für wenigstens ein Bauvorhaben erforderlichen Bewehrung mittels einer programmgesteuerten Rechenmaschine. Nach den Ansprüchen sowie nach den konkreten Ausführungsbeispielen wird die Rechenmaschine als bekannt vorausgesetzt und die fragliche Erfindung liegt ausschließlich in der Aufstellung des für die vorgenannte Berechnung mit Hilfe der bekannten Rechenmaschine erforderlichen Rechenprogrammes.

Das Amt zieht in Erwägung:

1. Die Beurteilung der Patentfähigkeit der vorliegenden Anmeldung reduziert sich auf die generelle Frage, ob *Rechenprogramme für Rechenmaschinen* patentierbar seien oder nicht. Zur Beantwortung dieser Frage muß der in Art. 1 Abs. 1 PatG erwähnte, im Gesetz jedoch nicht definierte Begriff der gewerblich anwendbaren Erfindung ausgelegt werden.

a) Es ist ein allgemein anerkannter Grundsatz, daß das Patentrecht ausschließlich das Gebiet der Technik zum Gegenstand hat und daß ein Patentschutz nur in Betracht kommt, wenn Naturkräfte im weitesten Sinne des Wortes zur Erzielung eines technischen Erfolges benützt werden (siehe Botschaft des Bundesrates vom 25. 4. 1950 betr. die Revision des Bundesgesetzes über die Erfindungspatente). Auch die ständige Rechtsprechung des Bundesgerichtes geht von dieser Auffassung aus (siehe BGE 43 II 523, 48 II 291, 72 I 370, 74 II 133). (Anm. der Red.: So auch Erw. I des auf S. 52 dieses Blattes publizierten BGE.)

b) Die Idee, für welche die Anmelderin Patentschutz anstrebt, bzw. ganz allgemein die Erstellung eines Rechenprogramms für eine Rechenmaschine stellt keine Schöpfung dar, die mit den Mitteln der Naturkräfte arbeitet oder auf sie einwirkt, um einen technischen Erfolg zu erzielen, sondern ist als eine rein geistige Leistung anzusehen, welche dem Patentschutz nicht zugänglich ist. Bei der Erstellung eines Rechenprogramms für eine programmgesteuerte Rechenmaschine handelt es sich lediglich um eine zweckmäßige Aufteilung eines Rechenvorganges, um ihn für die Maschine verständlich zu machen. Die Steuerung der Rechenmaschine durch das Programm erfolgt gewiß unter Zuhilfenahme von Naturkräften, hingegen ist die Erstellung des Programms selbst eine rein geistige Leistung, die vor der Benützung der Maschine erbracht werden muß.

c) Auch das Argument, das Rechenprogramm habe direkt einen technischen Nutzeffekt zum Ziel, hält nicht stand. Erst die Verwirklichung der mit dem Rechenprogramm erhaltenen Erkenntnisse führt zu einem bestimmten technischen Effekt, das Rechenprogramm bildet hierzu nur eine Vorstufe.

2. Diese Überlegungen führen zum Schluß, daß das streitige Gesuch keine im Sinne von Art. 1 Abs. 1 PatG gewerblich anwendbare Erfindung definiere.

PatG Art. 1

Anweisungen an den menschlichen Geist, deren Ausführungen nicht zu einem unmittelbaren technischen Nutzeffekt führen, sind des Patentschutzes nicht teilhaftig.

Die textliche Gestaltung eines Nachschlagewerkes samt Anweisungen, wie die darin enthaltenen Angaben bei der Lösung organisatorischer Aufgaben verwendet werden sollen, ist daher dem Patentschutz nicht zugänglich.

Une méthode faisant appel à l'intelligence et dont l'application n'aboutit pas à un effet technique directement utilisable ne peut être protégée par un brevet d'invention.

L'arrangement du texte d'un répertoire, y compris les instructions sur la manière d'utiliser les données qu'il contient pour résoudre des problèmes d'organisation, ne peut donc être breveté.

PMMBI 1968 I 52 ff., Urteil der I. Zivilabteilung des Schweizerischen Bundesgerichtes vom 14. Juni 1968 in Sachen Tr. AG gegen das Eidgenössische Amt für geistiges Eigentum.

Die Tr. AG, Zürich, reichte am 26. März 1964 dem Eidg. Amt für geistiges Eigentum ein Patentgesuch für ein «Nachschlagewerk mit einheitlichen Firma-Kurzbezeichnungen, Kode über sonstige Auswertungsdaten in be-

stimmter Zusammensetzung» ein. Die Patentansprüche II, III und IV betreffen Verwendungen der im Nachschlagebuch aufgeführten Bezeichnungen.

Mit Verfügung vom 28. Februar 1968 wies das Amt das Patentgesuch gestützt auf Art. 59 Abs. 1 PatG zurück mit der Begründung, die darin dargelegten Ideen offenbarten keine technische Lehre, sondern beträfen lediglich die textliche Ausgestaltung eines Nachschlagewerkes; im Patentanspruch werde Aufschluß darüber gegeben, welche Bezeichnungen und Arten von Auswertungsdaten im Firmenregister enthalten und wie sie zueinander angeordnet seien; solche Lehren seien bloße Anweisungen an den menschlichen Geist und fallen nicht unter den Begriff «Erfindung», worunter man im Patentrecht neue Entwicklungen auf dem Gebiete der Technik verstehe. Das Patentgesuch betreffe somit nicht eine gewerblich anwendbare Erfindung im Sinne von Art. 1 Abs. 1 PatG.

Gegen diese Verfügung hat die Bewerberin verwaltungsgerichtliche Beschwerde eingereicht. Sie beantragt dem Bundesgericht, die Zurückweisungsverfügung des Amtes aufzuheben und ihr das Patent zu erteilen. Zur Begründung macht sie geltend, nach dem Wortlaut von PatG Art. 1 betreffe das Patentgesuch eine gewerblich verwertbare Erfindung; der vom Amt unter Hinweis auf Lehre und Rechtsprechung vertretenen gegenteiligen Auffassung könne nicht der Vorrang vor dem klaren Wortlaut des Gesetzes eingeräumt werden. Das Amt beantragt, die Beschwerde abzuweisen.

Das Bundesgericht hat die Beschwerde abgewiesen:

1. Art. 1 PatG umschreibt zwar den Begriff der Erfindung nicht. Es ist jedoch ein fundamentaler, allgemein anerkannter Grundsatz, daß das Patentrecht ausschließlich das Gebiet der Technik zum Gegenstand hat und daß ein Patentschutz nur in Betracht kommt, wenn Naturkräfte im weitesten Sinne des Wortes zur Erzielung eines technischen Erfolges benützt werden. Anweisungen an den menschlichen Geist, deren Ausführungen nicht zu einem unmittelbaren technischen Nutzeffekt führen, sind dagegen des Patentschutzes nicht teilhaftig. Daß diese Auffassung auch dem schweizerischen Patentrecht zugrunde liegt, erhellt eindeutig aus der Botschaft des Bundesrates an die Bundesversammlung vom 25. April 1950 über die Revision des Bundesgesetzes betreffend die Erfindungspatente, wo ausgeführt wird: «Nach den Patentgesetzen aller Länder werden als patentierbare Erfindungen nur auf einer schöpferischen Idee beruhende *Lösungen eines technischen Problems* anerkannt...» (BBl 1950 I S. 999).

2. Auch die ständige Rechtsprechung des Bundesgerichts geht von dieser Auffassung aus. So wurde in BGE 43 II 523 entschieden, zum Begriff der Erfindung gehöre «die Erreichung eines wesentlichen Fortschrittes der Technik, eines technischen Nutzeffektes durch neue, originelle Kombination von Naturkräften». Diese Umschreibung wurde auch in der späteren Rechtsprechung immer wieder bestätigt, so z. B. in BGE 48 II 291 ff., 72 I 370 Erw. 1, 72 II 133 Erw. 3, 76 I 381.

Diese Rechtsprechung steht auch im Einklang mit der in der schweizerischen wie in der ausländischen Rechtslehre einheitlich vertretenen Auffassung. So wird im Kommentar von WEIDLICH und BLUM zum PatG von 1907, Art. 1 Anm. 15, S. 82 ausgeführt, das Patentgesetz diene ausschließlich der Technik, und eine Erfindung im patentrechtlichen Sinne liege nur vor, wenn ein technischer Erfolg mit technischen Mitteln herbeigeführt werde; mangels technischer Bedeutung seien daher nicht patentfähig Lotteriesysteme, Spielregeln, Lehrmethoden, Adreßbuchanordnungen, Stenographicssysteme und dgl. Ebenso erklärt der Kommentar von BLUM/PEDRAZZINI zum geltenden PatG für das Vorliegen einer Erfindung eine Anweisung zu technischem Handeln im Gegensatz zu einer bloßen Anweisung an den menschlichen Geist erforderlich (PatG Art. 1 Anm. 8 S. 77f.). TROILER, Immaterialgüterrecht Bd. I S. 157 endlich führt aus, die Erfindung gehöre in das Gebiet der Technik; sie gebe stets an, wie Naturkräfte beherrscht und dem Menschen dienstbar gemacht werden.

3. Die Idee, für welche die Beschwerdeführerin Patentschutz anstrebt, gehört unbestreitbar nicht dem Gebiet der Technik an, sondern demjenigen der Betriebsorganisation. Patentanspruch I betrifft lediglich die textliche Gestaltung des Nachschlagewerkes; er gibt Aufschluß darüber, welche Bezeichnungen, teils in Klarschrift, teils in Kodeform, im Firmenverzeichnis enthalten sind. Die Patentansprüche II, III und IV geben Anweisungen, wie die im Nachschlagewerk enthaltenen Bezeichnungen bei der Behandlung organisatorischer Aufgaben zu verwenden seien. Eine Anweisung zu technischem Handeln, zur Kombination von Naturkräften oder -stoffen zwecks Herbeiführung eines technischen (physikalischen oder chemischen) Nutzeffektes enthalten sie nicht. Das Amt hat daher die Patentfähigkeit der zum Patent angemeldeten angeblichen Erfindung mit Recht verneint. Daran vermag auch der Hinweis der Beschwerdeführerin nichts zu ändern, daß ihre Idee gewerblich anwendbar sei, da ihr Nachschlagewerk von einer Druckerei hergestellt und in Verkauf gebracht werden könne. Denn gewerbliche Anwendbarkeit ist für die Patentfähigkeit wohl erforderlich, begründet sie für sich allein jedoch nicht, wenn das Erzeugnis nicht auf der Herbeiführung eines technischen Erfolges mit technischen Mitteln beruht (BGE 72 I 371).

PatG Art. 1 Abs. 1 und Art. 107

Zur Erfindungshöhe

- *Die Tatsache, daß die anmeldungsgemäße Lösung erstmals vom Patentbewerber vorgeschlagen worden ist, könnte nur dann als Indiz für das Vorhandensein der Erfindungshöhe in Frage kommen, wenn für diese Lösung wegen unbefriedigender Verhältnisse ein akutes Bedürfnis vorhanden gewesen wäre.*
- *Auf dem Gebiet der Zeitmessungstechnik sind keine geringeren Anforderungen zu stellen als sonst: BGE 74 II 127ff.*

Beschwerdeverfahren

- *Nichteintreten auf ein neues Begehren, zu dessen Vorbringung vor der Prüfungsstelle genügende Gelegenheit und hinreichende Veranlassung bestanden hätte.*
- *Ein mit dem dem angefochtenen Entscheid zugrunde liegenden Patentanspruch inhaltlich übereinstimmender, redaktionell neugefaßter Anspruch stellt kein prozessual unzulässiges aliud dar.*

- *Ablehnung eines Beweisantrages, weil das Beweismittel den Entscheid ohnehin nicht zu beeinflussen vermöchte.*

Au sujet du niveau de l'invention

- *Le fait que la recourante est la première à avoir proposé la solution faisant l'objet de la demande de brevet ne pourrait servir d'indice de l'existence d'un niveau inventif suffisant que si cette solution répondait à un besoin impérieux.*
- *Dans le domaine de la mesure du temps, il n'y a pas lieu de se montrer moins exigeant que dans d'autres branches de la technique: ATF 74 II 127ss.*

Procédure de recours

- *Irrecevabilité d'un nouveau chef de conclusions que la recourante aurait pu prendre devant l'examineur et aurait eu suffisamment de motifs de le faire.*
- *Une revendication formulée en termes nouveaux ne constitue pas un aliud, irrecevable en procédure lorsqu'elle a le même contenu que la revendication qui a donné lieu à la décision attaquée.*
- *Rejet d'une offre de preuve du fait que cette preuve serait sans influence sur la décision.*

PMMBl 1968 I 49ff., Auszug aus dem Entscheid der II. Beschwerdeabteilung vom 5. Juni 1968 in Sachen Junghans gegen den Entscheid der Vorprüfungssektion II.

Aus den Erwägungen der Beschwerdeabteilung:

1. Der mit der Beschwerde eingereichte, als «Hilfsantrag» bezeichnete Patentanspruch schlägt eine konkrete Weiterbildung des Lagers in dem Sinne vor, «daß der Deckstein an drei mittelpunktsymmetrischen Punkten federnd abgestützt ist». Diese Ergänzung des Patentanspruchs stellt ein neues Begehren bzw. Eventualbegehren dar, auf das die Beschwerdeabteilung gemäß ihrer in PMMBl 1963 I 36, Erw. 3, begründeten Praxis nicht eintreten kann. Die Beschwerdeführerin macht auch gar nicht geltend, zur Vorbringung dieses neuen Eventualbegehrens vor der Prüfungsstelle keine genügende Gelegenheit oder hinreichende Veranlassung gehabt zu haben (PMMBl 1963 I 36/37); ist sie doch von der Prüfungsstelle schon mit der zweiten Beanstandung sogar ausdrücklich, aber erfolglos, aufgefordert worden, «mindestens in Form eines Eventualantrages» einen gegenüber dem Stand der Technik durch solche Merkmale abgegrenzten Patentanspruch einzureichen, die einen technischen Fortschritt und genügende Erfindungshöhe klar erkennen lassen. Der vorliegende Fall gibt der Beschwerdeabteilung nicht Anlaß, ihre Praxis zu ändern. Sie kann daher ihrem Entscheid den als «Hilfsantrag» formulierten neuen Patentanspruch nicht zugrunde legen.

2. Hingegen stellt der als «Hauptantrag» bezeichnete, mit der Beschwerde neu abgefaßte Patentanspruch prozessual kein unzulässiges aliud, nicht etwas anderes dar. Er stimmt inhaltlich mit dem Patentanspruch vom 4. Juli 1966, also mit dem dem angefochtenen Entscheid zugrunde liegenden Patentanspruch sachlich überein. Die Beschwerdeabteilung kann ihn daher ihrer Beurteilung der Beschwerde zugrunde legen...

3. b) ... Zum Beweis dafür, daß die Prüfungsstelle diesen Vorteil der einfacheren Her-

stellung zu Unrecht nicht als technischen Fortschritt habe gelten lassen, legte die Beschwerdeführerin der Beschwerdeabteilung in der mündlichen Verhandlung zwei selbst erstellte Fertigungspläne bzw. Arbeitsabläufe mit entsprechenden Zeichnungen vor, denen zufolge das eigene Lager wegen der geringeren Anzahl von erforderlichen Arbeitsvorgängen auf weniger als die Hälfte der Herstellungskosten des vorbekannten Lagers zu stehen kommen müßte. Wengleich die Beschwerdeabteilung nicht überzeugt ist, daß diese Arbeitsabläufe von vergleichbaren Voraussetzungen (z.B. hinsichtlich Bearbeitungsgenauigkeiten, gleichen Toleranzen) ausgehen, so ist sie doch bereit, dem anmeldungsgemäßen Lager in bezug auf die Herstellung und deren Auswirkungen auf den Preis (vgl. BPatGerE 3, 1) einen gewissen technischen Fortschritt zuzubilligen, ohne sich dazu zu äußern, ob dieser Fortschritt die für die Patentwürdigkeit erforderliche Qualifikation «klar erkennbar» (BGE 85 II 131, Leitsatz 2 b, und PMMBI 1962 I 46, Erw. 2 b) verdient oder nicht, denn ohnehin kann das weitere Erfordernis, die Erfindungshöhe, nicht als vorhanden betrachtet werden. Aus diesem Grunde konnte die Beschwerdeabteilung dem von der Beschwerdeführerin in der mündlichen Verhandlung gestellten Antrag, den Entscheid auszusetzen und ihr Gelegenheit zu geben, von einer neutralen Stelle ausgearbeitete Fertigungspläne vorzulegen, nicht entsprechen. Solche vermöchten nämlich einzig den technischen Fortschritt noch schlüssiger darzutun, jedoch würden sie praktisch nichts über die Erfindungshöhe aussagen und vermöchten daher den Entscheid ohnehin nicht zu beeinflussen...

c) ... Auf den Einwand der Beschwerdeführerin, gegen diese Ansicht spreche indessen die Tatsache, daß vor ihr niemand auf den Gedanken gekommen sei, bei einem stoßgesicherten Zapfenlager eine Fräsoption einzusparen bzw. zu vereinfachen, muß erwidert werden, daß dies weder auf besondere Schwierigkeiten der Lösung noch auf bestehende Vorurteile von Fachleuten zurückzuführen ist. Der Grund dafür muß vielmehr darin erblickt werden, daß Uhrenlager nach dem entgegengehaltenen Patent seit Jahren in riesigen Serien auf eigens dafür konzipierten Spezialmaschinen hergestellt und mit enormem kommerziellem Aufwand in der ganzen Welt vertrieben werden, wobei die Qualität dieser Lager offenbar den an sie gestellten Anforderungen entspricht und der Preis in Kauf genommen wird. Es bestand darum von dieser Seite keine Veranlassung, nach Verbesserungen der Art des anmeldungsgemäßen Lagers zu suchen und die damit verbundenen Nachteile der Umstellung des Herstellungsablaufs und im Vertrieb von Ersatzteilen (z.B. Haltefeder) auf sich zu nehmen. Diese Gesichtspunkte vermag auch der an der Verhandlung vorgebrachte Einwand, die Vereinfachung hätte ja auch von einem andern Hersteller von Uhrenlagern realisiert werden können, nicht zu entkräften. Einmal hat sich die Herstellung von Qualitätshuhrenlagern auf wenige Firmen konzentriert, von denen jede aus den dargelegten Gründen möglichst lange an der einmal gewählten Form – auch wenn Verbesserungen hätten gefunden werden können – festhielt. Sodann sind schon in Umgehung des entgegengehaltenen Patentes von diesem abweichende Ausführungen von Uhrenlagern entwickelt worden, die einfacher in der Herstellung sind. Es lag deshalb nach Verfall des angezogenen Patentes bei den Herstellern kein besonderes Bedürfnis vor, nach Verbesserungen, namentlich Vereinfachungsmöglichkeiten des bekannten Lagers zu suchen. Es war also nicht etwa (wie z.B. in BGE 69 II 199) so, daß trotz einem akuten Bedürfnis – weil die Verhältnisse nicht befriedigten – keine Lösung gefunden wurde.

Daß übrigens die Beschwerdeführerin selbst die zur Diskussion stehenden Herstellungsvereinfachungen anfänglich gar nicht unbedingt als erfindungswesentlich betrachtete, geht daraus hervor, daß in der ursprünglichen Patentanmeldung auch eine Ausführungs-

form dargestellt und beschrieben war, die den jetztin den Vordergrund gerückten Vorteil nicht aufwies.

Der Patentanspruch der Anmeldung vermittelt somit in der hier zur Diskussion stehenden Fassung eine Lehre, die durchaus im Bereiche solcher Lösungen liegt, die der bekannte Stand der Technik zur Zeit der Patentanmeldung (bzw. der prioritätsbegründenden Anmeldung) dem durchschnittlich gut ausgebildeten Fachmann nahelegte. Von einer über das handwerkliche Können des Durchschnittsfachmanns hinausgehenden Leistung, die einer normalen Fortentwicklung der Technik vorausgeeilt wäre, kann nicht die Rede sein.

Allerdings hat die Beschwerdeführerin an der Verhandlung auf den hohen Stand der Technik auf dem Gebiet der Uhrenindustrie hingewiesen und daraus die Folgerung zu ziehen versucht, daß deswegen – weil die Technik sich hier im allgemeinen nicht mehr sprunghaft weiterentwickeln könne – auf diesem Gebiet die Anforderungen an die Erfindungshöhe weniger hoch zu stellen seien. Die gleichen Überlegungen hatte tatsächlich das Schweizerische Bundesgericht in BGE 63 II 279 auch angestellt, doch hat es sie schon in BGE 69 II 424 selber wieder in Frage gestellt, und in BGE 74 II 127 hat es die Sonderbehandlung der Kleinmechanik, insbesondere der Uhrentechnik, ausdrücklich verworfen, was richtig erscheint, wenn davon ausgegangen wird, daß auf diesem technischen Gebiet parallel zum fortgeschrittenen Stand auch die Kenntnisse der Fachleute ein hohes Niveau erreicht haben, so daß von ihnen – statt geringere – eher größere Leistungen erwartet werden dürfen.

PatG Art. 1, Art. 2 Ziff. 2 und Art. 7

*Zur Neuheit und Erfindungshöhe und zur Aufgabe der Sachverständigen (ad I)
Ein biochemisches Verfahren zur Herstellung eines Arzneimittels ist nicht als nicht-chemisches Verfahren von der Patentierung ausgeschlossen (ad II)*

Nouveauté de l'invention. Niveau inventif suffisant? Contenu de la mission d'expertise (ad I)

Procédé biochimique. Un tel procédé ne saurait être qualifié de procédé non chimique (ad II)

SJ 1968, 629 ff., Urteil der I. Kammer der Genfer Cour de Justice civile vom 26. Mai 1967 i. S. American Cynamid Co. gegen Arco S. A. und CIECH.

Extrait des considérants:

I. ...

Il est exact qu'à la lecture du rapport Etlinger, p. 11, le fait que l'homme du métier ne savait pas et ne pouvait pas savoir en 1953 qu'une souche de streptomycetes aureofaciens exposée dans un milieu nutritif dans lequel la teneur en ions chlorure aurait été réglée convenablement pourrait produire de la tétracycline – à côté d'une production en chlor-tétracycline – semble avoir suffi aux experts pour considérer qu'en révélant un procédé propre à permettre cette production l'auteur du procédé breveté sous n° 324085 a fait une découverte témoignant d'assez d'esprit inventif pour mériter d'être brevetée.

Mais observent les défenderesses le fait que l'homme du métier ne savait et ne pouvait pas savoir (c'est-à-dire être certain) en 1953 que la tétracycline pourrait être produite par

fermentation directe (sans déchloration) ne suffit pas pour que le procédé conduisant à cette production puisse être sans autre qualifié d'invention de niveau brevetable, si l'idée de la recherche d'un procédé de production par fermentation directe devait s'imposer à l'esprit de l'homme du métier, de 1953, comme ayant de bonnes chances de succès et si, par ailleurs, le procédé découvert n'a pas exigé que soient préalablement surmontées de particulières difficultés.

Il appartiendra aux experts, en motivant leur point de vue de façon plus détaillée que ne l'ont fait les auteurs du rapport Ettliger, et en se prononçant sur les objections soulevées par les défenderesses, de dire si les conditions propres à permettre de considérer comme réalisée la condition de «niveau inventif suffisant» sont ou non réalisées et pour quoi.

II. Enfin Arco S.A. conclut encore à la nullité du brevet n° 293562 en invoquant l'article 2 ch.2 L.B. : il s'agirait d'un procédé *non chimique* pour la production de remèdes, soit donc d'une invention qui, en vertu de l'article 2 ch.2 L.B. ne peut pas être brevetée.

Arco S.A. a consacré à cette question de la non brevetabilité du procédé qui fait l'objet du brevet 293562 l'essentiel de son mémoire du 26 février 1965, ainsi que de son mémoire du 13 mai 1966.

La demanderesse réfute victorieusement l'opinion de Arco S.A. dans son mémoire du 4 juin 1965, sous nos n°s 21 à 38. Elle reprend son argumentation dans son mémoire du 21 octobre 1966.

Arco S.A. pose tout le problème de la possibilité de breveter un procédé *bio-chimique*, au regard de l'article 2 ch.2 L.B. qui n'admet que la brevetabilité du *procédé chimique*, ou qui, plus exactement, exclut, pour la fabrication de remèdes, la brevetabilité des procédés *non chimiques*.

La question est donc : un procédé bio-chimique est-il un procédé non chimique?

Arco S.A. reconnaît qu'en proposant à cette question une réponse négative, elle va à l'encontre de la pratique du Département fédéral de justice et police et de celle du Bureau fédéral pour la propriété intellectuelle, comme aussi contre l'opinion de la doctrine (notamment BLUM/PEDRAZZINI et TROLLER).

Les experts Ettliger, Tamm et Volkart, à qui avait été posée la question de savoir si le brevet 324085 couvrirait un procédé chimique ou un procédé non chimique, non brevetable selon l'article 2 al.2 L.B., ont déclaré que «la fermentation est indubitablement un processus chimique. Qu'un microorganisme entre en jeu dans la fermentation ne change rien au fait» (opinion qui vaut pour le brevet 293562 comme pour le brevet 324085).

Les experts rappellent que le Bureau fédéral pour la propriété intellectuelle délivre «dans sa pratique journalière... des brevets qui concernent ce qu'on appelle des procédés bio-chimiques pour la préparation des médicaments». Ils citent aussi l'opinion de BLUM et PEDRAZZINI et celle de TROLLER.

Il faudrait des motifs vraiment déterminants pour remettre en question une pratique aussi sérieusement établie et, jusqu'à ce jour, incontestée puisque de l'aveu même de Arco S.A., et malgré le nombre assez important de brevets couvrant des procédés bio-chimiques pour la fabrication de remèdes, la question n'a jamais fait l'objet d'une décision judiciaire.

Or ces motifs décisifs, Arco S.A. ne les fait valoir ni dans son mémoire du 26 février 1965, ni dans celui du 13 mai 1966.

On peut même dire que Arco S.A. entretient constamment une confusion en parlant de procédés biologiques au lieu de procédés biochimiques. Elle raisonne comme si la chlortétracycline était un produit naturel du streptomyces aureofaciens (ainsi fait-elle des

comparaisons avec le lait de la vache ou le fruit de l'arbre). Mais tel n'est nullement le cas: le streptomycos aureofaciens n'est pas un producteur naturel de chlortétracycline; ce n'est qu'exposé dans un milieu particulier, et grâce à un processus de fermentation que la nature seule est incapable de réaliser (intervention nécessaire du chimiste) que peut être produit l'antibiotique désiré. Dès lors il apparaît exclu, indépendamment de toute question de pratique administrative et de doctrine, qu'on puisse qualifier de *non chimique* le procédé qui conduit à la production de chlortétracycline.

La demanderesse tire encore un argument qui n'est pas dénué de valeur de la volonté probable du législateur: lorsque a été élaborée la L.B. 1954 la biochimique n'en était plus à ses débuts et, sous l'empire de la loi de 1907, qui, comme la loi actuelle, excluait l'octroi de brevets pour la production de médicaments par voie non chimique, des brevets avaient été accordés pour des procédés biochimiques. Si le législateur de 1954 avait voulu exclure la brevetabilité de tels procédés, il n'aurait pas manqué de le dire expressément. En l'absence d'un texte allant dans ce sens, on ne saurait qualifier de non chimique un procédé biochimique.

aPatG Art. 4 Abs. 1 und OG Art. 50 Abs. 1

Verfahren für die Herstellung eines Naturerzeugnisses auf chemischem Wege (Antibiotikum):

- *Neuheit des Verfahrens (Erw. 3a)*
- *Neuheit des Ausgangsstoffes und des Endstoffes (Erw. 3b)*
- *Erfindungshöhe (Erw. 4)*
- *Nichtigkeit von Patenten für Verfahren, die aufeinanderfolgende Etappen der Herstellung des Endstoffes darstellen (Erw. 5)*

Zulässigkeit der Berufung gegen den Zwischenentscheid über die Nichtigkeits- und Verletzungsfrage unter Ausklammerung des Schadenersatzbegehrens.

Procédé pour la synthèse chimique d'un produit naturel (antibiotique):

- *Nouveauté du procédé (consid. 3a)*
- *Nouveauté du produit initial et du produit final (consid. 3b)*
- *Niveau inventif (consid. 4)*
- *Nullité de brevets relatifs à des procédés qui constituent des étapes successives de la synthèse du produit final (consid. 5)*

Recevabilité du recours en réforme contre la décision préjudicielle et sur partie statuant sur la nullité des brevets et leur violation, renvoyant à l'instruction quant aux dommages-intérêts.

BGE 93 II 504 ff., rés. JT 1968 I 637, Urteil der I. Zivilabteilung vom 28. November 1967 in Sachen Lamar SA gegen Parke, Davis & Company und Mitbeteiligte.

A. Parke, Davis & Company (en abrégé: Parke Davis) a déposé, en 1948 et 1949, six demandes de brevets suisses, avec priorité de brevets pris aux Etats-Unis d'Amérique, concernant des procédés de fabrication synthétique du chloramphénicol. Il s'agit d'un antibiotique, nouveau à l'époque, isolé à partir du produit issu des transformations orga-

riques que provoque un micro-organisme nommé *streptomyces venezuelae*. Parke Davis a analysé ce corps, nommé alors chloromycétine, en a déterminé la structure chimique et réalisé la synthèse. Chacun de ces six brevets concerne une étape de ladite synthèse; les cinq premières de ces étapes aboutissent à un produit intermédiaire, la sixième au chloramphénicol lui-même, selon le tableau suivant :

Numéro	Date du dépôt	Date de l'enregistrement	Priorité	Procédé		
282086	14. III. 49	15. IV. 52	USA 24. VIII. 48	Passage de la substance	I	II
271929	14. III. 49	30. XI. 50	USA 24. VIII. 48		II	III
314008	21. X. 53	31. V. 56	USA 26. I. 53		II	à la substance
282733	14. III. 49	15. V. 52	USA 24. VIII. 48		III	
318194	9. VII. 53	31. XII. 56	France 28. XI. 52		IV	
278776	15. XII. 48	31. X. 51	USA 16. III. 48		V	

B. Le 23 janvier 1961, Parke Davis a assigné Lamar S. A., dont le siège est à Lugano, et sa succursale d'Avully (Genève) devant la Cour de Justice de Genève. Elle concluait à ce qu'il plaise à la cour :

1. Constater que la défenderesse a violé les brevets prémentionnés;
2. Interdire à la défenderesse de fabriquer selon les procédés couverts par lesdits brevets, livrer, vendre ou mettre en circulation le chloramphénicol ainsi fabriqué;
3. Condamner la défenderesse à payer à la demanderesse 2000000 fr. à titre de dommages-intérêts.

C. La défenderesse a conclu au rejet de la demande et reconventionnellement, à titre principal: à la nullité des brevets nos 282086, 271929, 314008, 282733, 318194 et 278776, à titre subsidiaire: à ce qu'une licence simple d'exploitation lui soit accordée pour ceux des brevets susvisés qui n'auraient pas été déclarés nuls.

D. Le brevet n° 318194 appartenant aux Laboratoires français de chimiothérapie, dont Parke Davis a obtenu une licence exclusive, Lamar S. A. a contesté la qualité de la demanderesse pour agir du chef de ce brevet. Les Laboratoires français de chimiothérapie sont alors intervenus dans la procédure et ont pris les conclusions suivantes au regard de ce brevet :

Plaise à la Cour de justice :

1. Dire que la défenderesse a violé les droits exclusifs des demanderesses découlant du brevet n° 318194;
2. Interdire à la défenderesse de fabriquer du L-pseudo-1-paranitrophényl-2-amino-propane-1,3-diol en recourant à l'opération couverte par le brevet n° 318194, vendre ou mettre en circulation ledit produit ainsi fabriqué;
3. Condamner la défenderesse à payer aux demanderesses 500000 fr. à titre de dommages-intérêts.

Les Laboratoires français de chimiothérapie ont, depuis lors, pris le nom de Compagnie française Chimio. Ils ont en outre transféré leur brevet (n° 318194) à Roussel Uclaf, laquelle est également intervenue au procès, reprenant la place de Chimio avec l'accord de la défenderesse.

E. La Cour de justice a commis conjointement comme experts: Arigoni, professeur de chimie organique à l'EPF, Combe, chef de section au Bureau fédéral de la propriété

intellectuelle et Posternak, professeur de chimie biologique à l'Université de Genève. Les experts ont déposé leur rapport, daté des 13, 16 et 17 mars 1964.

F. A la requête des demanderesses, statuant par voie provisionnelle, le 2 juillet 1964, la Cour de justice a interdit à Lamar S. A. de fabriquer ou mettre en circulation du chloramphénicol en recourant aux opérations décrites dans les brevets n^{os} 278776, 314008 et 318194 en imposant aux demanderesses de fournir des sûretés, la possibilité étant cependant donnée à Lamar S. A. d'éviter ladite défense 1^o en déposant une somme de 100000 fr. ou en fournissant un engagement bancaire de ce montant, 2^o en versant tous les six mois – ou en faisant garantir par une banque – une somme égale à 4 % du prix de vente par Lamar des produits vendus ou fabriqués par elle et dans la fabrication desquels sont intervenues des opérations protégées par les trois brevets susmentionnés, les montants entrant en ligne de compte étant déterminés par un tiers.

Lamar a utilisé la possibilité offerte et le système de garanties prescrit a été appliqué.

G. Le 21 octobre 1966, la Cour de justice de Genève, statuant sur une partie des points litigieux, a :

1. Débouté Lamar S. A. de ses conclusions en nullité des brevets suisses n^{os} 282086, 271929, 314008, 282733, 318194 et 278776;

2. Dit que Lamar S. A. s'est rendue coupable de violation des droits des demanderesses découlant des brevets susdits;

3. Interdit à Lamar S. A. de fabriquer, livrer, vendre ou mettre en circulation du chloramphénicol en recourant à l'une ou l'autre des opérations couvertes par ces brevets ou du L-pseudo-1-paranitrophényl-2-aminopropane-1,3-diol en recourant à l'opération couverte par le brevet 318194;

4. Autorisé les demanderesses à publier le dispositif ci-dessus dans cinq journaux à leur choix, aux frais de la défenderesse, à concurrence de 300 fr. au maximum pour chacune des cinq parutions;

5. Débouté Lamar S. A. du chef de ses conclusions tendant à l'octroi d'une licence en vertu de l'art. 37 LBI;

6. Déclaré irrecevable le chef de ses conclusions tendant à l'octroi d'une licence en vertu de l'art. 36 LBI;

7. Ordonné la confiscation du chloramphénicol et du L-pseudo-1-paranitrophényl-2-aminopropane-1,3-diol se trouvant chez la défenderesse ou lui appartenant, fabriqué en violation des droits des demanderesses;

8. Dit que les dépôts constitués en vertu de l'ordonnance du 2 juillet 1964 resteront bloqués jusqu'à droit connu sur les dommages-intérêts réclamés.

H. Lamar S. A. a recouru en réforme contre cet arrêt. Elle conclut à ce qu'il plaise au Tribunal fédéral:

Principalement:

1. Annuler l'arrêt attaqué;

2. Renvoyer la cause à l'autorité cantonale pour que celle-ci invite les experts à répondre à cinq nouvelles questions (que la recourante formule), puis déboute Lamar S. A. de ses conclusions et, statuant sur la demande reconventionnelle, prononce la nullité des brevets suisses n^{os} 282086, 271929, 314008, 282733 et 278776; subsidiairement accorde à Lamar S. A., en vertu des art. 37 et 40 LBI, une licence simple d'exploitation pour ceux des brevets susmentionnés qui n'auraient pas été déclarés nuls;

3. Débouter les intimées de toutes autres ou contraires conclusions.

Subsidiairement:

Pour le cas où le Tribunal fédéral estimerait pouvoir, en vertu de l'art. 67 OJ, élucider lui-même les questions techniques par la voie de l'expertise, la recourante prend aussi des conclusions analogues.

I. Les intimés concluent au rejet du recours.

Considérant en droit:

1. Il s'agit, en l'espèce, d'une décision préjudicielle, qui porte en particulier sur la validité des brevets litigieux et leur violation par la défenderesse, non pas, en revanche, sur les dommages-intérêts qui pourraient être dus, suivant la réponse donnée à ces deux questions. Le recours en réforme contre les décisions incidentes n'est recevable qu'exceptionnellement, lorsqu'une décision finale peut ainsi être provoquée immédiatement et que la durée et les frais de la procédure probatoire seraient si considérables qu'il convient de les éviter en autorisant le recours immédiat au tribunal (art. 50 al. 1 OJ). Tel est le cas, selon la jurisprudence constante, lorsque la décision préjudicielle rendue par l'autorité cantonale sur une question de fond est de telle nature que le litige serait terminé dans l'hypothèse où le Tribunal fédéral trancherait différemment le point litigieux (RO 91 II 62, consid. 3 et les arrêts cités).

Supposé qu'en l'espèce, la cour de céans doive admettre le recours en ce sens que, conformément aux conclusions de Lamar S.A., elle prononce la nullité des brevets litigieux, son arrêt mettrait fin, définitivement, à la contestation. Il s'ensuit que, d'après la jurisprudence précitée, le recours est recevable.

Peu importe, à cet égard, que, selon le système du recours en réforme, Lamar S.A. eût dû recourir principalement à la réforme et subsidiairement à la nullité, alors qu'elle a fait l'inverse.

2. La recourante n'a pas soulevé à nouveau, devant le Tribunal fédéral, à l'appui de ses conclusions en nullité des brevets, le moyen pris de l'art. 16 ch. 8 LBI 1907 (resté applicable de par l'art. 112 lit. a LBI). Il suffit, sur ce point, de la renvoyer aux considérants de l'arrêt attaqué, qui ne sont en rien contraires au droit fédéral.

3. La recourante allègue en revanche la nullité des brevets n^{os} 282 086 (passage de la substance I à la substance II), 271 929 (passage de la substance II à la substance III), 282 733 (passage de la substance III à la substance IV) et 278 776 (passage de la substance V à la substance VI). Ces quatre brevets sont tous antérieurs au 1^{er} janvier 1956, date d'entrée en vigueur (sous réserve de son titre IV) de la loi du 25 juin 1954 (LBI); leur validité et, partant, leur nouveauté continuent par conséquent à relever de la loi du 21 juin 1907 (art. 112 lit. a LBI, précité), soit de son art. 4.

La recourante, en revanche, ne conteste plus la nouveauté des brevets n^{os} 314 008 (passage de la substance II à la substance III) et 318 194 (passage de la substance IV à la substance V).

a) Les brevets litigieux ont pour objets des procédés. La cour cantonale a jugé que ceux dont la nouveauté est encore contestée aujourd'hui étaient nouveaux quant aux substances de base et d'arrivée et que cela suffisait du point de vue de l'art. 4 al. 1 LBI 1907, alors même que le processus suivi n'aurait pas été nouveau. La recourante conteste cette interprétation de l'art. 4 al. 1 LBI 1907. Elle soutient que lorsque le brevet a pour objet un procédé, c'est le processus comme tel qui doit être nouveau et que le produit de départ, pas plus que le produit d'aboutissement n'en font partie. Autrement, dit-elle, on protégerait des éléments extrinsèques à l'invention au sens de l'art. 51 LBI.

Cette objection n'est pas fondée. Un procédé est nouveau, selon l'art. 4 al. 1 LBI 1907,

lorsqu'il n'a été ni décrit, ni divulgué de manière à pouvoir être exécuté par des hommes de métier. Il peut être nouveau, bien qu'il soit en lui-même connu, lorsqu'il est appliqué dans un domaine où il ne l'avait pas été précédemment, par exemple à une matière inconnue ou même à une matière connue, que personne, cependant, n'avait songé jusque là à traiter de la sorte; le résultat consiste dans un effet technique nouveau, c'est-à-dire soit dans un produit nouveau, soit dans un produit déjà connu, mais obtenu par une application originale (RO 56 II 141 et les arrêts cités; 89 II 167 consid.5a, dernier alinéa).

La recourante objecte que les critères ainsi admis aboutiraient à protéger par le brevet tout procédé modifié, appliqué au traitement de la substance de départ, de sorte qu'il serait impossible de développer un procédé indépendant pour aboutir à la même substance finale. Du point de vue de la nouveauté, seul considéré ici, cela est inexact. Le brevet ne s'oppose pas à l'application d'autres procédés à la substance de départ. Le procédé, son point de départ et son point d'aboutissement formant un tout inséparable, ce qui est décisif, c'est qu'à la date du dépôt du brevet, personne n'ait appliqué le procédé dans les conditions, aux objets et avec le résultat revendiqués par l'inventeur.

b) La recourante fait aussi grief aux experts – le jugement attaqué est muet sur ce point – d'avoir considéré l'«inaccessibilité du produit» comme un élément de la nouveauté, c'est-à-dire, prétend-elle, d'avoir admis qu'un produit ne cessait d'être nouveau que dès le moment où l'on savait comment l'obtenir. Cela est erroné, à son avis, car la connaissance, antérieure au dépôt du brevet, de la composition d'une substance, serait destructrice de nouveauté, même si cette substance était inaccessible.

La conception des experts, touchant la notion juridique de nouveauté, est sans conséquence; seules peuvent importer leurs constatations de faits. Or, pour les quatre brevets dont il s'agit, les experts – que la recourante ne contredit nullement – ont fait les constatations suivantes:

A l'époque du dépôt des brevets nos 282 086, 271 929 et 282 733, respectivement le 24 août 1948, date décisive pour la priorité, ni la substance de départ, ni la substance d'arrivée n'avaient été décrites ou divulguées en tant que substances. Ne connaissant ni les corps composés de départ, ni ceux qu'il s'agissait d'obtenir, l'homme du métier ne pouvait manifestement exécuter aucun des procédés revendiqués. De plus, la question d'une substance connue, mais inaccessible ne se posait pas.

Il n'aurait pu en aller autrement que pour le brevet n° 278 776, qui concerne la dernière étape de la synthèse. Or, en tout cas, le produit de départ était nouveau selon les experts. Point n'est besoin de juger si cela ne serait pas déjà décisif; comme il ressort des faits constatés par les experts, le chloramphénicol, produit d'aboutissement, appelé alors chloromycétine, était également nouveau. D'une part la formule de la structure chimique du chloramphénicol obtenu par synthèse chimique n'avait pas été divulguée – elle n'était alors même pas certaine, mais encore hypothétique pour les chimistes de Parke Davis eux-mêmes. D'autre part, si quelques indications avaient été données quant aux méthodes de culture du *streptomyces venezuelae*, agent producteur naturel de cette substance, l'essentiel était inconnu. Aucune indication n'avait paru touchant ce micro-organisme, qui n'avait pas été décrit. Il ne correspondait à aucune des nombreuses espèces de *streptomyces* alors connues. Les experts estiment «exclu que l'homme du métier, ni même le spécialiste en microbiologie soient en mesure de trouver ce micro-organisme et de l'identifier».

Il ne s'agit donc pas, comme la recourante semble le suggérer, d'une substance connue, parce que décrite et que l'homme de métier serait en principe capable de découvrir sur la base de la description; il ne pouvait même pas l'identifier. Elle existait dans la nature

et la demanderesse l'a découverte par un travail patient, systématique, minutieusement organisé et qui a sans doute requis des moyens importants; mais la découverte est demeurée secrète. La substance était donc manifestement nouvelle au sens de l'art. 4 LBI 1907, même considérée dans son état naturel; elle n'avait pas été divulguée, pas plus, du reste, que sa structure chimique.

4. A l'exception du brevet n° 318194, dont elle reconnaît la validité, la recourante dénie le niveau inventif aux autres brevets en cause. Elle ne conteste pas que, dans leur ensemble, ces brevets, relatifs à la synthèse chimique du chloramphénicol, aient réalisé un progrès technique d'une grande portée. Elle prétend, en revanche, que chacun d'eux, pris en soi, n'est pas le produit d'une idée créatrice excédant ce qui était à la portée d'un homme du métier ayant une bonne formation.

Selon la jurisprudence, le niveau inventif suppose une idée créatrice et la réalisation d'un progrès technique (RO 81 II 298; 89 II 166 consid.5). L'idée créatrice doit être, dans l'état de la technique, hors de portée d'un homme du métier jouissant d'une bonne formation. On considérera donc l'état de l'ensemble de la technique à la date de la priorité et l'on recherchera si, vu cet état, la combinaison des solutions partielles et des travaux déjà connus ne guidait pas l'homme du métier vers la solution, par un processus de réflexion usuel, sans qu'un effort intellectuel particulier fût nécessaire; le niveau inventif ne sera atteint que si cet homme ne pouvait parvenir à la solution que par un effort exceptionnel, qui justifie le monopole de quinze ans, attaché au brevet (RO 81 II 298; 89 II 109 consid.4).

a) Pour le brevet n° 278776, relatif au passage de la substance V à la substance VI (chloramphénicol), la cour cantonale a constaté souverainement que le processus protégé – dichloracétylation – est, en lui-même, tout à fait banal du point de vue chimique. Mais elle a considéré que, le produit de départ et la substance obtenue étant nouveaux, il n'était pas possible, pour l'homme du métier, de réaliser, par des moyens à sa portée, cette première synthèse chimique d'un produit naturel qu'il ignorait.

La recourante s'élève contre cette conception. Elle soutient que l'effort inventif doit s'apprécier au regard du procédé en soi, l'homme du métier étant censé connaître les éléments du problème, c'est-à-dire la substance de départ et celle d'aboutissement, même lorsqu'il s'agit de la première synthèse d'un produit naturel inconnu du public; autrement, affirme-t-elle, on protégerait une découverte et non une invention.

b) Par un homme du métier, les experts ont dit qu'il fallait entendre un chimiste de recherche disposant d'une bonne formation générale, travaillant en laboratoire et connaissant l'ensemble des travaux publiés avant la date de priorité; qu'il ne fallait pas l'assimiler en revanche à celui qui, effectivement, a réalisé la synthèse, soit à l'équipe de chercheurs de la demanderesse. Il s'agit donc, en l'espèce, d'un homme qui ne connaissait pas la structure chimique du chloramphénicol, laquelle, à la date de la priorité, était encore totalement inconnue, de même que l'était la substance de départ pour le procédé qui fait l'objet du brevet. Cette opinion est certaine.

c) Bien que le brevet litigieux concerne un procédé, l'invention ne saurait consister dans le procédé en soi, indépendamment des substances de départ et d'aboutissement, mais seulement dans l'application d'une technique à un objet déterminé. S'il en allait autrement, on ne pourrait protéger aucune invention qui ferait d'un procédé connu une application toute nouvelle.

Dans le domaine de la chimie en particulier, où les procédés techniques appliqués sont rarement nouveaux, le problème de l'inventeur consiste dans le choix du produit initial et de la réaction chimique en fonction du produit final. Du point de vue du niveau inven-

tif, le procédé chimique est donc inséparable de ces deux produits (F. CUENI, Eigenart und Analogie chemischer Verfahren mit besonderer Berücksichtigung des pharmazeutischen Gebietes; Bulletin du groupe suisse de l'AIPPI, 1945, p. 224s.).

Le niveau inventif et l'idée créatrice, par conséquent, ne doivent pas résider exclusivement dans le procédé seul, mais dans l'ensemble des éléments auxquels ce procédé s'applique. Il ne s'agit pas de juger si l'homme du métier qui connaîtrait les substances initiale et finale pourrait, par un effort normal de réflexion, trouver la réaction chimique nécessaire pour passer de la première à la seconde. Il faut bien plutôt, partant de l'état des connaissances techniques, à la date de la priorité, se demander si l'homme de métier serait, de même, capable de poser et de résoudre le problème dont l'inventeur a trouvé la solution.

Il s'ensuit que si les éléments auxquels l'inventeur a appliqué ce procédé étaient totalement inconnus de l'homme de métier, il ne saurait être question de soutenir que l'invention était à sa portée. Pourvu qu'un progrès technique nettement établi en découle, il y a invention, vu l'existence d'une idée créatrice qui n'était pas à la portée d'un homme du métier (RO 85 II 139s.; 89 II 167 consid. 5 b).

Tel est le cas, en l'espèce. La Cour de justice, suivant les experts, a constaté que la connaissance de la structure de la substance finale — structure qui était d'ailleurs encore hypothétique à certains égards lorsque la demanderesse a entrepris ses travaux de synthèse — de même que le choix de la substance initiale sont l'aboutissement d'une activité intellectuelle comportant un travail de recherche méthodique et persévérant, lequel n'était pas à la portée de l'homme du métier. La synthèse du chloramphénicol procède donc d'un effort intellectuel d'une qualité particulière; elle ouvre une voie nouvelle dans la thérapeutique, ce qui équivaut à un progrès technique considérable (RO 85 II 139). C'est dire qu'il existe une idée créatrice et, partant, que le niveau inventif est atteint.

d) Sans doute, ainsi que le relèvent les experts, cette conception conduit-elle à reconnaître la validité de toute invention d'une substance jusque là inconnue et qui apporte un progrès technique certain. Cette conséquence doit être admise. Du reste, dans son arrêt Geigy (RO 89 II 167 consid. 5), le Tribunal fédéral a jugé que pouvait être brevetée l'application d'un procédé en lui-même banal, du fait que l'inventeur a prévu que, du résultat de l'opération, pourrait découler un progrès technique, pourvu que cette prévision n'ait pas été à la portée de l'homme du métier. En d'autres termes, l'idée créatrice réside dans la prévision d'un résultat possible. Cela implique que ce résultat soit concevable pour l'homme du métier. Or tel ne saurait être le cas si cet homme ne connaît pas la substance finale.

c) La synthèse du chloramphénicol est le résultat de recherches systématiques, menées méthodiquement. La protection des résultats acquis de la sorte est une condition essentielle de la recherche appliquée dans l'industrie. Une conception par trop étroite de l'invention, ainsi celle que préconise la recourante pour les besoins de sa cause, permettrait à des contrefacteurs de dépouiller autrui du fruit de son effort; elle découragerait la recherche et compromettrait le développement de la technique, d'autant plus que le contrefacteur aurait, dans la concurrence, l'avantage de faire l'économie des frais de recherches.

f) La recourante soutient que la conception ainsi reçue protégerait la découverte de la substance elle-même. Mais, comme les experts l'ont montré justement, le brevet ne protège la substance qu'en tant que produit du procédé breveté. Ce n'est pas parce qu'elle fabrique du chloramphénicol que la recourante est actionnée; c'est parce que l'intimée allègue qu'elle le fabrique selon le procédé breveté. Rien ne l'empêche de poursuivre sa

production selon d'autres procédés. Au dire des experts, il en existerait au moins une douzaine.

g) Ces motifs entraînent le rejet de l'action tendant à la nullité du brevet n° 278776.

5. Pour les brevets n°s 282 086, 271 929 et 282 733, la question se pose différemment, parce qu'il s'agit de procédés aboutissant à des substances intermédiaires dans la suite des réactions d'où résulte finalement le chloramphénicol, c'est-à-dire de procédés assurant le passage de la substance I à la substance II, puis de celle-ci à la substance III et de la substance III à la substance IV.

Suivant l'expertise, que résume l'arrêt entrepris, les trois brevets, groupés en un seul, ce qui aurait été légalement admissible, présenteraient un niveau inventif suffisant; il en va autrement, en revanche, lorsqu'on les considère chacun pour soi, comme trois procédés distincts, sans référence à la synthèse du chloramphénicol. La Cour de justice, vu l'importance considérable du chloramphénicol, a cependant admis que chacun de ces procédés, partant d'une substance nouvelle pour aboutir à une autre substance, également nouvelle, et constituant une des phases nécessaires de la fabrication du chloramphénicol, est une invention brevetable.

La recourante le conteste. Elle allègue tout d'abord que le niveau inventif doit s'apprécier au regard du procédé pris en soi. On a montré, au considérant 4 ci-dessus, que cet argument était erroné. Mais elle estime aussi que le niveau inventif doit s'apprécier pour chaque invention, telle que la revendique le brevet, sans tenir compte d'éléments extrinsèques à l'invention considérée, éléments constitutifs d'une autre invention, protégée par un autre brevet.

a) Dans l'examen de la validité de chacun des brevets, on ne tiendra aucun compte des mobiles auxquels la demanderesse a obéi en scindant son invention. L'art. 6 al. 2 LBI 1907 ne l'obligeait pas à cette fragmentation, ainsi que le relèvent les experts. Si la loi n'autorise, comme objet du brevet, qu'un seul procédé aboutissant à une seule substance, il est évident qu'un procédé unique peut comporter plusieurs étapes. Tant qu'il ne s'agit pas de méthodes parallèles, le principe de l'unité est sauvegardé.

b) Il est évident que les revendications et descriptions que comporte le brevet doivent contenir tous les éléments nécessaires pour juger du niveau inventif et que, pour constater si les conditions légales sont remplies à cet égard, on ne saurait avoir recours à des éléments extérieurs au brevet.

Or, selon le rapport des experts, dont l'arrêt attaqué fait état sur ce point, aucun des procédés intermédiaires et brevetés sous les n°s 282 086, 271 929 et 282 733 n'est la manifestation d'une idée créatrice distincte et emportant un progrès technique. La cour cantonale a suivi les experts sur ce point, que l'intimée ne conteste pas en principe et l'on ne voit pas que cette conclusion procède d'une définition erronée du niveau inventif, partant, d'une violation du droit fédéral.

Sans doute est-ce l'enchaînement nécessaire des opérations couvertes par les trois brevets qui constitue l'un des éléments essentiels de l'ensemble, lequel atteint le niveau inventif. Mais les experts soulignent – et c'est à juste titre, comme on l'a montré – qu'en prenant trois brevets distincts et indépendants, l'intimée a détruit, en droit, cet enchaînement et le niveau inventif, que n'atteignent pas les opérations partielles. Juridiquement, chacune des opérations demeure isolée; elles ne forment pas une succession et il n'est pas possible de considérer les trois brevets comme un ensemble constitutif d'une invention.

On ne saurait dès lors accorder une protection distincte et indépendante à chacune des revendications objets des trois brevets n°s 282 086, 271 929 et 282 733.

c) Au surplus, si l'on admettait une protection spéciale et distincte pour chacune de

ces étapes du processus de synthèse indépendamment des autres, le titulaire de ces brevets pourrait revendiquer le monopole du procédé breveté, supposé même que la substance ainsi obtenue par le procédé partiel fût employée à d'autres fins que la synthèse du chloramphénicol. Il obtiendrait donc la protection légale non seulement dans la mesure où chacun des étapes conduit à cette substance finale, mais encore pour toutes les applications possibles de chacun des produits intermédiaires, applications que Parke Davis ignorait lorsqu'elle a acquis la priorité — et qu'elle ignore peut-être encore aujourd'hui. On fermerait ainsi la voie qui, à partir des substances intermédiaires II, III ou IV, pourrait conduire à d'autres inventions. On ne voit pas comment cette conséquence se justifierait du point de vue légal. Elle ne se produirait du reste pas dans le cas d'un brevet unique, qui embrasserait l'ensemble des diverses étapes de la synthèse.

L'intimée ne saurait objecter que, selon la jurisprudence allemande, tout procédé chimique partant d'une substance nouvelle pour aboutir à une substance intermédiaire également nouvelle est protégé (GRUR 1953, p.91). Cette décision est fondée sur le principe selon lequel le progrès technique ou, dans le cas des médicaments, le progrès thérapeutique réalisé peut justifier la délivrance d'un brevet, abstraction faite du niveau inventif. Ce principe n'est pas reçu en droit suisse. De plus, selon cette doctrine, l'effet thérapeutique du produit en soi doit être clairement démontré pour que le progrès technique soit admis. Or tel n'est pas le cas pour les produits intermédiaires qui, par eux-mêmes, ne réalisent pas un tel progrès; la possibilité de breveter le procédé dont ils résultent est du reste très controversée et non encore résolue en Allemagne (REIMER, Patentgesetz und Gebrauchsmustergesetz, 2^e éd., p.49, n° 52). La solution donnée par l'autorité administrative allemande ne saurait donc l'emporter selon le droit suisse, dont les fondements sont différents. Sans doute a-t-on admis plus haut que le caractère inconnu des substances initiale et finale confère le droit à la protection, mais c'est seulement sous la condition que le procédé atteigne un niveau inventif suffisant (voir ci-dessus, consid. 4, lettre c).

d) On ne saurait dès lors admettre la validité des brevets n^{os} 282 086, 271 929 et 282 733.

6. Pour le brevet 314 008, relatif à un procédé nouveau permettant de passer de la substance II à la substance III (seconde étape de la synthèse), les experts ont conclu que le niveau inventif était atteint; ils ont toutefois réservé le cas où certains procédés analogues auraient été connus le 26 janvier 1953, date de la priorité. La recourante ne conteste pas l'expertise, sur ce point, mais, devant la cour cantonale, elle a requis un complément d'expertise tendant à soumettre aux experts des pièces nouvelles pour établir qu'un procédé analogue était connu au mois de janvier 1953. La cour a rejeté cette requête, considérant qu'il fallait présumer soit le caractère dilatoire, soit l'insignifiance des moyens nouveaux, étant donné que la défenderesse aurait pu présenter sa documentation en temps utile et «qu'à l'ignorance de la partie intéressée à les connaître s'est ajoutée celle des experts» et que, d'autre part, les pièces proposées sortaient du cadre de la réserve faite par les experts. Sur ce dernier point, elle a conclu après un examen détaillé des pièces.

S'en tenant au premier moyen énoncé par la cour, Lamar invoque la violation de l'art. 8 CC. Ce moyen ne serait fondé que si la juridiction cantonale avait rejeté une offre de preuve par le motif erroné que la preuve offerte était sans pertinence (RO 71 II 127). Ne constitue pas une violation de l'art. 8 CC le rejet fondé sur des motifs de procédure ou sur l'appréciation des preuves (RO 85 II 137), même s'il s'agit d'une appréciation anticipée (RO 81 II 152; 90 II 217).

En présumant le caractère dilatoire ou insignifiant des preuves offertes, la cour a jugé

le moyen tardif selon la procédure cantonale et apprécié les preuves par anticipation. Ce faisant, elle n'a pu violer l'art. 8 CC, vu les principes rappelés plus haut.

Elle s'est du reste prononcée sur la valeur probante des pièces produites, c'est-à-dire sur le fait. Elle s'est ainsi livrée à une discussion et à une appréciation des preuves, opération qui, on l'a rappelé ci-dessus, ne saurait violer l'art. 8 CC et échappe à la censure du Tribunal fédéral, saisi par la voie du recours en réforme. Rien, du point de vue du droit fédéral, ne l'obligeait à ordonner au préalable un complément d'expertise. Sans doute la cour de céans pourrait-elle encore l'ordonner de par l'art. 67 OJ, s'agissant de questions techniques. Mais, outre que le juge cantonal a refusé ledit complément par un motif pris du droit cantonal, liant ainsi le Tribunal fédéral, on ne voit pas de raison de revenir sur son appréciation des preuves.

Le rejet s'impose donc dans la mesure où le recours tend à la nullité du brevet n° 314008.

7. Sur le brevet n° 314008 encore, la recourante conteste s'être rendue coupable de contrefaçon ou d'imitation. Elle allègue qu'elle utilise un procédé révélé par des publications antérieures à la date de priorité et, invoquant derechef la violation de l'art. 8 CC, elle reproche à la cour cantonale de n'avoir pas soumis à l'appréciation des experts les publications dont elle se réclame. Elle reprend ainsi le moyen que l'on vient d'examiner et de réfuter ci-dessus; on ne saurait y revenir.

Sur le fait, la cour cantonale a retenu les conclusions formelles des experts: «Lamar utilise en tous points les inventions brevetées, telles qu'elles sont définies par les revendications des brevets 271929 et 314008». De cette constatation souveraine découle nécessairement l'existence d'une contrefaçon ou imitation du second de ces brevets.

8. Subsidiairement, la recourante demande à être mise au bénéfice d'une licence obligatoire, en vertu de l'art. 37 LBI, pour les six brevets en cause. Selon cet article, si le titulaire du brevet n'a pas exploité l'invention en Suisse d'une façon suffisante dans les trois ans qui suivent l'enregistrement du brevet ou n'a pas justifié son inaction, toute personne qui établit y avoir intérêt peut demander au juge une licence pour utiliser l'invention.

Il appartenait à la défenderesse de prouver son intérêt à obtenir une licence. Or le jugement déferé ne contient aucune constatation à ce sujet et la recourante ne prétend pas que, sur ce point, le juge cantonal ait ignoré une offre de preuve pertinente. Elle n'a du reste articulé aucun fait quelconque justifiant d'un tel intérêt, lequel doit être légitime, de sorte que la contrefaçon ne saurait le créer. Par ce motif déjà, l'art. 37 LBI n'est pas applicable en l'espèce.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral:

1. Admet partiellement le recours et réforme l'arrêt attaqué en ce sens que les alinéas 1, 2 et 3 de son dispositif ont la teneur suivante:

1. Les brevets suisses nos 282086, 271929 et 282733 sont déclarés nuls.

2. Lamar S. A. est déboutée de ses conclusions en nullité des brevets suisses nos 314008, 318194 et 278776.

3. Lamar S. A. s'est rendue coupable de violation des droits des demanderesse découlant des brevets suisses nos 314008, 318194 et 278776.

4. Défense est faite à Lamar S. A. de fabriquer directement ou indirectement du chloramphénicol en recourant à l'une ou à l'autre des opérations couvertes par les brevets nos 314008, 318194, 278776 ou du «L-pseudo-1-paranitrophényl-2 aminopropane-1,3-diol» en recourant à l'opération couverte par le brevet n° 318194;

Confirme, pour le surplus, l'arrêt déferé sauf en ce qui concerne les dépens et les indemnités pour honoraires d'avocats dans l'instance cantonale. ...

PatG Art. 47 und PatV Art. 33 Abs. 3

Wegfall des Hindernisses.

– *Das Hindernis gilt als weggefallen, sobald die Verhinderung nicht mehr unverschuldet ist.*

Verlust von Postsendungen.

– *Kausalität für die Fristversäumnis*

– *Glaubhaftmachung des Verlustes*

Veranlassung des Amtes, das Wiedereinsetzungsgesuch vervollständigen zu lassen?

Fin de l'empêchement

– *L'empêchement prend fin dès qu'il n'est plus sans faute.*

Perte d'envois postaux

– *Causalité en cas d'inobservation de délai*

– *Vraisemblance de la perte*

Le Bureau est-il obligé de faire compléter la demande en réintégration?

PMMBl 1969 I 19 ff., Verfügung des Eidg. Amtes für geistiges Eigentum vom 13. Juni 1968 und Urteil der I. Zivilabteilung des Bundesgerichtes vom 20. Nov. 1968 i. S. L. H. Ltd.

PatG Art. 77 Abs. 1 und 3

Vorsorgliche Maßnahmen zur Beweissicherung: Ernennung eines Sachverständigen zur Prüfung der Tätigkeit eines Unternehmens bezüglich der Fabrikation eines bestimmten Erzeugnisses mit der Weisung an den Sachverständigen, gegebenenfalls diejenigen Punkte auszulassen, die allenfalls ein Geschäfts- oder Fabrikationsgeheimnis darstellen könnten. Verweigerung einer Buchhaltungsexpertise in diesem Stadium.

Mesures provisionnelles tendant à l'administration provisoire des preuves: désignation d'un expert pour examiner l'activité d'une entreprise dans la fabrication d'un certain produit, en omettant le cas échéant les points qu'il pourrait considérer comme secrets de fabrication. Refus en l'état d'une expertise comptable.

Vorsorgliche Verfügung vom 15. November 1960 der III. Sektion der Genfer Cour de Justice civile i. S. X gegen Y.

Extrait de l'ordonnance:

...

Que X affirme qu'elle a le plus grand intérêt à assurer l'administration des preuves ainsi que l'exercice provisoire des droits litigieux relatifs à la cessation de l'acte de contrefaçon,

Que se fondant sur les articles 8, 66 à 68 et 74 à 78 LB elle requiert par voie de mesures

provisionnelles une expertise procédant à une description précise des procédés appliqués par la citée dans son usine de ... et des produits qui y sont fabriqués,

Qu'elle demande en outre une autre expertise comptable celle-là pour déterminer l'étendue et la destination des fabrications litigieuses et qu'elle invoque l'urgence,

Attendu que la requérante produit les brevets, suivants N^{os} ...

Que la validité de ces brevets au point de vue de la durée n'est pas contestable (art. 13 LB) pour autant que les taxes ont été payées, ce qu'il y a lieu de présumer (art. 42 LB),

Que les pièces produites sous N^{os} 4 à 5 rendent suffisamment vraisemblable que Y fabrique en tout cas du ...

Que la compétence des tribunaux de Genève est donnée au regard de l'article 75 lettre a LB et celle de la Cour de céans au regard des articles 76 LB et de l'article 2 de la loi du 21 septembre 1946 relative aux mesures conservatoires ou provisionnelles prévues par les lois fédérales sur la propriété industrielle,

Que les conditions des articles 77 al. 1 et 3 LB, 2 et 4 loi d'application paraissent réalisées en l'occurrence pour ordonner une expertise confiée à un chimiste pour examiner si la citée fabrique du ... ou ... selon des procédés couverts par les brevets de la requérante (DÜRR ad. art. 77 LB page 158), mais qu'il ne paraît pas possible en l'état d'ordonner une expertise comptable avant de connaître les conclusions de l'expert chimiste,

Que s'agissant d'une simple description des procédés prétendument appliqués illicitement dans des conditions sauvegardant les secrets éventuels de fabrication de Y, il se justifie de ne fixer qu'une caution de 2000 francs (art. 3 loi d'application),

Que l'avance des frais provisoires d'expertise sera arrêtée à 500 francs,

Qu'au vu des circonstances l'urgence étant admise, il n'y a pas lieu d'entendre la citée (art. 77 al. 3, al. 2 loi d'application).

Par ces motifs,

La Cour,

Statuant sur mesures provisionnelles, vu l'urgence:

Commet M. le professeur Z ... aux fins de se rendre chez Y, et de:

A) Prendre note de l'activité exercée par ladite maison et des opérations chimiques avec tous les détails possibles auxquels elle recourt pour la fabrication de ...,

Le tout afin de:

a) Etablir un rapport pour lui-même, rapport qu'il tiendra à disposition de la Cour, contenant tous les faits, avec tous les détails possibles et auquel il pourra recourir par la suite pour répondre à toutes questions qui lui seraient posées sur les opérations de la fabrication exécutée par Y.

b) Etablir un rapport pour la Cour et la requérante, décrivant les opérations de fabrication exécutées par Y, mais omettant, le cas échéant, les points que l'expert pourrait considérer comme secrets de fabrication de Y, étant entendu que ces secrets ne peuvent pas être des faits décrits dans les exposés des huit brevets cités. Le cas échéant, ce rapport mentionnera notamment, les produits de départ, les réactifs et les produits II à VIII obtenus selon les opérations A à G du schéma ...

c) Répondre aux questions suivantes:

Y utilise-t-elle une ou plusieurs des substances suivantes ...

pour obtenir ...

Dit que ledit rapport d'expertise sera déposé au greffe de la Cour.

Dit que la requérante sera astreinte au préalable au dépôt d'une caution de 2000 francs

et qu'elle devra faire l'avance du coût provisoire des frais d'expertise au montant de 500 francs.

Déboute en l'état la requérante du surplus de sa requête.

Dit que l'expert désigné sera assisté d'un huissier judiciaire.

Fixe l'émolument dû à la Cour à la somme de 50 francs,

Fait et prononcé en chambre du conseil le 15 novembre 1960.

PatG Art. 77–79

Voraussetzungen für den Erlaß vorsorglicher Maßnahmen

Insbesondere steht es den Kantonen nicht frei, in materiellrechtlicher Hinsicht die Anforderungen an den Erlaß einer vorsorglichen Maßnahme im Rahmen patentrechtlicher Tatbestände abzuändern.

Conditions d'octroi des mesures provisionnelles

Les cantons ne peuvent pas, notamment, modifier les conditions de droit matériel d'octroi de mesures provisionnelles dans le domaine des brevets d'invention.

Verfügung des Einzelrichters im summarischen Verfahren des Bezirksgerichtes Zürich vom 18. April 1968 i. S. M. & Co. Inc. gegen C. F. B. + Söhne GmbH und L. AG.

I. Mit Eingabe vom 29. Februar 1968 stellte die Klägerin das Begehren:

«1. Es sei den Beklagten – unter der Androhung der gerichtlichen Bestrafung ihrer verantwortlichen Organpersonen gemäß Art. 292 StGB im Widerhandlungsfalle – mit sofortiger Wirkung gerichtlich zu verbieten, das von der Beklagten I hergestellte Antihypertonikum «Sembrina» zu verkaufen oder sonstwie in Verkehr zu bringen.

2. Es sei dieses Verbot *sofort* zu vollziehen.

3. Es sei der Klägerin eine angemessene Frist für die Anhebung der Klage im ordentlichen Verfahren anzusetzen.»

Diesem Begehren ist, nachdem die Klägerin Sicherheit für eine Summe von Fr. 150 000.– geleistet hatte, mit Verfügung vom 1. März 1968 im Sinne einer einstweiligen vorsorglichen Maßnahme entsprochen worden. Die Beklagten ließen hierauf in einer Eingabe vom 11. März 1968 Einwendungen erheben. Die Verhandlung über den Erlaß einer vorsorglichen Maßnahme wurde am 18. April 1968 durchgeführt.

II. Die klägerischen Anträge beruhen auf der Behauptung, die Beklagten verletzten mit dem Vertrieb ihres Antihypertonikums «Sembrina» die schweizerischen Patente der Klägerin Nr. 401 081 und 405 345, welche das Verfahren zur Herstellung von Aminosäuren betreffen. Die Beklagte I ahme die der Klägerin gehörenden, patentierten Verfahren nach und das Produkt werde von den Beklagten in Verkehr gebracht. Damit werde gegen patentrechtlich geschützte Ansprüche verstoßen.

Bei patentrechtlichen Tatbeständen finden vorab die materiellrechtlichen Bestimmungen des Patentgesetzes Anwendung. Das kantonale Prozeßrecht kann in bezug auf vorsorgliche Maßnahmen nur so weit herangezogen werden, als dies unter Berücksichtigung der Art. 77 bis 80 PatG zulässig ist. Insbesondere steht es den Kantonen nicht frei, in materiellrechtlicher Hinsicht die Anforderungen an den Erlaß einer vorsorglichen Maßnahme im Rahmen patentrechtlicher Tatbestände abzuändern (vgl. BLUM/PEDRAZZINI, N 1 zu Art. 77 PatG). Die Voraussetzungen für den Erlaß der begehrten vorsorg-

lichen Maßnahme sind daher gemäß Art. 77 PatG zu beurteilen, wobei die prozeßrechtlichen Bestimmungen von § 292 ff. ZPO nur insoweit zu würdigen sind, als eine Vervollständigung erforderlich ist.

Die vorsorglichen Maßnahmen bezwecken in der Regel die Gewährung eines vorläufigen Rechtsschutzes auf Grund eines schnellen Verfahrens. Dementsprechend können an den Beweis der Verletzung eines Rechts keine hohen Anforderungen gestellt werden. Es genügt schon, wenn für das Vorhandensein der in Frage kommenden Tatsache eine gewisse Wahrscheinlichkeit spricht, auch wenn das Gericht noch mit der Möglichkeit rechnet, daß sie sich nicht verwirklicht haben könnte (vgl. GULDENER, Schweizerisches Zivilprozeßrecht S. 342 Anm. 24). Dieser Erleichterung im Beweis wird damit Rechnung getragen, daß der Kläger für einen allfälligen Schaden des Beklagten Sicherheit zu leisten hat (Art. 79 Abs. 1 PatG).

III. Zur vorläufigen Vollstreckung streitiger Unterlassungsansprüche kann gemäß Art. 77 PatG eine vorsorgliche Maßnahme verfügt werden, wenn der Antragsteller glaubhaft macht, daß die Gegenpartei eine gegen das Patentgesetz verstoßende Handlung begangen hat und daß dem Kläger daraus ein nicht leicht ersetzbarer Nachteil droht, der nur durch eine vorsorgliche Maßnahme abgewendet werden kann. Vorliegendenfalls ist somit zunächst zu prüfen, ob eine Verletzung klägerischer Patentrechte als glaubhaft erscheint.

In diesem Zusammenhang haben die Beklagten geltend gemacht, die Patente der Klägerin Nr. 401 081 und 405 345 seien nichtig. Beiden fehlten die Voraussetzungen des technischen Fortschritts und der Erfindungshöhe. Die Beklagten stützen sich hiebei auf einen Zwischenentscheid der Patentabteilung IVb des Deutschen Patentamtes vom 11. August 1967. Darin wurde zur Patentanmeldung der Klägerin ausgeführt, dem klägerischen Herstellungsverfahren mangle es anscheinend an der für die Patentierbarkeit erforderlichen Erfindungshöhe, so daß voraussichtlich mit einer Versagung des nachgesuchten Patentes gerechnet werden müsse. Demgegenüber hat die Klägerin dargetan, daß ihr Herstellungsverfahren in verschiedenen streng prüfenden Ländern wie Holland und Dänemark patentiert worden ist. Die vom deutschen Patentamt vorläufig in Erwägung gezogene Verweigerung des Patentes vermag daher die Patentierbarkeit der klägerischen Erfindung nicht in dem Maße in Frage zu stellen, daß die Nichtigkeit der schweizerischen Patente als glaubhaft erscheint. Im folgenden ist daher davon auszugehen, die schweizerischen Patente der Klägerin seien gültig.

Eine Verletzung der klägerischen Patente liegt gemäß Art. 66 PatG dann vor, wenn sie von den Beklagten widerrechtlich benützt oder nachgeahmt werden. Wie e contrario aus Art. 2 Ziff. 2 PatG zu schließen ist, ist nur das klägerische Verfahren der Herstellung und nicht auch das damit erzeugte Produkt geschützt. Zu prüfen ist somit, ob auf Grund der vorliegenden Akten glaubhaft ist, daß das von der Beklagten I gewonnene Antihypertonikum «Sembrina», welches in seiner Wirksubstanz unbestrittenermaßen mit dem klägerischen Erzeugnis «Aldomet» identisch ist, im gleichen Verfahren produziert wird wie dasjenige der Klägerin. Dieser Nachweis ist naturgemäß schwer zu erbringen. Der Gesetzgeber hat daher in Art. 67 Abs. 1 PatG die Vermutung aufgestellt, daß im Falle einer Erfindung eines Verfahrens zur Herstellung eines neuen Erzeugnisses bis zum Beweis des Gegenteils jedes Erzeugnis von gleicher Beschaffenheit als nach dem patentierten Verfahren hergestellt gilt. Als neu wird ein Erzeugnis schon dann betrachtet, wenn es sich im Anwendungsergebnis von einem früher bekannten Produkt unterscheidet (vgl. BLUM/PEDRAZZINI, N 2 zu Art. 67 PatG).

Es ist nun unbestritten, daß das klägerische «Aldomet» von einem schon früher

patentierten blutdrucksenkenden Heilmittel der Klägerin in einem wesentlichen Punkte verschieden ist, indem es gelang, durch die Isolierung der toxischen D-Form die schädliche Wirkung des Produktes zu mindern. Die klägerische Anwendung muß somit als Neuheit gewertet werden. Außerdem hat die Klägerin mit Recht darauf hingewiesen, daß ihr Produkt, wenn es nicht neu gewesen wäre, von den prüfenden Ländern nicht patentiert worden wäre. Es kann daher als glaubhaft gelten, daß es sich beim «Aldomet» um ein im Sinne von Art. 67 Abs. 1 PatG neues Erzeugnis handelt. Aber nicht nur die Neuheit des Produktes ist genügend dargetan, auch die weitere Voraussetzung der gleichen Beschaffenheit der Konkurrenzprodukte der Parteien, nämlich die Identität der Wirksubstanz von «Aldomet» und «Sembrina» ist unbestrittenermaßen gegeben. Dementsprechend kann sich die Klägerin auf die Vermutung berufen, «Sembrina» werde nach dem patentierten Verfahren der Klägerin hergestellt. Um diese Vermutung zu entkräften, hätten die Beklagten das Gegenteil zu beweisen. Dieser Beweis hätte, dem Wesen des summarischen Verfahrens gemäß, sofort zu erfolgen. Eine Einvernahme von Zeugen oder das Einholen von Gutachten ist, wo es sich wie vorliegendenfalls um einen weiten und schwer zu ermittelnden Tatbestand handelt, im summarischen Verfahren nicht zulässig (§ 280 ZPO). Dem Antrag der Beklagten, ein Expertenteam, bestehend aus einem branchenkundigen Fachmann und einem Patentanwalt, zu bestellen, kann daher nicht entsprochen werden. Ohne Expertise ist aber der Beweis der mangelnden Identität zwischen dem klägerischen Verfahren und demjenigen der Beklagten nicht zu erbringen. Daran mögen auch die von der Beklagten eingereichten Privatgutachten vom 18. Oktober 1966, 25. Oktober 1967 und vom 25. März 1968 nichts zu ändern. Der Audienzrichter kann auf Grund dieser Gutachten nicht die Gewißheit erlangen, daß es sich beim Verfahren der Beklagten um ein in den wesentlichen Punkten verschiedenes Verfahren handelt. Es ist daher bezüglich der vorsorglichen Maßnahme in Anwendung von Art. 67 Abs. 1 PatG davon auszugehen, «Sembrina» werde nach dem gleichen Verfahren hergestellt wie «Aldomet».

Unter dieser Voraussetzung ist eine Verletzung der klägerischen Patentrechte glaubhaft gemacht, sofern die Klägerin des weitern glaubhaft dartun kann, daß ihr auf Grund des In-Verkehr-Bringens von «Sembrina» ein nicht leicht ersetzbarer Nachteil droht, der nur auf dem Wege einer vorsorglichen Maßnahme abgewendet werden kann (Art. 77 Abs. 2 PatG). In dieser Beziehung hat die Klägerin darauf hingewiesen, bei Zulassung des Verkaufs von «Sembrina» bestehe die Gefahr, daß das in der Heilwirkung gleichwertige, aber um Fr. 2.90 teurere «Aldomet» von den Krankenkassenlisten gestrichen werde. Dies dürfte einen nicht leicht ersetzbaren Nachteil für die Klägerin zur Folge haben, dem nur mit einer sofortigen vorsorglichen Maßnahme begegnet werden kann. Damit sind alle Erfordernisse für die Bestätigung der einstweiligen Maßnahme vom 1. März 1968 gegeben, weshalb dem klägerischen Begehren um Aufrechterhaltung zu entsprechen ist. Gemäß Art. 77 Abs. 4 PatG ist damit gleichzeitig der Klägerin eine angemessene Frist anzusetzen, um die Klage im ordentlichen Verfahren einzuleiten, unter der Androhung, daß im Säumnisfalle die zu verfügende Maßnahme dahinfalle. Von der Erklärung der Parteien, der Sühnvorstand habe bereits stattgefunden, wird Vormerk genommen.

In einem Eventualantrag verlangten die Beklagten, im Falle der Gutheißung sei die Sicherheitsleistung von Fr. 150 000.— auf Fr. 300 000.— zu erhöhen. Die Beklagten begründen ihr Begehren damit, daß ihnen bei einem Verkaufsverbot eine Einbuße von Fr. 20 000.— Umsatz pro Monat erwachse. Berücksichtigt man aber andererseits, daß der Klägerin gleichzeitig eine Frist von höchstens 60 Tagen zur Einleitung des ordentlichen

Prozesses anzusetzen ist, so erweist sich die bereits sichergestellte Summe von Fr. 150000.– bis dahin als mehr als genügend. Eine Erhöhung der Sicherheitsleistung kann dann allenfalls beim Richter im ordentlichen Verfahren wieder beantragt werden.

PatG Art. 87 Abs. 2 lit. a

Verfahren zur Herstellung von Zierbändern und dergleichen, die mit Hilfe eines heißen Bügeleisens auf Kleidungsstücke und andere Textilien aufgebracht werden.

- *Allgemeine Voraussetzungen der Unterstellung gemäß Art. 87 Abs. 2 lit. a.*
- *Zum Ausdruck «für die Textilindustrie in Betracht kommen»*
 - *Maßgebend ist nicht, was theoretisch möglich, sondern was technisch und/oder wirtschaftlich vernünftig ist.*
 - *Die Erfindung braucht nicht ausschließlich für die Textilindustrie in Betracht zu kommen.*
- *Begriff «nicht rein mechanisch»: Behandlungen unter Zufuhr von Wärme oder Kälte und solche, bei denen Adhäsionskräfte wirksam werden, gelten als nicht rein mechanisch.*
- *Damit – im Falle einer Erfindung der eingangs erwähnten Art – von «Veredlung» gesprochen werden kann, genügt es, daß das Ausgangsprodukt in seiner Gesamtheit eine Veränderung erfährt. – Diese extensive Interpretation läßt sich mit dem Gesetzestext vereinbaren; die auf ihr beruhende Entscheidung kann daher (nach dem von der Beschwerdeabteilung in PMMBI 1963 I 26 aufgestellten Grundsatz) nicht aufgehoben werden, obwohl die Beschwerdeabteilung selbst geneigt gewesen wäre, einer restriktiveren Auslegung, welche eine Veränderung der textilen Eigenschaften des Ausgangsproduktes verlangte, den Vorzug zu geben.*

Procédé de fabrication de garnitures et d'éléments similaires, dont la pose sur les vêtements et autres articles textiles se fait par l'application d'un fer à repasser chaud.

- *Conditions générales de l'assujettissement selon l'art. 87 al. 2 litt. a.*
- *Au sujet de l'expression «se rapportent à l'industrie textile»:*
 - *ce n'est pas ce qui est théoriquement possible qui est décisif, mais bien ce qui, pour des raisons techniques et/ou économiques, est raisonnable;*
 - *il n'est pas nécessaire que l'invention se rapporte exclusivement à l'industrie textile.*
- *Notion de «non purement mécanique»: les traitements comportant l'apport de chaleur ou de froid ainsi que les traitements dans lesquels interviennent des forces d'adhésion sont considérés comme non purement mécaniques.*
- *Pour qu'il y ait – dans le cas d'une invention telle que celle en cause ici – «perfectionnement», il suffit que le produit de base, pris dans son ensemble, subisse une modification. Cette interprétation extensive est compatible avec le texte légal, de*

sorte que la décision qui s'y réfère ne peut (selon le principe formulé par la section des recours dans FBDM 1963 I 26) être annulée, même si la section des recours incline à donner la préférence à une interprétation plus restrictive, impliquant que le perfectionnement apporte un changement des propriétés textiles du produit de base.

PMMBI 1969 I 4fl., Entscheid der I. Beschwerdeabteilung vom 12. Juli 1968 in Sachen Wright & Sons gegen den Entscheid der Vorprüfungssektion I.

PatG Art. 87 Abs. 2 lit. b

Dem Gebiet der Zeitmessungstechnik gehören an:

- Erfindungen, die in den Aufgabenbereich der herkömmlichen Uhrenindustrie fallen, und zwar selbst dann, wenn sie mit dem Messen der Zeit direkt nichts zu tun haben;*
- Erfindungen, die in klar erkennbarer Weise in unmittelbarem Zusammenhang mit dem Messen von Zeit stehen, und zwar auch dann, wenn sie nicht direkt in den Aufgabenbereich der herkömmlichen Uhrenindustrie fallen;*
- Zum Begriff «Zeitmessungstechnik» (im Sinne des PatG) zählen in erster Linie Verfahren und Vorrichtungen, die auf dem Abzählen gleichmäßiger, periodisch wiederkehrender Ereignisse beruhen; ferner Vorgänge, bei denen es darum geht, den Zeitabschnitt zwischen zwei aufeinanderfolgenden Ereignissen genau zu bestimmen.*

Appartiennent au domaine de la technique de la mesure du temps:

- les inventions qui tombent dans le champ d'activité de l'industrie horlogère conventionnelle, lors même qu'elles ne sont pas en relation directe avec la mesure du temps;*
- les inventions qui sont d'une manière clairement reconnaissable en relation directe avec la mesure du temps, lors même qu'elles ne tombent pas directement dans le champ d'activité de l'industrie horlogère conventionnelle;*
- A la notion «mesure du temps» (au sens de la LBI) se rattachent, en premier lieu, tous les procédés et dispositifs qui sont basés sur le comptage d'événements à caractère constant se reproduisant périodiquement; puis les processus dans lesquels il s'agit de déterminer un intervalle de temps entre deux événements successifs.*

PMMBI 1969 I 6, Entscheid der II. Beschwerdeabteilung vom 20. August 1968 in Sachen Commissariat à l'Energie Atomique gegen den Entscheid der Vorprüfungssektion II.

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

Zurückweisung des Patentgesuches wegen nicht rechtzeitiger Behebung der korrekt beanstandeten, unbestrittenen Mängel.

- Genügt die Nachholung eines Teils der versäumten Handlung für die Wiederherstellung gemäß Art. 32 PatV? (Frage mangels Zuständigkeit der Beschwerdeabteilung offen gelassen.)*
- Voraussetzung für die Zurückweisung des Patentgesuches auf Grund von Art. 13 Abs. 9 PatV II.*
- Keine Nachholung der unentschuldig versäumten Handlung auf dem Wege der Beschwerde.*
- Einfluß des trölerischen Verhaltens des Beschwerdeführers bzw. seines Vertreters auf die Kosten des Beschwerdeführers.*

Rejet de la demande de brevet, les défauts régulièrement notifiés et non contestés n'ayant pas été éliminés en temps utile.

- Est-il suffisant d'exécuter partiellement l'acte omis pour obtenir le rétablissement conformément à l'art. 32 RB I (Question non résolue, la Section des recours n'étant pas compétente en la matière.)*
- Conditions pour le rejet de la demande de brevet en vertu de l'art. 13 al. 9 RBI II.*
- Impossibilité de remédier par la voie du recours à l'omission inexcusable de l'acte à exécuter.*
- Influence des agissements abusivement dilatoires du recourant ou de son mandataire sur les frais de la procédure de recours.*

PMMBI 1968 I 47 ff., Entscheid der II. Beschwerdeabteilung vom 4. Juni 1968 in Sachen Fährdrich gegen den Entscheid der Vorprüfungssektion II.

PatG Art. 107 Abs. 3 und 4

Bei der Festsetzung der Spruchgebühr trägt die Beschwerdeabteilung im Rahmen des ihr eingeräumten freien Ermessens den Umständen des Einzelfalles Rechnung (vgl. auch PMMBI 1965 I 27|28; 1966 I 12 und 28).

Pour fixer le montant d'un émoulement de justice, la Section des recours tient compte, dans les limites du libre pouvoir d'appréciation qui lui est conféré, de tous les éléments du cas (cf. aussi FBDM 1965 I 27|28; 1966 I 12 et 28).

PMMBI 1968 I 54, Auszug aus dem Entscheid der II. Beschwerdeabteilung vom 14. Juli 1966 in Sachen Bulova Watch gegen den Entscheid der Vorprüfungssektion II.

Verfahren in Patentprozessen – Luzern

In Patentprozessen ist die Auflage von Privatgutachten über juristische und tech-

nische Fragen nur im Rahmen der kantonalen Verfahrensvorschriften (Behauptungsverfahren, Noven) zulässig.

Dans les procès en matière de brevets, la production d'expertises privées sur des questions juridiques et techniques n'est admissible que dans le cadre des prescriptions cantonales de procédure relatives aux allégations des parties et aux faits nouveaux.

Maximen 1967 Nr. 560, Urteil der I. Kammer des Obergerichtes des Kantons Luzern vom 17. Februar 1967.

II. Modellrecht

MMG Art. 2 und 3

Tritt die ästhetische Formgebung hinter den Nützlichkeitszwecken völlig zurück, so besteht kein Modellschutz.

Si la forme est déterminée entièrement par des nécessités pratiques, il n'y a pas lieu à protection du modèle.

SJZ 65, 80, Urteil des Obergerichtes des Kantons Thurgau vom 26. September 1967.

Die Klägerin macht Verletzung ihrer Modellrechte geltend durch sklavische Nachahmung ihres geschützten Trägers für Zeitschriften in Kiosken. Die Schutzfähigkeit von Modellen setzt voraus, daß sie wenigstens eine gewisse auf den Schönheitssinn ausgerichtete Originalität aufweisen und damit ein Mindestmaß an schöpferischer Idee erkennen lassen, so daß die Formgebung nicht im Nächstliegenden und rein Technischen haften bleibt (BGE 84 II 659). Der Beklagte bestreitet die materielle Modelltauglichkeit und die formelle Neuheit des klägerischen Modells. Mit dem gerichtlichen Experten ist die Modelltauglichkeit zu verneinen. Es handelt sich um Gestelle aus Draht, welche in einer gelochten Wand eingehängt und worin Zeitungen eingeklemmt werden können. Für diese beiden Nützlichkeitszwecke war die Konzeption der Halterung derart weitgehend technisch vorbestimmt, daß die ästhetische Formgebung völlig zurücktreten mußte. Auch die praktische Herstellungsweise und das verwendete Material – aus einem einzigen Stück Draht gebogen – ist modellrechtlich unwesentlich (TROLLER, Immaterialgüterrecht, I, S. 475). Mangels Modelltauglichkeit ist somit das klägerische Modell nichtig. Ansprüche aus Verletzung desselben durch den Beklagten bestehen nicht.

III. Markenrecht

MSchG Art. 3 Abs. 4, UWG Art. 1 Abs. 2 lit. b, Art. 2 Abs. 1 lit. a + b und Art. 6

Die Bezeichnung von Füllfederhaltern als Schweizer Produkt und die Anbringung der Marken «Swissor» und «Helvetio» stellen eine Verletzung des MSchG und des UWG dar, wenn lediglich die Feder in der Schweiz hergestellt wird, auch wenn deren Wert die Hälfte der gesamten Herstellungskosten übersteigt.

Die Bezeichnung von Kugelschreibern als Schweizer Produkt ist nicht rechtswidrig, wenn der schweizerische Anteil die Hälfte der Herstellungskosten übersteigt und die Mine als offensichtlich wesentlichster Teil reines Schweizer Produkt ist.

Das Feststellungsinteresse ist zu bejahen, wenn die Aufklärung Dritter durch Vorweisung des Urteils von Bedeutung sein kann.

Das Interesse an einem Unterlassungsbefehl ist zu bejahen, wenn der Verletzer sich der Klage widersetzt und die Rechtswidrigkeit der Störungen bestreitet.

Die Publikation ist nicht anzuordnen, wenn die direkte Aufklärung durch Vorweisen des Urteils genügt und wenn insbesondere mit der Publikation eher Unsicherheit geschaffen statt behoben würde.

La qualification de «produit suisse» donnée à des porte-plumes à réservoir et l'apposition des marques «Swissor» et «Helvetio» constituent une violation de la L. M. F. et de la L. C. D., lorsque seuls les becs ont été fabriqués en Suisse, et ce alors même que leur valeur dépasse la moitié du coût total de production.

La désignation comme produits suisses de stylos à bille n'est pas illicite lorsque leurs éléments de provenance suisse représentent plus de la moitié du coût de production et lorsque la bille, élément essentiel, est un produit entièrement suisse.

Il faut admettre la qualité pour agir en constatation lorsqu'il y a un intérêt suffisant à ce que des tiers aient connaissance du jugement.

Il faut admettre la qualité pour agir en cessation lorsque l'auteur s'oppose à la demande et conteste le caractère illicite de ses agissements.

Il n'y a pas lieu d'ordonner la publication du jugement lorsque les tiers peuvent être informés déjà par sa seule production et lorsque, en particulier, la publication contribuerait à créer un état d'insécurité plutôt que d'y mettre fin.

Urteil des Handelsgerichtes des Kantons St. Gallen vom 24. April 1968 (mitgeteilt von RA Dr. Lucas David, Zürich).

Aus den Erwägungen:

II.

1. Nach den Richtlinien der Zentralkommission schweizerischer Propaganda-Organisationen, die von beiden Parteien als maßgebend anerkannt werden, darf ein Produkt als schweizerisch bezeichnet werden, wenn der schweizerische Wertanteil an den Her-

stellungskosten mindestens 50 % ausmacht; zu berücksichtigen sind aber überdies auch die Herkunft der wesentlichen Bestandteile und der Fabrikationsprozeß, die dem Produkt die charakteristischen Merkmale verleihen.

Wie bereits im Beweisdekret ausgeführt worden ist, macht die Beklagte geltend, daß bei ihren *Füllfederhaltern Marke «Swissor»* der schweizerische Anteil an den Herstellungskosten 56 % betrage. Dabei fallen offensichtlich vor allem die Kosten für die Herstellung der Goldfeder ins Gewicht. Die Kläger haben demgegenüber an sich gelten lassen, daß bei Füllfederhaltern, die mit schweizerischen Goldfedern ausgestattet sind, der schweizerische Kostenanteil 50 % übersteige. Sie haben aber in Abrede gestellt, daß von der Beklagten tatsächlich in alle «Swissor»-Halter eigene Goldfedern eingesetzt würden. Insbesondere haben sie behauptet, die Beklagte beziehe die kleinen (verdeckten) Goldfedern im halbfertigen Zustand aus Deutschland und stelle sie in der Schweiz nur noch fertig. Darüber hinaus würden, wie ein Probekauf gezeigt habe, selbst große Goldfedern ausländischer Herkunft in die «Swissor»-Halter eingesetzt.

Diese Behauptungen sind von den Klägern heute nicht mehr aufrecht erhalten worden. Der Augenschein hat nämlich ergeben, und dies wurde auch vom Fabrikationschef der Beklagten als Zeuge bestätigt, daß nunmehr sämtliche Goldfedern (einschließlich der sog. verdeckten Federn) im Fabrikationsbetrieb der Beklagten hergestellt werden können und tatsächlich auch gefertigt werden. Die einzelnen Arbeitsvorgänge, von denen viele Handarbeit darstellen, sind, wie der Augenschein gezeigt hat, von der Beklagten in ihrer Klageantwort zutreffend beschrieben worden. Steht somit fest, daß die Goldfedern der «Swissor»-Füllfederhalter in der Schweiz hergestellt werden, so kann nach dem Gesagten davon ausgegangen werden, daß der schweizerische Anteil an den Herstellungskosten 50 % übersteigt.

Dies allein genügt jedoch noch nicht, um den genannten Füllfederhalter als Schweizer Erzeugnis zu bezeichnen. Bei Produkten, die wie diese Schreibgeräte aus verschiedenen Bestandteilen zusammengesetzt sind, müssen nach den zitierten Richtlinien die wesentlichen und charakteristischen Teile schweizerischer Herkunft sein. Nach den Erwägungen des Beweisdekretes reicht es im vorliegenden Falle insbesondere noch nicht aus, wenn lediglich die Feder in der Schweiz hergestellt wird. Es kann nämlich nicht gesagt werden, daß die Feder allein den charakteristischen Bestandteil eines Füllfederhalters darstelle, während den anderen Teilen (etwa dem Füllmechanismus oder dem Tintenreguliersystem) nur eine funktionell unmaßgebliche Bedeutung zukomme. Es liegt im Gegenteil auf der Hand, daß die Qualität eines Füllfederhalters nicht nur durch die Beschaffenheit der Feder allein bestimmt wird, sondern daß sie auch wesentlich von den Eigenschaften der anderen Bestandteile abhängt. Nach den Erwägungen des Beweisdekretes war daher abzuklären, welche Arbeitsvorgänge bei der Vorfertigung dieser Teile in der Schweiz vorgenommen werden und welche Arbeiten hierfür im Ausland ausgeführt werden. Die Beklagte hatte an der Hauptverhandlung bestritten, daß der ganze Halter in Deutschland hergestellt werde, wie dies die Kläger behauptet haben, sie räumte aber – ohne auf Einzelheiten einzugehen – ein, daß «gewisse Spritzteile» aus Deutschland stammen würden.

Das Beweisverfahren hat nun bezüglich dieser Fragen zu einem eindeutigen Ergebnis geführt. Es steht heute nämlich fest, daß außer der Feder sämtliche Bestandteile der «Swissor»-Füllfederhalter aus Deutschland importiert werden. Die Montage dieser Teile (es handelt sich dabei nach den Ausführungen des Zeugen um den Schaft, die Kappe, den Tintenleiter und die Hülse) erfolgt bei der Beklagten selbst, wobei auch die Feder eingesetzt wird. Der Clips und der Zierring werden indessen bereits in Deutschland montiert. Das Zusammensetzen eines Füllfederhalters (inkl. Kontrolle) dauert nach den

Angaben des Zeugen im Durchschnitt ca. drei Minuten. Anlässlich des Augenscheines konnte festgestellt werden, daß die Montage eines Füllfederhalters allein (ohne Kontrollen) etwa eine halbe Minute in Anspruch nimmt. Eine weitere Bearbeitung der fertig aus Deutschland eingeführten Bestandteile findet bei der Beklagten nicht statt.

Bei dieser Sachlage darf bei den «Swissor»-Füllfederhaltern, bei denen nach dem Gesagten lediglich die Feder in der Schweiz hergestellt wird, während alle anderen Bestandteile aus dem Ausland stammen, nicht von einem Schweizer Produkt gesprochen werden. Als schweizerisch kann zwar, wie auch die Kläger einräumen, die Goldfeder, nicht aber der Füllfederhalter als Ganzes bezeichnet werden.

Die Beklagte beruft sich nun allerdings darauf, daß nach der Aussage des Zeugen bei der Formgebung der Halter auf die besonderen Wünsche der Schweizer Kundschaft Rücksicht genommen worden sei und daß die Beklagte bei der Formgestaltung maßgeblich mitgewirkt habe. Dieses Argument kann indessen schon deshalb nicht gehört werden, weil seitens der Beklagten keinerlei Angaben darüber vorliegen, worin bei der Form der «Swissor»-Halter die behauptete besondere schweizerische Eigenart zu erblicken sei und welchen konkreten Beitrag die Beklagte bei der Formgebung geleistet haben soll. Abgesehen davon kommt es bei der Frage, ob ein Produkt als schweizerisch zu bezeichnen sei oder nicht, grundsätzlich nicht so sehr auf die Idee an, die ihm zugrunde liegt, als auf die Ausführung selbst (TROLLER, Immaterialgüterrecht, Bd. I, S. 342). In diesem Sinne berücksichtigen auch die hier maßgeblichen Richtlinien der Zentralkommission schweizerischer Propaganda-Organisationen den Ursprung des in einem Gegenstand verkörperten geistigen Eigentums lediglich als zusätzliches Kriterium bei Grenz- und Zweifelsfällen. Dieses Merkmal wäre somit im zu beurteilenden Falle zum vornehieren nicht mehr ausschlaggebend. Selbst wenn man nämlich annähme, es läge bei der Formgestaltung des «Swissor»-Halters ein maßgeblicher Beitrag seitens der Beklagten vor, so könnte dieser Umstand nicht mehr berücksichtigt werden, da im vorliegenden Falle die ausländische Herkunft wesentlicher Bestandteile bereits eindeutig eine Bezeichnung des Füllfederhalters als Schweizer Erzeugnis ausschließt.

2. Bezüglich der *Füllfederhalter Marke «Helvetio»*, welche die Beklagte für die Firma X hergestellt hat, gilt im wesentlichen das bereits für die Füllfederhalter Marke «Swissor» Gesagte. Wie der Geschäftsführer der Beklagten anlässlich des Augenscheines erklärt hat und wie der Zeuge bestätigt hat, stammen auch beim «Helvetio»-Füllfederhalter sämtliche Spritzeile aus Deutschland. Im Betrieb der Beklagten wird wie beim «Swissor»-Füllfederhalter die Feder hergestellt, und hier werden auch die einzelnen Bestandteile zusammengesetzt.

Es kann somit aus den gleichen Erwägungen, wie sie bezüglich der «Swissor»-Füllfederhalter angestellt worden sind, auch bei den «Helvetio»-Füllfederhaltern nicht von Schweizer Produkten gesprochen werden.

3. Wenn die Beklagte daher für Füllfederhalter, bei denen zwar die Feder schweizerischen Ursprungs war, bei denen aber die übrigen Bestandteile im Ausland hergestellt wurden, die Marke «Swissor» verwendete, oder wenn sie auf solche Füllfederhalter die Marke «Helvetio» anbrachte, so verstieß sie gegen das BG über den unlauteren Wettbewerb und gegen das Markenschutzgesetz. Art. 1 Abs. 2 lit. b UWG ist verletzt, weil über die Füllfederhalter insofern unrichtige oder irreführende Angaben gemacht wurden, als hier angenommen werden muß, es handle sich um reine Schweizer Produkte. Eine Verletzung von Art. 3 Abs. 4 MSchG liegt sodann vor, weil es gegen die guten Sitten verstößt, wenn eine Marke einen falschen Schluß auf die Herkunft der Ware zuläßt (vgl. BGE 89 I 51 und dortige Hinweise).

Daß anderseits die Verwendung der Nachsilbe «or» in der Marke «Swissor» an sich zulässig ist, weil deswegen nicht angenommen werden muß, sämtliche Metallteile des Halters bestünden aus reinem Gold, ist bereits im Beweisdekret dargelegt worden.

a) Die Kläger verlangen, daß die Verletzung des BG über den unlauteren Wettbewerb und des Markenschutzgesetzes durch die Beklagte gerichtlich festgestellt werden solle. Dieser Feststellungsanspruch ist nach den Erwägungen des Beweisbeschlusses grundsätzlich zulässig. Voraussetzung für seinen Schutz ist aber, daß die klagende Partei an der Feststellung rechtlich interessiert ist (BGE 90 II 59). Ein Feststellungsanspruch besteht in der Regel neben den verschiedenen Leistungsklagen dann, wenn die Urteilsveröffentlichung als geboten erscheint (BGE 77 II 186, 82 II 359). Ob dies hier der Fall ist, wird noch zu entscheiden sein. Davon abgesehen ist, auch wenn eine Urteilspublikation nicht in Frage kommt, ein rechtlich zu beachtendes Interesse zu bejahen, wenn es nicht nur um Ansprüche geht, die aus beendeten Rechtsbeziehungen zwischen den Parteien hervorgehen, sondern um die Klärung für die Zukunft, insbesondere wenn für den Kläger die Aufklärung Dritter über das rechtswidrige Vorgehen des Beklagten durch Vorweisung des Urteils von Bedeutung sein kann (TROLLER, a.a.O., Bd. II S.952). Um eine solche Frage handelt es sich auch im vorliegenden Falle, wo entschieden wird, daß die Füllfederhalter der Beklagten, so wie sie bisher hergestellt worden sind, nicht als Schweizer Produkt angepriesen werden dürfen. Es ist offensichtlich, daß für die Kläger die Aufklärung Dritter über diesen Sachverhalt von Belang ist. Die Feststellung im Urteilspruch selbst verschafft ihnen hierfür die geeignete Unterlage. Es muß den Klägern daher ein schutzwürdiges Interesse an der gerichtlichen Feststellung der Verletzung des UWG und des Markenschutzgesetzes durch die Beklagte zugebilligt werden. Ihr dahin gehendes Begehren ist demzufolge zu schützen.

b) Wird nach dem Gesagten das Vorliegen eines unlauteren Wettbewerbs und die Verletzung des Markenschutzgesetzes bejaht, so ist weiter zu entscheiden, ob der Beklagten die Wiederholung der verletzenden Handlungen im Sinne des klägerischen Rechtsbegehrens Ziff.2 unter Strafandrohung zu verbieten ist. Art.2 Abs.1 lit.b UWG gibt demjenigen, der durch unlauteren Wettbewerb in seiner Kundschaft, seinem Geschäftsbetrieb oder sonst in seinen wirtschaftlichen Interessen gefährdet ist, einen Anspruch auf Unterlassung. Voraussetzung ist eine Wiederholungsgefahr, wofür die Kläger beweispflichtig sind. Nach der Rechtsprechung und Lehre sind jedoch an diesen Beweis keine hohen Anforderungen zu stellen. Die Wiederholungsgefahr ist z.B. zu bejahen, wenn der Verletzer sich der Klage widersetzt und die Rechtswidrigkeit der Störungen bestreitet (BGE 90 II 59f.; ZR 45, 365; BRUNO VON BÜREN, Kommentar zum Wettbewerbsgesetz, S. 167; TROLLER, a.a.O., Bd. II S.955). Da dieser Sachverhalt hier vorliegt, ist dem Unterlassungsbegehren zu entsprechen. Das Verbot ist auf diejenigen Handlungen zu beschränken, die als rechtswidrig betrachtet werden. Im vorliegenden Falle handelt es sich somit darum, daß der Beklagten verboten wird, die Marke «Swissor» für Füllfederhalter zu verwenden, deren Federn zwar schweizerischen Ursprungs sind, bei denen aber wesentliche Bestandteile des Halters im Ausland hergestellt werden. Der Beklagten ist ferner zu untersagen, die Marke «Helvetio» auf Füllfederhaltern anzubringen, deren Federn zwar schweizerischen Ursprungs sind, bei denen aber wesentliche Bestandteile des Halters im Ausland hergestellt werden. Das Gebot, diese Handlungen zu unterlassen, ist gemäß dem Antrag der Kläger mit der Androhung der Überweisung an den Strafrichter im Falle der Zuwiderhandlung gemäß Art.292 StGB zu verknüpfen.

III.

Die Kläger haben der Beklagten sodann auch die Berechtigung abgesprochen, die von ihr vertriebenen Kugelschreiber Marke «Swisso» als Schweizer Produkte im Sinne der Richtlinien der Zentralkommission schweizerischer Propaganda-Organisationen zu bezeichnen. Das Beweisverfahren hatte daher auch für diese Produkte Aufschluß darüber zu geben, welche Bestandteile in der Schweiz und welche im Ausland hergestellt würden.

Die in Frage stehenden Kugelschreiber setzen sich im wesentlichen aus drei Bestandteilen zusammen, nämlich der Patrone (Mine) mit der Schreibspitze und zwei Teilen der Kunststoffhülle. Der hintere Teil dieser Hülle enthält den für das Vor- und Zurückschieben der Patrone erforderlichen Federmechanismus. Auf Grund des Beweisverfahrens steht nunmehr fest, und dies ist heute auch vom Rechtsvertreter der Kläger ausdrücklich anerkannt worden, daß die Patronen und der vordere Teil der Kunststoffhülle in der Schweiz fabriziert werden, daß aber der hintere Teil der Hülle aus Deutschland bezogen wird. In der Schweiz erfolgt sodann ebenfalls das Zusammensetzen der erwähnten Teile. Wie der Geschäftsführer der Beklagten am Augenschein erklärt hat, werden sämtliche Minen für die «Swisso»-Kugelschreiber durch die Firma Y in Lugano hergestellt, die ihre Fabrikation weitgehend automatisiert habe und im Jahr um die sechs Millionen Patronen fabriziere. Der Vorderteil der Kunststoffhülle werde in Waldstatt AR mit Formen gespritzt, die jeweils mietweise aus Deutschland bezogen würden. Die Zusammensetzung der Kugelschreiberteile erfolgt, wie der Augenschein ergeben hat, zum Teil im Betrieb der Beklagten, zum größeren Teil aber wird diese Arbeit nach den Angaben des beklaglichen Geschäftsleiters als Heimarbeit ausgeführt.

Daß der schweizerische Anteil an den Herstellungskosten bei dieser Sachlage 50 % übersteigt, ist von den Klägern heute nicht mehr bestritten worden und darf daher als anerkannt gelten. Hingegen stellt sich auch hier – wie bei den Füllfederhaltern – die Frage, ob es sich bei den in der Schweiz hergestellten Bestandteilen um die wesentlichen und charakteristischen Teile des Produktes handelt, so daß der Kugelschreiber als Ganzes als Schweizer Erzeugnis bezeichnet werden darf. Dies kann bejaht werden. Die Qualität eines Kugelschreibers wird – im Gegensatz zum Füllfederhalter – fast ausschließlich von den Eigenschaften eines einzigen Bestandteiles, nämlich der Mine, bestimmt, die hier ein reines Schweizer Produkt ist. Befriedigen die Schreibeigenschaften eines Kugelschreibers nicht, sei es, daß er schmiert oder daß die Schreibflüssigkeit ungenügend nachfließt, so liegt der Fehler einzig bei der Patrone. Die Beklagte hat mit Recht darauf hingewiesen, daß es bereits mit der Mine allein möglich ist, zu schreiben. Die Mine ist daher offensichtlich der wesentlichste Teil des Kugelschreibers, und den anderen Bestandteilen kommt funktionell nur eine untergeordnete Bedeutung zu. Zieht man einen Vergleich zum Füllfederhalter, so ergibt sich, daß dort der Schaft mit dem Tintenleiter für das richtige Funktionieren, d. h. für ein sauberes und flüssiges Schreiben von ganz erheblichem Einfluß ist, daß dies aber beim hinteren Spritzteil des Kugelschreibers in keiner Weise zutrifft. Er gibt, im Unterschied zum Füllmechanismus und Tintenreguliersystem eines Füllfederhalters, kaum je Anlaß zu Reklamationen. Werden im vorliegenden Falle daher die Patrone und ein Spritzteil der Kunststoffhülle vollständig in der Schweiz hergestellt, so darf nach dem Gesagten beim Kugelschreiber Marke «Swisso» von einem Schweizer Erzeugnis gesprochen werden.

Die auf Feststellung der Widerrechtlichkeit und auf Unterlassung gerichteten Rechtsbegehren der Kläger sind daher, soweit sie die Kugelschreiber Marke «Swisso» betreffen, abzuweisen.

VI.

Sowohl die Kläger wie die Beklagte haben in ihren Rechtsbegehren um die Ermächtigung ersucht, das Urteil auf Kosten der Gegenpartei zu veröffentlichen. Diese Maßnahme, die in erster Linie der Aufklärung dienen und allfällige Verwirrungen des Marktes beheben soll (BRUNO VON BÜREN, a.a.O., S. 178), wird vom Richter nach seinem Ermessen angeordnet (Art. 6 UWG, Art. 32 Abs. 1 MSchG). Es liegt auf der Hand, daß die Parteien – soweit das Gericht ihren Standpunkt geschützt hat – ein Interesse daran besitzen, Dritte über das Urteil zu orientieren. Aus diesem Grunde ist auch das Feststellungsbegehren der Kläger bezüglich der Widerrechtlichkeit der Verwendung der Marken «Swissor» und «Helvetio» geschützt worden. Die Kläger werden damit in die Lage versetzt, Interessierte durch Vorweisen des Urteils zu informieren. Das gleiche steht der Beklagten auch frei bezüglich des Urteilsspruches über die Verwendung der Marke «Swisso» für Kugelschreiber. Diese Möglichkeit der Aufklärung Dritter über den Prozeßausgang erscheint unter den gegebenen Umständen als ausreichend. Die Beklagte hat sich keine langdauernde schwere, rücksichtslose Angriffe zuschulden kommen lassen (BRUNO VON BÜREN, a.a.O., S. 178) und nach den Wahrnehmungen am Augenschein auf dem Markt offenbar nicht Fuß gefaßt, ja die Produktion von Füllfederhaltern anscheinend fast völlig eingestellt. Die branchenkundigen Richter haben auch erklärt, daß der vorliegende Prozeß nach ihren Feststellungen weder in Fachkreisen noch in der Öffentlichkeit bisher besonderes Aufsehen erregt habe. Abgesehen davon muß auch bezweifelt werden, ob hier eine Publikation ihren Zweck, nämlich die Aufklärung der Öffentlichkeit, erfüllen könnte, liegt es doch nahe, daß aus dem Umstand, daß die Marken «Swissor» und «Swisso» einen fast übereinstimmenden Wortlaut besitzen, leicht Unklarheiten entstehen könnten. Der Leser, der eine solche Publikation häufig nur flüchtig zur Kenntnis nimmt, wird sich vermutlich bald nicht mehr mit Sicherheit erinnern, ob das Urteil nun die Verwendung der Füllfedermarke «Swissor» oder der Kugelschreibermarke «Swisso» verboten hat oder umgekehrt. Es würde mithin Unsicherheit geschaffen statt behoben. Dazu kommt noch, daß der Beklagten die Verwendung der Marke «Swissor» und der Aufdruck des Zeichens «Helvetio» nicht schlechthin verboten wird, sondern nur mit Bezug auf Füllfederhalter, die wesentliche Bestandteile ausländischer Herkunft enthalten. Stellt die Beklagte diese in der Schweiz her, was ihr nach ihren Angaben durchaus möglich sein soll, so darf sie die Füllfederhalter ohne weiteres als Schweizer Produkt unter den erwähnten Markenbezeichnungen vertreiben. Auch im Hinblick auf diese Möglichkeit könnten bei einer Urteilspublikation leicht Unklarheiten beim Leser entstehen. Gegen eine Veröffentlichung des Urteils mit Bezug auf die «Helvetio»-Füllfederhalter spricht schließlich, daß hiervon vor allem der an diesem Prozeß nicht beteiligte B. Z. betroffen würde.

Diese Überlegungen führen daher dazu, daß die Begehren beider Parteien auf Urteilspublikation abzuweisen sind.

MSchG Art. 14 Abs. 1 Ziff. 2

Die Marken «Dorcrin» und «Portecrin» (für Toilettenutensilien, Bürstenwaren) weisen auf «crins», also natürliche Tierhaare hin und sind daher täuschend, wenn sie für Waren verwendet werden, die Pflanzenfasern oder künstliche Haare aufweisen.

Les marques «Dorcrin» et «Portecrin» (pour des articles de toilettes, des brosses)

évoquent le crin, soit le poil d'animaux, et sont dès lors déceptives lorsqu'elles sont utilisées pour des produits fabriqués avec des fibres végétales ou artificielles.

PMMBI 1969 I 7 ff., Urteil der I. Zivilabteilung des Schweiz. Bundesgerichtes vom 26. November 1968 in Sachen Farbenfabriken Bayer gegen das Eidg. Amt für geistiges Eigentum.

A. Die Firma Farbenfabriken Bayer AG in Leverkusen ließ ihre in der Bundesrepublik Deutschland als Ursprungsland unter Nr. 832 898 und 832 899 geschützten Wortmarken «Dorcrin» und «Portecrin» am 12. Juli/23. August 1967 unter Nr. 337 226 und 337 227 auch beim Internationalen Büro für den Schutz des gewerblichen Eigentums eintragen, und zwar für «ustensiles de toilette, crins, soies, poils pour la broserie, broserie».

Am 1. Juli 1968 verweigerte das Eidgenössische Amt für geistiges Eigentum diesen Marken für das Gebiet der Schweiz teilweise den Schutz, indem es sie für Bürstenartikel nur zulässig erklärte, wenn diese aus «crins, soies, poils naturels» beständen. Es begründete diese Verfügung damit, die französische Silbe «crin» könnte sonst das Publikum über die Beschaffenheit der Ware irreführen, so daß die beiden Marken gegen die guten Sitten verstoßen würden (Art. 6 PVUe und Art. 14 Abs. 1 Ziff. 2 MSchG).

B. Die Hinterlegerin führt gegen diesen Entscheid Verwaltungsgerichtsbeschwerde. Sie beantragt, die teilweise Schutzverweigerung aufzuheben und das eidgenössische Amt anzuweisen, dem internationalen Büro zu Handen der Beschwerdeführerin und dem deutschen Patentamt die Aufhebung mitzuteilen.

Das Eidgenössische Amt für geistiges Eigentum beantragt, die Beschwerde abzuweisen.

Das Bundesgericht zieht in Erwägung:

1. Die Schweiz ist gegenüber der Bundesrepublik Deutschland durch die in Nizza revidierte Madrider Übereinkunft betreffend die internationale Eintragung der Fabrik- und Handelsmarken gebunden. Gemäß Art. 5 Abs. 1 dieser Übereinkunft darf sie daher einer beim internationalen Büro hinterlegten deutschen Marke den Schutz nur unter den Voraussetzungen verweigern, unter denen sie nach der Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutze des gewerblichen Eigentums eine zur Eintragung in der Schweiz angemeldete Marke zurückweisen dürfte.

Maßgebend ist die am 31. Oktober 1958 in Lissabon vereinbarte Fassung der Pariser Verbandsübereinkunft. Sie ist von der Bundesrepublik Deutschland mit Wirkung ab 4. Januar 1962 und von der Schweiz mit Wirkung ab 17. Februar 1963 ratifiziert worden (La Propriété industrielle 1965 S. 6f.; AS 1963 123).

Art. 6 Abs. 1 dieser Fassung sieht vor, daß die Bedingungen für die Hinterlegung und Eintragung von Fabrik- und Handelsmarken in jedem Lande durch die Landsgesetzgebung bestimmt werden. Art. 6^{quinquies} lit. B verbietet jedoch den Verbandsländern, die

Eintragung aus Gründen zu verweigern, die in der Übereinkunft nicht aufgezählt sind. Gemäß Art. 6^{quinqies} lit. B Ziff. 3 kann der Schutz unter anderem verweigert werden, wenn die Marke gegen die guten Sitten oder die öffentliche Ordnung verstößt, insbesondere wenn sie sich eignet, das Publikum zu täuschen. Das schweizerische Landesrecht läßt denn auch die Eintragung von Marken, die gegen die guten Sitten verstoßen, nicht zu (Art. 14 Abs. 1 Ziff. 2 MSchG). Den guten Sitten widerspricht eine Marke nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtes unter anderem dann, wenn sie sich eignet, den Käufer irrezuführen, ihn namentlich über die Beschaffenheit der Ware zu täuschen (BGE 91 I 52 Erw. 2, 93 I 571 Erw. 3, 575 Erw. 2, 578 Erw. 2).

2. Ob eine Marke irreführend wirken kann, beurteilt sich nach dem Eindruck, den sie als Ganzes macht (BGE 86 I 58). Der Beschwerdeführerin kann jedoch nicht beige-pflichtet werden, wenn sie vorbringt, die Marken «Dorcrin» und «Portecrin» bildeten ein charakteristisches und phantasievolles Ganzes, das vom Durchschnittskäufer nicht in die einzelnen Silben zerlegt werde. Die Endsilbe «crin» deckt sich mit dem französischen Wort *crin*, das, wie auch die Beschwerdeführerin zugibt, eine Sachbezeichnung ist, und zwar eine Bezeichnung für Materialien, die zur Herstellung von Bürsten verwendet werden können. Gerade als Marken für Bürsten will aber die Beschwerdeführerin die Zeichen «Dorcrin» und «Portecrin» schützen lassen, und als weitere Waren, für die sie verwendet werden sollen, führt sie «crins, soies, poils pour la broserie» an. Die Absicht, mit der Silbe «crin» auf diese Materialien hinzuweisen, springt daher in die Augen, und die Behauptung, «Dorcrin» und «Portecrin» seien unzerlegbare «neutrale» Phantasiewörter, hält nicht stand. Beim Wort «Portecrin» kommt dazu, daß auch die Silben «Porte» in der französischen Sprache einem bestimmten Begriff entsprechen, der auf die Ware bezogen werden kann, wenn das Zeichen «Portecrin» auf Gebrauchsgegenständen für Körperpflege und auf Bürsten oder auf der Verpackung solcher Artikel verwendet wird. «Porte» bezeichnet den Träger einer Sache, z. B. in den Wörtern *portefeuille*, *porte-monnaie*, *porte-plume*, *porte-montre*. «Portecrin» kann daher als Sachbezeichnung für einen Gegenstand, der *crins* trägt, verstanden werden. Von einem nichtssagenden Phantasiewort kann deshalb auch unter diesem Gesichtspunkt nicht die Rede sein, wobei unerheblich ist, ob man die Endsilbe «crin» betont oder nicht.

Daß das Bundesgericht z. B. die Marke «Cosil» als ein charakteristisches Ganzes gewürdigt hat (BGE 92 II 276), hilft der Beschwerdeführerin nicht. Die Silbe «sil» ist nicht Sachbezeichnung, sondern es war zu entscheiden, ob wegen ihrer Ähnlichkeit mit der Marke und dem Markenbestandteil «Sihl» eine Verwechslungsgefahr bestehe und ob «Cosil» wegen der (schwachen) Endsilbe mit der älteren Marke «Syntosil» verwechselt werden könnte.

3. Das französische Wort *crin* (lateinisch *crinis*) bezeichnet das lange Haar aus der Mähne und dem Schweif der Pferde und einiger anderer Tiere (Nouveau Larousse Universel, 1948; Nouveau Petit Larousse, 1968; Grand Larousse, 1960), also das sogenannte Roßhaar (HOYER-KREUTER, Dictionnaire technologique, 6^e éd. 1944 vol. III; Der Neue Herder, 1951, Stichwort «crin»). Es kommt auch in der Wortverbindung «*crin végétal*» vor, die zur Bezeichnung gewisser Pflanzenfasern dient (Nouveau Larousse Universel, 1948; Nouveau Petit Larousse, 1968; Grand Larousse, 1960; HOYER-KREUTER a. a. O.; LUEGER, Lexikon der Technik, 1961, Bd. 3, Stichwort «*crin végétal*»). Die Beschwerdeführerin gibt zu, daß «*crin végétal*» heute die gängige Bezeichnung für Seegrass sei. Wenn sie daneben vorbringt, «crin» habe schon nach älteren Wörterbüchern einen Sinn, der auch pflanzliche Fasern erfasse, ändert das nichts. Sie beruft sich auf die im Jahre 1932 erschienene 8. Auflage des Dictionnaire de l'Académie Française. Dort

wird jedoch wie schon in der 7. Auflage aus dem Jahre 1884 lediglich ausgeführt: «Cris végétal, fibres préparées de certains végétaux, à l'aide desquelles on a cherché à remplacer le crin animal». Darnach gelten Pflanzenfasern nicht kurzerhand als «crin», sondern als «crin végétal». Es ist allgemein bekannt, daß das zur Herstellung von Matratzen verwendete Secgras in der Schweiz als «crin végétal» bezeichnet wird. Ferner kommt die Wortverbindung «crin artificiel» vor, was im Wörterbuch von HOYER-KREUTER als «künstliches Roßhaar» übersetzt ist. Die Beschwerdeführerin sagt, es sei auch der Ausdruck «crin synthétique» geläufig. Sei dem wie ihm wolle, kann jedenfalls nicht davon die Rede sein, daß das Wort «crin» für sich allein nach heutigem Sprachgebrauch ohne weiteres auch Pflanzenfasern und künstlich hergestellte Fasern bezeichne. Es gibt Kreise, die den Ausdruck «crin» nur für natürliche Tierhaare verwenden und von «crin végétal» bzw. «crin artificiel» oder «crin synthétique» sprechen, wenn sie Pflanzenfasern oder künstlich hergestellte Fasern bezeichnen wollen. Daher könnte jemand irreführt werden, wenn die Marken «Dorcrin» und «Portecrin» für Waren verwendet würden, die Pflanzenfasern oder künstliche Haare aufweisen. Die Endsilbe crin weist nur auf natürliche Tierhaare hin.

Die Verfügung des Amtes für geistiges Eigentum, wonach die beiden Marken für Bürstenartikel nur dann geschützt werden können, wenn diese aus «crins, soies, poils naturels» bestehen, verletzt somit nicht Bundesrecht.

Daß den beiden Marken in anderen auf die Madrider Übereinkunft verpflichteten Ländern der Schutz nicht verweigert wurde, wie die Beschwerdeführerin geltend macht, ist unerheblich.

MSchG Art. 17 und MSchV Art. 28

Keine Pflicht des Amtes, die Schutzfähigkeit eines Zeichens vor seiner Hinterlegung, anlässlich der Nachforschung nach älteren Marken, abzuklären.

Lors d'une recherche d'antériorité, le Bureau n'est pas obligé d'examiner si une marque peut être protégée, avant que celle-ci ne soit déposée.

PMMBl 1968 I 54, Rechtsauskunft der Markenabteilung des Eidgenössischen Amtes vom 8. Juli 1968.

Es wurde beanstandet, das Amt habe im Nachforschungsbericht über ein angemeldetes Zeichen den Auftraggeber nicht darauf aufmerksam gemacht, daß dieses Zeichen nicht zur Eintragung zugelassen werden könne. Das Amt nahm zu dieser grundsätzlichen Frage wie folgt Stellung:

Das Amt ist unseres Erachtens im Rahmen einer vor der Markenhinterlegung durchgeführten Nachforschung in keiner Weise verpflichtet, die Schutzfähigkeit des unterbreiteten Zeichens zu überprüfen. Eine solche Prüfung findet ausschließlich im Eintragungsverfahren statt (Art. 14 MSchG). Wenn sich daher das Amt doch in Einzelfällen zur Schutzfähigkeit eines noch nicht hinterlegten Zeichens äußert, so geschieht dies einzig im Sinne einer vorläufigen Stellungnahme, die weder für das Amt noch für den die Nachforschung verlangenden Auftraggeber verbindlich ist, diesem aber aufzeigen soll, mit welchen Beanstandungen er im Falle einer Hinter-

legung zu rechnen haben wird. Äußert sich das Amt nicht über die Schutzfähigkeit, so kann anderseits der Auftraggeber aus diesem Stillschweigen nicht den Schluß ziehen, das Amt habe bereits entschieden, daß das Zeichen als Marke eingetragen werden könne.

Solche Meinungsäußerungen werden grundsätzlich nur in klaren Fällen abgegeben, die nicht eingehenderer Abklärungen und vor allem nicht des Beizugs eines Markenprüfers bedürfen. Ferner erfolgen sie ohne Rücksicht darauf, ob der Auftraggeber die Nachforschung zum Zwecke späterer Hinterlegung des dem Amt unterbreiteten Zeichens oder aus andern Gründen wünscht. Der Zweck, den der Auftraggeber mit der Nachforschung verfolgt, ist ja in der Mehrzahl der Fälle aus dem Auftrag nicht ersichtlich.

MSchG Art. 24 lit. c, Art. 25 Abs. 3 und Art. 32 Abs. 2, UWG Art. 1 Abs. 2 lit. d und Art. 2 Abs. 1

Bei Anbringung der Marke im Ausland mit Erlaubnis des Markeninhabers stellt das Inverkehrbringen in der Schweiz doch eine Markenrechtsverletzung dar, wenn das Inverkehrbringen in der Schweiz nicht erlaubt worden ist und der Markeninhaber Produkte aus jener ausländischen Fabrikation in der Schweiz nicht in Verkehr bringen läßt.

Die Vernichtung der Waren, auf denen eine rechtswidrige Marke angebracht ist, ist nur anzuordnen, wenn sich die Marke auf andere Weise überhaupt nicht oder nur mit unverhältnismäßig hohem Aufwand entfernen läßt.

Die Vernichtung ist nur für den Fall anzuordnen, daß die Waren nicht unter amtlicher Aufsicht in ein Land exportiert werden, in dem sie erlaubterweise verkauft und in Verkehr gebracht werden dürfen.

Zum Verschulden und zur Bemessung der Schadenersatzleistung.

Im Rahmen der Prozeßentschädigung hat die Klägerin auch Anspruch auf Ersatz der Kosten außerprozessualer und vorprozessualer Umtriebe, soweit diese nützlich und angemessen waren und sich auf den Gegenstand des Prozesses bezogen.

Même lorsqu'une marque a été apposée à l'étranger avec l'autorisation du titulaire de la marque, le fait d'importer en Suisse des marchandises revêtues de cette marque constitue une atteinte au droit à la marque lorsque cette importation n'a pas été autorisée par le titulaire de la marque et que celui-ci ne tolère pas la mise sur le marché suisse de marchandises fabriquées à l'étranger.

La destruction des marchandises sur lesquelles est apposée une marque illicite ne doit être ordonnée que lorsqu'il s'avère impossible de faire disparaître la marque d'une autre façon ou seulement au prix de dépenses disproportionnées.

La destruction ne doit être ordonnée qu'au cas où les marchandises ne seront pas

exportées, sous contrôle officiel, vers un pays où elles pourront être distribuées et vendues de manière licite.

De la notion de faute et du calcul du montant de la réparation.

Dans l'indemnité judiciaire allouée, il faut comprendre le remboursement des frais exposés à raison de démarches extra-judiciaires ou préalables à la procédure judiciaire, dans la mesure où celles-ci ont été nécessaires et raisonnables et ont porté sur l'objet du litige.

Urteil des Handelsgerichtes des Kantons Zürich vom 26. Juli 1968 i. S. Genoud & Cie SA gegen CBC Charles Brown & Co. International Corporation und Gosta Trading Ltd., auszugsweise veröffentlicht in SJZ 64, 356.

I. Die Klägerin ist Herstellerin von Gasfeuerzeugen und Inhaberin der Wortmarke «Feudor» für Feuerzeuge, die am 26. Februar 1951 unter Nr. 152 073 im internationalen Markenregister eingetragen wurde. Diese Marke stellt die Erneuerung der am 6. Februar 1931 unter Nr. 73 379 eingetragenen frühern Marke dar. Die Beklagten führten Feuerzeuge, die von der japanischen Firma Hirota & Co., Ltd. in Tokio hergestellt und mit der Marke «Feudor» bzw. «Modern Feudor» versehen worden waren, in die Schweiz ein. Diese Feuerzeuge wurden von der Beklagten 1 an die Beklagte 2 verkauft, welche davon weiterverkaufte, hauptsächlich an K. u. H. Schütz, Picton-Vertrieb, in Baden. Die letztgenannte Firma betrieb den Weiterverkauf an Detailgeschäfte usw. in der Schweiz.

Auf Begehren der Klägerin erließ der Einzelrichter im summarischen Verfahren am Bezirksgericht Zürich als vorsorgliche Maßnahme vor Anhängigmachung des Prozesses am 12. Mai 1966 eine Verfügung. Darin wurde den Beklagten bis zur rechtskräftigen Erledigung der von der Klägerin innert Frist anhängig zu machenden Klage verboten, mit der Marke «Feudor» verschene Feuerzeuge japanischen Ursprungs feilzuhalten oder zu verkaufen oder in irgendeiner andern Form über ihr Lager an solchen Feuerzeugen zu verfügen.

Die Klägerin erhob fristgerecht die vorliegende Klage beim Handelsgericht. Sie verlangt, daß den Beklagten verboten werde, mit der Marke «Feudor» verschene Feuerzeuge, die nicht von der Klägerin stammen, insbesondere solche japanischen Ursprungs, besonders die sogenannten «Modern Feudor» aus der Produktion der Firma Hirota, feilzuhalten oder zu verkaufen oder in anderer Form über ihr Lager an solchen Feuerzeugen zu verfügen. Weiter begehrt die Klägerin, das gesamte Lager beider Beklagten an solchen Feuerzeugen samt Verpackungen und Prospekten sei zu beschlagnahmen und zu vernichten, die Beklagten seien solidarisch zur Bezahlung eines Schadenersatzbetrages von Fr. 20 000.—, zur Vergütung der Kosten des summarischen Verfahrens und zur Leistung einer Prozeßentschädigung für jenes Verfahren zu verurteilen. Die Beklagten beantragen die Abweisung der Klage.

II. Gemäß Art. 24 lit. c MSchG kann auf dem Wege des Zivilprozesses belangt werden, wer Waren verkauft, feilhält oder in Verkehr bringt, von denen er weiß, daß sie mit einer nachgemachten, nachgeahmten oder rechtswidrigerweise angebrachten Marke versehen sind. Die Klage kann gemäß Art. 27 Ziff. 1 MSchG vom Inhaber der Marke angestrengt werden. Die im internationalen Markenregister eingetragene Marke der

Klägerin ist gemäß Art. 4 des Madrider Abkommens vom 14. April 1891 über die internationale Registrierung von Fabrik- und Handelsmarken, letztmals revidiert in Nizza am 15. Juni 1957 (AS 1964, 1166), in der Schweiz ebenso geschützt, wie wenn sie unmittelbar hier hinterlegt, d. h. im schweizerischen Markenregister eingetragen worden wäre.

Die Klägerin behauptet...

Die Beklagten erwidern, Hirota & Co. Ltd. habe die streitigen Feuerzeuge gestützt auf einen Lizenz- und Fabrikationsvertrag hergestellt, den sie am 6. März 1962 mit der Klägerin abgeschlossen habe...

Somit steht fest, daß die streitigen Feuerzeuge mit der Marke der Klägerin versehen sind und daß sie den Feuerzeugen der Klägerin zum Verwechseln gleichen. Das wird durch die bei den Akten liegenden Exemplare des Originalfeuerzeugs «Feudor» der Klägerin samt Verpackung einerseits und des Feuerzeugs der Beklagten samt Verpackung auf der andern Seite bestätigt.

Das Territorialitätsprinzip hat zur Folge, daß die Klägerin als Markeninhaberin gestützt auf Art. 24 lit. c MSchG jeden andern wegen des Gebrauchs ihrer Marke in der Schweiz belangen kann. Dabei ist es ohne Bedeutung, ob die Marke im Ausland erlaubterweise gebraucht und auf den streitigen Feuerzeugen angebracht worden sei (BGE 86 II 272, 89 II 100). Es muß deshalb nicht auf die Frage eingetreten werden, ob und allenfalls welche Rechte der Vertrag vom 6. März 1962 der Firma Hirota verliehen habe. Ebenso wenig ist in diesem Zusammenhang die Confirmation vom 9. Juli 1964 von Bedeutung, in welcher die Firma Hirota erklärte, sie sei berechtigt, die streitigen Feuerzeuge für den Export in jedes europäische Land zu verkaufen.

Die Beklagten behaupten mit Recht nicht, die Klägerin verkaufe selber in der Schweiz Feuerzeuge der Marke «Feudor», die von Hirota hergestellt worden seien. Nach dem Brief der Firma Hirota an die Klägerin vom 9. April 1965 waren die von Hirota hergestellten Feuerzeuge ausschließlich für Kunden der Klägerin in Hongkong und New York bestimmt. Werden in der Schweiz Feuerzeuge mit der Marke «Feudor» in Verkehr gebracht, die von Hirota stammen, so schafft dies somit die Gefahr einer Täuschung des Publikums über die Herkunft der Waren, was gemäß bundesgerichtlicher Rechtsprechung Voraussetzung einer Markenrechtsverletzung bildet (BGE 86 II 275 ff. und dort angeführte frühere Entscheidungen).

Nach dem Gesagten haben die Beklagten das Markenrecht der Klägerin in der Schweiz verletzt. Da die von den Beklagten vertriebenen «Feudor»-Feuerzeuge zum Verwechseln ähnlich sind wie diejenigen der Klägerin, ist gleichzeitig der Tatbestand des unlauteren Wettbewerbs im Sinne von Art. 1 Abs. 2 lit. d UWG erfüllt. Das Markenschutzgesetz und das Gesetz über den unlauteren Wettbewerb sind kumulativ anwendbar. ...

IV. Gemäß Art. 32 Abs. 2 MSchG soll der Richter die Vernichtung der unerlaubten Marken und gegebenenfalls der mit solchen Marken versehenen Waren, deren Verpackung oder Umhüllung usw. verfügen. Das entspricht dem Anspruch auf Beseitigung des rechtswidrigen Zustandes gemäß Art. 2 Abs. 1 lit. c UWG. Die Klägerin verlangt mit Begehren 2 die Beschlagnahmung und Vernichtung der Feuerzeuge der Beklagten samt Verpackungen und Prospekten. Zur Begründung führt sie aus, es dürfe den Beklagten unter keinen Umständen Gelegenheit gegeben werden, die Feuerzeuge über die Grenze zu schaffen und irgendwo im Ausland wieder in rechtswidriger Art und Weise anzubieten. Die Klägerin habe gegen das Auftauchen solcher Feuerzeuge bereits in Griechenland, Venezuela und verschiedenen andern Ländern gerichtlich vorgehen müssen. Die Beklagten beantragen, anstelle der Vernichtung den Rücktransport der Feuerzeuge nach

Japan anzuordnen. Sie führen aus, es könne ihnen unmöglich zugemutet werden, das vorhandene Lager vernichten zu lassen. Dem Anspruch der Klägerin sei Genüge getan, wenn die Feuerzeuge an Hirota zurückgeschickt würden, der sie in Japan ohne Zweifel rechtmäßig verkaufen könne. Es werde bestritten, daß die Klägerin gegen das Auftauchen von «Feudor»-Feuerzeugen aus der Produktion von Hirota in Griechenland, Venezuela und andern Ländern gerichtlich habe vorgehen müssen.

In erster Linie ist die Frage zu prüfen, ob die Beseitigung der rechtswidrigen Marken durch einen weniger schwerwiegenden Eingriff als die Vernichtung der Feuerzeuge möglich sei. Denn die Vernichtung der Waren, auf denen eine rechtswidrige Marke angebracht ist, ist nur anzuordnen, wenn sich die Marke auf andere Weise überhaupt nicht oder nur mit unverhältnismäßig hohem Aufwand entfernen läßt. Den Akten ist zu entnehmen, daß die Beklagte 1 die streitigen Feuerzeuge für US \$ -50 bzw. -40, d. h. für einen Preis in der Größenordnung von Fr. 2.— an die Beklagte 2 verkauft hat. Die Marke «Feudor» ist dem Boden der Feuerzeuge eingeprägt. Es ist nicht ersichtlich, wie sie auf billige Weise entfernt oder unkenntlich gemacht werden könnte. Vielmehr ist anzunehmen, die Beseitigung würde einen im Verhältnis zum Wert der Ware zu hohen Aufwand erfordern. Dem Vorbringen der Beklagten lassen sich keine Anhaltspunkte für das Gegenteil entnehmen. Aus diesen Gründen ist Begehren 2 auf Vernichtung grundsätzlich gutzubeißen.

Immerhin ist die Vernichtung nur für den Fall anzuordnen, daß die Beklagten die streitigen Feuerzeuge nicht unter amtlicher Aufsicht in ein Land exportieren, in dem sie erlaubterweise verkauft und in Verkehr gebracht werden dürfen. Es ließe sich zwar einwenden, bei einem solchen Export bestehe keine Gewähr dafür, daß die Feuerzeuge nicht auf einem Umweg doch wieder in ein Land gebracht würden, wo der Verkauf die Rechte der Klägerin verletze. Indessen unterliegt das Markenrecht dem Territorialitätsprinzip. Die Klägerin genießt auf Grund der schweizerischen Gesetze über Markenschutz und unlautern Wettbewerb nur ein Ausschlußrecht auf dem Gebiete der Schweiz. Sie hat daher im vorliegenden Prozeß nur Anspruch auf Beseitigung von Störungen auf dem schweizerischen Markt. Diesem Anspruch ist Genüge getan, wenn die mit der widerrechtlichen Marke versehenen Feuerzeuge beschlagnahmt und entweder vernichtet oder unter amtlicher Aufsicht in ein Land ausgeführt werden, wo sie rechtmäßig verkauft und in Verkehr gebracht werden können.

Die Bestimmung des oder der Länder, in die eine solche Ausfuhr zulässig ist, ist nicht der Vollzugsbehörde zu überlassen, sondern vom Gericht vorzunehmen. Deshalb wurde den Beklagten der Beweis dafür auferlegt, daß die streitigen Feuerzeuge mit der Marke «Modern Feudor» in Japan oder in einem andern Land rechtmäßig in Verkehr gebracht und verkauft werden dürften.

Zum Beweis dafür, daß der rechtmäßige Verkauf in Japan möglich sei, berufen sich die Beklagten auf eine Anzahl Urkunden und auf vier Zeugen. ...

Damit ist der Beweis der Beklagten dafür, daß die streitigen Feuerzeuge in Japan rechtmäßig in Verkehr gebracht und verkauft werden dürften, gescheitert.

Die Beklagten machen geltend, die Feuerzeuge dürften in andern Ländern rechtmäßig verkauft werden. Auf diese Behauptung muß nur eingetreten werden, soweit die Beklagten die Länder, in welchen der rechtmäßige Verkauf möglich sein soll, näher bezeichnen. Sie nennen als solche Länder Ungarn, Polen, Bulgarien und die Sowjetunion.

Ungarn gehört dem Madrider Markenabkommen über die internationale Registrierung von Fabrik- und Handelsmarken an (vgl. z. B. REIMER, Wettbewerbs- und Warenzeichenrecht, 4. Aufl. Bd. I S. 615). Die im internationalen Markenregister eingetragene

Marke «Feudor» der Klägerin genießt somit auch in Ungarn Schutz und verleiht der Klägerin in jenem Lande ein Ausschlußrecht. Bei dieser Rechtslage genügen die anders lautenden Bestätigungen der ungarischen Konsumex nicht, um zu beweisen, daß die streitigen Feuerzeuge in Ungarn rechtmäßig verkauft werden dürften.

Die Klägerin behauptet, sie sei auch in Polen, Bulgarien und der Sowjetunion allein berechtigt, die Marke «Feudor» zu benützen. Sie hat aber innert Frist keine Beweismittel für diese Behauptung bezeichnet. Polen, Bulgarien und die Sowjetunion gehören dem Madrider Markenabkommen nicht an (REIMER a.a.O.). Somit muß nicht entschieden werden, ob auf die von den Beklagten eingereichten Bestätigungen abgestellt werden könne. Vielmehr ist schon mangels eines Rechtstitels für ein Ausschlußrecht der Klägerin anzunehmen, daß die streitigen Feuerzeuge in den genannten Ländern rechtmäßig verkauft werden dürften.

Beschlagnahmung der Feuerzeuge und Vernichtung oder Überwachung der Ausfuhr nach Polen, Bulgarien oder der Sowjetunion haben durch die zuständige Behörde zu erfolgen. Im Kanton Zürich ist das gemäß § 373 ZPO der Gemeindeammann bzw. Stadtammann. In einem andern Kanton kann es eine andere Behörde sein. Die Beseitigungsmaßnahmen sollen gemäß ausdrücklicher Erklärung der Klägerin die in den Feuerzeugen enthaltenen Gaspatronen, die von der Klägerin stammen, nicht erfassen. Es empfiehlt sich, das im Dispositiv ausdrücklich zu sagen. Da die Beseitigungsmaßnahmen in einem Zivilurteil angeordnet werden, können sie sich nur auf die Feuerzeuge beziehen, die im Eigentum der Beklagten stehen. Wieviele Feuerzeuge dies sind, wird sich im Vollstreckungsverfahren ergeben.

V. Die Klägerin erhebt eine Schadenersatzforderung von Fr. 20000.—. Sie macht nicht nur ihren eigenen Schaden geltend, sondern auch den, den ihre Generalvertreterin in der Schweiz, die Gipor SA in Genf, erlitten haben soll. Die Gipor SA hat ihre Schadenersatzansprüche an die Klägerin abgetreten. Die Beklagten bestreiten die Schadenersatzforderung grundsätzlich und der Höhe nach.

Der Anspruch auf Schadenersatz ist im Markenschutzgesetz nicht näher geregelt. Er wird aber in Art. 25 Abs. 3 MSchG vorausgesetzt und vorbehalten. Gemäß Art. 41 OR und Art. 2 Abs. 1 lit. d UWG kann nur Schadenersatz verlangt werden, falls den Verletzer ein Verschulden trifft. Schuldhaft handelt, wem bekannt ist oder bei Anwendung der nach den Umständen gebotenen Sorgfalt bekannt sein müßte, daß er eine Rechtsverletzung begehe.

Die Beklagten bestreiten, daß diese Voraussetzungen bei ihnen erfüllt seien. Sie machen geltend, sie seien beim Feilhalten und Verkaufen der streitigen Feuerzeuge gutgläubig gewesen, und verweisen zu ihrer Entlastung auf zwei Urkunden. Die erste ist eine schriftliche Bestätigung der Firma Hirota vom 9. Juli 1964, daß sie zum Export der streitigen Feuerzeuge in jedes europäische Land berechtigt sei. Die zweite ist eine Erklärung des japanischen Design-Center, aus der sich nach dem Vorbringen der Beklagten ergeben soll, daß die Feuerzeuge den Bestimmungen von Export- und Importland entsprechen.

Den Aussagen der Zeugen ist zu entnehmen, daß die Beklagten das Originalfeuerzeug der Marke «Feudor» kannten, daß sie auch wußten, daß es sich um eine Marke der Klägerin handle und daß die Klägerin in der Schweiz durch die Gipor SA vertreten werde. Gemäß den Zeugenaussagen wußten die Beklagten ferner, daß die von Hirota stammenden Feuerzeuge erheblich billiger waren als die «Feudor»-Feuerzeuge der Klägerin. Unter diesen Umständen mußten die Beklagten bei Anwendung der gebotenen Sorgfalt damit rechnen, daß durch den Verkauf der streitigen Feuerzeuge in der Schweiz

Rechte der Klägerin verletzt werden könnten. Dieser Schluß findet eine Bestätigung in den Aussagen des Zeugen Blehner, die Beklagte 1 habe gesagt, sie kaufe diese Ware nicht, wenn sie nicht eine Bestätigung erhalte, daß es keine Schwierigkeiten gebe. Unter diesen Verhältnissen durften sich die Beklagten nicht mit der Bestätigung von Hirota und der Erklärung des japanischen Design-Center begnügen, sondern sie hätten nur gestützt auf eine Erklärung der Klägerin oder ihrer schweizerischen Vertreterin annehmen dürfen, daß der Verkauf der streitigen Feuerzeuge in der Schweiz rechtmäßig sei. Dazu kommt, daß die Beklagten wußten, daß der Vertrag vom 6. März 1962, aus dem die Firma Hirota das Recht zur Benützung der Marke «Feudor» ableitete, nur mit Geldungsdauer bis zum 31. Dezember 1962 abgeschlossen worden war. Die Klägerin hat ausdrücklich bestritten, daß dieser Vertrag verlängert worden sei, und die Beklagten, welche hierüber befragt wurden, haben selber eine Verlängerung nicht behauptet. Sie besaßen im Gegenteil einen Brief von Hirota an die Klägerin vom 9. April 1965, in welchem Hirota am Anfang schrieb, der erwähnte Vertrag sei abgelaufen und habe keine Wirkung mehr.

Aus den angeführten Gründen ist ein Verschulden der Beklagten zu bejahen. Damit sind die Voraussetzungen für die Zusprechung von Schadenersatz erfüllt.

VI. Die Klägerin leitet die eingeklagte Schadenersatzforderung einmal daraus ab, daß sie und die Gipor SA beim Verkauf der Originalfeuerzeuge «Feudor» in der Schweiz einen Umsatzrückgang erlitten hätten. Sie behauptet, dieser Umsatzrückgang sei auf Angebot und Verkauf der «Feudor»-Feuerzeuge der Beklagten zurückzuführen. Die Beklagten bestreiten es. ...

Bei Würdigung aller Umstände sind Feilhalten und Verkauf der «Feudor»-Feuerzeuge der Beklagten zwar als Mitursache für den Umsatzrückgang bei den Originalfeuerzeugen «Feudor» in der Schweiz in den Jahren 1965 und 1966 zu betrachten. Doch handelt es sich um eine Mitursache, auf die sich nur ein kleiner Teil dieses Umsatzrückganges zurückführen läßt.

Für die Beurteilung der wirtschaftlichen Auswirkungen ist die Nettogewinnmarge von Bedeutung, welche die Klägerin und die Gipor SA beim Verkauf der Originalfeuerzeuge «Feudor» erzielten. ...

VII. Die Klägerin begründet die geltend gemachte Schadenersatzforderung weiter mit der Behauptung, durch das rechtswidrige Verhalten sei der Goodwill der Marke «Feudor» in der Schweiz zerstört worden. Die Beklagten bestreiten dies. Hiezu sagte der Zeuge Gianoli aus, als das Feuerzeug der Beklagten mit dem gleichen Namen, aber zu einem viel billigeren Preis auf dem Markt aufgetaucht sei, habe dies den Anschein erweckt, die Gipor SA bestehle oder betrüge die Kundschaft. Es sei deshalb schwierig, die Kunden zurückzugewinnen.

Nach dem gewöhnlichen Lauf der Dinge führt die Würdigung aller Umstände zum Schluß, daß der Ruf des Originalfeuerzeugs «Feudor» durch den Verkauf des weit billigeren Feuerzeugs der Beklagten mit der nämlichen Marke eine gewisse Einbuße erlitten habe. Die Einbuße an Goodwill hat aber zum überwiegenden Teil andere Ursachen, die aus den vorstehenden Darlegungen hervorgehen. Der Schaden, den die Beklagten der Klägerin unter diesem Titel zugefügt haben, ist daher ebenfalls nicht hoch anzuschlagen. Unter allen Titeln ist der Klägerin ein Schadenersatzbetrag von Fr. 5000.- zuzusprechen. ...

VIII. ... Im Rahmen der Prozeßentschädigung hat die Klägerin auch Anspruch auf Ersatz der Kosten außerprozessualer und vorprozessualer Umtriebe, soweit diese nützlich und angemessen waren und sich auf den Gegenstand des Prozesses bezogen (ZR 63

Nr. 100 Erw. C). Unter diesem Titel macht sie die Kosten der Patentanwälte in Lyon, die Kosten des Rechtsanwaltes Peiron in Lyon und die Kosten der Patentanwälte Dériaz, Kirker & Cie. in Genf geltend. ... Es fallen somit folgende Kosten in Betracht. ... Dazu kommen die Kosten des Rechtsanwaltes, der die Klägerin im vorliegenden Prozeß vertritt.

IV. Wettbewerbsrecht

UWG Art. 1 Abs. 1 und Abs. 2 lit. a, Art. 9 und Art. 10

Ist im internationalen Rechtsverhältnis das anwendbare Recht streitig und kommen nach den objektiven Normen mehrere Rechtsordnungen in Betracht, so ist der Rechtswahl der verletzten Partei zu folgen.

Der Dritte, der fremden Wettbewerb fördert, untersteht auch ohne bewußtes Zusammenwirken mit dem Begünstigten den Vorschriften des UWG; seine Wettbewerbsabsicht braucht für sein Handeln nicht alleinbestimmend zu sein, sondern es genügt, daß sie gegen andere Beweggründe nicht völlig zurücktritt.

Voraussetzungen und Umfang einer vorsorglichen Maßnahme im summarischen Verfahren und Sicherheitsleistung für allfälligen Schaden.

Si dans un rapport de droit international la question de la loi applicable est litigieuse et que, selon les normes objectives, plusieurs ordres juridiques entrent en considération, il y a lieu de suivre l'élection de droit de la partie lésée.

Le tiers qui favorise un acte de concurrence d'autrui tombe, même en l'absence de complicité consciente avec celui-ci, sous le coup des dispositions de la LCD: son intention de faire concurrence n'a pas besoin d'être destinée uniquement à favoriser son propre commerce, il suffit qu'elle ne cède pas entièrement à d'autres motifs. Conditions de l'octroi, en procédure sommaire, et étendue d'une mesure provisionnelle; sûretés à fournir pour dommages éventuels.

ZR 67 (1968) Nr. 41, Urteil der II. Zivilkammer des Obergerichtes des Kantons Zürich vom 25. Mai 1966.

Der B. K.-I. ist ein eingetragener Verein nach deutschem Rechte mit Sitz in Hannover. Er bezweckt, die Kalksandstein-Industrie und die gewerblichen Interessen seiner Mitglieder zu fördern. N., diplomierter Maschineningenieur ETH und Dr. Ing., betreibt in Zürich ein ziegeleitechnisches Büro. Er gibt unter dem Titel «Neues von N., Berichte für die Ziegelinindustrie in freier Folge», eine Hauszeitschrift heraus. In Nr. 8 dieser Berichte ist unter der Überschrift «Der Kalksandstein eignet sich nicht für Brandmauern!» auf Grund von Untersuchungen, die Diplom-Volkswirt HUBERTUS DERR, Komplementär des Ziegelwerkes Rheinessen KG in Nackenheim/Rh., hatte durchführen lassen, u. a. folgendes ausgeführt: «Das geschilderte Verhalten des Kalksandsteins läßt es nicht verantworten, daß er zu Brandmauern, Treppenhausummauerungen, Kaminbauten oder andern der Gefährdung durch Feuer besonders ausgesetzten Bauteile

verwendet wird»; und «... Dem Verbraucher muß vermehrt nahegebracht werden, daß es keinen Grundbaustoff gibt, der wie der Ziegelstein sämtliche bauphysikalischen Erfordernissen des modernen Wohnungsbaus in sich vereinigt.»

Von der Hauszeitschrift Nr. 8 waren zunächst rund 3000 Exemplare versandt worden. Auf Nachbestellungen hin ließ N. weitere 20 000 Exemplare drucken. Mit Eingabe vom 7. Februar 1966 stellte der B. K.-I. beim Einzelrichter im summarischen Verfahren des Bezirkes Zürich das Begehren um Erlaß eines Befehls, eventuell vorsorglicher Maßnahmen gemäß folgenden Anträgen:

1. Dem Beklagten sei zu verbieten, das von ihm herausgegebene Bulletin Nr. 8 «Neues von N., Berichte für die Ziegelindustrie in freier Folge, Der Kalksandstein eignet sich nicht für Brandmauern» in irgendeiner Form weiterzuerbreiten.

2. Dem Beklagten sei zu befehlen, noch vorhandene Exemplare sowie den Drucksatz und die Klischees des unter Ziffer 1 genannten Bulletins gerichtlich zu hinterlegen.

3. Dem Beklagten sei zu verbieten, in weiteren Publikationen die Behauptung «Der Kalksandstein eignet sich nicht für Brandmauern» in dieser oder ähnlicher Form zu verbreiten.

Mit Verfügung vom 3. März 1966 wies der Einzelrichter die Begehren des Klägers ab und hob er die von ihm am 23. Februar 1966 einstweilen erlassene vorsorgliche Maßnahme auf.

Gegen diese Verfügung erhob der Kläger Rekurs mit dem Antrage, sie aufzuheben und den Befehl, eventuell die vorsorgliche Maßnahme gemäß den beim Einzelrichter gestellten Anträgen zu erlassen.

Der Beklagte beantragte die Abweisung des Rekurses.

Das *Obergericht* hieß den Rekurs teilweise gut und verbot dem Beklagten im Sinne einer vorsorglichen Maßnahme einstweilen, in der Bundesrepublik Deutschland den Bericht Nr. 8 in irgendeiner Form weiterzuerbreiten und in weiteren Publikationen die Behauptung «Der Kalksandstein eignet sich nicht für Brandmauern» in dieser oder ähnlicher Form zu verbreiten, unter der Androhung der Bestrafung wegen Ungehorsams gegen eine amtliche Verfügung. Es setzte dem Kläger Fristen an zu einer Sicherheitsleistung im Betrage von Fr. 7500.— und zur Anhängigmachung der Klage im ordentlichen Verfahren, beides unter der Androhung, daß sonst die vorsorgliche Maßnahme dahinfielen. Die Kosten beider Instanzen legte das Obergericht einstweilen dem Kläger auf unter Vorbehalt der Entscheidung hierüber und über die Prozeßentschädigung im ordentlichen Verfahren.

Begründung:

«3. Die Schweiz und Deutschland sind Vertragsstaaten der Pariser Verbandsübereinkunft vom 20. März 1883 zum Schutze des gewerblichen Eigentums, und zwar gilt zwischen ihnen die am 2. Juni 1934 in London festgelegte Fassung (BS 11 S. 991 ff.). Nach Art. 2 Abs. 1 dieser Übereinkunft genießen die Angehörigen eines jeden der Verbandsländer in allen andern Ländern des Verbandes in bezug auf den Schutz des gewerblichen Eigentums die Vorteile, welche die betreffenden Gesetze den Einheimischen gegenwärtig gewähren oder in Zukunft gewähren, und zwar unbeschadet der durch die Übereinkunft besonders vorgesehenen Rechte. Demgemäß haben die Angehörigen der Verbandsländer den gleichen Schutz wie die Einheimischen. Der Kläger, ein eingetragener Verein des deutschen Rechts, kann also in der Schweiz den gleichen Schutz wie ein einheimischer Schweizerbürger verlangen.

Zunächst ist zu prüfen, ob das vom Kläger gestellte Befehlsbegehren nach schweizeri-

schem oder deutschem Wettbewerbsrecht zu beurteilen sei. Der Kläger vertritt die Auffassung, schweizerisches Recht sei anwendbar, der Beklagte behauptet dagegen, deutsches Recht habe zur Anwendung zu gelangen. Der Einzelrichter hat die Frage des anwendbaren Rechtes dahingestellt gelassen (Erw. IV 1 a. E.). Unstreitig ist die Hauszeitschrift Nr. 8 mit dem Titel «Der Kalksandstein eignet sich nicht für Brandmauern!» vom Beklagten auch an Ziegleien in Deutschland versandt worden und nach Behauptung des Klägers dort von Ziegleien im Wettbewerb gegen Kalksandsteinfabrikanten zur Verwendung gelangt. Maßgebend für die Rechtsanwendung ist der im internationalen Privatrecht entwickelte Grundsatz, daß unlautere Handlungen nach dem am Begehungsort geltenden Rechte beurteilt werden (BGE 51 II 328), sowie die analoge Regelung gemäß Art. 3 ff. StGB (Botschaft des Bundesrates an die Bundesversammlung zum Entwurf eines Bundesgesetzes über den unlauteren Wettbewerb, Bbl. 1942 S. 682). Begehungsort ist sowohl der Ort des Handelns wie auch der Ort, wo der Erfolg eintrat (BGE 76 II 111; VON BÜREN, Kommentar zum Bundesgesetz über den unlauteren Wettbewerb, S. 22 N. 54). Im vorliegenden Falle ist der Versand der Hauszeitschrift Nr. 8 durch den Beklagten von Zürich aus erfolgt, während der vom Kläger mißbilligte Erfolg in Deutschland eingetreten ist. Anwendbar wäre daher sowohl schweizerisches als auch deutsches Recht. Das ist auch der Standpunkt der Rechtsprechung (BGE 76 II 112). Die Anwendung der beiden Rechte hat aber nicht im Sinne einer Kumulation, sondern einer alternativen Rechtsanwendung zu erfolgen, wobei der Verletzte das anwendbare Recht wählen kann (SCHÖNENBERGER/JÄGGI, Das Obligationenrecht, Internationales Privatrecht, S. 123 N. 335). Der Kläger verlangt die Anwendung schweizerischen Rechtes. Von diesem und damit dem Bundesgesetz über den unlauteren Wettbewerb vom 30. September 1943 (UWG) ist daher auszugehen.

Unstreitig ist der Kläger ein Verband, der zur Wahrung der wirtschaftlichen Interessen seiner Mitglieder befugt ist. Ferner gehören ihm Mitglieder an, die nach Art. 2 Abs. 1 UWG klageberechtigt sind. Die Klagelegitimation des Klägers für das vorliegende Verfahren ist daher nach Art. 2 Abs. 3 UWG gegeben.

Nach den Regeln des internationalen Privatrechts richtet sich die Frage der Rechts- und Handlungsfähigkeit des Klägers nach dem Recht an seinem Sitz, im vorliegenden Falle also nach deutschem Rechte (BGE 50 II 511, 61 II 17; SCHNITZER, Handbuch des internationalen Privatrechts, 3. Aufl. S. 299 und 305). Nach § 21 BGB hat der Kläger durch seine Eintragung im Vereinsregister Rechtsfähigkeit erlangt. Als rechtsfähiger Verein ist er durch seine Organe handlungsfähig. Partei- und Prozeßfähigkeit des Klägers sind daher gegeben.

Nach Art. 1 UWG ist unlauterer Wettbewerb im Sinne des Gesetzes jeder Mißbrauch des wirtschaftlichen Wettbewerbs durch täuschende oder andere Mittel, die gegen die Grundsätze von Treu und Glauben verstoßen. Voraussetzung für die Anwendung des UWG ist demnach eine Wettbewerbshandlung (BGE 82 II 546, 86 II 110; VON BÜREN, a.a.O. S. 21 N. 49). Die Wettbewerbshandlung setzt ein Wettbewerbsverhältnis voraus (VON BÜREN, a.a.O. S. 19 N. 45, TROLLER, Immaterialgüterrecht II S. 892, BAUMBACH/HEFERMEHL, Wettbewerbs- und Warenzeichenrecht, 8. Auflage, S. 4 Anm. 5, REIMER, Wettbewerbs- und Warenzeichenrecht, 3. Auflage Kap. 75 Anm. 4). Ein solches besteht zwischen den Herstellern von Ziegeln und denen von Kalksandsteinen, nicht aber – wie der Einzelrichter zutreffend ausgeführt hat – zwischen den Herstellern von Kalksandsteinen und dem Beklagten. Dadurch, daß er ein ziegeleitechnisches Büro betreibt und Trockenöfen für Ziegleien sowie Warmhalteöfen für die Aluminiumindustrie vertreibt,

wird noch kein Wettbewerbsverhältnis zwischen ihm und den Herstellern von Kalksandsteinen begründet.

Unlauterer Wettbewerb kann aber, wie auch der Einzelrichter angenommen hat, nicht nur von Mitbewerbern begangen werden. Das Gesetz über den unlauteren Wettbewerb findet nach herrschender Lehre vielmehr auch dann Anwendung, wenn Drittpersonen zugunsten bestimmter Unternehmungen in den Wettbewerb eingreifen (Botschaft des Bundesrates, Bbl. 1942 S. 688, 690; TROLLER, Immaterialgüterrecht II S. 893 ff., GERMANN, Unlauterer Wettbewerb, S. 334; derselbe, Vergleichende Reklame, in *Wirtschaft und Recht*, 6. Jahrg. (1954) S. 275; BAUMBACH/HEFERMEHL, a.a.O. S. 4 N. 5, S. 128 N. 137; REIMER, a.a.O. Kap. 75 N. 4; BUSSMANN/PIETZKER/KLEINE, *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht*, 3. Aufl. S. 35). Das Bundesgericht hat sich soweit ersichtlich zu dieser Frage zwar noch nicht ausgesprochen, sondern hat bisher lediglich festgestellt, auch ein Dritter, der nicht in einem Wettbewerbsverhältnis zum Verletzten stehe, könne den unlauteren Wettbewerb eines anderen in den Teilnahmeformen des Art. 50 OR, insbesondere als Miturheber oder Gehilfe fördern (BGE 82 II 546/547). Mit der herrschenden Lehre ist aber darüber hinauszugehen und der Dritte, der fremden Wettbewerb fördert, auch ohne bewußtes Zusammenwirken mit dem Begünstigten (Art. 50 OR) den Vorschriften des UWG zu unterstellen. Daß Dritte als selbständige Täter unlauteren Wettbewerb begehen können, ist in Art. 1 Abs. 2 lit. b UWG ausdrücklich erwähnt. Wenn das bei unrichtigen Aussagen zugunsten einer Person gilt, so ist nicht einzusehen, weshalb es bei Äußerungen zu Ungunsten einer Person (Art. 1 Abs. 2 lit. a UWG) anders sein sollte (TROLLER, a.a.O. S. 895).

Die Anwendung des Gesetzes auf Dritte entspricht auch seinem Zwecke, den redlichen Wettbewerb im Interesse der Konkurrenten und der Allgemeinheit zu schützen. Weil der Dritte für sich keinen Gewinn sucht, kann ein Mißbrauch wirtschaftlichen Wettbewerbes allerdings nur dann in Betracht kommen, wenn er die Absicht hat, den auf dem Wettbewerb beruhenden Gewinn anderer zu fördern (TROLLER, a.a.O. S. 895). Erforderlich ist daher, daß der Dritte die Absicht hat, fremden Wettbewerb zu fördern. Eine solche Absicht kann nur angenommen werden, wenn der Dritte zu Zwecken des Wettbewerbes handelt. Objektiv liegt eine solche Handlung in jedem Verhalten, das den Absatz eines Wettbewerbers fördert, wodurch der Absatz der Mitbewerber beeinträchtigt wird. Keinen Wettbewerbscharakter haben Äußerungen wissenschaftlicher Natur (VON BÜREN, a.a.O. S. 21 N. 49; REIMER, a.a.O. Kap. 97 Anm. 12).

Im vorliegenden Falle begnügte sich der Beklagte aber nicht mit einer wissenschaftlichen Wiedergabe der von HUBERTUS DERR eingeholten Versuchsergebnisse; Inhalt und Aufmachung der Veröffentlichung (Der Kalksandstein eignet sich nicht für Brandmauern!) haben vielmehr den Charakter einer Werbeschrift. Es kann dazu auf die zutreffenden Ausführungen im Urteil der Kammer für Handelsachen des Landgerichtes Mainz vom 25. Februar 1966 verwiesen werden. Im Titel der Veröffentlichung wird in rotem, hervorgehobenem Druck kategorisch festgestellt (Der Kalksandstein eignet sich nicht für Brandmauern!). Ferner wird einleitend auf die Notwendigkeit einer dringenden Überarbeitung der DIN 4102 (Deutsche Industrie-Normen 4102) hingewiesen, bevor es zu Schäden in größerem Umfange komme. Am Schlusse wird auf Grund der Untersuchungsergebnisse ausgeführt: (Das geschilderte Verhalten des Kalksandsteins läßt es nicht verantworten, daß er zu Brandmauern, Treppenhausummauerungen, Kaminbauten oder andern der Gefährdung durch Feuer besonders ausgesetzten Bauteile verwendet wird), ferner (... Dem Verbraucher muß vermehrt nahegebracht werden, daß es keinen Grundbaustoff gibt, der wie der Ziegelstein sämtliche bauphysikalischen Er-

fordernisse des modernen Wohnungsbaus in sich vereinigt). Diese Ausführungen enthalten eine eindringliche Empfehlung des Ziegelsteins und eine Warnung vor der Verwendung von Kalksandsteinen bei Bauteilen, die der Gefährdung durch Feuer in besonderem Maße ausgesetzt sind. Die Veröffentlichung des Beklagten verliert ihren Werbecharakter nicht dadurch, daß ihr ein Artikel *«Der N-M-Plan in Zahlen»* angeschlossen ist, der für das Wettbewerbsverhältnis der Ziegel- und Kalksandsteinindustrie ohne Belang ist.

Der Einzelrichter hat die Absicht des Beklagten, fremden Wettbewerb zu fördern, mit der Begründung verneint, es handle sich bei der Hauszeitschrift des Beklagten um ein Mitteilungsblatt, das sich lediglich an die Ziegelindustrie wende und auch nur an diese versandt worden sei. Die Veröffentlichung enthält jedoch keinen Hinweis darauf, daß sie nur zum internen Gebrauche der Ziegeleien bestimmt sei. Im Gegenteil wird am Schlusse der Veröffentlichung ausgeführt, dem Verbraucher müsse vermehrt nahegebracht werden, daß es keinen Grundbaustoff gebe, der wie der Ziegelstein sämtliche bauphysikalischen Erfordernisse des modernen Wohnungsbaues in sich vereinige. Der Beklagte hält also eine vermehrte Aufklärung des Verbrauchers für notwendig und war somit mit der Verwendung der Veröffentlichung bei der Kundschaft einverstanden. Überdies hat der Beklagte sich bereit erklärt, die in großer Zahl eingegangenen Nachbestellungen des Mitteilungsblattes Nr. 8 kostenlos auszuführen. Die Nachbestellungen einzelner Bezüger haben einen derartigen Umfang, daß entgegen der Auffassung des Einzelrichters nicht angenommen werden kann, die nachbestellten Exemplare seien nur für Zwecke des internen Gebrauches der Ziegeleien bestimmt.

Die Wettbewerbsabsicht des Beklagten wird auch nicht dadurch ausgeschlossen, daß er nach Einleitung des Befehlsverfahrens den Empfängern des Berichtes Nr. 8 mit Zirkular vom 21. Februar 1966 mitteilte, die Veröffentlichung sei seinerseits rein intern für die Fabrikanten gedacht, und er sche sich deshalb verpflichtet, die Empfänger des Mitteilungsblattes auf allfällige Schwierigkeiten beim externen Gebrauch aufmerksam zu machen. Durch diesen Hinweis wird die Absicht des Beklagten, den Wettbewerb der Ziegelindustrie zu fördern, nicht beseitigt, zumal er in dem Zirkular die Auffassung vertritt, er sei zu seinem Vorgehen berechtigt, und er sich dem Befehlsbegehren des Klägers mit dieser Begründung widersetzt. Mit dem Zirkular des Beklagten vom 21. Februar 1966 wird auch die Gefahr einer weiteren Verwendung der Veröffentlichung durch die Ziegeleien im Wettbewerb mit der Kalksandsteinindustrie keineswegs beseitigt. Der Kläger hat vielmehr glaubhaft gemacht, daß die Veröffentlichung des Beklagten von Ziegeleien in Deutschland im Kampfe um die Kundschaft verwendet worden ist, und zwar zum Teil noch nach dem Versande des Zirkulars des Beklagten vom 21. Februar 1966.

Im übrigen ist zur Wettbewerbsabsicht des Beklagten noch zu bemerken, daß dieses Erfordernis weit auszulegen ist (BAUMBACH/HEFERMEHL, a.a.O. S. 128 N. 138). Die Wettbewerbsabsicht muß für den handelnden Dritten nicht allein bestimmend sein, sondern es genügt, daß sie gegenüber sonstigen Beweggründen nicht völlig zurücktritt (BAUMBACH/HEFERMEHL, a.a.O. S. 128 N. 138; REIMER, a.a.O. Kap. 75 Anm. 4; BÜSSMANN/PIETZKER/KLEINE, a.a.O. S. 35; BGHZ 3 S. 277, 14 S. 171/72).

Zu prüfen bleibt, ob die Veröffentlichung des Beklagten unlauteren Wettbewerb im Sinne des Art. 1 UWG darstelle. Der Beklagte gibt in seiner Publikation nicht bloß die Ergebnisse der auf Veranlassung des Komplementärs des Ziegelwerkes Rheinhessen KG bei den Portland-Zementwerken Heidelberg durchgeführten Prüfungen wieder, sondern knüpft daran die Forderung nach einer dringenden Überarbeitung der DIN 4102, bevor

es zu Schäden in größerem Umfange komme. Damit wird der Eindruck erweckt, es handle sich um Versuchsergebnisse, die allgemeine Gültigkeit beanspruchen könnten und jeden Zweifel an ihrer Richtigkeit ausschließen. Die Bekanntgabe von Prüfungsergebnissen allein wäre erlaubt, wenn die Prüfungen unter Beachtung der Grundsätze wissenschaftlicher oder technischer Beweisführung vorgenommen worden wären (J. G. SCHMID, Die vergleichende Reklame, S. 85). Der Kläger bestreitet, daß diese Voraussetzungen erfüllt seien, und hat mit der Ergänzung zur Rekurschrift eine Stellungnahme von Prof. Dr. THEODOR KRISTEN eingereicht, der die angewandte Prüfungsmethode als «vorsintflutlich» und «ungeeignet» bezeichnet. Entscheidend ist vor allem, daß der Beklagte die Versuchsergebnisse kritiklos wiedergegeben und als allgemeingültige Erkenntnisse der Wissenschaft hingestellt hat, wobei er verschwieg, daß die Widerstandsfähigkeit des Kalksandsteins gegen Feuereinwirkungen bereits früher bestritten worden war, ohne daß ein dahingehender Beweis hätte erbracht werden können. Dadurch, daß der Beklagte dies verschwieg, machte er unvollständige, einseitige und darum irreführende Angaben über die Waren anderer im Sinne von Art. 1 Abs. 2 lit. a UWG (vgl. BGE 58 II 25 ff., 59 II 24, 61 II 346).

4. Der Kläger verlangt in erster Linie den Erlaß eines Befehls «zur schnellen Handhabung klaren Rechtes bei nichtstreitigen tatsächlichen Verhältnissen» im Sinne des ersten Satzteilcs von § 292 Ziffer 1 ZPO, eventuell den Erlaß einer vorsorglichen Maßnahme. Der Beklagte bestreitet, daß eine Verwendung des Mitteilungsblattes Nr. 8 durch Empfänger zu Wettbewerbszwecken stattgefunden habe oder stattfinden werde. Es fehlt also an der Voraussetzung liquider tatsächlicher Verhältnisse im Sinne von § 292 Ziff. 1 ZPO. Aus diesem Grunde kann nur der Erlaß einer vorsorglichen Maßnahme nach Artikel 9 ff. UWG in Betracht gezogen werden.

5. Eine weitere Einschränkung der Gutheißung der vom Kläger gestellten Rechtsbegehren ergibt sich aus dem Verbandsklagerecht des Klägers (Art. 2 Abs. 3 UWG). Die Klagelgitimation kann einem Verband nur insoweit zukommen, als die Interessenswahrung für die Mitglieder reicht (Roos, Das Klagerecht der Berufs- und Wirtschaftsverbände nach dem Bundesgesetz über den unlauteren Wettbewerb, S. 57). Der Kläger hat nicht behauptet, daß ihm auch Mitglieder außerhalb der Bundesrepublik Deutschland, insbesondere Kalksandsteinfabrikanten in der Schweiz, angehörten. Er ist daher nicht legitimiert, die Ansprüche geltend zu machen, die den schweizerischen Kalksandsteinfabrikanten gegen den Beklagten zustünden. Abgesehen davon reicht nach Art. 2 Abs. 3 UWG das Klagerecht des Verbandes nur so weit wie das Klagerecht der Mitglieder. Die Kalksandsteinfabrikanten haben aber wegen der hohen Frachtkosten des Kalksandsteines nur einen lokalen Kundenkreis. Der Kläger hat jedenfalls nicht behauptet, daß die im Gebiete der Bundesrepublik befindlichen Kalksandsteinfabrikanten auch den Schweizer Markt beliefern. Umgekehrt werden aber auch die schweizerischen Kalksandsteinfabrikanten durch die im Gebiete der Bundesrepublik Deutschland vorgenommene Förderung des Wettbewerbes der Ziegeleien durch den Beklagten nicht betroffen. Daraus folgt, daß das Verbot der Verbreitung des Berichtes Nr. 8 des Beklagten nur für das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland erlassen werden kann. Die gleiche Einschränkung gilt für das Verbot, die Behauptung «Der Kalksandstein eignet sich nicht für Brandmauern» in dieser oder ähnlicher Form in weiteren Publikationen zu verbreiten. Kann dem Rechtsbegehren des Klägers, dem Beklagten die Verbreitung des Mitteilungsblattes Nr. 8 zu verbieten, nur mit einer räumlichen Beschränkung entsprochen werden, so kommt eine Gutheißung des Rechtsbegehrens 2 nicht in Betracht. Abgesehen davon kann der vom Kläger geltend gemachte Unterlassungsanspruch (Art. 2 Abs. 1 lit. b

UWG) nicht auf ein bestimmtes positives Tun oder Leisten des Beklagten gerichtet werden (Botschaft des Bundesrates Bbl. 1942 S.696). Dem Verletzten steht allerdings neben dem Unterlassungsanspruch noch ein Beseitigungsanspruch (Art.2 Abs.1 lit.c UWG) zu, der auch vom Verbands geltend gemacht werden könnte (Art.2 Abs.3 UWG). Inwiefern die im Rechtsbegehren 2 verlangten Handlungen geeignet wären, den vom Beklagten geschaffenen rechtswidrigen Zustand zu beseitigen, ist jedoch nicht einzusehen.

6. Nach Art.10 Abs.1 UWG kann der Antragsteller einer vorsorglichen Maßnahme verhalten werden, Sicherheit zu leisten. Das hat grundsätzlich immer zu geschehen, wenn Schaden zu befürchten ist (VON BÜREN, a.a.O. S.206 N.14). Der Beklagte hat vor dem Einzelrichter eine Sicherheitsleistung von Fr. 10550.– verlangt. Der Schaden, der ihm durch das Verbot der Verbreitung des Mitteilungsblattes Nr.8 entstehen würde, bestünde darin, daß sich die von ihm gemachten Aufwendungen für den Druck und Versand dieser Publikation als unnütz erweisen würden. Der Beklagte hat diese Aufwendungen vor dem Einzelrichter mit Fr. 10550.– beziffert. Zu berücksichtigen ist aber, daß ein Teil der Hauszeitschrift bereits zum Versand gelangte. Ferner ist dem Beklagten auch nur die Verbreitung der Publikation im Gebiete der Bundesrepublik Deutschland zu verbieten. Unter diesen Umständen erscheint eine Sicherheitsleistung von Fr. 7500.– als ausreichend und angemessen.»

UWG Art.1 Abs.2 lit.b und d und Art.7

Die Verwendung von Ausdrücken wie «Elle est tellement France», «Parce que marque française fabriquée en Suisse» und allgemein von Ausdrücken, die geeignet sind, den Eindruck zu erwecken, eine Zigarettenmarke sei französisch, stellen unlauteren Wettbewerb dar, wenn die Zigaretten weder aus Frankreich stammen, noch französischen Tabak enthalten, auch wenn sie von einer schweizerischen Tochtergesellschaft einer französischen Gesellschaft hergestellt werden (Erw. II 2). Eine Verwechslungsgefahr der blauen Zigarettenverpackungen für «Gauloises Caporal» und der blau und weißen Packungen für «JOB» ist zu verneinen, um so mehr als die letzteren Packungen in einem deutlich abweichenden Blau ausgeführt sind und die Marke in einem beige oder roten Feld erscheint (Erw. II 1b).

Es besteht auch keine Verwechslungsgefahr und liegen keine irreführenden Angaben vor, wenn für die Zigaretten «JOB» der Ausdruck «BLEU» verwendet wird, denn dieser Ausdruck bezeichnet nicht einen bestimmten Tabak der Régie française des tabacs, noch einen Tabak für deren Zigaretten, sondern allgemein einen gewissen Genre von Tabak (Erw. II 1b).

Die Verjährung beginnt nicht zu laufen, solange die Störung noch andauert (Erw. II 1a).

Eine Klage nach 30jähriger Duldung einer gewissen Bezeichnung stellt Rechtsmißbrauch dar (Erw. II 1b in fine).

L'emploi, pour des cigarettes ne provenant pas de France et ne contenant pas de tabac français, d'expressions telles que: «Elle est tellement France», «Parce que marque française fabriquée en Suisse» et d'une manière générale de toutes autres

expressions tendant faussement à faire croire qu'une marque est française constitue un acte de concurrence déloyale de nature à tromper ou à induire en erreur les consommateurs et à créer un risque de confusion avec les cigarettes de la Régie française des tabacs (consid. II 2).

En revanche, il n'y a pas en l'espèce risque de confusion entre des emballages de cigarettes respectivement bleu («Gauloises Caporal») et bleu et blanc («JOB») — ces derniers réalisés au surplus en un bleu nettement différent et avec une cartouche de couleur beige ou rouge où est inscrit cette marque (consid. II 1b).

De même, il n'y a aucun risque de confusion, ni d'ailleurs indication inexacte, dans l'emploi par la défenderesse de l'expression «BLEU», car celle-ci désigne non pas un type de tabac provenant de la Régie française des tabacs ou destiné à la fabrication de ses cigarettes, mais bien un genre de tabac (consid. II 1b).

La prescription de l'action ne commence pas à courir aussi longtemps que l'atteinte subie est encore ressentie; rappel de jurisprudence (consid. II 1a).

Une action intentée après une tolérance plus que trentenaire de l'emploi d'une appellation confine à l'abus de droit (consid. II 1b in fine).

Urteil der I. Kammer der Genfer Cour de Justice civile vom 18. Oktober 1968 i. S. Rinsoz et Ormond S. A. gegen United Cigarettes Ltd.

Faits:

La maison Rinsoz et Ormond S. A. à Vevey fabrique et vend en Suisse, sous licence et sous le contrôle de la Régie française des Tabacs (S.E.I.T.A.) les cigarettes de tabac noir «Gauloises Caporal», dites Gauloises bleues.

La société United Cigarettes Company Ltd., constituée en 1965, a repris la succession de la maison Job, établie à Carouge et exploite en conséquence la marque Job sous laquelle l'ancienne société fabriquait et vendait depuis de nombreuses années sur le marché suisse diverses variétés de cigarettes, notamment, depuis 1936, une qualité «Job Bleu» vendue dans un emballage entièrement bleu.

En 1966 la défenderesse a créé et mis en vente en Suisse 4 nouvelles variétés de cigarettes Job, dont notamment les cigarettes «Bleu nacré» et «Bleu filtre».

Pour annoncer et favoriser le lancement de ces nouvelles qualités Job, la défenderesse a fait de la publicité dans divers quotidiens de Suisse romande. C'est ainsi qu'elle a fait paraître un placard publicitaire sur page entière dans la «Tribune de Lausanne» du 18 janvier 1967, dans la «Feuille d'Avis de Vevey» du 28 février 1967 et dans la «Tribune de Genève» du 13 mars 1967, éditant en outre, pour être offert aux consommateurs, un horaire abrégé de chemins de fer mentionnant sur la couverture les 4 nouvelles variétés Job.

Estimant que la présentation et l'emballage des cigarettes Job «Bleu nacré» et «Bleu filtre» ainsi que le texte des annonces publicitaires susmentionnées constituaient des actes de concurrence déloyale pouvant porter préjudice à ses propres produits, soit en l'espèce à la Gauloise Caporal ou Gauloise Bleue, la maison Rinsoz et Ormond S. A., agissant par exploit du 24 février 1967, a introduit contre United Cigarettes Co. Ltd. la présente action fondée sur les dispositions de l'article 1 ch. 2 litt. b et d de la loi fédérale du 30 septembre 1943 sur la concurrence déloyale.

Cette action tend en premier lieu à ce qu'il soit fait défense à la défenderesse d'employer dans sa publicité certains des termes qui figuraient dans les annonces susvisées et de faire usage, tant dans sa publicité que sur ses produits, du mot «Bleu», d'autre part à ce qu'il soit constaté que l'emploi de ces mêmes termes publicitaires et du mot «Bleu» constituait un acte de concurrence déloyale au sens des dispositions légales précitées.

La demanderesse a conclu de plus à la publication de l'arrêt à intervenir et à la condamnation de la défenderesse à lui payer la somme de fr. 20000 à titre de dommages-intérêts. Elle a pris des conclusions subsidiaires en enquête testimoniale.

La maison Rinsoz et Ormond allègue, à l'appui de sa demande, qu'elle est au bénéfice de contrats passés avec la Régie française des Tabacs (S.E.I.T.A.) lui assurant l'exclusivité de la fabrication et de la vente en Suisse des cigarettes françaises, sous le contrôle de ladite Régie, soit en particulier de la cigarette «Gauloises Caporal», couramment dénommée «Gauloise bleue» en raison de la couleur de son emballage et de sa composition faite de tabac noir français Caporal. Elle soutient et offre de prouver qu'aussi bien en Suisse qu'en France, ce terme est synonyme de tabac noir dit Caporal de provenance exclusivement française et que lorsqu'un acheteur demande «un paquet de bleu», cela signifie qu'il entend acquérir un paquet de Gauloises bleues.

Aussi bien, a-t-elle soutenu, la défenderesse n'avait aucun droit d'apposer sur ses produits l'appellation «Bleue» ses cigarettes ne contenant aucune parcelle de tabac français. Ce procédé est d'autant plus critiquable que le terme incriminé figure en gros caractères bleus sur le fond blanc de la partie supérieure de l'emballage, au-dessus de la marque Job libellée en caractères plus petits et insérée dans une cartouche figurant dans la partie inférieure de couleur bleue dudit emballage, comme si le terme «Bleu» représentait une marque et le mot Job une sous-marque.

La demanderesse reproche d'autre part à son adverse partie d'avoir recouru dans sa publicité à des allégations manifestement inexactes et fallacieuses sur la qualité et la provenance de ses produits, notamment en faisant figurer à deux reprises, dans chacune de ses annonces, la phrase: «Elle est tellement France», en parlant de «goût français» et en affirmant que la nouvelle Job était «faite de tabac si typique car ... elle est tellement France» et en alléguant dans les deux autres annonces que la Job était une «marque française» fabriquée en Suisse et qu'elle représentait une tradition, «celle du bon goût français».

Se fondant tant sur la présentation des produits litigieux (emploi abusif du terme «Bleu») que sur le texte des 3 annonces susmentionnées, la demanderesse soutient d'une part que la défenderesse a intentionnellement créé un risque de confusion entre ses produits et les Gauloises Bleues, d'autre part, qu'elle a voulu faire accroire au public suisse que les nouveaux modèles Job étaient fabriqués avec du tabac français et sous le contrôle de la Régie française.

Pour ce qui est de sa demande de dommages-intérêts, elle admet qu'il est matériellement impossible de chiffrer le montant du préjudice qu'elle a pu subir du fait des actes de concurrence déloyale de la défenderesse, mais se référant à la jurisprudence en la matière, elle demande à la Cour d'arbitrer ex aequo et bono le montant des dommages-intérêts en faisant application de l'article 42 alinéa 2 CO.

La défenderesse a conclu au déboutement avec suite de dépens et subsidiairement à une enquête par témoins.

Elle soutient que l'action de la S.A. Rinsoz et Ormond est dénuée de tout fondement en fait et en droit, aucun acte de concurrence déloyale n'ayant été commis par elle tant dans la présentation de ses nouveaux produits que dans la publicité faite à leur sujet.

La défenderesse observe de prime abord que les qualités «Bleu nacre» et «Bleu filtre» sont présentées et vendues dans un emballage se distinguant très nettement, par les couleurs employées et par sa conception, de l'emballage des Gauloises Caporal ou Gauloises bleues et que la marque Job apposée d'une manière apparente indique, sans aucune équivoque, la provenance de ces produits. Aucune confusion n'est donc possible et concevable entre ces deux variétés de cigarettes Job et la Gauloise bleue fabriquée et vendue par la demanderesse sous licence de la S.E.I.T.A.

L'usage du mot «Bleu», qui ne figure d'ailleurs pas sur l'emballage des Gauloises, ne constitue pas une marque et ne peut être valablement interdit à United Cigarettes Co. Pendant plus de 30 ans, l'ancienne maison Job a fabriqué et vendu sur le marché suisse des cigarettes avec et sans filtre dont l'emballage portait le mot «Bleu» sans que la maison Rinsoz et Ormond ait formulé aucune protestation ni aucune réserve.

Dans son deuxième mémoire, United Cigarettes Co. a soutenu que l'action était prescrite au regard de l'article 7 LCD en tant qu'elle concernait la présentation et l'emballage des produits litigieux, notamment l'apposition du terme «Bleu» sur ces produits.

La défenderesse allègue d'autre part que la demande n'est pas mieux fondée en tant qu'elle se rapporte à la publicité faite par elle au début de 1967. Elle observe de prime abord qu'après intervention du conseil de la demanderesse, elle a apporté certaines modifications au texte de ses annonces publicitaires, et cela, avant l'introduction de l'instance.

Alléguant qu'elle fabrique ses produits comme agent ou licencié de la société française Job qui possède d'importants intérêts dans son entreprise, la défenderesse estime que ses références à la France et à la qualité française étaient pleinement justifiées et qu'en y faisant allusion dans sa publicité, elle n'avait nullement l'intention de faire accroire aux consommateurs du marché suisse que ses produits provenaient de la Régie française ou qu'ils étaient fabriqués sous le contrôle de celle-ci. Au surplus, ajoute-t-elle, le slogan «Elle est tellement France» qu'elle a maintenu dans le texte de ses annonces ultérieures impliquait en quelque sorte un jugement d'ordre esthétique, souligné et illustré par l'image figurant dans le corps de ces annonces.

Si dans ses annonces des 28 février et 13 mars 1967, elle présentait sa marque comme une marque française, elle précisait cependant que cette marque était fabriquée en Suisse, précision qui figurait d'ailleurs sur ses emballages. Au surplus, elle allègue que les termes «marque française» ne sont plus mentionnés dans sa publicité actuelle.

Droit

I. A l'appui de sa demande, la S. A. Rinsoz et Ormond formule à l'encontre de United Cigarettes Co. Ltd. deux griefs dont le premier se rapporte à la présentation (emballage et conditionnement) des Job «Bleu nacre» et «Bleu filtre» soit notamment à l'apposition du terme «Bleu» sur ces emballages et le second à la publicité faite au début de 1967 dans trois journaux romands au sujet de 4 nouvelles qualités de cigarettes Job, soit, en particulier, des qualités susmentionnées.

Il convient donc d'examiner si chacun des procédés incriminés par la demanderesse constitue un acte de concurrence déloyale au sens de l'article 1 ch. 1 et 2 litt. b et d LCD.

II. *Ad 1:*

a) Le moyen pris de la prescription annale de l'article 7 LCD apparaît mal fondé à tous égards.

L'action ayant été intentée le 24 février 1967, il appartenait à la firme United Cigarettes Co. Ltd., demanderesse sur exception, de prouver ou d'offrir valablement de prouver que ses produits, dont la présentation et, notamment, l'apposition du mot «Bleu», lui étaient

imputées à grief, avaient été mis en vente plus de une année avant l'introduction de la demande, soit avant le 24 février 1966, encore qu'il faille observer que ce délai n'aurait commencé à courir qu'à partir du jour où la demanderesse aurait eu connaissance du lancement sur le marché suisse des deux qualités Job dont il s'agit.

Force est bien de constater que cette preuve n'a été ni administrée, ni valablement offerte. La preuve offerte à cet égard ne porte pas sur des faits véritablement concluants. Il ne suffisait pas, en effet, d'alléguer — fait d'ailleurs non contesté — que la société défenderesse avait acquis dès sa constitution en 1965 le droit d'exploiter la marque Job et que le sieur Campiche, demeuré au service de la défenderesse pendant l'année 1965, avait «pris l'initiative» de modifier les emballages des cigarettes Job. Elle devait établir ou offrir valablement de prouver que cette «initiative» de son ex-directeur avait été mise à exécution par le «lancement» effectif antérieur au 24 février 1966 des nouveaux produits de la firme United Cigarettes Co. Ltd. La Cour constate à cet égard que la défenderesse n'a précisé ni dans ses mémoires ni dans son offre de preuve la date de la mise en vente de ses nouvelles variétés.

On pourrait d'ailleurs inférer du texte des annonces parues au début de 1967 que l'introduction des nouvelles cigarettes Job fabriquées par la défenderesse sur le marché suisse était relativement récente. On lit, en effet, ce qui suit dans ces annonces: «... quand vous goûtez aux 4 variétés de la *nouvelle Job...*», ce qui donne à penser qu'il s'agissait d'une publicité de lancement.

Voudrait-on même admettre que les produits dont la présentation est critiquée par la demanderesse ont été mis en vente plus de 1 an avant l'introduction de l'action que l'exception de prescription n'en apparaîtrait pas mieux fondée. A supposer en effet que la présentation des nouveaux produits de la défenderesse — soit en l'espèce le mot «Bleu» figurant sur les emballages — soit justiciable de la LCD, l'infraction imputable de ce chef à United Cigarettes Co. Ltd. se caractériserait comme une infraction continue, qui autrement dit, se commettrait aussi longtemps que les produits incriminés (soit leur emballage) n'auraient pas été retirés du marché suisse. Cela revient à dire que le délai de prescription ne commencerait pas à courir aussi longtemps que l'atteinte subie de ce fait par la demanderesse serait encore ressentie (SJ 1963 p. 249 et ss. spéc. 253 et 254; ATF 79 II 313).

Pour ces divers motifs, le moyen pris de la prescription doit être rejeté.

b) Ce n'est d'ailleurs qu'à toutes fins utiles que la Cour a jugé à propos de se déterminer sur les mérites du moyen préjudiciel tiré de la prescription. L'action de la société demanderesse apparaît en effet dénuée de tout fondement en tant qu'elle se rapporte à la présentation, soit à l'emballage, des deux qualités Job «Bleu nacré» et «Bleu filtre».

La simple comparaison de l'emballage de la Gauloise Caporal, d'une part, et des emballages des Job «Bleu nacré» et «Bleu filtre» d'autre part, démontre en effet qu'aucun risque sérieux de confusion ne peut se produire entre ces marques et produits concurrents. Alors que la Gauloise Caporal est présentée sous un emballage uniformément bleu, avec le signe distinctif du casque gaulois et la mention «Régie française extension suisse», les deux qualités Job incriminées sont vendues dans un emballage bicolore, soit blanc au premier tiers supérieur et bleu de roi pour la partie inférieure, la nuance de ce bleu étant au surplus nettement différente de celle des Gauloises. La marque Job se détache nettement du fond bleu de la partie inférieure, insérée dans un cartouche beige pour les Job sans filtre et rouge pour les Job avec filtre.

Quant au mot «Bleu» qui est effectivement apposé en plus gros caractères que la marque Job et au-dessus de cette marque, son aspect visuel n'est nullement de nature à créer une confusion avec la Gauloise Caporal, dite Gauloise bleue, fabriquée et vendue

par la demanderesse sous licence et contrôle de la Régie française. Il convient surtout de relever que le terme «Bleu» dont la demanderesse voudrait interdire l'usage à la défenderesse ne figure pas sur l'emballage de ses propres produits.

La demanderesse, qui n'en use pas elle-même, ne saurait valablement contester à son adverse partie le droit d'user de cette appellation générique qui caractérise, non pas un tabac à cigarettes provenant exclusivement de la Régie française, ou destiné à la fabrication de cigarettes sous licence de cette Régie, mais bien un tabac noir par opposition au tabac Maryland, tabac qui peut être et qui est, en ce qui concerne les Job, de provenance indigène.

Mais il y a plus: Il ressort de la lettre de la Direction générale des Douanes du 1^{er} mai 1967 (p. 2 chargé de la défenderesse du 21 avril 1967 et des spécimens produits) que depuis de très nombreuses années, l'ancienne maison Job apposait sur ses produits le mot «Bleu» en capitales du même format que celui employé sur les emballages des Job bleues de la défenderesse. Or, la demanderesse admet qu'elle n'a jamais protesté contre ce procédé et à plus forte raison qu'elle n'a jamais songé à agir en justice contre la société Job avec laquelle, dit-elle, elle avait toujours entretenu des relations correctes. Ainsi, elle apporte elle-même la démonstration, pour avoir admis pendant plus de 30 ans l'usage par son ancienne concurrente du mot «Bleu», que cet usage ne constituait pas, de la part de la maison Job, une indication inexacte ou fallacieuse sur les produits de cette dernière au sens de l'article 1 ch. 2 litt. b LCD, ni que l'emploi de ce terme par la susdite société Job était de nature à créer une confusion entre ses propres produits et ceux de la susnommée (art. 1 ch. 3 litt. d même loi).

Cette tolérance plus que trentenaire à l'égard et en faveur de l'ancienne société Job autorise d'autre part la Cour à considérer qu'en prétendant interdire à la défenderesse l'usage d'une appellation dont elle avait admis implicitement, mais indiscutablement, la licéité lorsque et tant qu'il s'agissait de la société Job, la demanderesse émet une prétention qui confine à l'abus de droit (cf. jurisprudence citée ci-dessus).

Toutes les conclusions que la S.A. Rinsoz et Ormond a prise de ce chef doivent en conséquence être rejetées.

Ad 2:

La demande est en revanche incontestablement fondée en tant qu'elle vise et incrimine la publicité faite par la défenderesse au début de 1967, soit les trois annonces publicitaires parues respectivement le 18 janvier 1967 dans la «Tribune de Lausanne», le 28 février 1967 dans la «Feuille d'Avis de Vevey» et le 13 mars 1967 dans la «Tribune de Genève».

Les textes incriminés sont en effet de nature à tromper ou à induire en erreur les consommateurs suisses sur la provenance des nouveaux produits Job et à créer une confusion ou à susciter un risque de confusion entre ces produits et ceux de la Régie française et de la demanderesse. En dépit de l'exégèse fort peu convainquante donnée par la défenderesse dans ses mémoires, il apparaît évident que le slogan «Elle est tellement France» figurant deux fois sur chaque insertion donne à penser que les cigarettes Job sont des cigarettes françaises, soit, autrement dit, des produits de la Régie française fabriqués en Suisse sous licence de cette Régie. Or, il s'agit des allégations non contestées de la demanderesse que non seulement les cigarettes Job ne proviennent pas directement ou indirectement de la S.E.I.T.A. (Régie française) mais encore qu'elles ne contiennent pas de tabac français.

Il est vrai que la première des trois annonces publiées par la défenderesse (insertion du 18 janvier dans la «Tribune de Lausanne») a été modifiée ultérieurement à la suite d'une intervention du conseil de la demanderesse. Mais cette pseudo-rectification dont la

teneur n'a pas été admise par la demanderesse n'a fait qu'aggraver le caractère tendancieux et véritablement fallacieux du texte primitif. Non seulement, en effet, le slogan critiquable «Elle est tellement France» se trouve maintenu, à deux reprises, dans chacune des deux annonces subséquentes, mais, ce qui est plus grave encore, ce slogan est suivi immédiatement de la phrase ou du membre de phrase suivant «parce que marque française, fabriquée en Suisse». Comme il est de notoriété publique que la Régie française possède un monopole exclusif, sous la seule exception mentionnée ci-dessous, de la fabrication des cigarettes françaises cette précision apportée dans les deux textes susmentionnés tend à faire accroire au consommateur suisse de cigarettes de tabac français, que la cigarette Job est fabriquée en Suisse sous licence et sous contrôle de la Régie française. Il n'est d'ailleurs pas nécessaire qu'une telle allégation soit de nature à engendrer une confusion entre les produits concurrents des parties au procès. Il faut, mais il suffit, au sens de l'article 1 ch. 2 litt. b que l'auteur ait donné des indications inexacts ou fallacieuses sur ses propres marchandises et que ses indications aient pu favoriser l'écoulement de ses produits au détriment de ses concurrents.

Au début de l'instruction, soit dans son premier mémoire, la défenderesse a en quelque sorte expressément revendiqué le droit de qualifier ses produits de «marque française». Elle arguait à cet égard de ses liens économiques avec la société française Job établie à Perpignan et Toulouse et alléguait d'autre part que des cigarettes Job sont fabriquées en France sous la marque «Job Brasilenas». Cette tentative de justification est dénuée de toute valeur. Il est constant en effet que la maison française Job, dont on ne conteste pas les rapports économiques et peut-être juridiques avec la défenderesse, ne fabrique que du papier à cigarettes et des filtres, et non des cigarettes, le monopole de la Régie s'y opposant. S'il est vrai, d'autre part, que des cigarettes Job Brasilenas sont fabriquées en Corse, seul département français où ne s'exerce pas le monopole de fabrication de la Régie, ces cigarettes sont faites de tabac brésilien, et non de tabac français et elles ne peuvent au surplus se vendre sur le territoire métropolitain que sous le contrôle et la marque de la S.E.I.T.A. (Régie). Enfin, cette marque est totalement inconnue sur le marché suisse. Il faut encore relever, en passant, qu'en se référant aussi à une fabrique «française» Job établie en 1913 à Strasbourg, la défenderesse paraît avoir oublié qu'à cette époque lointaine, l'Alsace ne faisait pas partie du territoire français.

Se rendant compte, vraisemblablement, de la fragilité des arguments par lesquels elle s'efforçait de démontrer qu'elle pouvait se considérer comme une marque française, la défenderesse a adopté une attitude et une tactique très différentes dans son deuxième mémoire. Elle allègue en effet que pour donner satisfaction à la demanderesse, elle a renoncé dans sa publicité ultérieure et actuelle à présenter la marque Job comme une marque française. A noter qu'elle aurait pu aisément apporter la preuve de cette prétendue renonciation en produisant les nouveaux textes ainsi expurgés. Toujours est-il que cette allégation démontre qu'elle se rendait compte par elle-même du caractère fallacieux de sa référence à une prétendue marque française. Au surplus, pour apprécier le degré de gravité de l'infraction commise, la Cour ne tiendra compte que des trois annonces qui lui ont été soumises, soit des annonces publiées en janvier, février et mars 1967.

III. Conformément à la jurisprudence en la matière, le montant des dommages-intérêts alloués à la demanderesse sera fixé ex aequo et bono et par application de l'article 42 al. 2 CO. La Cour arrêtera le montant desdits dommages-intérêts à fr. 1000. En revanche, il ne se justifie pas, a... vu des circonstances de la cause, d'ordonner la publication de l'arrêt.

IV. Vu la solution adoptée par la Cour, les dépens seront répartis entre les parties dans la proportion des 3/5 à la charge de la défenderesse et des 2/3 à celle de la demanderesse, la surplus des dépens étant compensés.

Par ces motifs

La Cour:

Fait défense à la société United Cigarettes Co. Ltd. d'employer dans sa publicité, sous quelle forme que ce soit des termes tels que :

«Elle est tellement France», «Parce que marque française fabriquée en Suisse», et d'une manière générale, toutes autres expressions tendant à faire croire que la marque Job est une marque française.

Dit et prononce que la défenderesse a commis des actes de concurrence déloyale en recourant dans sa publicité (annonces versées au débat) aux expressions susmentionnées.

Condamne la société United Cigarettes Co. Ltd. à payer à la S. A. Rinsoz et Ormond la somme de fr. 1000 à titre de dommages-intérêts en application de l'article 2 ch. 1 litt. d LCD.

Débouté la demanderesse du surplus de ses conclusions, notamment de celles relatives à l'emploi du mot «Bleu» sur les emballages des produits de la défenderesse.

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

Die sklavische Nachahmung eines nicht hinterlegten Musters stellt unlauteren Wettbewerb im Sinne der Generalklausel dar, auch wenn keine konkrete Verwechslungsgefahr besteht.

Zu den Ansprüchen auf Feststellung, Unterlassung, Beseitigung und zur Schadenersatzbemessung.

L'imitation servile d'un produit non protégé par le dépôt d'un modèle tombe sous le coup de la loi sur la concurrence déloyale même lorsque le danger de confusion est un danger abstrait.

Action en constatation, en interdiction, en cessation de trouble et en dommages-intérêts.

Extraits des principaux arrêts du Tribunal Cantonal de Fribourg en 1967, p. 78ss., décision de la Cour Civile du 4 décembre 1967.

3. Sur l'originalité des étuis de la maison V. et sur la ressemblance qu'offrent avec eux les étuis H., la Cour n'a aucune raison de récuser les conclusions de l'expert.

Les remarques qu'y a faites le défendeur par sa lettre du 9 janvier 1967, dans la mesure où elles sont pertinentes, n'emportent nullement la conviction. Le principal argument allégué, à savoir que les étuis V. étaient d'un modèle courant lors de leur fabrication et de leur mise en vente, est tenu en échec par le fait que le défendeur s'est trouvé dans l'incapacité de produire un seul étui présentant des caractères identiques aux étuis de V. et antérieur à ceux-ci.

Et l'intention du défendeur de copier les étuis V. ressort non seulement de la comparaison de ces étuis avec les étuis H., mais aussi de la déposition du témoin D. qui a constaté la présence d'étuis V. dans l'atelier du défendeur à une époque remontant à peu près à celle où les étuis litigieux de H. furent fabriqués et mis sur le marché.

La Cour n'a, dès lors, aucune hésitation à retenir que l'étui 1 H est une imitation servile de l'étui 1 V et que l'étui 2 H est une imitation servile de l'étui 2 V.

4. La Cour doit examiner, en premier lieu, si les activités du défendeur tombent sous le coup de la loi sur la concurrence déloyale. ...

La question, telle qu'elle est posée par la demanderesse, est celle de savoir si, en principe, la contrefaçon d'un produit imaginé par autrui tombe nécessairement sous le coup de l'article 1^{er} alinéa 2 lettre *d* LCD qui considère comme acte de concurrence déloyale le fait de celui qui « prend des mesures destinées ou de nature à faire naître une confusion avec les marchandises, les œuvres, l'activité ou l'entreprise d'autrui ».

En d'autres termes, lorsqu'un produit susceptible d'être protégé par le dépôt d'un modèle industriel est contrefait, l'imitateur tombe-t-il nécessairement sous le coup, outre de la loi sur les modèles industriels, de la loi sur la concurrence déloyale? Existe-t-il des cas où l'imitateur est passible des sanctions civiles et pénales de la loi sur les modèles industriels sans encourir simultanément celles qui sont prévues par la loi sur la concurrence déloyale? Y a-t-il pour la loi sur les modèles industriels, un champ d'application qui ne soit pas recouvert par celui de la loi sur la concurrence déloyale?

La Cour pense que tel n'est pas le cas, exception faite pour l'hypothèse où la ressemblance serait entièrement fortuite et ne découlerait que d'une simple coïncidence. Même si l'imitation servile d'un modèle nouveau non protégé par dépôt officiel ne tombe pas nécessairement sous le coup de la disposition invoquée par la Société, soit la lettre *d* de l'article 1^{er} alinéa 2 de la LCD, il est difficile à imaginer qu'elle échappe à l'alinéa 1^{er} de cet article.

En effet, il découle du texte même de la loi que l'énumération de l'alinéa 2 n'est pas limitative.

On peut se demander si, réellement, l'activité du défendeur tombe sous la lettre *d* de cet alinéa, disposition invoquée par la demanderesse.

Si l'on considère la nature et le rôle des produits fabriqués par V. et H., il paraît peu vraisemblable que l'activité de ce dernier ait tendu précisément à la création d'une confusion ou d'un risque concret de confusion avec les produits de V., ou qu'en fabriquant ses étuis H. ait cherché à profiter de la réputation de V. sur le marché.

Le risque de confusion est plutôt théorique chez les acheteurs dont le nombre est limité: il s'agit des fabricants d'horlogerie qui ne peuvent éviter de remettre, avec les montres qu'ils vendent au public, des emballages convenables. Dans ce cercle réduit d'acquéreurs, les possibilités de confusion sont peu importantes et il est improbable que, lorsque des étuis à peu près identiques sont offerts à un fabricant d'horlogerie par deux producteurs différents, l'acquéreur soit amené à en conclure que les producteurs travaillent en liaison l'un avec l'autre. La constatation de la similitude s'arrête là. Elle ne permet pas de déductions plus amples. Il n'est pas très vraisemblable, que les fabricants qui ont acheté les étuis 1 H et 2 H aient été amenés à le faire en raison de la réputation de la maison V. sur le marché ou parce que les étuis 1 H et 2 H ressemblaient aux étuis de la maison V. Dans les commandes passées par des fabricants d'horlogerie à H., la forme donnée par lui à ses étuis a certainement joué un rôle important, mais le fait que cette forme était semblable à celle des étuis V. n'en a probablement joué aucun. L'éventualité d'un bénéfice tiré par le défendeur de la réputation de la maison V. paraît difficile à admettre.

Quant aux destinataires ultimes des étuis, c'est-à-dire les acheteurs de montres, il est évident que leur choix dépend fort peu de l'emballage de l'objet acheté. Ce qui est déterminant pour le client, c'est la qualité et la forme de la montre qu'il désire et, son choix

fait, il n'attache guère de valeur à l'étui dans lequel elle lui est remise, dans la mesure où cet étui est convenable. Il est évident que le nom du fabricant ou la provenance de l'étui sont dénués d'intérêt pour lui.

L'existence ou l'inexistence d'un acte de concurrence déloyale ne doit se juger, dès lors, qu'à l'échelon des fabricants d'horlogerie et non à celui des acheteurs de montres.

La question se posait d'une manière différente dans l'espèce jugée par la Cour le 12 juillet 1960 (*Extraits* p. 56) ou, s'agissant également d'emballages imités, la forme de ces emballages était de nature à exercer une influence importante pour les acheteurs des objets ainsi emballés, soit pour le public en général.

Si l'on examine ainsi la question litigieuse à l'échelon des fabricants d'horlogerie, et non des acheteurs de montres, on voit difficilement comment la lettre *d* de l'alinéa 2 de l'article 1^{er} LCD pourrait être appliquée, le risque de confusion entre les marchandises fabriquées par V. et les marchandises fabriquées par H. ne présentant guère d'importance commerciale.

En fait, on doit admettre que l'intention du défendeur était avant tout de s'éviter la peine de trouver lui-même une forme élégante d'étui en copiant simplement un modèle imaginé par un concurrent, cette intention ne comprenant pas celle de faire passer ses produits pour des produits de la maison V.

Reste à voir si l'activité du défendeur ne tombe pas sous le coup de la norme générale de l'alinéa 1^{er} de l'article 1 qui déclare concurrence déloyale « tout abus de la concurrence économique résultant d'une tromperie ou d'un autre procédé contraire aux règles de la bonne foi ».

La copie servile de la forme extérieure d'un objet, lorsque cette forme n'est pas commandée par les exigences techniques de la fonction de l'objet, constitue-t-elle un procédé contraire aux règles de la bonne foi, étant entendu que cette forme pourrait être protégée par le dépôt d'un modèle mais que le modèle n'a pas été déposé?

Il est tout d'abord à relever que l'énumération même des exemples donnés par l'alinéa 2 permet de constater que la notion de concurrence déloyale est loin de graviter autour de la catégorie prévue à la lettre *d* ou de catégories voisines. La création d'un risque concret de confusion avec les produits d'un concurrent est une activité d'un tout autre ordre que celle qui consiste à induire les auxiliaires de ce concurrent à trahir des secrets de fabrication (*litt. f*) ou que celle qui tend à dénigrer le concurrent (*litt. a*) ou encore que celle qui tend à se parer de titres usurpés (lettre *c*).

TROLLER (*Immaterialgüterrecht*, II, p. 886) exprime la même idée: « Das riesige Gebiet des wirtschaftlichen Wettbewerbs soll durch den Hinweis auf seinen Missbrauch und Mittel, die gegen Treu und Glauben verstossen, in rechtliche Schranken gewiesen sein. Die Erwähnung täuschender Mittel greift bloss einen Sonderfall heraus und trägt zur Charakterisierung der andern, viel zahlreicheren, die mit Treu und Glauben unvereinbar sind, nichts bei; sie gibt aber der Phantasie des Lesers einen Ausgangspunkt, von dem aus sie Umschau halten und die Richtung für das weitere Suchen bestimmen kann. Weil keine Tatbestandsmerkmale und keine Schutzobjekte genannt sind, ist UWG Art. 1, Abs. 1, als weit gefasste Generalklausel zu verstehen, die den Richter ermächtigt und alle, die sich über das richtige Verhalten im wirtschaftlichen Wettbewerb Rechenschaft zu geben haben, anweist, aus dem Begriff Treu und Glauben die Regel im konkreten Falle abzuleiten. »

Le même auteur, après avoir montré comment l'obligation d'agir conformément à la bonne foi, donne sa limite au principe de la liberté du commerce et de l'industrie, déclare (*ibid.* p. 906): « Die freie Konkurrenz wird missbraucht, wenn jemand deswegen, weil

nicht bestimmte Handlungen vorgeschrieben oder verboten sind, ohne entsprechende eigene Leistung zum Erfolg gelangen will».

Sont cités, comme exemples d'abus de la concurrence, le pillage des œuvres ou des idées d'autrui (Ausbeutung fremder Leistung). Selon TROLLER (p.908): «Dass die sklavische Nachahmung von technischen Entwicklungen, die weder als Erfindungen noch als Geheimnisse geschützt sind, nur wegen der ohne technische Nachteile vermeidbaren Verwechslungsgefahr zu verpönen ist, wurde in Bd. I dargetan. Dasselbe ist betreffend ästhetische Formgebungen zu sagen, für die der Spezialschutz nie erwirkt wurde oder abgelaufen ist.»

Sans doute l'auteur cité met-il cette proposition en rapport avec la règle énoncée par la lettre d de l'alinéa 2, telle que l'a interprétée la jurisprudence la plus récente du Tribunal fédéral (ATF 83 II 154; 88 IV 79). Toutefois cette disposition vise les imitations qui font naître un risque concret de confusion des produits avec ceux d'un concurrent propre à procurer le bénéfice usurpé de la bonne réputation du concurrent. On doit, dès lors, se demander si, dans le cadre de l'alinéa 1^{er} de l'article 1^{er} LCD, on ne peut pas faire entrer déjà les agissements propres à créer un risque abstrait de confusion et cela en dehors même d'une intention de l'usurpateur de bénéficier du bon renom du concurrent dont l'œuvre a été pillée.

A l'appui de cette thèse, on peut soutenir que, si le monopole de l'utilisation d'un modèle industriel est conditionné par le dépôt, le droit au modèle naît cependant de sa création. Dès lors, l'imitation servile d'un modèle même non déposé, susceptible de créer un risque abstrait de confusion, en raison même de son caractère d'imitation servile, apparaît comme un acte de concurrence contraire à la bonne foi, l'imitateur exploitant, sans aucune contribution personnelle, l'œuvre d'autrui pour améliorer sa situation sur le marché. L'imitateur est un parasite qui profite du travail inventif d'autrui pour lui faire concurrence. Même si le modèle qui pourrait être protégé par un dépôt ne l'est pas à la suite d'une omission, le procédé consistant à le copier servilement pour faire concurrence à son ayant droit doit, de l'avis de la Cour, être considéré comme un procédé déloyal au sens de l'alinéa 1 de l'article 1^{er} LCD. ...

8. Quant aux autres conclusions prises par la Société il y a lieu de considérer ce qui suit:

a) L'action en constatation du caractère illicite de l'acte doit être admise dans la mesure de l'intérêt qu'y a le demandeur (TROLLER, Der schweizerische gewerbliche Rechtsschutz, p.215). Selon cet auteur, l'intérêt doit être considéré comme suffisant dès le moment où la constatation judiciaire de l'illicéité de l'acte peut contribuer à parer au danger que l'acte constitue pour le demandeur ou à réparer l'atteinte qu'il a causée à ses intérêts. Cette constatation se justifie particulièrement lorsque l'action tend également à la publication du jugement (VON BÜREN, Kommentar ad art.2, note 3). On peut même aller plus loin et dire que c'est dans la mesure où le demandeur obtient la publication judiciaire illicite de l'acte de concurrence déloyale.

Dans l'hypothèse contraire, en effet, on peut reprendre le raisonnement tenu par la Cour dans son arrêt du 12 juillet 1960 (*Extraits* p.56ss.) et admettre, *mutatis mutandis*, puisque l'antécédent de 1960 gravitait autour de la loi sur les dessins et modèles, que l'action en constatation, malgré le texte de la loi sur la concurrence déloyale, est dominée par le principe de la subsidiarité par rapport à l'action en prestation et que, lorsque l'intérêt du demandeur est suffisamment sauvegardé par la condamnation à une prestation, l'énonciation dans le dispositif du jugement de la constatation du caractère illicite de l'acte de concurrence est superflète (TROLLER, Gewerblicher Rechtsschutz, p.216).

Ainsi qu'on l'a vu, la déclaration de l'illicéité est, dans une certaine mesure, liée à la publication du jugement.

L'une et l'autre sont conditionnées par un intérêt réel et important du demandeur. La publication, notamment, ne doit pas tendre à une humiliation gratuite du défendeur. Elle n'est pas indiquée lorsque l'acte de concurrence déloyale n'a atteint que des milieux restreints et n'est pas connue dans un large public (VON BÜREN, p. 178). La publication ne doit pas être ordonnée lorsque son effet principal serait de divulguer dans une sphère beaucoup plus vaste des faits qui n'étaient connus que dans un cercle restreint.

Tant pour la constatation par jugement que pour la publication, le demandeur a le fardeau de la preuve de son intérêt (VON BÜREN, *ad art. 2* note 5). Or, cette preuve, la Société demanderesse ne l'a pas faite, ni même esquissée. Bien plus, ses conclusions sur ce chef, comme sur celui de la publication, ne sont étayées sur aucune motivation même rudimentaire. Cela suffirait à justifier leur rejet. S'y ajoutent les circonstances relatées dans le considérant n° 4 ci-dessus, notamment l'étroitesse du marché pour l'écoulement des étuis de montres et la ténuité d'un risque concret de confusion, pour les fabricants d'horlogerie, entre les produits de V. et ceux de H.

b) En revanche, la Société est pleinement fondée à demander qu'interdiction soit faite à H. de continuer à écouler les étuis qu'il fabrique et qui sont la contre-façon de ceux de la demanderesse. Ce chef de conclusions est d'autant plus justifié qu'en aucun moment le défendeur ne s'est engagé à cesser cette fabrication.

c) La loi permet d'exiger la cessation de l'état de fait résultant des actes de concurrence déloyale (*litt. c*) et c'est vraisemblablement en se fondant sur cette disposition que la Société a demandé la confiscation des étuis fabriqués par le défendeur. Ce faisant, la demanderesse a mal interprété la règle légale invoquée, règle qui permettrait d'exiger le retrait des produits du défendeur qui sont déjà écoulés dans le commerce, mais non pas la confiscation de ceux qui se trouvent encore chez lui, dans ses ateliers. Ce qui constitue l'activité de concurrence déloyale, ce n'est pas la fabrication d'étuis imités de ceux de V., mais leur écoulement dans le commerce. L'action en cessation de l'état de fait résultant de la concurrence déloyale eût permis à V. d'exiger le retrait des étuis déjà livrés par H. à des marchands d'horlogerie, pour autant qu'un pareil retrait fût pratiquement réalisable. En revanche, rien ne permet de confisquer les produits se trouvant dans les ateliers du défendeur. Il lui est simplement interdit de les écouler.

d) L'action en réparation du dommage permet au demandeur d'exiger du défendeur la contre-valeur du gain perdu par celui-ci du fait que les actes de concurrence déloyale ont détourné de lui un certain nombre de clients. Condition de cette action est la faute du défendeur, faute qui est établie dans la présente cause.

L'indemnité à allouer au demandeur, par la nature des choses, ne peut être calculée d'une manière précise. Le bénéfice réalisé par le défendeur ne peut, à cet égard, être utilisé qu'à titre d'indice, non seulement parce que, contrairement à ce qui existe dans certains domaines de la propriété intellectuelle, l'action en dommages-intérêts de la LCD n'a rien de commun avec l'action déduite de la gestion d'affaires imparfaite, mais également parce que rien n'assure que tous les clients du défendeur se fussent adressés au demandeur.

Le bénéfice réalisé par le défendeur peut servir d'indice dans la mesure où il situe l'ordre de grandeur de son activité et la mesure dans laquelle il a pu porter préjudice au demandeur.

Dans l'espèce, la Société semble avoir attaché une importance décisive à la lettre adres-

sée le 4 août 1964 par H. à la maison E., lettre qui laisse présager une production de quatre à sept cent mille pièces par année.

Or, il est certain que la réalité a démenti ces vues optimistes. La procédure a fait apparaître H. comme un homme impécunieux, ayant toutes les peines du monde à réunir l'argent nécessaire aux frais du présent procès, imposé au fisc pour le revenu relativement modeste de 16 000 fr. par an et ayant de la peine à nouer les deux bouts. Son industrie est exploitée sur une base artisanale, puisqu'elle est installée dans un atelier où ne travaillent que deux ouvriers, rétribués comme de simples manœuvres. Lors de l'audience présidentielle du 27 janvier 1966, H. déclara avoir fabriqué 25 000 étuis en plastique en 1965. Il ajouta que la valeur de son outillage s'élevait à 12 000 fr., dont il devait encore les trois quarts. Plus tard, H. a produit un état de ses dettes qui s'élevaient à environ 75 000 fr. Il est à noter que le défendeur s'était efforcé d'obtenir l'assistance judiciaire gratuite pour le présent procès. Bien que sa requête ait été rejetée faute de preuves, on peut cependant en déduire que le défendeur est un homme besogneux, vivant plus ou moins au jour le jour à un niveau qui, pour n'être pas celui de l'indigence, ne lui est pas très supérieur.

Certes, les déclarations faites en justice par H. ne peuvent-elles être prises au pied de la lettre. Mais de l'ensemble des circonstances, on peut conclure que le plan d'une production de 400 000 à 700 000 étuis était absolument chimérique et que le chiffre de 25 000 pièces doit être beaucoup plus près de la réalité.

L'ensemble de la procédure amène à penser que, face à la Maison V. arrivée, dans sa branche, à une position puissante et bien assise, H. devait faire figure assez pâle, celle d'un parasite d'assez peu d'envergure, qui grâce à ses procédés illégaux, ne devait enlever que des miettes à la Société demanderesse.

C'est là une raison, dans le cadre de l'article 42 CO, pour ne pas aller trop haut dans l'indemnité à allouer à la Société demanderesse. Cette indemnité peut être arrêtée *ex aequo et bono*, à 5 000 fr.

UWG Art. 1 Abs. 1 und Abs. 2 lit. d, g und h und Art. 7; Firmenrecht

Keine Verwechslungsgefahr zwischen den Einzelfirmen «William Sport W. Meier» und «William Thomas». Der Vorname ist zwar firmenrechtlich nicht notwendiger Bestandteil der Einzelfirma, doch kann andererseits nicht dessen Weglassung gefordert werden.

Unlauterer Wettbewerb durch Verwendung der Bezeichnung «Sports William Thomas» als Enseigne und auf dem Geschäftspapier im Verhältnis zur prioritäts-älteren Bezeichnung «William Sport».

Es kann dem Gründer des zweiten Unternehmens nicht verboten werden, seinem Geschlechtsnamen (Thomas) den Vornamen (William) beizufügen, noch die Verwendung des Wortes «Sports». Er hat jedoch für genügende Unterscheidbarkeit zu sorgen und eine angemessene grafische Gestaltung zu wählen, auch wenn die Verwechslungsgefahr nicht vollständig beseitigt werden kann. Eine Verminderung der Verwechslungsgefahr würde schon dadurch eintreten, daß der Inhaber der jüngeren Firma nicht seinen Sitz in Carouge systematisch unterdrücken würde, sondern der Bezeichnung «Sports William Thomas» in großen Lettern die Adresse Ville de Carouge beifügen würde, obwohl der Inhaber der älteren Firma sein Geschäft an der Rue de Carouge in Genf betreibt.

Es kann dem Inhaber der jüngeren Firma nicht verboten werden, sich im mündlichen Verkehr mit der Kundschaft nur mit seinem Vornamen zu bezeichnen und bezeichnen zu lassen.

Da der Inhaber der jüngeren Firma mehr als ein Jahr vor Einleitung der Klage sein Enseigne geändert hatte, ist die Schadenersatzforderung verjährt, soweit die Schädigung durch das Enseigne in Frage steht, obwohl andere Schädigungshandlungen wie z. B. grafische Gestaltung der Firma auf den Drucksachen fortgesetzt weiter begangen wurden.

Bei der Festsetzung des Schadenersatzbetrages berücksichtigt der Richter u. a. den Umstand, daß die Schädigung vorsätzlich und nicht fahrlässig erfolgt ist.

Inscription au registre du commerce d'entreprises respectivement sous les raisons «William Sport W. Meier» et «William Thomas». L'art. 945 C. O. n'impose pas l'adjonction d'une désignation de fantaisie au nom et au prénom du titulaire. S'il est vrai que le prénom ne doit pas obligatoirement faire partie de la raison de commerce, il ne peut cependant être exigé sa suppression (consid. II).

Conflit entre ces deux entreprises exploitées créées sous le nom commercial «William Sports», d'une part et «Sports William Thomas», d'autre part. Risque de confusion retenu et faute du créateur de la seconde admise, résultant de l'emploi de ce nom commercial comme enseigne et sur les papiers d'affaires (consid. IV).

Obligations imposées au fondateur de l'entreprise nouvelle pour éviter le risque de confusion. Il ne saurait toutefois lui être interdit l'adjonction à son nom patronymique (ici «Thomas») de son prénom («William»), ni celui du mot «Sports»; il lui appartient cependant d'apporter une distinction suffisante d'avec le nom commercial antérieur et d'adopter un graphisme approprié, même si l'élimination totale de tout risque de confusion n'est pas possible.

Il ne saurait non plus lui être interdit de se désigner sous son prénom seul dans les relations verbales avec sa clientèle (consid. IV).

Le principe de l'unité du dommage et partant le point de départ de la prescription n'est pas une règle absolue (consid. VI).

En statuant ex aequo et bono, le juge peut apprécier plus largement la réparation d'un dommage dû, partiellement au moins, à une faute intentionnelle que celui qui découlerait d'une simple négligence (consid. VII).

Urteil der I. Kammer der Genfer Cour de Justice civile vom 24. Mai 1968 i. S. William Meier gegen William Thomas.

Faits:

1. William Meier, qui exploite à Genève, 24 rue de Carouge, à l'enseigne «William Sports» et sous la raison inscrite au registre du commerce de «William Sports, W. Meier» un magasin d'articles de sports, a assigné par exploit du 17 février 1967 William Georges Thomas, propriétaire d'un magasin d'articles de sports sis 10 avenue de la Praille-place

d'Armes à Carouge, à comparaître devant la Cour de céans siégeant en instance cantonale unique.

Le demandeur conclut à ce que la Cour de céans prononce que le défendeur a commis des actes de concurrence déloyale — qu'il énumère; qu'elle ordonne à M. le Préposé au Registre du commerce de Genève de radier dans la raison de commerce du défendeur («William Thomas») le prénom William; qu'elle ordonne au défendeur de mettre fin à tout acte ou comportement de nature à créer une confusion entre l'activité des deux magasins, défense devant lui être faite notamment d'user de l'expression «Sports William Thomas» ou de toute autre équivalente comportant le prénom William, comme aussi de se faire lui-même appeler William dans les relations d'affaires; qu'elle lui ordonne aussi de renoncer à l'emploi de son actuelle carte publicitaire qui reproduit les deux façades de son magasin avec l'enseigne «Sports William/William Thomas», comme aussi à la projection de la même image à titre de réclame sur les écrans cinématographiques; que l'exécution de ces diverses prescriptions soit assurée par la menace de l'article 292 CP. Le demandeur conclut encore à ce que le défendeur soit condamné au paiement de 4000 frs à titre de dommages-intérêts ainsi qu'en tous les dépens de la cause.

Le demandeur a conclu subsidiairement à la comparution personnelle des parties et à des enquêtes.

2. Le demandeur a motivé ses conclusions par l'exposé des faits suivants:

Le demandeur exploite depuis le mois de septembre 1960 le magasin de sports «William Sports» au 24 de la rue de Carouge. Il a eu à son service, depuis l'ouverture du commerce, le défendeur William Thomas comme principal vendeur, intéressé au chiffre d'affaires. William Thomas le quitta librement fin janvier 1964. Le 16 octobre 1965 il ouvrit à Carouge, à l'angle de la rue des Allobroges et de l'avenue de la Praille, un magasin à l'enseigne: «Sports William Thomas Sports», les deux premiers mots étant lisibles de la rue des Allobroges, les deux derniers de l'avenue de la Praille. Dans sa publicité le défendeur use des mots «Sports William Thomas» ou «William Thomas Sports». Des erreurs et des confusions constantes se sont produites entre les deux commerces, portant aussi bien sur l'acheminement des marchandises que la correspondance et les paiements. Des clients aussi sont allés dans un magasin en croyant se rendre dans l'autre ou en croyant que l'un constituait une succursale de l'autre.

À la suite d'une demande de mesures provisionnelles formée par le demandeur, qui aboutit à la comparution des parties devant la troisième Section de la Cour de céans en date du 26 novembre 1965, le défendeur se décida, fin décembre 1965, à modifier son enseigne en ce sens que le nom «Thomas» a été ajouté aux mots «Sports William» sur la façade sur laquelle seuls ces derniers mots étaient visibles et le prénom William sur l'autre façade. En revanche le défendeur n'a par ailleurs modifié en rien son comportement, persistant à user de cartes commerciales propres à créer une confusion entre les deux commerces, à user largement, sur le plan commercial, de son prénom «William», enfin à laisser croire à l'existence d'un lien entre les deux magasins.

Les démarches amiables du demandeur pour tenter d'amener son concurrent à prendre des mesures propres à éliminer le risque de confusion étant restées vaines, Sieur William Meier a dû se décider à intenter action pour la défense de ses droits.

3. Le défendeur a conclu au déboutement avec suite de dépens. Subsidiairement il a aussi conclu à la comparution personnelle et à des enquêtes.

Il a exposé qu'avant d'ouvrir en septembre 1960 son commerce à la rue de Carouge, le demandeur n'avait aucune expérience dans le domaine de la vente d'articles de sport, ayant exercé jusque là les métiers de camionneur et de vendeur de tapis.

Le défendeur, au contraire, avait exercé toute son activité professionnelle dans la branche des articles de sport. Né en 1932, il avait commencé un apprentissage de vendeur chez Allegri-Sports en 1950 qu'il a quitté en 1954, ayant qualifié de chef de rayon, pour entrer comme vendeur chez Hofstetter Sports, place qu'il occupa du 1^{er} février 1954 à mars 1956. Pendant toute cette activité il était connu de la clientèle comme du personnel sous son prénom de William et non sous son nom patronymique de Thomas.

Revenu en 1959 d'un stage professionnel en Angleterre il s'occupa jusqu'en 1961 de la commercialisation d'un modèle de pentalon de skis à la création duquel il avait activement collaboré et qui fut vendu sous la marque «William's».

Le demandeur lui-même n'a pas manqué de vouloir bénéficier de la notoriété commerciale que le défendeur s'était acquise sous le prénom de William. Preuve en soit notamment deux annonces que Sicur Meier fit paraître dans la presse, en octobre et novembre 1960, au moment de l'ouverture de son commerce, la première exposant que «M. Meier est assisté d'un expert en la matière, et qui n'est autre que M. William Thomas qui a à son actif une activité de treize années dans la branche articles de sport...» «Une visite à nos deux William s'impose», — la seconde portant sous le titre: «Ouverture du magasin William Sports» les mentions: «William Meier, football» et «William Thomas, skis».

Le défendeur ajoute encore qu'il a été pratiquement seul à diriger le magasin William Sports où le demandeur ne passait qu'«accidentellement». (Le demandeur explique que si le défendeur était effectivement souvent seul au magasin de Genève, c'est que lui, Meier exploite à Verbier un second magasin sous la même enseigne «William Sports», où il se trouve fréquemment.)

Au magasin de la rue de Carouge il était connu aussi bien des clients que des fournisseurs sous le seul nom de William ou de Monsieur William.

Après que le défendeur eut quitté son emploi chez le demandeur en janvier 1964, un projet de lui remettre la gérance du commerce fut encore discuté fin 1964. Ce sont seulement les exigences trop élevées du demandeur qui auraient empêché la signature du contrat de gérance.

Le défendeur considère que la notoriété qu'il a légitimement donnée à son prénom William lui donne le droit de continuer à l'exploiter commercialement, sans que le demandeur, porteur du même prénom, puisse prétendre à l'exercice d'un droit privatif quelconque.

Le défendeur, sans pouvoir contester que des confusions se sont produites entre les deux commerces, nie avoir en aucune manière tenté de profiter de la notoriété qu'avait pu acquérir le commerce du demandeur sous son enseigne «William Sports». Il estime avoir satisfait à la seule exigence peut-être litigieuse du demandeur en modifiant, fin décembre 1965, à la suite de l'audience qui s'était déroulée devant la 3^e Section de la Cour de céans, saisie d'une demande de mesures provisionnelles, l'enseigne qui, de la rue des Allobroges, se lisait «Sport William...». Toute prétention du fait de l'ancien libellé de l'enseigne serait prescrite, plus d'une année s'étant écoulée entre la modification de l'enseigne (fin décembre 1965) et l'introduction de la présente action (exploit du 17 février 1967).

Droit:

I. Le demandeur argumente essentiellement sur la base de la loi sur la concurrence déloyale (LCD). En tant que la demande se fonde sur cette base juridique, la Cour de céans est compétente pour en connaître en qualité d'instance cantonale unique (art. 37 litt. c LOJ).

En tant que la demande se fonde aussi sur d'autres dispositions légales le demandeur invoque un accord des parties pour que la Cour en connaisse aussi à titre d'instance cantonale unique. Le défendeur n'ayant pas contesté l'existence de cet accord, la Cour est compétente pour prononcer, là aussi, comme instance cantonale unique (art. 37 litt. a LOJ).

II. *Raison de commerce.* Le demandeur n'a guère motivé sa conclusion tendant à ce que soit radié dans la raison de commerce du défendeur le prénom «William».

Cette conclusion est dénuée de fondement.

La raison de commerce inscrite par le défendeur: «William Thomas» est conforme à l'article 945 CO qui n'impose pas l'adjonction d'une désignation de fantaisie au nom et au prénom du titulaire. S'il est vrai que le prénom ne doit pas obligatoirement faire partie de la raison de commerce, selon l'article 945 al. 1, il n'existe cependant aucun motif d'obliger le défendeur à le supprimer.

C'est à tort que le demandeur invoque l'article 946 al. 1 et 2, qui oblige celui dont les «nom et prénom» sont identiques à ceux du titulaire d'une raison déjà inscrite à apporter à son nom une adjonction propre à éviter toute confusion.

D'une part, en effet, seul le prénom William des deux parties est identique, non leur nom. Le cas de l'article 946 al. 1 CO n'est donc pas réalisé. Au surplus la raison du demandeur («William Sport» W. Meier) comprenant le complément «William Sport» (alors que le prénom du demandeur n'est indiqué que par l'initiale W.), elle se distingue de la raison «William Thomas» de telle manière qu'aucune confusion n'est possible entre les raisons de commerce.

La conclusion tendant à la radiation du prénom William dans la raison du défendeur doit être rejetée.

III. Indépendamment de sa conclusion (n° 2) tendant à la radiation du prénom William dans la raison de commerce du défendeur, conclusion dont on vient de voir le mal fondé, le demandeur conclut (ch. I, litt. a à k) à ce que la Cour proclame que le défendeur a commis une série d'actes de concurrence déloyale; à ce qu'elle lui ordonne «de cesser tout acte ou comportement de nature à créer une confusion entre son magasin et son activité et le magasin et l'activité du demandeur»; à ce que notamment elle lui interdise «d'user de l'expression «Sports William Thomas» ou de toute autre équivalente comportant le prénom «William» et de se faire lui-même appeler dans les relations d'affaires «William»» (n° 3). Il conclut encore (n° 4) à ce qu'interdiction soit faite au défendeur de continuer à repandre sa carte publicitaire.

IV. *Concurrence déloyale.* L'article 2 al. 1 LCD reconnaît à celui qui est victime d'un acte de concurrence déloyale le droit a) de faire constater le caractère illicite de l'acte, b) d'en demander la cessation.

Le demandeur énonce sous litt. a à k du chiffre I de ses conclusions toute une série de faits dans lesquels il voit des actes de concurrence déloyale de la part du défendeur.

C'est avant tout en invoquant les confusions fréquentes qui résultent de l'emploi – soit comme enseigne, soit comme en-tête – du nom commercial «William Sports» par le demandeur et «Sports William Thomas» ou «William Thomas Sports» par le défendeur que le demandeur se dit victime d'actes de concurrence déloyale dont il demande la cessation.

Le risque de confusion entre les deux noms commerciaux est incontestable. Il résulte des pièces nombreuses communiquées par le demandeur qu'il s'est en fait réalisé, évidence que le défendeur ne peut pas nier.

C'est donc en tenant compte du risque de confusion existant entre les deux noms commerciaux que la Cour doit statuer sur les prétentions du demandeur.

Quelques points de base doivent être fixés :

Tout d'abord l'antériorité incontestable du demandeur dans l'utilisation, tant comme enseigne que comme adresse et en-tête du nom commercial «William Sports». Cette utilisation remonte à l'ouverture du magasin «William Sports» en 1960. Cette antériorité imposait au défendeur, lorsqu'il s'établit à son compte en 1965, de faire tout le possible pour éviter une confusion entre le nom commercial qu'il adopterait et celui dont usait le demandeur, son ancien employeur. Cette obligation existait quelle que fût la notoriété commerciale que le défendeur avait pu acquérir sous son prénom William avant son entrée au service du demandeur et pendant son emploi chez ce dernier. Même si, ce qui n'est pas exclu, le demandeur a dans une certaine mesure misé sur la notoriété que le défendeur avait déjà donnée à son prénom lorsqu'il l'a engagé comme employé intéressé, il n'empêche que le nom commercial «William Sports» était propriété du seul demandeur qui est en droit de se plaindre de concurrence déloyale en cas de risque de confusion créé par le défendeur. Il eût appartenu à ce dernier, au moment où il entra au service du demandeur, de se réserver contractuellement pour l'avenir pleine et entière liberté dans l'usage de son prénom William, mais il n'en a rien fait. Le principe du droit du demandeur à la protection de son nom commercial contre le défendeur doit donc être reconnu.

Toutefois l'ampleur de la protection assurée au demandeur ne peut pas excéder certaines limites : d'une part, le demandeur le reconnaît lui-même, le mot «Sports» est un terme générique à l'usage exclusif duquel Sieur Meier ne saurait prétendre. D'autre part le prénom «William» est aussi un terme générique désignant tous les porteurs dudit prénom. Son usage ne saurait être sans autres interdit à un desdits porteurs, alors surtout que, comme le défendeur le rend à tout le moins vraisemblable en la présente espèce, ledit porteur s'était déjà acquis une certaine notoriété commerciale sous son prénom avant d'entrer au service de sa partie adverse et qu'il a affirmé cette notoriété — au su du demandeur et avec son accord, l'annonce qui met en vedette «les deux William» le prouve — pendant qu'il était au service de ce dernier.

Dès lors ne sauraient être interdits au défendeur ni l'usage commercial de son prénom «William», ni celui du mot «Sports». C'est donc à l'adjonction à ces deux mots de précisions propres à créer une distinction suffisante avec le nom commercial du demandeur que doit se borner l'exigence qui peut être formulée à l'encontre de Sieur Thomas (et cela même si la totale élimination de tout risque de confusion n'est pas possible, cf. par analogie SJ 1963 p.250, 253).

Le défendeur a adjoint à son prénom William son patronyme Thomas («Sports William Thomas» ou «William Thomas Sports»). Cette adjonction n'a pas suffi pour éviter des confusions fréquentes entre les deux commerces. Il appartiendra au défendeur d'améliorer la distinction entre les deux noms commerciaux par de nouvelles adjonctions à son nom commercial usuel, adjonctions dont le choix doit être laissé au défendeur. La Cour observera toutefois que le risque de confusions se trouverait déjà diminué dans une certaine mesure si le défendeur ne taisait pas systématiquement sur ses papiers commerciaux, et notamment sur ses cartes publicitaires, son établissement à Carouge (et non Genève). Il est certain que si tous les papiers commerciaux du défendeur portaient, aussitôt après le nom «Sports William Thomas» en lettres grasses l'adresse Ville de Carouge, Genève ne figurant qu'entre parenthèses et en caractères plus petits, la situation se trouverait déjà sensiblement améliorée (en dépit de ce que le demandeur exploite son commerce à la rue de Carouge à Genève).

V. C'est en se fondant sur les principes qui viennent d'être posés que la Cour doit se déterminer quant à l'existence des divers cas que le demandeur reproche au défendeur comme actes de concurrence déloyale sous litt. a à k du chiffre 1 de ses conclusions d'audience.

a) Il est indéniable que le texte que le défendeur avait primitivement donné à son enseigne: «Sports William Thomas Sports» tombait sous le coup de la LCD en ce sens que la partie de l'enseigne «Sports William», seule visible de la rue des Allobroges, constituait l'imitation servile de l'enseigne «William Sport» du demandeur. Cette enseigne créait une confusion évidente avec celle du demandeur. Fin 1965, ensuite de la comparution personnelle des parties devant la 3^e Section de la Cour de céans, saisie par Meier d'une demande de mesures provisionnelles le défendeur a modifié son enseigne en ajoutant son patronyme «Thomas» sur la façade rue des Allobroges et le prénom «William» sur la façade avenue de la Praille. Ainsi apparaît sur les deux façades l'enseigne «Sports William Thomas». Il est pris acte de ce que dans ses conclusions sous la lettre a le demandeur n'incrimine plus l'enseigne ainsi modifiée.

En revanche le défendeur continue à faire usage de cartes publicitaires qui reproduisent sa façade, à l'angle de la rue des Allobroges et de l'avenue de la Praille, surmontée de l'ancienne enseigne «Sports William Thomas Sports». Bien que l'enseigne apparaisse en son entier, l'image donnée n'est pas propre à établir, autant qu'il est possible, la distinction entre les deux maisons concurrentes. Le défendeur devra renoncer à faire usage de cartes publicitaires reproduisant la façade de son magasin qui ne donnent pas reproduction exacte de son enseigne modifiée. Au surplus, comme dit plus haut sous litt. d, le nom Carouge devrait suivre en lettres grasses le nom commercial «Sports William Thomas» (au lieu du seul nom de Genève, en petits caractères).

b) En revanche la Cour, au vu des principes énoncés sous IV ci-dessus, ne saurait voir un acte de concurrence déloyale dans le fait que le défendeur «utilise dans ses relations commerciales l'expression «Sports William Thomas» ou «William Thomas Sports», ceci avec la réserve, énoncée plus haut» que cette désignation devra être complétée, sur tout le papier commercial du défendeur, comme dit plus haut sous IV, in fine, notamment par l'adjonction en caractères gras de l'indication Ville de Carouge.

c) La Cour ne saurait non plus voir un acte de concurrence déloyale dans le fait que le défendeur aurait «utilisé son nom patronymique (Thomas) toujours précédé» du prénom «William», même mis en évidence par l'emploi de majuscules. En revanche la Cour précisera que toutes les fois qu'il utilise graphiquement son prénom William (correspondance commerciale, cartes publicitaires) le défendeur devra le faire suivre du patronyme Thomas en caractères au moins aussi gros.

d) La Cour a déjà dit (ci-dessus litt. b) que la raison de commerce «William Thomas» était légitime. On ne peut donc voir dans son inscription un acte de concurrence déloyale.

e) Le demandeur fait grief au défendeur de «se faire appeler dans les relations d'affaires (William), sans le faire suivre du nom patronymique (Thomas)». Le grief est trop vague pour être retenu. Il n'apparaît pas critiquable que le défendeur se laisse appeler «William» ou «Monsieur William» par les clients qui le connaissent sous son prénom. Ce d'autant moins que le demandeur avait parfaitement admis que tel fût le cas pendant que le défendeur était à son service, en dépit du fait qu'il portait le même prénom.

f) Le demandeur reproche encore au défendeur de n'avoir «pris aucune mesure sous forme d'annonces ou de circulaires» propre à cesser de faire croire que le magasin qu'il exploitait appartenait au demandeur. Ce grief ne pourrait être éventuellement retenu à titre particulier comme acte de concurrence déloyale que si le demandeur établissait

avoir proposé au défendeur de faire paraître une annonce ou une circulaire de nature à éviter la répétition des confusions qui s'étaient produites. Or le demandeur n'établit pas ce fait, ni même ne l'offre en preuve. Le grief doit donc être écarté.

g) Le demandeur reproche au défendeur d'avoir « tenté de débaucher deux employés ... connus de la clientèle ... en leur offrant de les engager, dans le but évident de renforcer la confusion ». Il offre ce fait en preuve. Le défendeur répond et offre de prouver que ces deux employés lui ont déclaré à plusieurs reprises, dès fin 1963, que s'il s'installait à son compte ils travailleraient volontiers avec lui.

En l'état l'allégation du demandeur ne peut pas être retenue comme tentative de concurrence déloyale à la charge du défendeur.

h) Le demandeur reproche au défendeur d'avoir à deux reprises pris livraison de marchandises en réalité destinées au demandeur. On peut voir dans ces deux incidents une preuve des confusions créées par la trop grande similitude des noms commerciaux des deux parties, mais non pas un acte distinct de concurrence déloyale de la part du défendeur.

i) Le demandeur fait encore état de ce qu'en juin 1966 le défendeur aurait répondu ou laissé répondre par un vendeur à un client qui croyait se trouver chez le demandeur que « M. Meier n'était pas là ». Il offre ce fait en preuve.

Il est certain que le fait d'entretenir ou de laisser entretenir un client dans l'idée erronée qu'il se trouve dans le magasin du demandeur constituerait de la part du défendeur un acte de concurrence déloyale. La Cour procédera à des enquêtes sur ce point en tant que de besoin.

j/k) Il en va de même d'un cas analogue qui fait l'objet du chiffre 23 de l'offre de preuve du demandeur, et d'un autre offre de preuve ch.24.

VI. *Dommages-intérêts.* Le demandeur conclut encore à ce que lui soit allouée une somme de 4000 frs à titre de dommages-intérêts.

Aux termes de l'article 2 litt.d LCD la réparation du dommage est subordonnée à l'existence d'une faute.

En l'espèce l'existence d'une faute de la part du défendeur n'est pas contestable.

Il y eut faute, tout d'abord, dans la manière dont fut apposée son enseigne, au moment de l'ouverture de son commerce, en 1965. Il n'a pas pu échapper au défendeur que la partie d'enseigne seule visible de la rue des Allobroges: « Sports William » était propre à créer une confusion avec l'enseigne du demandeur: « William Sports ». La faute était d'autant plus grave, et pouvait d'autant moins échapper au défendeur qu'il avait été l'employé du demandeur et ne pouvait dès lors ignorer l'existence de l'enseigne « William Sports » comme aussi le fait que toute l'activité commerciale du demandeur se déroulait sous le nom de son enseigne.

Par ailleurs le demandeur offre en preuve une série de faits qui tendraient à établir que le défendeur a bien cherché à profiter de la confusion existant entre les noms des deux commerces.

Quant au premier point (dommage ayant pu résulter du libellé premier de son enseigne) le défendeur excipe de prescription: il a donné satisfaction au demandeur en modifiant son enseigne fin décembre 1965. Or c'est par exploit du 17 février 1967 seulement que le demandeur, sans avoir auparavant en aucune manière interrompu la prescription, a intenté action contre lui. La prescription annale de l'article 7 LCD est donc acquise.

A cette argumentation le demandeur oppose le principe de l'unité du dommage, plu-

sieurs fois proclamé par le Tribunal fédéral dans sa jurisprudence récente (SJ 1964 p. 139, 417).

Il est vrai que, selon le Tribunal fédéral, le dommage, pour ce qui est du départ de la prescription, «doit être considéré en principe comme un tout». Mais il résulte de son énoncé même que cette règle n'est pas absolue.

En l'espèce la Cour considère que, concernant son enseigne, le défendeur a donné satisfaction à sa partie adverse en lui apportant, fin 1965, à la suite d'une comparution devant la 3^e Section de la Cour de céans, les modifications désirables. Ayant ainsi obtenu satisfaction sur le principe de la prétention qu'il avait élevée à l'époque, le demandeur, s'il avait voulu prétendre à la réparation d'un dommage matériel qu'il aurait pu subir du fait du libellé primitif de l'enseigne, aurait dû agir dans le délai de l'article 7 LCD. La prescription est donc acquise de ce chef.

En revanche elle ne l'est pas, et le défendeur ne prétend d'ailleurs pas qu'elle le soit, concernant les autres sources du dommage qu'a pu subir le demandeur, soit le dommage consécutif aux confusions qui ont résulté de la trop grande ressemblance du nom commercial des parties, confusion qui aurait même été entretenue dans une certaine mesure par le défendeur, si on en croit le demandeur.

VII. Il n'est pas possible de fixer exactement le dommage qu'a pu subir le demandeur. La Cour devra statuer *ex aequo et bono* (art. 8 LCD et 42 al. 2 CO).

Il est fort possible, et le défendeur ne manque pas de soutenir, que les confusions ne se sont pas toutes produites au détriment du demandeur et qu'il put y en avoir aussi qui ont causé un dommage au défendeur. Toutefois c'est là un fait qu'il eût appartenu au défendeur d'établir en formulant, s'il y avait lieu, une offre de preuve.

En l'état la Cour doit se borner à constater que seul le demandeur fait état d'un dommage et formule une offre de preuve à ce sujet.

Statuant *ex aequo et bono* la Cour peut apprécier plus largement la réparation d'un dommage dû, partiellement au moins, à une faute intentionnelle que celui qui découlerait d'une simple négligence.

Aussi, en l'espèce, devra-t-elle, avant de statuer au fond, élucider si, comme le demandeur offre de le prouver, le défendeur a, dans une certaine mesure au moins, volontairement entretenu pour en profiter la confusion qu'il avait lui-même créée.

Toutefois, avant de recourir aux enquêtes, la Cour ordonnera une comparution personnelle à laquelle les deux parties concluent subsidiairement¹.

UWG Art. 1 Abs. 1 und Art. 9

Es ist im Rahmen eines Verfahrens betreffend den Erlaß vorsorglicher Maßnahmen nicht hinreichend glaubhaft, daß Preisausschreiben, bei denen die Beteiligung vom Kauf bestimmter Waren abhängig ist, auch nach schweizerischem Recht unlauter sind.

En droit suisse, il n'apparaît pas suffisamment vraisemblable, dans le cadre de mesures provisionnelles, que soit constitutif de concurrence déloyale un concours publicitaire auquel la participation est subordonnée à l'achat de certaines marchandises.

¹ A la suite de cette comparution personnelle, les parties ont conclu un accord dans le sens des considérants, accord ratifié par la Cour.

Maximen 1967 Nr. 608, Urteil der Justizkommission des Obergerichtes des Kantons Luzern vom 13. Juni 1967.

Die Beklagte forderte in einem Inserat zur Teilnahme an einem Wettbewerb auf, wobei die Teilnehmer ein bestimmtes Produkt der Beklagten zu kaufen hatten, um eine Wettbewerbskarte zu erhalten. Als Preis war eine Gricchenlandreise ausgesetzt. Die Klägerin wollte auf dem Wege über vorsorgliche Maßnahmen nach Art. 9 UWG das Preisausschreiben der Beklagten verbieten lassen. Die Justizkommission führte hiezu aus:

Die Klägerin vertritt in erster Linie die Auffassung, die Durchführung des von der Beklagten veranstalteten Wettbewerbes verstoße gegen die Generalklausel des Art. 1 Abs. 1 UWG, weil die Teilnahme am Wettbewerb an den vorgängigen Kauf von Produkten der Beklagten gebunden sei. Ein derartiges Vorgehen sei als Verwendung eines unlauteren Mittels im wirtschaftlichen Konkurrenzkampf zu werten. Richtig ist, daß nach der deutschen Literatur und Praxis Preisausschreiben, bei denen die Beteiligung irgendwie mit Warenabsatz verkoppelt ist, untersagt sind (BAUMBACH/HEFERMEHL, Wettbewerbs- und Warenzeichenrecht, 8. Aufl., N. 85 zu § 1 DUWG; REIMER, Wettbewerbs- und Warenzeichenrecht, 2. Aufl., S. 389). Daß dieser Grundsatz auch im schweizerischen Recht Geltung hätte, vermag aber die Gesuchstellerin weder durch Literaturhinweise noch durch Gerichtsentscheide hinreichend glaubhaft zu machen. B. von BÜREN, Kommentar zum UWG, S. 38 N. 6, läßt die Frage ausdrücklich offen. Der von der Klägerin in den Vordergrund gerückte Grund vermag daher ihre Anträge nicht genügend zu stützen. Dasselbe gilt von der Berufung der Klägerin darauf, die Beklagte wolle den Absatz der eigenen Ware durch «völlig produktenfremde Argumente», nämlich das Inaussichtstellen einer Ferienreise, stimulieren. Wie die Beklagte mit Recht geltend macht, haben in Wettbewerben der vorliegenden Art die ausgesetzten Preise mit dem Produkt, auf das sich die Werbung bezieht, sehr häufig gar nichts zu tun. Gerade Ferienreisen werden bei Wettbewerben für Produkte des täglichen Gebrauches oft als Preise ausgeschrieben.

Firmenrecht

Verwendung der Bezeichnung «Fonds»: Für ein Sondervermögen, das alle Merkmale eines Anlagefonds mit Ausnahme der öffentlichen Werbung erfüllt, darf die Bezeichnung «Fonds» nicht, auch nicht in irgendeiner Wortverbindung (z. B. «Solidaritätsfonds»), verwendet werden.

Emploi de la dénomination «fonds». Pour un patrimoine indépendant géré selon les principes d'un fonds de placement, sauf l'appel au public et dès lors non soumis à l'empire de la loi fédérale du 1^{er} juillet 1966 sur les fonds de placement (RO 1967.125), il est interdit de recourir à l'appellation «fonds», même sous une forme combinée (en l'espèce: «fonds de solidarité»). Ceci serait de nature à créer un risque de confusion avec les véritables fonds de placement (Consid. 3 et 4).

BGE 93 I 476, fr. Übersetzung JT 1969 I 2ss, Urteil der verwaltungsrechtlichen Abteilung des Bundesgerichtes vom 29. September 1967 i. S. Verwaltungsgesellschaft für mittelständischen Anlagefonds gegen Eidg. Bankenkommission.

Firmenrecht

Verwechselbarkeit der Firma Aquafiltro AG mit der älteren Firma Filtro S.A.

Risque de confusion entre la raison de commerce Aquafiltro S.A. et la raison antérieure Filtro S.A.

BGE 94 II 128 ff., Urteil der I. Zivilabteilung vom 9. Juli 1968 in Sachen Aquafiltro AG gegen Filtro S.A.

Die Filtro S. A. wurde am 16. Juli 1963 mit Sitz in Genf in das Handelsregister eingetragen. Sie bezweckt den Kauf, Verkauf und die Vertretung von Erzeugnissen zur Wasserbehandlung, die von einer französischen und einer deutschen Firma hergestellt werden. Ferner befaßt sie sich mit der Erstellung von Einrichtungen, die mit den erwähnten Produkten in Zusammenhang stehen.

Am 31. Januar 1966 wurde mit Sitz in Meilen die Aquafiltro AG in das Handelsregister eingetragen. Die Gesellschaft bezweckt die Herstellung und den Verkauf von Anlagen für die Wasserfiltrierung und die Errichtung von Pumpstationen.

Am 15. September 1967 klagte die Filtro S. A. gegen die Aquafiltro AG beim Handelsgericht des Kantons Zürich.

Das Handelsgericht hieß am 25. Januar 1968 die Klage gut.

Die Beklagte beantragt mit der Berufung, das vorinstanzliche Urteil aufzuheben und die Klage abzuweisen.

Das Bundesgericht zieht in Erwägung:

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). Da Aktiengesellschaften nach Maßgabe von Art. 950 Abs. 1 OR ihre Firma frei bilden können, hindert sie nichts, 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. 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. Daher kann schon der Gebrauch oder die Nachahmung des Hauptbestandteiles einer Firma die Unterscheidung so erschweren, daß Verwechslungen möglich werden. Zudem hat das Bundesgericht 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. Wenden sich beide an die gleichen Kreise, so sind naturgemäß an die Unterscheidbarkeit ihrer Firmen strengere Anforderungen zu stellen (vgl. BGE 92 II 96 ff. und die dort erwähnten zahlreichen Entscheide).

2. Die Beklagte wirft dem Handelsgericht im wesentlichen vor, es habe dadurch, daß es ihr den Gebrauch einer «spezifizierten» Sachbezeichnung (aquafiltro) versage, die von der Klägerin verwendete Sachbezeichnung (filtro) monopolisiert. Damit trete ein Zustand ein, den es selber als unzulässig erkläre.

Die Vorinstanz geht zutreffend davon aus, daß das Wort «Filtro» (filtre, Filter) eine gemeinfreie Sachbezeichnung ist und als solche den tragenden Bestandteil der Firma der Klägerin bildet. Eine solche Bezeichnung darf jedoch vom ersten Inhaber nicht ausschließlich verwendet werden, sondern muß als sprachliches Gemeingut grundsätzlich auch Dritten zur Verfügung stehen. Das ergibt sich unmittelbar aus Art. 944 OR, wonach jede Firma – neben dem vom Gesetz vorgeschriebenen wesentlichen Inhalt – Angaben enthalten darf, die auf die Natur des Unternehmens hinweisen. Doch braucht sich der Inhaber der älteren Firma die Verwendung einer verwechslungsfähigen Bezeichnung durch einen Dritten nicht gefallen zu lassen (Art. 951 Abs. 2 OR). Dem gesetzlichen Erfordernis der genügenden Unterscheidbarkeit kann unter Umständen dadurch Rechnung getragen werden, daß die jüngere Firma dem verwechslungsfähigen Hauptbestandteil der älteren Firma einen einprägsamen Nebenbestandteil von gewisser Unterscheidungskraft beifügt (BGE 82 II 341). Damit kann zwar die ältere Firma eine bestimmte Sachbezeichnung bis zu einem gewissen Grad zu ausschließlichem Gebrauch verwenden. Das ist aber die notwendige Folge der gesetzlichen Ordnung, wonach Aktiengesellschaften für ihre Firma auch Sachbezeichnungen verwenden dürfen (BGE 82 II 342). Ob der Einwand der Beklagten berechtigt sei, hängt daher nur davon ab, ob sich ihre Firma von jener der Klägerin durch den Zusatz «Aqua» genügend unterscheide. Das ist mit dem Handelsgericht auf Grund des Wortsinnes der zu vergleichenden Bezeichnungen «Aquafiltro» und «Filtro» zu verneinen. Zwar ist der Beklagten darin zuzustimmen, daß das Wort «Filtro» an sich noch nichts darüber aussagt, was filtriert wird, und erst mit einem verdeutlichenden Zusatz einen bestimmten Sinn (z. B. Kaffeefilter, Gelbfilter, Luftfilter, Wasserfilter usw.) erlangt. Dieser Einwand entkräftet aber die Auffassung der Vorinstanz nicht, daß vor allem Flüssigkeiten filtriert werden. Wer von Flüssigkeiten spricht, denkt insbesondere an Wasser, einerseits wegen seines häufigen Vorkommens und anderseits wegen seiner hervorragenden Bedeutung für das Leben schlechthin. Damit ergibt sich – ohne Zuhilfenahme der Phantasie – eine natürliche Gedankenverbindung zwischen Filter – Wasserfilter/filtre – filtre à eau/filtro – aquafiltro. Das Wort «Aqua» ist das einzige Unterscheidungsmerkmal zwischen der Firma der Klägerin und jener der Beklagten und ist als lateinische und italienische Bezeichnung für Wasser auch in der deutsch- und französischsprachigen Schweiz allgemein bekannt. Die Verwechslungsgefahr ist daher gegeben. Sie liegt insbesondere dann vor, wenn der Leser die beiden Firmen nicht nebeneinander und mit zeitlichem Abstand zu Gesichte bekommt (z. B. in Werbeinseraten verschiedener Presseorgane). Unter solchen Umständen besteht die Möglichkeit, daß er als Folge einer Erinnerungstäuschung die beiden Firmen in gedankliche Verbindung bringt und irrtümlich annimmt, die Aquafiltro AG sei ein Zweigunternehmen der Filtro S. A. oder umgekehrt. Die Klägerin braucht sich aber nicht gefallen zu lassen, daß Dritte meinen, sie sei eine Tochter- oder Muttergesellschaft der Beklagten oder mit ihr wirtschaftlich verbunden (vgl. BGE 92 II 99). Die Verwechslungsgefahr wird auch insofern erhöht, als sich die Tätigkeit der beiden Firmen ausschließlich auf das Filtrieren von Wasser bezieht und sich mindestens teilweise, nämlich auf dem Gebiet der Wasseraufbereitungsanlagen für Schwimmbäder, überschneidet. Die Behauptung der Beklagten, beide Firmen verkehrten größtenteils mit Fachleuten, setzt sich über die verbindliche Feststellung der Vorinstanz hinweg, wonach die Klägerin

Kleinanlagen für Private, die Beklagte dagegen Großanlagen für Gemeinden erstellt. Zudem beliefert auch die Beklagte private Interessenten. Ob sie damit nur einen geringen Anteil des Gesamtumsatzes erzielt, ist für die Frage der Verwechslungsgefahr belanglos.

AO Art. 1 Abs. 2, Art. 4 und Art. 20

Das öffentliche Angebot doppelten Rabattes am Tage des Geburtstages der einzelnen Kunden ist als ausverkaufsfähnliche Veranstaltung bewilligungspflichtig.

L'offre dans les journaux d'une double ristourne au jour anniversaire des clients est soumise à autorisation en vertu de l'art. 4 de l'ordonnance du Conseil fédéral du 16 avril 1947 sur les liquidations et opérations analogues. Il s'agit, en effet, d'une opération analogue à une liquidation, au sens donné à cette expression par l'art. 2 al. 2 de ladite ordonnance.

JT 1968 IV 122 ff., Urteil der Waadter Cour de Cassation vom 1. April 1968 i. S. Schopfer gegen Ministère public.

En fait:

A. Roger Schopfer dirige les «Grands Magasins au Centre» de la Société coopérative de consommation de Lausanne et environs. Dès le 28 août 1966, il lança une action publicitaire sous le titre «Bon anniversaire». Par des annonces dans les journaux, les magasins «Au Centre» faisaient savoir au public qu'à l'avenir chaque client bénéficierait d'une double ristourne le jour de son anniversaire (la ristourne normale est de 7 % pour les membres de la coopérative et de 5 % pour les autres clients). Moyennant présentation d'une pièce d'identité, le client, même si c'est un enfant, reçoit une carte qui lui donne droit à la double ristourne sur tous les achats faits dans la journée pour son compte et celui de tiers.

Du 28 août 1966 au 16 mai 1967, trente-quatre clients par jour – en moyenne – ont bénéficié de la carte d'anniversaire; ils ont acheté chacun en moyenne pour 151 fr. de marchandises par jour.

B. A deux reprises, soit le 5 décembre 1966 et le 6 février 1967, le Département cantonal de justice et police, après avoir pris l'avis de l'Office fédéral de l'industrie des arts et métiers et du travail, fit savoir à la Société coopérative de consommation que sa campagne publicitaire «Bon anniversaire» était soumise à autorisation en vertu de l'ordonnance du Conseil fédéral du 16 avril 1947 sur les liquidations et opérations analogues (OL); elle lui intima l'ordre de la cesser, mais Schopfer lui répondit qu'il estimait son action licite et la continuerait.

Le Département cantonal dénonça les faits au préfet par lettre du 3 avril 1967. Appliquant l'art. 20 OL, le préfet prononça contre Schopfer, le 18 mai 1967, une amende de 500 fr. pour contravention aux art. 1^{er} et 4 OL.

C. A la suite de l'opposition du dénoncé, l'affaire fut déférée au juge informateur qui renvoya Schopfer devant le Tribunal de simple police du district de Lausanne le 30 novembre 1967.

Le 12 février 1968, ledit tribunal condamna Schopfer, pour violation des art. 1^{er} et 4 OL, à une amende de 500 fr. et aux frais de la cause, en déclarant la Société coopérative de Lausanne et environs solidairement responsable du paiement de l'amende et des frais.

Le condamné a recouru en temps utile contre ce jugement en concluant à libération sous suite de frais.

Dans son préavis, le Ministère public propose le rejet du recours, les frais d'arrêt étant mis à la charge du recourant.

En droit:

1. L'art. 1^{er} OL définit la liquidation ou l'opération analogue comme «une vente au détail pour laquelle les acheteurs se voient offrir par des annonces publiques des avantages momentanés que le vendeur ne leur accorderait pas ordinairement». Selon l'art. 2 al. 2 OL, «constituent des opérations analogues les ventes dites au rabais qui, tout en remplissant les conditions de l'art. 1^{er}, n'ont pas pour but ou pour but exclusif l'écoulement complet de certains stocks déterminés».

Le recourant ne conteste pas que ses ventes selon le système «Bon anniversaire» sont des ventes au détail au rabais offertes par des annonces publiques. Il prétend, en revanche, qu'elles ne sont pas soumises à autorisation parce que l'avantage offert est non pas momentané, mais permanent.

Certes, pris du point de vue du vendeur ou de l'ensemble de la clientèle, l'avantage accordé est durable sinon permanent. Mais, comme l'a remarqué avec raison le premier juge, pour apprécier si l'avantage est momentané, c'est au point de vue de chacun des acheteurs qu'il faut se placer; il s'agit de savoir si, pour lui, l'avantage est offert d'une façon durable ou si, au contraire, il ne peut en bénéficier que momentanément.

Il convient de rappeler, en effet, que l'ordonnance du 17 avril 1947 sur les liquidations et opérations analogues a été prise en exécution de l'art. 17 de la loi du 30 septembre 1943 sur la concurrence déloyale et que, selon la circulaire du 16 avril 1947 du Département fédéral de l'économie publique (FF 1947 II p. 71), le contrôle des liquidations et opérations analogues a été organisé «dans le dessein d'assurer le respect des règles de la bonne foi». De ce point de vue de la concurrence, il faut examiner si l'avantage momentané pour chaque acheteur «l'amène à croire qu'il ne pourra plus à l'avenir acquérir la marchandise à un prix aussi favorable» (RO 91 IV 102 = JdT 1965 IV 114).

2. Pour contester que l'avantage de la double ristourne est momentané, le recourant fait valoir sa périodicité. Or, dit-il, les avantages périodiques ne sont pas considérés comme momentanés, puisque les tribunaux ont admis que les ventes au rabais faites régulièrement un certain jour de la semaine, par exemple le lundi, ne sont pas soumises à l'autorisation.

Cette comparaison n'est pas pertinente.

Comme le relève l'arrêt cité par le recourant (RO 91 IV 102 = JdT 1965 IV 114), l'avantage est particulier et momentané lorsqu'il tente l'acheteur et lui fait croire qu'il ne pourra plus à l'avenir acquérir la marchandise à un prix aussi favorable. Or, il est évident que du point de vue de la tentation de l'acheteur, une périodicité d'une semaine ne peut se comparer à celle d'une année. Si l'acheteur peut aisément attendre huit jours pour son achat, il ne pourra ou ne voudra pas en général patienter un an, alors surtout qu'il n'est pas assuré que l'offre sera maintenue au cours des années suivantes.

Le Tribunal fédéral s'est d'ailleurs prononcé sur cette question dans son arrêt Ministère public de Neuchâtel c. Mermoud (RO 91 IV 1963). A propos des ventes d'été de la Guilde du Livre, qui se renouvelaient depuis quinze ans, il a remarqué que «la périodicité plus ou moins régulière d'une opération ne lui enlève rien de son caractère exceptionnel».

Le recourant invoque (mémoire page 4, chiffre IV) la jurisprudence fédérale selon laquelle le commerçant qui accorde des rabais de quantité pour des achats atteignant un certain montant pendant une période déterminée ne procède pas à une opération analogue à une liquidation parce que l'avantage n'est pas limité dans le temps. Mais le recourant perd de vue qu'en pareille occurrence, n'importe qui peut acheter pour un montant illimité, de sorte que l'avantage est offert constamment à toute personne qui veut en profiter.

Quant au cas d'avantages accordés aux acheteurs pendant les heures de moindre affluence (mémoire page 4, in fine), il diffère également du cas présent en cela que chacun peut constamment bénéficier de l'avantage en se présentant chez le vendeur au moment voulu.

Enfin, on ne saurait non plus assimiler aux rabais offerts à jour fixe la double ristourne du recourant, qui prétend que l'avantage est ainsi accordé de façon permanente à l'ensemble des acheteurs, mais sous une forme qui permet à 1/365^e des acheteurs d'en profiter chaque jour. Or, c'est précisément cette forme, qui donne à l'avantage son caractère momentané et fait qu'il ne diffère pas, dans ses effets (bien entendu abstraction faite de l'encombrement des magasins) d'un rabais qui serait consenti à l'ensemble des acheteurs pendant un seul jour de l'année.

3. Selon le recourant (mémoire page 4, premier alinéa), si la double ristourne offerte par lui constitue un avantage dont il faut profiter, cet avantage ne concerne pas le public en général, mais seulement les personnes qui ont leur anniversaire pendant la période de publicité. Il en résulterait, selon lui, le dilemme suivant : ou bien la publicité n'est destinée qu'aux personnes ayant leur anniversaire pendant la période où elle est faite et alors elle ne s'adresse pas au public en général ; ou bien elle concerne le public en général et dès lors l'offre n'est pas limitée dans le temps. Le recourant en déduit que l'opération, dans les deux cas, n'est pas soumise à l'ordonnance sur les liquidations.

Il n'est pas niabile que la publicité en question s'adresse au public en général et que l'avantage est offert d'une manière durable, si ce n'est permanente. Mais cet avantage, s'il est accordé au public en général, est limité dans le temps pour le bénéficiaire, puisque c'est non pas le public dans son ensemble qui peut, tous les jours, en profiter, mais chaque acheteur en particulier et qu'il ne peut en user qu'une fois par année.

4. Le recourant invoque encore l'art. 51 de la loi vaudoise sur la police du commerce, selon lequel les avantages de 10 % et moins n'étaient pas considérés comme des rabais soumis à autorisation.

Mais il faut noter que cette disposition n'était pas applicable en l'espèce, puisque le rabais consenti aux membres de la Société coopérative était de 14 %. En outre, ledit art. 51, s'il permettait en tout temps un rabais de 10 % au maximum, ne dispensait pas le commerçant de solliciter une autorisation lorsque ce rabais était présenté dans des annonces publiques comme une offre exceptionnelle valable seulement pour un temps limité. Enfin, le recourant déclare lui-même que le Tribunal fédéral avait jugé contraire au droit fédéral une disposition cantonale du même genre. Il s'ensuit que l'art. 51 de la loi vaudoise (abrogée dès le 20 février 1967) ne rendait pas licites les ventes au rabais faites sans autorisation par le recourant.

A tout le moins, ajoute le recourant, doit-on admettre qu'il avait des motifs suffisants de se croire en droit d'agir comme il l'a fait. Le premier juge a fait bonne justice de cet argument en relevant que, si le recourant pouvait invoquer l'erreur de droit avant d'être interpellé par l'autorité administrative, il ne pouvait plus le faire après que le Département

cantonal de justice et police l'eut invité, le 5 décembre 1966, «à renoncer à offrir l'avantage et à cesser toute publicité à son sujet». Au reste, il ressort du dossier préfectoral que jamais le recourant n'a invoqué ledit art. 51 pour justifier son attitude. Il n'en parle ni dans sa lettre du 8 décembre 1966, ni dans celle du 16 février 1967. Dans sa lettre du 3 mars 1967, il paraît au contraire penser que cette disposition légale était un obstacle à son «action», puisqu'il invoque l'abrogation de la loi cantonale.

C'est donc à tort que le recourant se prévaut d'une erreur de droit.

Kartellrecht

Die Verjährung der Schadenersatzansprüche beginnt trotz Kenntnis des Schadens und dessen Urhebers bei fortgesetzten Schädigungshandlungen erst im Zeitpunkt der Beendigung der Schädigungshandlungen, jedoch nicht etwa im Zeitpunkt, in welchem der Geschädigte vom Aufhören der Schädigungshandlungen Kenntnis erhält. Es ist Sache des Geschädigten, dafür Sorge zu tragen, daß er vom Aufhören der Schädigungshandlungen Kenntnis erhält. Er hat keinen Anspruch darauf, daß ihm der Schädiger hievon Mitteilung mache. Im Zweifelsfalle muß der Geschädigte für verjährungsunterbrechende Handlungen besorgt sein.

Dans le cas d'atteintes dommageables continues, la prescription de l'action en dommages-intérêts ne commence à courir, malgré la connaissance du dommage et de l'auteur des atteintes, qu'au moment où ces atteintes prennent fin et non pas seulement dès l'instant où le lésé a eu connaissance de ce que ces atteintes avaient pris fin. Il appartient au lésé de se montrer assez vigilant pour qu'il ait connaissance de la cessation de ces atteintes dommageables. Il ne peut prétendre à ce que l'auteur l'en tienne informé. En cas de doute, le lésé peut interrompre la prescription.

Veröffentlichungen der Schweiz. Kartellkommission 1968, S. 352 ff., Urteil der I. Zivilabteilung des Bundesgerichtes vom 20. Februar 1968 i. S. Zellweger-Pugin, Brenn- und Treibstoffe GmbH, Bern, gegen Union suisse des négociants en combustibles, Lausanne.

a) Vers la fin de la Première Guerre mondiale, les marchands de charbon de Suisse ont fondé une société coopérative sous le nom de «Société suisse des marchands de charbon» (en abrégé SM), qui a été inscrite le 16 novembre 1929 au registre du commerce de Lausanne.

Cette société a conclu avec l'Union suisse des importateurs et grossistes en charbons (en abrégé UI) le «contrat d'assainissement pour le commerce suisse des charbons», en vertu duquel (art. I) les importateurs membres de l'UI s'engageaient à ne servir que les marchands membres d'une fédération affiliée à la SM.

Le 25 juin 1959, l'assemblée des délégués de la SM a décidé la dissolution de la société coopérative et sa transformation en une association des art. 60ss. CC sous le nom de «Union suisse des négociants en combustibles» (en abrégé UNC), qui a repris l'actif et le passif de la coopérative. Celle-ci fut radiée au registre du commerce le 12 mai 1960, sans que la nouvelle association y fût inscrite.

Enfin, le 23 avril 1964, l'UNC a également décidé sa dissolution et a cessé toute activité autre que celle nécessaire à sa dissolution. Son avoir social a été remis à l'«Union suisse des négociants en combustibles, fédération de coopératives», fondée le même jour.

b) Le 29 novembre 1956, la société Zellweger-Pugin, Brenn- und Treibstoff S.à.r.l. a demandé son admission dans la «Berner Vereinigung der Kohlenhändler der Stadt Bern und Umgebung», fédération affiliée à la SM. Cette demande fut rejetée le lendemain. Sur recours de la requérante, le tribunal arbitral prévu à cet effet par les statuts maintint la décision de refus, estimant que la recourante ne répondait pas aux conditions prévues par les statuts de la SM pour exploiter un commerce indépendant de charbon.

Cette décision avait pour conséquence que, selon les engagements pris dans le contrat d'assainissement, les importateurs membres de l'UI ne pouvaient pas livrer leur marchandise à la société Zellweger-Pugin.

c) Par mémoire du 17 avril 1961, la société Zellweger-Pugin introduisit action devant la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois contre l'Union suisse des négociants, ayant cause de la Société suisse des marchands de charbon. Elle concluait :

Principalement:

– à ce que la défenderesse soit tenue de prendre les mesures (qu'elle indiquait) pour rompre le boycott dont la demanderesse était l'objet;

– à ce que la défenderesse soit tenue de verser à la demanderesse un montant de 180000 francs à titre de dommages-intérêts pour la période allant du 1^{er} décembre 1956 au 31 décembre 1959 et en outre 2500 francs par mois pour la période ayant commencé le 1^{er} janvier 1960;

Subsidiairement:

– à ce que la défenderesse soit tenue de verser à la demanderesse à titre de dommages-intérêts un montant de 2500 francs par mois pour la période ayant commencé le 12 mai 1960.

La défenderesse conclut à libération des fins de la demande.

La procédure suivit son cours par l'échange des mémoires qui se termina le 1^{er} octobre 1962, date du dépôt de la duplique. Le 27 septembre 1963, la demanderesse versa une pièce en cause; elle en fit de même le 10 septembre 1964, invitant chaque fois le greffe à conserver l'enveloppe pour apporter la preuve que cette production avait interrompu la péremption d'instance.

Le 25 août 1965, la demanderesse requit la continuation de la procédure par citation à l'audience préliminaire. Sur quoi la défenderesse invoqua la prescription de l'action.

Par convention de procédure du 6 mars 1967, les parties ont décidé de faire juger séparément et d'abord la question de la prescription et celle de la conclusion I demandant la cessation du boycott.

d) La Cour civile du Tribunal cantonal, dans son jugement du 7 juillet 1967, a déclaré l'action prescrite et, en conséquence, elle a rejeté les conclusions soumises à son jugement par la convention de procédure du 6 mars 1967.

La demanderesse a recouru en réforme en temps utile. Elle conclut à ce que l'action soit déclarée non prescrite, demandant implicitement le renvoi de la cause au Tribunal cantonal pour nouveau jugement sur la conclusion I de la demande.

La société défenderesse conclut au rejet du recours dans la mesure où il est recevable.

Considérant en droit:

1. L'action intentée par la demanderesse a pour but de faire cesser le boycott dont celle-ci a été l'objet et de l'indemniser du dommage subi. Le Tribunal cantonal a admis que cette action est prescrite parce qu'il s'est écoulé plus d'une année entre le moment où la demanderesse a cessé le boycott du fait de sa dissolution le 23 avril 1964 et le jour (25 août 1965) où la demanderesse a interrompu la prescription par sa demande de fixer l'audience préliminaire dans la présente action.

La recourante conteste cette manière de voir. A son avis, le point de départ de la prescription n'est pas le 23 avril 1964, date où le boycott a cessé, mais le 8 octobre 1964, date où la partie soi-disant lésée a eu connaissance de la cessation par l'inscription au registre du commerce de la nouvelle Union suisse des négociants en combustibles, fédération de coopératives.

Cet argument est irrecevable. En effet, la demanderesse n'a pas allégué dans la procédure cantonale avoir connu seulement le 8 octobre 1964 la dissolution de l'UNC et, par conséquent, la cessation du boycott que celle-ci exerçait. Ce fait ne ressort pas du jugement attaqué. Il s'agit donc d'un fait nouveau que la recourante ne peut pas présenter devant le Tribunal fédéral, en vertu de l'art. 55 lettre c OJ. D'ailleurs, même si cet argument était recevable, il devrait être rejeté. En effet, selon l'art. 60 al. 1 CO, la prescription court «à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne qui en est l'auteur». C'est à tort que la recourante veut «déduire» de ce texte que, lorsque le dommage est dû à un état continu comme en l'espèce, la prescription a son point de départ dès le moment où le lésé a appris la cessation du trouble. Le texte légal ne dit rien de pareil et l'on ne voit pas par quel raisonnement on en pourrait tirer une telle déduction. Au contraire, dans ce cas, il incombe au lésé de connaître le moment où l'effet dommageable est supprimé et où la prescription commence à courir. Celui-ci doit être assez vigilant pour déterminer ce moment et ne peut exiger que l'auteur du dommage le lui fasse connaître. En cas de doute, il pourra sauvegarder ses droits en interrompant la prescription par une poursuite ou par un acte judiciaire.

La recourante ne peut d'ailleurs pas faire valoir qu'elle ignorait l'étendue du dommage puisqu'en ouvrant action elle avait déjà estimé la valeur du tort qui lui était causé.

C'est donc avec raison que les premiers juges ont fixé au 23 avril 1964 le point de départ du délai de prescription.

2. La recourante reprend dans son recours en réforme l'argument qu'elle avait déjà fait valoir devant le Tribunal cantonal et selon lequel elle aurait interrompu la prescription le 10 septembre 1964 en déposant une pièce en cause.

La Cour civile vaudoise a relevé la distinction à faire entre l'acte judiciaire tel qu'il est prévu à l'art. 138 al. 1 CO pour interrompre la prescription et l'acte interruptif de la péremption d'instance en droit vaudois. Avec raison, elle a considéré que le simple dépôt d'une pièce n'est pas, suivant la jurisprudence, un acte judiciaire suffisant pour interrompre la prescription. La cour de céans admet sur ce point les motifs du jugement dont est recours.

C'est d'ailleurs à tort que la recourante invoque le passage de l'arrêt *Ember c. Schaffner* (RO 86 II 340) où le Tribunal fédéral observe que l'application des art. 137 al. 1 et 138 al. 1 CO serait devenue problématique depuis que, dans le droit de procédure, le principe s'instaure de plus en plus suivant lequel il appartient au juge de veiller au déroulement normal et à l'avancement rapide du progrès. Cette référence n'est en tout cas pas pertinente, s'agissant de la procédure vaudoise où l'audience préliminaire, qui suit l'échange

des écritures, est fixée par le juge à la réquisition de la partie la plus diligente (art. 294 CPC vaudois).

3. Dans son arrêt *Miniera* du 11 septembre 1962 (RO 88 II 209), le Tribunal fédéral, modifiant sa jurisprudence, a prononcé qu'un groupement qui tend à défendre les intérêts économiques de ses membres a un but économique et n'acquiert pas la personnalité juridique en vertu de l'art. 60 CC. Puis, revenant à sa jurisprudence antérieure dans l'arrêt *Alex Martin S. A.* du 10 novembre 1964 (RO 90 II 333), il a de nouveau admis qu'un tel groupement acquiert la personnalité juridique, tant qu'il n'exploite pas lui-même une entreprise économique. La recourante soutient que, pendant la période qui s'est terminée le 10 novembre 1964, la prescription a été suspendue en vertu de l'art. 134 ch. 6 CO, parce qu'elle n'avait pas la possibilité de faire valoir sa créance contre la défenderesse à laquelle la personnalité n'était pas reconnue. Il s'ensuivrait, à son avis, que la prescription aurait seulement commencé à courir dès le 10 novembre 1964 et n'aurait pas été acquise lorsqu'elle a été interrompue le 25 juin 1965.

Cette objection ne peut pas être admise.

En effet, la jurisprudence reprise le 10 novembre 1964 par l'arrêt *Alex Martin S. A.* reconnaît la personnalité de la défenderesse et des associations du même genre, qui avait été contestée par l'arrêt *Miniera*. Confirmant cette jurisprudence, la cour de céans admet la personnalité juridique de la défenderesse et, partant, sa qualité pour répondre à l'action introduite. Il n'y a dès lors pas de raison de suspendre la prescription en vertu de l'art. 134 ch. 6 CO.

Certes, en poursuivant son action contre la défenderesse avant l'arrêt *Alex Martin S. A.*, la demanderesse risquait, vu l'arrêt *Miniera*, de se faire opposer l'absence de personnalité juridique de la défenderesse. Il peut paraître rigoureux de considérer que la prescription continue à courir pendant la période où, par un changement de jurisprudence, la défenderesse paraissait ne pas avoir la qualité pour répondre à l'action. C'est toutefois la même rigueur que comporte le principe qu'un changement de jurisprudence ne donne pas le droit de faire juger à nouveau une cause tranchée selon l'ancienne jurisprudence. En l'espèce, rien n'empêchait la recourante de tenter, comme l'a fait la société *Alex Martin S. A.*, de poursuivre l'action introduite et de chercher à renverser la jurisprudence de l'arrêt *Miniera*. A tout le moins aurait-elle pu interrompre la prescription, en exerçant une poursuite pour le montant des dommages-intérêts réclamés. Si elle ne l'a pas fait, elle subit les conséquences de son inaction.

Par ces motifs, *le Tribunal fédéral* rejette le recours dans la mesure où il est recevable et confirme le jugement attaqué.

Internationale Abkommen auf dem Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes und des Urheberrechts

(1. September 1968 bis 1. Februar 1969)

Pariser Verbandsübereinkunft (Stockholmer Fassung)

Senegal und die UdSSR haben ihre Ratifikationsurkunde am 19. September und 4. Dezember 1968 hinterlegt.

Pariser Verbandsübereinkunft (Lissaboner Fassung)

Italien ist mit Wirkung vom 29. Dezember 1968 beigetreten.

Madriдер Abkommen über die Unterdrückung falscher und irreführender Herkunftsangaben

Italien ist der Lissaboner Fassung dieses Übereinkommens mit Wirkung vom 29. Dezember 1968 beigetreten.

Lissaboner Abkommen über den Schutz der Ursprungsbezeichnungen und ihre internationale Registrierung

Italien hat das Abkommen mit Wirkung vom 29. Dezember 1968 ratifiziert.

Berner Übereinkunft zum Schutze von Werken der Literatur und der Kunst (Stockholmer Fassung)

Senegal hat am 19. September 1968 die Ratifikationsurkunde über den Beitritt zu diesem Übereinkommen hinterlegt.

(Mitgeteilt von der Patentabteilung der Ciba Aktiengesellschaft)

Aus der Praxis des Auslandes

Canada

Zwangslizenz

Urteil des Exchequer Court of Canada vom 20. September 1967 (Canadian Patent Reporter 53, S. 193 ff.)

Art. 41 (3) des Patent Act bestimmt:

«Wenn ein Patent erteilt ist für eine Erfindung, welche zur Herrichtung oder Hervorbringung von Nahrungsmitteln oder Medizin bestimmt oder geeignet ist, so hat der Commissioner, falls Gegen Gründe nicht vorzuliegen scheinen, jeder Person, die einen diesbezüglichen Antrag stellt, eine auf den Gebrauch der Erfindung zwecks Herrichtung oder Herstellung von Nahrungsmitteln oder Medizin beschränkte Lizenz zu erteilen, jedoch nicht darüber hinaus; bei der Festsetzung der Grenzen dieser Lizenz und der Feststellung der Höhe der Abgabe oder einer anderen zu zahlenden Entschädigung hat der Commissioner darauf Rücksicht zu nehmen, daß es erwünscht ist, das Nahrungsmittel oder die Medizin dem Publikum zu einem möglichst niedrigen Preise, bei dem auch der Erfinder eine entsprechende Vergütung für seine der Erfindung zugrunde liegenden Forschungen erhält, erreichbar zu machen.»

Der Patentinhaber erhob Beschwerden gegen die Erteilung einer Zwangslizenz bezüglich der Herstellungsverfahren für eine pharmazeutische Substanz sowie gegen die Höhe der Lizenzgebühr. Beide Beschwerdepunkte wurden abgewiesen. Zur Begründung wird angeführt, der Patentinhaber könne die Erteilung einer Zwangslizenz nicht dadurch verhindern, daß er seinen Fabrikationsbetrieb nach Kanada verlegt, dort das Arzneimittel produziert, allen Bedürfnissen des kanadischen Marktes genügt, in Kanada die diesbezügliche Forschung betreibt und das Produkt von dort exportiert. Die zitierte Bestimmung wolle nicht aussagen, daß es dem Patentinhaber erlaubt sein soll, selbst eine Reihe von Umständen zu schaffen, welche dann als gute Gründe für die Verweigerung einer Zwangslizenz angesehen werden sollten. Die Tatsache, daß die Zwangslizenzgebühr für das entsprechende englische Patent um ein Vielfaches höher angesetzt worden ist, wirke in keiner Weise präjudizierend für den Entscheid des Commissioner.

Internationale Abkommen auf dem Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes und des Urheberrechts

(1. September 1968 bis 1. Februar 1969)

Pariser Verbandsübereinkunft (Stockholmer Fassung)

Senegal und die UdSSR haben ihre Ratifikationsurkunde am 19. September und 4. Dezember 1968 hinterlegt.

Pariser Verbandsübereinkunft (Lissaboner Fassung)

Italien ist mit Wirkung vom 29. Dezember 1968 beigetreten.

Madrider Abkommen über die Unterdrückung falscher und irreführender Herkunftsangaben

Italien ist der Lissaboner Fassung dieses Übereinkommens mit Wirkung vom 29. Dezember 1968 beigetreten.

Lissaboner Abkommen über den Schutz der Ursprungsbezeichnungen und ihre internationale Registrierung

Italien hat das Abkommen mit Wirkung vom 29. Dezember 1968 ratifiziert.

Berner Übereinkunft zum Schutze von Werken der Literatur und der Kunst (Stockholmer Fassung)

Senegal hat am 19. September 1968 die Ratifikationsurkunde über den Beitritt zu diesem Übereinkommen hinterlegt.

(Mitgeteilt von der Patentabteilung der Ciba Aktiengesellschaft)

Aus der Praxis des Auslandes

Canada

Zwangslizenz

Urteil des Exchequer Court of Canada vom 20. September 1967 (Canadian Patent Reporter 53, S. 193 ff.)

Art. 41 (3) des Patent Act bestimmt:

«Wenn ein Patent erteilt ist für eine Erfindung, welche zur Herrichtung oder Hervorbringung von Nahrungsmitteln oder Medizin bestimmt oder geeignet ist, so hat der Commissioner, falls Gegengründe nicht vorzuliegen scheinen, jeder Person, die einen diesbezüglichen Antrag stellt, eine auf den Gebrauch der Erfindung zwecks Herrichtung oder Herstellung von Nahrungsmitteln oder Medizin beschränkte Lizenz zu erteilen, jedoch nicht darüber hinaus; bei der Festsetzung der Grenzen dieser Lizenz und der Feststellung der Höhe der Abgabe oder einer anderen zu zahlenden Entschädigung hat der Commissioner darauf Rücksicht zu nehmen, daß es erwünscht ist, das Nahrungsmittel oder die Medizin dem Publikum zu einem möglichst niedrigen Preise, bei dem auch der Erfinder eine entsprechende Vergütung für seine der Erfindung zugrunde liegenden Forschungen erhält, erreichbar zu machen.»

Der Patentinhaber erhob Beschwerden gegen die Erteilung einer Zwangslizenz bezüglich der Herstellungsverfahren für eine pharmazeutische Substanz sowie gegen die Höhe der Lizenzgebühr. Beide Beschwerdepunkte wurden abgewiesen. Zur Begründung wird angeführt, der Patentinhaber könne die Erteilung einer Zwangslizenz nicht dadurch verhindern, daß er seinen Fabrikationsbetrieb nach Kanada verlegt, dort das Arzneimittel produziert, allen Bedürfnissen des kanadischen Marktes genügt, in Kanada die diesbezügliche Forschung betreibt und das Produkt von dort exportiert. Die zitierte Bestimmung wolle nicht aussagen, daß es dem Patentinhaber erlaubt sein soll, selbst eine Reihe von Umständen zu schaffen, welche dann als gute Gründe für die Verweigerung einer Zwangslizenz angesehen werden sollten. Die Tatsache, daß die Zwangslizenzgebühr für das entsprechende englische Patent um ein Vielfaches höher angesetzt worden ist, wirke in keiner Weise präjudizierend für den Entscheid des Commissioner.

Während der Beitrag des Lizenznehmers an die Forschungskosten in England sachgerecht festgelegt wird, ist er nach diesem Urteil in Kanada äußerst gering und recht eigentlich nur von symbolischer Bedeutung.

Frankreich

Lizenzierung von Know-How

Urteil der Cour d'Aix-en-Provence vom 23. April 1964 und der Cour de Cassation (Ch. Comm.) vom 13. Juli 1966 (Ann., 1967, S. 225, mit Anm. von Mathély).

Mit diesem Urteil wird von der Cour d'Aix-en-Provence und unter Bestätigung der Cour de Cassation festgestellt, daß der sog. Know-How gültigen Bestandteil eines Lizenzvertrages und damit causa für Lizenzzahlungen bilden kann. Das Appellationsgericht geht dabei – unter ausdrücklicher Billigung durch den Kassationshof – davon aus, daß es gleichgültig ist, ob der Know-How neu und allenfalls patentfähig wäre, vielmehr komme es darauf an, daß durch die Bekanntgabe des Know-How der Lizenznehmerin lange Versuche und großer Arbeitsaufwand erspart werden.

Patentverletzung durch Importeur und ausländischen Hersteller

Urteil des Tribunal de Grande Instance de la Seine (3^e CH.) vom 6. März 1967 (rechtskräftig), (Ann., 1967, S. 272).

Auf Streitverkündigung des französischen Verkäufers einer Maschine, die zur Anwendung eines patentierten Verfahrens diene, hatten sich Importeur und ausländischer Hersteller in das Verfahren eingelassen. Nach Feststellung der Gültigkeit des betreffenden Patentes wurde sowohl gegenüber dem französischen Verkäufer wie auch gegenüber dem Importeur und ausländischen Hersteller auf Patentverletzung erkannt und die drei Genannten solidarisch zur Schadenersatzleistung verurteilt. In bezug auf den Importeur wurde festgestellt, daß die Einfuhr eines patentverletzenden Gegenstandes eine materielle Tatsache darstelle, die von belibigen Dritten, allenfalls auch vom Nichteigentümer begangen werden könne, was voraussetzt, daß der Importeur tatsächlich nicht Eigentum an den von ihm importierten Maschinen gehabt hat. Ihm sowie dem ausländischen Hersteller wird vorgeworfen, daß sie bei der Verletzung des französischen Patentes mitgewirkt haben, was die solidarische Verurteilung mit dem französischen Verkäufer rechtfertige.

Buchbesprechungen

Bodenhausen G.H.C.: Guide to the application of the Paris Convention for the Protection of Industrial Property. Verlag BIRPI, Genf 1968, 255 S., Leinwn.

In einleitenden Bemerkungen stellt der Verfasser fest, daß das Werk nur seine persönliche Meinung zum Ausdruck bringe, da das Internationale Amt als mit der Verwaltung der Convention betraute Stelle nicht zuständig sei, Interpretationsfragen bezüglich der Convention zu entscheiden. Auch wenn damit BIRPI lediglich als Verleger des Werkes erscheint, wird man doch davon ausgehen dürfen, daß den darin vertretenen Ansichten über die Auslegung der Conventionsvorschriften angesichts der heutigen Stellung des Autors und seiner langjährigen Tätigkeit auf dem Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes schon vor Übernahme der Leitung des BIRPI faktisch hohe Autorität zukommt.

Weiter stellt der Autor einleitend fest, daß seine Arbeit in einfachster Weise die wichtigsten Fragen der Anwendung der Convention erörtern will, und zwar unter Vermeidung theoretischer Erörterungen und nur gelegentlicher Zitierung von Literaturstellen, Rechtsvorschriften einzelner Mitgliedstaaten und Judikatur. Den Erörterungen zugrunde gelegt ist die Stockholmer Fassung (1967) der Convention. Es darf angenommen werden, daß dieser Stockholmer Text innert relativ kurzer Frist der für viele und wichtige Länder verbindliche Text wird. Überdies betreffen die Änderungen der Stockholmer Fassung gegenüber dem Text der vorangegangenen Revision von Lissabon (1958) in der Hauptsache administrative Bestimmungen und die Übergangsbestimmungen im letzten Artikel (30) der Convention.

Nach den einleitenden Bemerkungen enthält das Buch eine kurze Übersicht über die Geschichte der Convention. Und hinsichtlich der durch die Convention begründeten Rechte werden diese in vier Kategorien eingruppiert. Die erste Gruppe umfaßt im wesentlichen die Regeln mit international-öffentlichem Rechtscharakter und die administrativen Regeln. In eine zweite Kategorie werden die Vorschriften eingereiht, welche die Mitgliedstaaten zu bestimmter Legislation im Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes verpflichten oder sie zu solcher ermächtigen. Die dritte Gruppe umfaßt die Bestimmungen der Convention, die Rechte und Pflichten der privaten Parteien betreffen, jedoch lediglich insoweit, als sie die Anwendung des Landesrechtes der Mitgliedstaaten auf diese Parteien fordern. In Gegenüberstellung hierzu betrifft die vierte Gruppe diejenigen materiellen Conventionsvorschriften, die Rechte und Verpflichtungen der privaten Parteien betreffen, welche im Einzelfall direkt auf diese anwendbar sind.

Als Hauptteil des Werkes folgt dann auf 206 Seiten artikelweise ein knapper Kommentar der 30 Artikel der Convention, gefolgt von einer Textwiedergabe der Stockholmer Fassung und von einem Verzeichnis der Staaten, welche am 1. April 1968 der Pariser

MSchG Art. 14 Abs. 1 Ziff. 2

Die Bezeichnung «Pilsen», «Pilsener», «Pils» u. ä. sind für Brauereierzeugnisse als Angaben über die Herkunft der Erzeugnisse aus der Tschechoslowakei aufzufassen. Sie können daher als Markenbestandteil nur zugelassen werden, wenn die Marke für tschechoslowakische Erzeugnisse bestimmt ist.

Le sens d'indications de provenance de marchandises d'origine tchécoslovaque doit être reconnu aux dénominations «Pilsen», «Pilsener», «Pils», notamment, désignant des produits de brasserie. Elles ne peuvent en conséquence être admises comme élément de marque que lorsque celle-ci est destinée à des produits tchécoslovaques.

PMMBl 1970 I 8, Auskunft der Markenabteilung des Eidgenössischen Amtes für geistiges Eigentum vom 3. Februar 1970.

Zur Frage, ob in der Schweiz die Bezeichnungen «Pilsen», «Pilsener», «Pils» u. ä. als geographische Herkunftsangaben oder als Angabe über die Beschaffenheit bestimmter Brauereierzeugnisse zu werten sind, nimmt das Amt wie folgt Stellung:

Es ist bekannt, daß einzelne Länder, wie z. B. Holland, die Bezeichnung «Pilsener» als Sachbezeichnung für ein Bier bestimmter Art halten. In der Schweiz sind die Verhältnisse insoweit anders, als unser Land sich durch eine ausdrückliche Bestimmung in einem Handelsvertrag vom 16. Februar 1927 (Bereinigte Sammlung der Bundesgesetze, Band 14, S. 610)/24. November 1953 (Amtliche Sammlung der Bundesgesetze 1954, S. 735) mit der Tschechoslowakei verpflichtet hat, daß «unter Bezeichnungen, in welchen das Wort «Pilsen» («Plzen») in irgendeiner Form oder Zusammensetzung verwendet wird, in der Schweiz nur Bier in den Handel kommen oder ausgedient werden darf, welches in der Stadt Plzen (Pilsen) in Böhmen hergestellt worden ist.»

Mit dem Inkrafttreten des neuen Zolltarifs auf den 1. Januar 1960, ist indessen das genannte Handelsabkommen aufgehoben worden. Daß aber aufgrund der erwähnten internationalen Verpflichtungen unter Bezeichnungen wie «Pilsener», «Pils» oder dergleichen in der Schweiz nur Bier aus Pilsen in den Verkehr gelangen durfte, hat dazu geführt, daß diese Bezeichnungen in der Schweiz jedenfalls bis zum genannten Zeitpunkt ihren Charakter als Herkunftsbezeichnung behalten haben. Daß sie diesen Charakter inzwischen verloren haben und sich auch in der Schweiz als Sachbezeichnungen für ein Bier besonderer Art umgewandelt haben, ist unseres Erachtens kaum anzunehmen. Solange die fraglichen Bezeichnungen auch nur von einem Teil der schweizerischen Verkehrskreise, vor allem von den schweizerischen Konsumenten, als Herkunftsbezeichnung betrachtet werden, sind sie für das ganze Gebiet der Schweiz als solche zu behandeln (vgl. BGE 60 II 254). Jedenfalls wird hier nur der ordentliche Richter maßgebend zu entscheiden haben, und heute noch ist uns kein schweizerisches Gerichtsurteil bekannt, das sich in erwähntem Sinne ausgesprochen hätte.

Wenn die Bezeichnungen «Pilsener», «Pils» und dergleichen in der Schweiz immer noch als Herkunftsbezeichnungen zu gelten haben, so dürfen sie für Bier, das nicht in Pilsen hergestellt wird, auch dann nicht verwendet werden, wenn sie von Zusätzen wie den Namen der hergestellten Brauereien begleitet sind. Im schon erwähnten Entscheid hat das Bundesgericht erklärt, daß die Marke eines andern auch mit Zusätzen wie Typ,

Dictionary of electrical engineering, 1967). Hievon geht auch die vom Büro des internationalen Verbandes zum Schutze des gewerblichen Eigentums herausgegebene «Internationale Klassifikation von Waren und Dienstleistungen für Fabrik- und Handelsmarken» aus (vgl. verschiedene den Bestandteil Gurte, Gürtel, Riemen oder courroies aufweisende Warenbezeichnungen, die im Englischen den Ausdruck belt enthalten). Gleicher Auffassung sind die Hinterleger verschiedener schweizerischer Fabrik- oder Handelsmarken, die für Treibriemen, Gurten, Gürtel, Förderbänder und dgl. bestimmt sind und die Silbe belt aufweisen (z.B. die Wort-/Bildmarke The Teon Belt und die Wortmarken Durabelt, Polybelt, Optibelt, Simplabelt, Vertibelt, Mobelt, Interbelt, Dynabelt, Ari-Belt). Die Beschwerdeführerin bestreitet denn auch den erwähnten Sinn der Wortes belt nicht, sondern macht nur geltend, er sei dem Durchschnittskäufer ihrer Ware nicht geläufig. Das trifft indessen nicht zu. Treibriemen und Förderbänder werden vorwiegend von Fachleuten der Maschinenindustrie und ihren Abnehmern benötigt. Dieser Kundschaft sind Fachausdrücke, auch wenn sie aus dem Englischen stammen, bekannt. Es liegt denn auch auf der Hand, daß die Beschwerdeführerin durch den Markenbestandteil belt nicht einen Phantasienamen vortragen, sondern die Gattung der angebotenen Ware kennzeichnen will.

Der Ausdruck «synchro» sodann entspricht dem aus dem griechischen «syn» (gleich) und «chronos» (die Zeit) abgeleiteten Worte synchron (französisch synchrone; englisch synchronous), welches bedeutet, daß zwei Vorgänge sich in der gleichen Zeit abspielen (GROSSER BROCKHAUS, 1957; GRAND LAROUSSE, 1964; ROBERT, Dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française, 1964; HOYER-KREUTER, Technological Dictionary, 1964; WEBSTER'S New World Dictionary, 1964; LANGENSCHIEDT'S Encyclopaedic Dictionary, 1962). Daß der letzte Buchstabe von «synchron» in «synchro» weggelassen ist, ändert am Sinne nichts. In gewissen zusammengesetzten Wörtern pflegt dieser Buchstabe des Wohlklanges wegen unterdrückt zu werden, z.B. in «Synchrotron» (GROSSER BROCKHAUS, 1957; GRAND LAROUSSE, 1964), «synchromachine» (GRAND LAROUSSE, 1964) und «synchroscope» (WEBSTER'S New World Dictionary, 1964).

Die Marke Synchrobelt als Ganzes weist demnach auf eine Eigenschaft der Treibriemen und Förderbänder hin, für die sie bestimmt ist. Sie hat den Sinn, bei Verwendung dieser Riemen oder Bänder liefern die antreibende und die angetriebene Welle synchron, d. h. die Drehungen der ersteren würden ohne jeglichen auf ein Gleiten des Riemens oder Bandes zurückzuführenden Zeitverlust im gewünschten Verhältnis (z.B. 1:1 oder 2:1) auf die angetriebene Welle übertragen. Das Wort Synchrobelt ist somit als Aussage über eine Eigenschaft der Ware Gemeingut und daher als Marke nicht zulässig.

Daß die Beschwerdeführerin dieses Zeichen nicht für *Ricmenge triebe*, sondern für Treibriemen und Förderbänder beansprucht, ist unerheblich. Die Synchronisierung des Getriebes soll durch die Riemen und Bänder ermöglicht werden, und auf diese Eigenschaft der Erzeugnisse der Beschwerdeführerin weist das Wort Synchrobelt hin. Um seinen Sinn zu erfassen, bedarf man nicht der Phantasie oder der Gedankenverbindung, wie es in gewissen von der Beschwerdeführerin angerufenen anderen Fällen (BGE 79 II 101 Erw.2, 84 II 431 Erw.3) zutraf.

Es kommt auch nicht darauf an, daß der Ausdruck Synchrobelt im Verkehr noch nicht gebräuchlich ist. Die Neuheit eines Wortes schließt seine Würdigung als Gemeingut nicht aus, wenn sein Sinn für die Kreise, an die es sich richtet, auf der Hand liegt, was namentlich dann zutrifft, wenn es, wie im vorliegenden Falle, aus bereits bekannten Teilen zusammengesetzt ist (BGE 80 II 176 Erw.3 [Marke Clip] und Entscheid der I. Zivilabteilung vom 12. Mai 1969 i. S. J.M. Voith GmbH [Marke Hydroformer]).

mehr buchttechnischer Art erlaubt sein. Ein Buch von über 2500 Seiten ist, selbst wenn es auf Dünndruckpapier herauskommt, etwas unhandlich. Seine Handhabung würde wesentlich erleichtert, wenn der Anhang separat gebunden würde. Das würde ermöglichen, eine im Anhang enthaltene Gesetzesstelle neben den gerade zu studierenden Kommentarsseiten des Hauptteiles offen liegen zu lassen, womit das eher lästige ständige Vorwärts- und Zurückblättern weitgehend vermieden werden könnte. Bei einem Werk in dieser Preislage sollte ein separater Einband für den Anhang eigentlich tragbar sein.

O. F. Irminger

Von Uexküll J.-Detlev: German patent law utility model law and trade mark law. Text of end January 1968. Carl Heymanns Verlag KG, Köln.

Il s'agit de la seconde édition d'un ouvrage dont la première édition remonte à 1962. Le Dr UEXKÜLL, agent de brevets à Hambourg, s'est donné pour tâche de traduire en anglais les lois actuellement en vigueur en République fédérale allemande en matière de brevets, de modèles d'utilité et de marques, dans leurs textes du 2 janvier 1968.

Il n'est pas besoin de relever le mérite d'un tel travail. Les conceptions anglo-saxonne et germanique du droit diffèrent parfois tellement que le traducteur est en butte à de réelles difficultés d'adaptation; aussi faut-il être reconnaissant au Dr UEXKÜLL de l'ouvrage qu'il a entrepris, en s'assurant d'ailleurs la collaboration de confrères anglo-saxons.

Outre les lois déjà citées, le livre contient un utile lexique anglais-allemand et allemand-anglais, et la classification internationale des marchandises introduite en République fédérale allemande depuis le 1^{er} octobre 1968.

E. Petitpierre

Nahme Hans-Dieter: Die gewerblichen Schutzrechte in Venezuela. 83 Seiten. Verlag Heinz Heise, Hannover, Bremen, Frankfurt am Main; 1968.

Die wirtschaftliche Bedeutung der lateinamerikanischen Staaten hat den Verlag Hans Heise veranlaßt, eine Publikationenreihe «Lateinamerikanisches Recht des gewerblichen und geistigen Eigentums» herauszugeben, von der bis jetzt der erste Teil (gewerbliche Schutzrechte) für Venezuela erschienen ist. Ein zweiter Teil soll das Urheberrecht behandeln, ein dritter die Rechtsprechung.

Im vorliegenden Bändchen wird eine etwas kurz gehaltene Einleitung in das Recht der Patente, Muster und Modelle und Warenzeichen gegeben. Daran anschließend folgt nebeneinandergedruckt der spanisch/deutsche Text der «Ley de Propiedad Industrial». Ein letzter Abschnitt ist als kleines Wörterbuch der spanisch/deutschen Terminologie gewidmet.

Als Hilfsmittel für die Betreuung gewerblicher Schutzrechte in Lateinamerika wird diese Reihe gute Dienste leisten, doch wird sie die Beratung durch den im betreffenden Land ansässigen Spezialanwalt nicht ersetzen können.

P. Griesinger

Haertel Kurt, Krieger Albrecht: Arbeitnehmererfinderrecht. Gesetz über Arbeitnehmererfindungen mit Nebengesetzen, Richtlinien und Materialien. Textausgabe mit Verweisungen und Sachregister. 255 Seiten. Kartografiert DM 18.—.

On sait que l'Allemagne fédérale possède une réglementation très détaillée dans le domaine des inventions d'employés, dont l'étranger peut souvent songer à s'inspirer avec profit.

L'ouvrage du Dr HAERTEL et du conseiller ministériel KRIEGER contient toute une documentation officielle.

A côté du texte de la loi, datant du 25 juillet 1957 (dont le § 17 vient cependant d'être modifié), on y trouve celui d'une série d'ordonnances d'application, comme aussi d'instructions, notamment celles relatives à la rémunération des employés des secteurs public et privé, et des textes d'ordre fiscal.

Les auteurs ont eu l'heureuse idée, pour faciliter l'interprétation de la loi, de consacrer un chapitre à ses travaux préparatoires: exposé des motifs et rapport de la commission parlementaire.

Ce manuel, de caractère très pratique, constitue un outil de travail agréable à consulter.

E. Petitpierre

Storkebaum/Kraft: Warenzeichengesetz. Kommentar bearbeitet von K.-A. Endemann, V. Klock, A. Kraft, R. Storkebaum. XII + 504 S. (Berlin/Heidelberg/New York 1967. Springer-Verlag.) Geb. DM 68.—.

Le commentaire que voici est intéressant à plus d'un titre.

Tout d'abord, bien qu'il soit sorti de presse en 1967, il traite également des dispositions législatives qui, à ce moment-là, n'étaient encore qu'à l'état de projet, et qui ont été consacrées dans la loi du 2 janvier 1968.

L'ouvrage contient d'autre part d'assez nombreuses reproductions de marques figuratives. Le fait est assez rare pour mériter d'être signalé, les marques figuratives étant souvent traitées en parents pauvres, par rapport aux marques verbales; aussi est-on heureux de les voir aussi mises une fois en évidence, grâce au procédé de l'illustration.

Toute la matière est par ailleurs très bien ordonnée et présentée de façon très claire. Les auteurs n'ont au surplus pas craint d'exprimer leur avis personnel sur la plupart des questions, n'hésitant pas à critiquer parfois l'opinion dominante et la jurisprudence. Avec raison, ils défendent le principe de la territorialité de la marque et celui de la cession libre. A l'égard de la position adoptée jusqu'ici par la jurisprudence sur la question de la similitude des produits, ils font de judicieuses réserves. Les licences de marques, qui, comme on le sait, ont acquis droit de cité en République fédérale, font l'objet de développements très instructifs, de même que la marque dite d'accompagnement (begleitende Marke).

Il convient de relever enfin la présentation typographique très soignée de l'ouvrage; celui-ci mérite de connaître une large diffusion.

E. Petitpierre

Das Recht des unlauteren Wettbewerbs in den Mitgliedstaaten der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft, herausgegeben von Prof. Dr. Dr. h. c. Eugen Ulmer.

Band III: *Reimer Dietrich: Deutschland*; C. H. Beck'sche Verlagsbuchhandlung München, Carl Heymanns Verlag KG, Köln; LXXIX+977 S., Leinen DM 96.—.

Nun ist als letzter auch der dritte Band dieser umfassenden Enzyklopädie über das Recht des unlauteren Wettbewerbes in den EWG-Staaten erschienen. Damit ist das fünfbandige imposante Werk abgeschlossen, dessen Redaktion und Erscheinen wohl überhaupt nur auf Grund des Auftrages der Kommission der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft möglich war. Obwohl das Ziel des Gesamtwerkes ein rechtsvergleichendes ist, und die Grundlage für die Vereinheitlichung der Wettbewerbsrechte der EWG-Staaten legen soll, ist dieser Band über das deutsche Wettbewerbsrecht in seiner Akribie und Vollständigkeit eine ausgezeichnete Gesamtdarstellung dieses Rechtsgebietes und der gerichtlichen Praxis hiezu geworden. Man ist versucht festzustellen, daß die Arbeit eine gleichzeitig umfassende und minutiöse «Photographie» des heutigen Rechtszustandes in Deutschland betreffend den unlauteren Wettbewerb bis in alle Einzelheiten hinein vermittelt. Hierbei ist außer der gesamten deutschen Rechtsprechung auch alle wesentliche Literatur an Lehrbüchern, Kommentaren, Grundrissen, Monographien, Dissertationen, Aufsätzen in Zeitschriften und Beiträgen zu Sammelwerken berücksichtigt und verarbeitet.

Die Systematik der Darstellung entspricht dem für das Gesamtwerk vom Herausgeber Prof. Dr. ULMER festgelegten Plan und sie ermöglicht und erleichtert damit das rechtsvergleichende Studium mit den entsprechenden Parallel-Bänden für die anderen EWG-Länder. In einem ersten Teil werden die allgemeinen Grundlagen des Wettbewerbsrechtes dargelegt, die geschichtliche Entwicklung und die gesetzlichen Grundlagen, die Grundfragen, das geschützte Rechtsgut und der Interessenschutz, das Verhältnis zum Kartellrecht, der Verstoß gegen die guten Sitten und die zentrale Bedeutung des Begriffes der guten Sitten sowie die sonstigen Voraussetzungen des Verstoßes gegen den lautereren Wettbewerb behandelt. Anschließend werden Grenzgebiete wie der Wettbewerb der öffentlichen Hand, der Verstoß gegen den lautereren Wettbewerb bei Verletzung außerwettbewerblicher Bindungen und das Verhältnis zum Warenzeichenrecht sowie der Rechtsschutz und das internationale Wettbewerbsrecht (Zuständigkeit und anwendbares Recht) erörtert.

Der zweite Teil, der als Hauptteil 753 Seiten beansprucht, ist der Darstellung der Einzelatbestände des unlauteren Wettbewerbes gewidmet. Und in einem Anhang sind die sämtlichen in Betracht kommenden Gesetzestexte wiedergegeben. Die Erörterung der Einzelatbestände geht bis in die minutiösesten Einzelheiten. Stichproben zeigen, daß wohl kaum ein Einzelatbestand gefunden werden kann, der nicht behandelt, in seinem systematischen Zusammenhang hineingestellt und hinsichtlich der Rechtslage und der Rechtsprechung geklärt ist.

So ist in bewundernswertem Bienenfleiß ein Kompendium entstanden, das nicht nur seinem erklärten Zweck der Rechtsvergleichung dient, sondern gleicherweise dem Rechtspraktiker beste Dienste leistet, der sich in irgendeiner Frage aus dem Recht des unlauteren Wettbewerbes über die momentane Rechtslage und Rechtspraxis hiezu im

deutschen Rechtsgebiet orientieren will. Und darüber hinaus liegt es ja bei der Ähnlichkeit der Rechtsentwicklung zu derjenigen in Deutschland auch dem schweizerischen Rechtspraktiker nahe, sich über die Regelung und die Behandlung in der deutschen Rechtsprechung umzusehen, wenn er sich mit einem Detailproblem des unlauteren Wettbewerbsrechtes im eigenen Lande zu befassen hat. Insbesondere die viel reichere Gerichtspraxis im deutschen Rechtsgebiet führt immer wieder dazu, auf diesem Wege erläuternde und klärende Hinweise in Einzelfragen aufzuspüren, die – mit Bedacht verglichen und verwendet – weiterhelfen können. Ich wüßte zur Zeit kein Werk, in dem Aufklärung über die deutsche Rechtslage und Gerichtspraxis leichter und rascher und sicherer zu finden ist. Leichtigkeit und Raschheit des Findens werden abgesehen von der klaren Systematik des Werkes überdies durch ein sehr einläßliches Inhaltsverzeichnis, das dem Band vorangestellt ist, wie auch durch ein gehaltvolles Sachregister von 54 Seiten gefördert. So ist speziell dieser Band über die Rechtslage in Deutschland auch dem schweizerischen Rechtspraktiker besonders zu empfehlen. Und neben dem Rechtspraktiker wird er auch dem schweizerischen Richter beste Dienste leisten.

Die Schweiz, obwohl Mitglied der Notgeburt EFTA, hat doch wohl mit den anderen EFTA-Mitgliedstaaten das Fernziel, einmal auch Mitglied eines gesamteuropäischen Wirtschaftsverbandes zu werden. Für das Gebiet des Wettbewerbsrechtes bedingt das, daß der Weg der Entwicklung unserer Rechtspraxis nicht weit von Rechtslage und Gerichtspraxis der anliegenden EWG-Staaten abweicht, um eine spätere Integrierung zu erleichtern. In diesem Sinne ist es nützlich und sogar notwendig, die Rechtsentwicklung in den EWG-Staaten zu verfolgen und immer wieder zu überprüfen, wie im Vergleich hiezu unsere eigene Rechtsentwicklung verläuft. Der erste, allgemeine Band dieses hervorragenden Gesamtwerkes mit seiner rechtsvergleichenden Darstellung und seinen Vorschlägen zur Rechtsangleichung, den Prof. Dr. EUGEN ULMER unter Mitwirkung von Prof. Dr. FRIEDRICH-KARL BEIER verfaßt hat, gibt zusammen mit dem dritten Band über Deutschland die beste Grundlage hierfür. Auch wir Schweizer Juristen haben allen Grund, uns über die Auftragserteilung durch die EWG-Kommission und über die sorgfältige und erschöpfende Ausführung dieses Auftrages durch Prof. Dr. ULMER und seinen sachkundigen Mitarbeiterstab zu freuen.

Der Vollständigkeit halber sei noch erwähnt, daß das Kapitel über den Schutz geographischer Herkunftsangaben durch Prof. Dr. FRIEDRICH-KARL BEIER unter Mitwirkung von Dr. WALTER BROGSIETTER verfaßt wurde. O. F. Irminger

Delp Ludwig: Der Verlagsvertrag. Ein Leitfaden für die Praxis mit Vertragsmustern, Erläuterungen und den Gesetzen über das Urheberrecht und das Verlagsrecht in der Fassung der Urheberrechtsreform sowie sonstigen verlagsrechtlichen Richtlinien. 3. neugestaltete Auflage. 204 Seiten im Format DIN A4. Leinen: DM 54.–; broschiert: DM 48.–. Hermann Luchterhand Verlag GmbH, 545 Neuwied.

L'ouvrage du Dr DELP en est à sa troisième édition. C'est dire son succès.

Le 1^{er} janvier 1966, comme on sait, est entrée en vigueur la nouvelle loi allemande sur le droit d'auteur, du 9 septembre 1965, et des changements ont simultanément été appor-

tés à la loi sur le droit d'édition, du 9 juin 1901. Aussi le Dr DELP a-t-il tout naturellement éprouvé le besoin d'adapter son livre aux textes législatifs nouveaux.

Son ouvrage est divisé en trois parties :

La première est consacrée à une analyse du contrat d'édition, où sont clairement exposés les droits et obligations des contractants et les éléments qui peuvent faire l'objet du contrat. D'intéressantes précisions sont données sur la portée et les limites du droit moral de l'auteur et sur les conditions dans lesquelles l'éditeur a la faculté de céder ses droits à un tiers. Le Dr DELP passe ensuite en revue différents types de contrats, allant du contrat d'édition pur au contrat de travail, en passant par les licences, simples ou exclusives, les contrats de coproduction, de traduction, etc.

Dans la seconde partie de l'ouvrage sont intégralement reproduites la loi sur le droit d'auteur et celle sur le droit d'édition, chaque disposition de l'une et l'autre lois étant assortie d'un commentaire. Puis l'on trouve le texte de diverses conventions collectives passées par les grandes associations professionnelles allemandes directement intéressées à l'établissement de contrats d'édition.

Dans la troisième partie du livre du Dr DELP, d'ailleurs la plus importante, nous sont présentés pas moins de quinze modèles de contrats, établis avec beaucoup de soin et extrêmement détaillés. Une notice explicative indique comment il convient de faire usage du texte proposé pour en tirer le meilleur parti dans une situation donnée.

On ne peut que louer l'auteur de son remarquable travail, si riche d'idées.

E. Petitpierre

Egli Jean-François: Le droit de la radiodiffusion en Suisse; radio et télévision; aperçu de quelques aspects de droit privé. Schweizerischer Juristenverein: Referate und Mitteilungen; Heft 2, 1968; Helbing und Lichtenhahn, Basel, 1968, 200 S.

Der Schweizerische Juristenverein hatte das schweizerische Rundfunkrecht auf die Traktandenliste gesetzt. Herr Kantonsrichter EGLI hat sein vorbereitendes Referat gedruckt vorgelegt, währenddem der Ko-referent Prof. GEIGER es bei der mündlichen Berichterstattung bewenden ließ.

Im ersten Kapitel behandelt EGLI die interne Organisation der Sendorganisationen. Er zeigt dabei eine komplexe Struktur vor, die den meisten Lesern kaum bekannt sein dürfte. Der Rezensent wurde zum erstenmal hier einläßlich, umfassend und genau unterrichtet, obgleich er sich mit dem Rundfunk vor allem urheber- und «nachbar»-rechtlich schon oft zu beschäftigen hatte. Er weiß nun, wo er in Zukunft die zuverlässige und rasche Auskunft holen kann. Die gemischt öffentlich- und privatrechtliche Stellung der Schweizerischen Rundspruchgesellschaft ist rechtsdogmatisch überzeugend herausgeschält, wobei die privatrechtliche Seite de lege lata als überwiegend anerkannt ist. EGLI kommt zum Schluß, daß er diesem Rechtsproblem keine entscheidende Bedeutung beimesse. Ob die Rundfunkorganisation öffentlich- oder privatrechtlich organisiert sei, soll ihr Statut vor allem gesetzlich in einer Weise fundiert sein, die es ihr erlaube, ihre Aufgaben zu erfüllen nach dem Willen der Mehrheit des Schweizervolkes, indem sie den Respekt der individuellen Freiheit und das Allgemeininteresse im Gleichgewicht halte. EGLI hält auch dafür, daß ohne wesentliche Änderung der Verhältnisse mehrere

rechtlich selbständige Organisationen an die Stelle der Schweizerischen Rundspruchgesellschaft und ihrer regionalen Unterorganisationen treten könnten.

Besonders interessant sind für die Leser, welche die Entwicklung des Werbefernsehens nicht in den Einzelheiten verfolgt haben – so der Rezensent –, deren Darstellung im dritten Abschnitt des ersten Kapitels.

Das zweite Kapitel, das beinahe die Hälfte der Studie beansprucht, befaßt sich mit dem Rundfunk und dem geistigen Eigentum. Unter diesem Titel erscheinen, entsprechend einer irreführenden Entwicklung, auch die sog. Nachbarrechte (Rechte der ausübenden Künstler und der Schallplattenindustrie).

Auch über die komplexen urheberrechtlichen Probleme gibt der Referent einläßlichen Aufschluß, wobei er dem Rundfunk jene Befugnisse zugestehen möchte (z. B. auf eine Benutzung limitierte ephemere Fixierung), deren er technisch bedarf, ohne daß die Interessen der Urheber dadurch nach seiner Auffassung in praktisch beachtlicher Weise tangiert werden. Von all den ebenso klar wie umfassend behandelten andern urheberrechtlichen Problemen sei nur darauf hingewiesen, daß EGLI in der Benutzung von Gemeinschaftsantennen zu Recht keine genehmigungspflichtige Weitersendung sieht und daß er die dualistische Aufspaltung des Urheberrechts in ein Urheberpersönlichkeits- und ein Urhebervermögensrecht als gekünstelt bezeichnet.

Das dritte Kapitel (Auswirkungen der Sendungen [Programme] auf die Privaten) folgt dem Grundsatz, daß ungefähr die gleichen Probleme zu lösen seien wie bei den Beziehungen zwischen den Privaten einerseits und der geschriebenen Presse und dem Kino andererseits (Rechtswidrigkeit im allgemeinen; Schutz der persönlichen Sphäre, Recht am Namen, am eigenen Bild, an der Stimme). EGLI stellt hierauf die öffentlichen Interessen den privaten gegenüber und sucht den Ausgleich. Er befaßt sich mit den Verletzungshandlungen, den daraus entstehenden Ansprüchen und ihrer Durchsetzung. Wie sehr er zum einzelnen und praktisch Wertvollen vordringt, geht daraus hervor, daß er auch den Gerichtsstand einbezieht.

Das letzte, kurze Kapitel gilt dem Empfang der Sendungen (Recht auf Empfang, Beziehung zwischen Nachbarn, Zwangsvollstreckung, mißbräuchliche Benutzung der Empfangsapparate).

EGLI hat vom Mittelpunkt der Rundfunksendung und ihrer Organisation aus die zahlreichen öffentlich- und insbesondere privatrechtlichen Beziehungen gesehen, analysiert und gewertet. Wer in einem der betroffenen Gebiete (so z. B. beim Anlaß der Schaffung eines neuen Urheberrechtsgesetzes oder beim Schutz der Interpreten, der Schallplattenindustrie und des Rundfunks [Leistungsschutz]) auf die Beziehungen zum Radio und zur Television trifft, sollte EGLIs Studie zu Rate ziehen.

A. Troller

VORORT DES SCHWEIZERISCHEN
HANDELS- UND INDUSTRIE-VEREINS
SCHWEIZERGRUPPE DER
INTERNATIONALEN VEREINIGUNG FÜR GEWERBLICHEN
RECHTSSCHUTZ

Zürich/St. Gallen, den 27. Mai 1969

**An das
Eidgenössische Justiz- und
Polizeidepartement
Bundeshaus
3003 Bern**

**Totalrevision des Bundesgesetzes betr. den Schutz der
Fabrik- und Handelsmarken**

Hochgeehrter Herr Bundesrat,

Mit Zirkularschreiben vom 25. Juli 1968 haben Sie uns den Vorentwurf des Eidg. Amtes für geistiges Eigentum für ein neues Bundesgesetz betr. den Schutz der Marken nebst eingehenden Erläuterungen zur Stellungnahme unterbreitet. Da die neue Vorlage für die Sektionen des Vororts und Mitglieder der Schweizergruppe von grosser Bedeutung ist, haben die unterzeichneten Organisationen auf ein umfassendes Vernehmlassungsverfahren Wert gelegt. Im Beisein von Vertretern des Eidg. Amtes für geistiges Eigentum wurden zudem fünf Arbeitssitzungen durchgeführt, die viel zur Annäherung der verschiedenen Standpunkte beitrugen.

Wir haben nicht verfehlt, dem Direktor des Eidg. Amtes für geistiges Eigentum die hauptsächlichsten Stellungnahmen, die wir von unsern Sektionen und Mitgliedern erhalten haben, sowie die Protokolle über die Arbeitssitzungen zur Einsichtnahme zuzustellen. Das umfassende Kon-

sultationsverfahren hat bedingt, daß die uns gesetzte Vernehmlassungsfrist im Einvernehmen mit dem Direktor des Eidg. Amtes überschritten werden mußte.

1. Allgemeines

Die neue Vorlage, die das stark veraltete Markenschutzgesetz aus dem Jahre 1890 ersetzen soll, hat in unsern Kreisen übereinstimmend eine sehr positive Aufnahme gefunden. Wir haben mit Genugtuung festgestellt, daß den von den unterzeichneten Organisationen im Jahre 1962 unterbreiteten Revisionswünschen in weitgehendem Rahmen Rechnung getragen worden ist. Anerkennende Würdigung fand im besondern auch die klare Systematik des Entwurfes, die sich von der losen Artikelfolge des heutigen Gesetzes vorteilhaft unterscheidet. Der Vorentwurf des Amtes darf als ein wohlabgewogenes Werk bezeichnet werden, das sich auch in sprachlicher Hinsicht von andern Bundesgesetzen der Neuzeit unterscheidet.

Da die neue Vorlage wesentliche Neuerungen mit sich bringt und in verschiedener Hinsicht ein gewisses Umdenken erfordern wird, kann es nicht überraschen, daß der Gesetzestext im einzelnen noch zu zahlreichen Abänderungs- und Ergänzungswünschen Anlaß gibt.

2. Bemerkungen zum Vorentwurf

Art. 1: Begriff

Abs. 1:

Im Gegensatz zum heutigen Gesetz, das die Marke als eine Angabe über die betriebliche Warenherkunft definiert, faßt der Vorentwurf die Marke als ein Zeichen auf, das dazu bestimmt ist, Waren oder Dienstleistungen zu kennzeichnen. Die vom Vorentwurf gewählte Kennzeichnungsfunktion vermag aber nicht voll zu befriedigen. Zum Begriff der Marke gehört bewußt oder unbewußt auch die Vorstellung von der Herkunft einer Ware oder Dienstleistung. Die Marke stellt somit ein Zeichen dar, das zur Unterscheidung von Waren oder Dienstleistungen aus einem Betrieb gegenüber Waren oder Dienstleistungen aus einem andern Betrieb dient. Zum Begriff der Marke gehört somit notwendigerweise die Unterscheidungsfunktion. Indem die Unterscheidungsfunktion der Marke her-

vorgehoben wird, läßt sich auch eine klare Abgrenzung gegenüber der «Sachbezeichnung» erzielen; diese kann ja ebenfalls eine Kennzeichnung bedeuten.

Auf Grund dieser Überlegungen möchten wir Ihnen folgende Neufassung von Art. 1, Abs. 1 beantragen:

«Die Marke ist ein von Auge wahrnehmbares in sich geschlossenes Zeichen, das zur Unterscheidung von Waren oder Dienstleistungen des Markeninhabers oder seines Ermächtigten von denjenigen anderer dient.»

Abs. 2:

Da die Marke ein in sich geschlossenes Zeichen darstellt, dürften einzelne Buchstaben oder Zahlen wohl nur ganz ausnahmsweise als Markenschutzfähig sein. Wir möchten deshalb beantragen, die Worte «Buchstaben oder Zahlen» in der Aufzählung des Vorentwurfes zu streichen und Abs. 2 wie folgt redaktionell besser zu formulieren:

«Marken können insbesondere sein: Worte, bildliche Darstellungen, Raumformen oder Verbindungen solcher Elemente unter sich oder mit Farben.»

Eine Minderheit von Mitgliedern hat ferner Zweifel darüber geäußert, ob es richtig sei, inskünftig auch Raumformen (dreidimensionale Marken) zu schützen. Die Bedenken dieser Kreise gehen vor allem in zweifacher Richtung:

- die Hinterlegung von Raumformen werde wesentliche praktische Schwierigkeiten mit sich bringen,
- die Verwechslungsfähigkeit von Raumformen werde schwer festzustellen sein.

Demgegenüber ist aber festzustellen, daß weite Kreise unserer Wirtschaft an der Zulassung dreidimensionaler Marken interessiert sind. Nach der in Art. 6^{quinquies} der Pariser Verbandsübereinkunft enthaltenen Verpflichtung muß die Schweiz schon heute ausländische dreidimensionale Marken zulassen. Es wäre unverständlich, wenn der schweizerischen Industrie diese Möglichkeit nicht auch gewährt würde. Zudem bleibt zu beachten, daß der Vorentwurf dreidimensionale Marken nur unter bestimmten Voraussetzungen zuläßt. Eine wesentliche Einschränkung in der Zulassung dreidimensionaler Marken bildet die in Art. 2, lit. d) enthaltene Bestimmung, wonach die nach Herstellungsweise oder Gebrauchszweck bedingte Form der Ware oder der Verpackung nicht als Marke schutzfähig ist.

Art. 2: Markenunfähige Zeichen

lit. d):

Wir schlagen hier folgende verbesserte Formulierung vor:

«Als Marken nicht schutzfähig sind:

d) die nach Herstellungsweise oder Gebrauchszweck bedingte Form der Ware oder der Verpackung.»

Art. 9: Notorische Marke

Zur Klarstellung und Präzisierung wird für Art. 9 folgende Fassung beantragt:

«¹ Das Recht des Inhabers einer Marke, die im Sinne von Art. 6^{bis} der Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums in der Schweiz notorisch ist, geht demjenigen einer ersten Hinterlegung vor, die nach Erlangung dieser Notorität erfolgt.»

«² Bevor der Inhaber einer notorischen Marke seine Rechte geltend machen kann, hat er seine Marke in der Schweiz ins Register einzutragen.»

Art. 11: Gebrauchszwang

Abs. 1:

Wir begrüßen den Vorschlag auf Erstreckung der Karenzfrist von bisher 3 auf 5 Jahre entsprechend den neuesten ausländischen Markenschutzgesetzen (z. B. Frankreich). Wir erinnern daran, daß es nur auf die Opposition zweier Länder zurückzuführen ist, daß die fünfjährige Karenzfrist nicht auch in der Pariser Verbandsübereinkunft verankert werden konnte.

Auf Grund des Vorentwurfs bewirkt der Nichtgebrauch einer Marke während fünf Jahren eo ipso den Untergang des Markenrechtes. Nach übereinstimmender Ansicht unserer Mitglieder würde einer Regelung der Vorzug gegeben, gemäß welcher eine Marke bei fünfjährigem Nichtgebrauch nicht automatisch dahinfällt, sondern nur auf Antrag gelöscht werden kann. Eine analoge Bestimmung kennt ebenfalls das neue französische Markenschutzgesetz.

Damit keine Zweifel darüber bestehen, daß als ernsthafter Markengebrauch auch die Verwendung von Exportmarken anerkannt wird, sollte Art. 11 entsprechend ergänzt werden. Wir schlagen deshalb für Abs. 1 folgende Neufassung vor:

«Die Marke kann im Register gelöscht werden, wenn der Inhaber oder der von ihm Ermächtigte sie ohne wichtige Gründe während fünf aufeinanderfolgenden Jahren vor Klageeinleitung in der Schweiz oder für Exporte nicht ernsthaft gebraucht hat.»

Abs. 2: (neu)

Um allfälligen Mißbräuchen begegnen zu können, ist in einem neuen Abs. 2 vorzusehen, daß nur der markenmäßige Gebrauch vor Androhung der Löschung als solcher anerkannt wird, sofern die Klage innerhalb von drei Monaten seit der Androhung eingereicht wird. Für diesen neuen Abs. 2 schlagen wir folgenden Wortlaut vor:

«Ein Gebrauch der Marke nach schriftlicher Androhung der Löschungsklage bleibt außer Betracht, sofern die Klage innerhalb von drei Monaten seit Empfang der Androhung eingereicht wird. Der Markeninhaber kann die Löschung jedoch durch den Nachweis abwenden, daß er bereits vor Empfang der Klageandrohung alle für die unmittelbar bevorstehende Ingebrauchnahme der Marke notwendigen Veranstaltungen getroffen hat.»

Abs. 3: (entspricht Abs. 2 Vorentwurf)

Nach den Erläuterungen des Vorentwurfs (S. 45 ff.) sind Marken, die für Waren bestimmt sind, mit diesen nur dann eng verbunden, wenn sie wie bisher auf der in Verkehr gesetzten Ware selbst oder ihrer Verpackung angebracht sind. Die Praxis zeigt aber, daß der Gebrauch der Marke in enger Verbindung mit der Ware oder ihrer Verpackung oft aus technischen Gründen gar nicht möglich ist. Wir denken dabei vor allem an die Metallindustrie und zum Teil auch an die Glasindustrie, deren Betriebe in zahlreichen Fällen ihre Marken weder auf den Erzeugnissen noch auf der Verpackung anbringen. Es ist nicht zu übersehen, daß das Anbringen der Marke auf dem Produkt unter Umständen eine Qualitätseinbuße zur Folge hätte und daß andererseits eine Verpackung wegen der Art der Güter oft nicht in Frage kommt. Dennoch sind die in Frage stehenden Produkte dem Fachpublikum nicht nur unter der Markenbezeichnung wohlbekannt, sondern als solche ohne weiteres erkenntlich. Würde in diesen Branchen der Markengebrauch in der Reklame nicht als markenmäßiger Gebrauch anerkannt, so müßte wie bisher gestützt auf die Regeln des unlauteren Wettbewerbes um Schutz nachgesucht werden. Solche Anomalien heißt es im neuen Markenschutzgesetz zu vermeiden.

Aus all diesen Gründen empfehlen wir Ihnen, für Abs. 3 folgende weniger starre Umschreibung zu wählen:

«Der Gebrauch muß in erkennbarem Zusammenhang mit den in Verkehr gesetzten Waren sowie den geleisteten Diensten erfolgen oder auf diese hinweisen.»

Abs. 4: (entspricht Abs. 3 Vorentwurf)

Hier schlagen wir folgende redaktionelle Verbesserung vor:

«Der Gebrauch der Marke in einer von der eingetragenen, nur unbedeutend abweichenden Form gilt als Gebrauch der eingetragenen Marke.»

Art. 12: Inhalt des Markenrechts

Abs. 1:

In unseren Mitgliedskreisen wird großer Wert darauf gelegt, hier festzuhalten, daß das Markenrecht auch Exportmarken einschließt, wie sie im besondern in der Uhrenindustrie vorkommen. Ferner wird seitens der chemischen Industrie mit Rücksicht auf die Tatsache, daß in gewissen Ländern der Gebrauch einer kollidierenden Marke nicht verhindert werden kann, solange diese im Register nicht gelöscht ist, ein Zusatz folgenden Inhalts gewünscht: «Vorbehältlich entgegenstehender Rechte». Dem entsprechend wird für Abs. 1 folgender Text postuliert:

«Der Markeninhaber hat vorbehältlich entgegenstehender Rechte das ausschließliche Recht, die Marke für die im Register eingetragenen Waren oder Dienstleistungen in der Schweiz oder für den Export geschäftlich zu gebrauchen.»

Abs. 2:

Entsprechend der bundesgerichtlichen Praxis sollte für Zeichen mit einem häufig dargestellten Gegenstand die Berücksichtigung bereits eingetretener Minderung der Unterscheidungskraft vorbehalten bleiben. Zusätzlich werden noch einige textliche Verbesserungen postuliert. Unser Vorschlag für die Neufassung von Abs. 2 lautet wie folgt:

«Er kann Dritte von der Eintragung und vom geschäftlichen Gebrauch jeder Marke ausschließen, die sich von seiner Marke nicht deutlich unterscheidet, soweit diese nicht für Waren oder Dienstleistungen erfolgen, die von den eingetragenen so verschieden sind, daß keine Gefahr einer Verwechslung oder Irreführung besteht; dabei ist eine wegen Gebrauch dritter Marken bereits eingetretene Minderung der Unterscheidungskraft der Marke zu berücksichtigen.»

Abs. 3:

Unser nachstehender Vorschlag enthält einige kleine redaktionelle Verbesserungen:

«Der Inhaber einer berühmten Marke kann Dritte überdies vom geschäftlichen Gebrauch seiner Marke ausschließen, auch wenn bloß deren Unterscheidungs- und Werbekraft gefährdet wird; gutgläubig erworbene Rechte bleiben vorbehalten.»

Art. 12^{bis}: Weitergebrauch nicht eingetragener Marken

Entsprechend unserer Eingabe vom Jahre 1962 (Gebrauchstoleranz für einen lokalen Bereich) wurde in unsern Kreisen nochmals der Wunsch zum Ausdruck gebracht, es möchte im neuen Markenschutzgesetz eine besondere Gebrauchstoleranz gemäß nachfolgender Lösung aufgenommen werden:

«¹ Wer gutgläubig eine nicht eingetragene Marke vor und seit der Eintragung einer andern Marke ununterbrochen ernsthaft gebraucht hat, kann von dessen Inhaber nicht daran gehindert werden, seine Marke für die bisherigen Waren und Dienstleistungen weiter zu gebrauchen.»

«² Unter Berücksichtigung aller Umstände kann der Richter den früheren Gebraucher dazu verpflichten, seine Marke nur mit angemessenen Zusätzen oder Änderungen zu gebrauchen.»

Auf Grund des Eintragungsprinzips des Vorentwurfs ist für eine solche Toleranz grundsätzlich kein Platz mehr vorhanden. Sie steht auch in direktem Gegensatz zu Art. 54 und wäre geeignet, die Rechtssicherheit zu beeinträchtigen. Wir haben aber Wert darauf gelegt, Ihnen von diesem Wunsch Kenntnis zu geben. Wir unsererseits schließen uns jedoch aus den dargelegten Gründen dem Vorentwurf an.

Art. 12^{ter}: Schutzbestimmung für Wörterbücher, Handbücher etc.

Es entspricht einem echten Wunsch unserer Wirtschaftskreise, daß in Wörterbüchern, Handbüchern etc. eingetragene Marken nur mit einem zweckdienlichen Hinweis auf die bestehende Markeneintragung aufgeführt werden dürfen. Dementsprechend wird folgender neuer Art. 12^{ter} in Vorschlag gebracht:

«¹ In Wörterbüchern, Handbüchern, wissenschaftlichen und amtlichen Nachschlagewerken und analogen Veröffentlichungen dürfen eingetragene Marken nur mit einem zweckdienlichen Hinweis auf die bestehende Markeneintragung aufgeführt werden.»

«² Bei ausländischen Veröffentlichungen ist das Fehlen eines solchen Hinweises unbeachtlich, sofern die in Frage stehende Marke im Lande der Veröffentlichung keinen Schutz genießt.»

«³ Bei Unterlassung der Kennzeichnung gemäß (1) sind die verantwortlichen Personen verpflichtet, auf ihre Kosten durch Zusätze oder angemessene Veröffentlichungen eine Richtigstellung vorzunehmen.»

Wir sind uns bewußt, daß die Durchführung der in Abs. 3 vorgeschlagenen Schutzbestimmung in der Praxis Schwierigkeiten mit sich bringen dürfte. Es scheint uns aber der Mühe wert, die ganze Frage noch weiter zu studieren, wie dem nicht unberechtigten Begehren unserer Wirtschaftskreise hier Rechnung getragen werden kann. In diesem Zusammenhang ist uns als Eventuallösung folgender Vorschlag unterbreitet worden, der unseres Erachtens besondere Beachtung verdient:

«Die Wiedergabe einer Marke in Wörterbüchern, Handbüchern, wissenschaftlichen und amtlichen Nachschlagewerken etc. bleibt ohne Auswirkung auf die Unterscheidungskraft der betreffenden Marke.»

Art. 13: Übertragung und Lizenz

Abs. 1:

Entgegen Art. 11 des geltenden Rechtes kann die Übertragung der Marke nach Art. 13, Abs. 1 auch ohne den Geschäftsbetrieb, dessen Waren oder Dienstleistungen sie kennzeichnen, vorgenommen werden. Dies ist eine Folge des neuen Markenbegriffs.

Es erscheint uns erwünscht, diese wesentliche Neuerung im Gesetzestext ausdrücklich zu erwähnen. Mehrheitlich wurde ferner angeregt, es sei in Abs. 1 ein Vorbehalt wegen Täuschungsgefahr aufzunehmen. Der in den Erläuterungen des Amtes erwähnte Hinweis auf Art. 20 OR vermag nicht voll zu befriedigen. Wir beantragen deshalb, Abs. 1 von Art. 13 wie folgt abzufassen:

«Der Inhaber kann die Marke für alle oder einen Teil der eingetragenen Waren oder Dienstleistungen mit oder ohne Geschäftsbetrieb übertragen oder Dritten zum Gebrauch überlassen, sofern dadurch keine ernstliche Täuschungsgefahr für das Publikum entsteht.»

Abs. 2:

Es wird in unsern Kreisen beanstandet, daß gemäß Vorentwurf eine Markenlizenz nur für das gesamte Gebiet der Schweiz erteilt werden darf. Es wird geltend gemacht, in der Praxis erfolge die Aufteilung von Markenlizenzen häufig auf einzelne Landesteile, ohne daß bisher daraus Nachteile erwachsen seien. In der überwiegenden Zahl solcher Aufteilungen erfasse der auf einen Landesteil beschränkte Lizenzvertrag nicht nur eine Marke, sondern meist auch Fabrikationskenntnisse, Ausstattungen und Patente. Die im Vorentwurf vorgesehene Einschränkung hätte zur Folge, daß für die Markenlizenz die Vertragsfreiheit beschränkt wäre, nicht aber für die Lizenz für die Herstellung der Ware. In unserem Lande ist die Aufteilung der Vertriebsorganisation nach Sprachgebieten ohnehin weitverbreitet. Aus all diesen Gründen erachten wir eine Lizenzvergabe nach Teilgebieten mindestens für die nicht ausschließlichen Lizenzen als unerlässlich. Wir beantragen somit, Abs. 2 wie folgt zu umschreiben:

«Übertragung der Marke und Erteilung einer ausschließlichen Lizenz ist nur für das gesamte Gebiet der Schweiz zulässig.»

Abs. 3:

Hier wird folgende redaktionelle Verbesserung beantragt:

«Im Zweifelsfalle ist die Lizenz keine ausschließliche.»

Art. 16: Begriff der Kollektivmarke

Die Kollektivmarke bezweckt, auf die gemeinsame Eigenart der Waren oder Dienstleistungen verschiedener Unternehmen hinzuweisen. Es erscheint uns richtig, die in Art. 16 erwähnten Beispiele zur Umschreibung der gemeinsamen Eigenart nicht in den Gesetzestext selber aufzunehmen und an deren Stelle folgende generelle Fassung zu wählen:

«die eine gemeinsame nicht lediglich auf die betriebliche Herkunft hinweisende Eigenart besitzen.»

Art. 18: Besondere Vorschriften für Kollektivmarken

Die in Art. 18, lit. d) vorgesehene Sperrfrist von zehn Jahren wird von der Mehrheit unserer Mitglieder als zu lang bezeichnet. Kollektivmarken dürften nach einer Frist von fünf Jahren zweifellos dem Bewußtsein der Bevölkerung entswinden, wenn während einer fünfjährigen Sperrfrist der Markenname nicht mehr in Erscheinung tritt. Wir möchten deshalb Reduktion dieser Frist von zehn auf fünf Jahre beantragen.

Art. 20: Prüfung des Eintragungsgesuches

Wir beantragen, Art. 20 redaktionell wie folgt neu zu fassen:

«Das Amt trägt die Marke ein, sofern keine der folgenden Verweigerungsgründe vorliegen:

- a) die Hinterlegungsbedingungen oder die weiteren, vom Bundesrat festgesetzten Erfordernisse nicht erfüllt sind;
- b) das hinterlegte Zeichen aus den in Art. 2 genannten Gründen nicht schutzfähig ist;
- c) wenn das Benutzungsreglement einer Kollektivmarke nicht genehmigt werden kann.»

Art. 21: Mehrsprachige Hinterlegung

Uns scheint es gerechtfertigt, zwischen den Landessprachen und den übrigen Sprachen einen Unterschied zu machen. Wir schlagen deshalb im Sinne einer Erleichterung vor, daß die Übersetzungen in andere Landessprachen nicht besonders hinterlegt werden müssen. Bei den vom Bundesrat zuzulassenden weiteren Sprachen würde die Eintragungspflicht selbstverständlich nicht berührt.

Das in Abs. 3 vorgesehene Entgegenkommen für Transkriptionen erachten wir andererseits als zu weitgehend. Gestützt auf diese ergänzenden Vorschläge möchten wir für Art. 21 folgende Neufassung beantragen:

«¹ Die Wortbestandteile einer Marke, die in einer Landessprache hinterlegt werden, sind auch in der Übersetzung in die andern Landessprachen geschützt.»

«² Die Übersetzung wesentlicher Wortbestandteile einer Marke in andere Sprachen, die vom Bundesrat bestimmt werden, können gesamthaft hinterlegt und eingetragen werden.»

«³ Diese Bestimmungen sind auch auf Anpassung der Marke an diese Sprachen anwendbar.»

«⁴ Der Schutz erstreckt sich auf alle Fassungen, selbst wenn die Marke nur in einer von ihnen gebraucht wird.»

Art. 22: Erneuerung der Eintragung

Abs. 2:

Im Interesse des kleinen Markeninhabers, der oft nicht in der Lage sein wird, alle Termine zu überwachen, möchten wir beantragen, daß bei nicht rechtzeitiger Zahlung der Erneuerungsgebühr die Löschung der Marke erst dann vorgenommen wird, wenn die Mitteilung gemäß Abs. 3 tatsächlich erfolgt ist. Dank der neuen Markenkartothek, die die laufende Überprüfung der Marken stark erleichtert, dürfte eine solche Lösung für das Amt durchaus zumutbar sein. Wir beantragen deshalb, Abs. 2 wie folgt zu ergänzen:

«Bei nicht rechtzeitiger Zahlung wird die Eintragung, falls die Mitteilung gemäß Abs. 3 erfolgt ist, gelöscht, sofern die Gebühr samt einem Zuschlag nicht innerhalb von sechs Monaten nach Ablauf der Eintragungsdauer oder zwei Monate seit Versand der Mitteilung des Amtes gezahlt wird.»

Die am Schluß von Abs. 2 beantragte ergänzende Zahlungsfrist liegt im Interesse des Amtes.

Abs. 3:

Die in Abs. 3 enthaltene Wegbedingung der Gewährspflicht vermag aus rechtsstaatlichen Gründen nicht zu befriedigen. Wir haben Bedenken, für das Eidg. Amt für geistiges Eigentum hier ein Sonderregime zu schaffen. Das Bundesgesetz über die Verantwortlichkeit der eidgenössischen Behörden und Beamten muß auch hier volle Gültigkeit haben. Wie in Art. 4 des Verantwortlichkeitsgesetzes ausdrücklich bestimmt wird, könnte das Amt niemals wegen eines bloßen Versehens haftbar gemacht werden. Die Beamtenverantwortlichkeit wird nur begründet durch Verübung von Verbrechen und Vergehen in der Amtsführung sowie durch Übertretung der Bundesverfassung, Bundesgesetze oder Reglemente.

Art. 24: Erweiterung des Verzeichnisses der Waren oder Dienstleistungen

Abs. 1:

Bei Erweiterung des Verzeichnisses der Waren oder Dienstleistungen hat die Prüfung des Eintragungsgesuches sich unseres Erachtens aus-

schließlich auf die Erweiterung zu beziehen. Es würde nicht angehen, allfällige frühere Einwände wieder aufzugreifen. Deshalb wird Ergänzung von Abs. 1 durch einen Satz folgenden Inhalts beantragt:

«Eine Prüfung erfolgt lediglich bezüglich der Erweiterung.»

Abs. 2:

Im Sinne einer Präzisierung wird für Abs. 2 folgende Fassung vorgeschlagen:

«Die frühere Eintragung wird gelöscht, doch bleibt die Priorität für die ursprünglich eingetragenen Waren und Dienstleistungen gewahrt.»

Art. 25: Löschung der Marke

Seitens unserer Mitglieder wird großer Wert darauf gelegt, daß eine Markenlöschung von Amtes wegen nur dann vorgenommen wird, wenn vorgängig dem Markeninhaber Gelegenheit zur Anhörung gewährt worden ist. Dementsprechend sollte Art. 25 ergänzt werden, wobei wir einer konzentrierteren Fassung dieser Bestimmung den Vorzug geben würden:

«Das Amt für geistiges Eigentum kann aus Gründen der öffentlichen Ordnung und nach Anhörung des Markeninhabers von Amtes wegen eine Markeneintragung löschen, die entgegen Art. 2 besteht.»

Art. 25^{bis}: Widerspruchsverfahren

Mit dem Übergang zur Konstitutivwirkung der Eintragung wird eine verstärkte Überwachung des Markenmarktes durch die interessierten Kreise notwendig sein. Bereits in unserer Eingabe vom 10. Mai 1962 hatten wir darauf aufmerksam gemacht, daß in unsern Kreisen der Wunsch bestehe, es sei dem älteren Markeninhaber gegenüber neuen Marken, die sich von seiner Marke nicht deutlich unterscheiden, die Möglichkeit zu eröffnen, im Rahmen eines möglichst einfachen Widerspruchsverfahrens die Löschung der angefochtenen Eintragung zu verlangen.

Im erläuternden Bericht des Eidg. Amtes für geistiges Eigentum ist nun geltend gemacht worden, es sei vom rechtlichen Standpunkte aus unbefriedigend, wenn ein von einer administrativen Behörde erteiltes Schutzrecht nachträglich wieder von derselben Behörde aberkannt werden könne. Solange eine gegen ältere Rechte verstoßende Marke – wie etwa ein täuschendes oder im Gemeingut stehendes Zeichen – als absolut schutzunfähig betrachtet wird, mag sich diese administrative Nichtigerklärung mit dem rechtsstaatlichen Gedanken noch versöhnen. Fraglich sei es aber dann, wenn gemäß dem Vorentwurf eine solche Marke grundsätzlich als schutz-

fähig zu betrachten und nur vom Besserberechtigten angefochten werden könne. Die eingetragene Marke sei in diesem Falle Gegenstand einer zivilrechtlichen Streitigkeit zwischen Besserberechtigtem und Markeninhaber. Es sei Sache der Gerichte, diesen Streit zu beurteilen.

Vom Eidg. Amt für geistiges Eigentum ist überdies auf die unbefriedigenden Erfahrungen hingewiesen worden, die mit einem entsprechenden Widerspruchsverfahren in Deutschland gemacht worden sind. Auf Grund der Erfahrungszahlen des deutschen Patentamtes wäre in unserem Land mit voraussichtlich 32250 Widersprüchen pro Jahr zu rechnen. Ohne eine starke Aufblähung des Personalbestandes wäre das Amt gar nicht in der Lage, diesen bedeutenden Mehranfall an Arbeit zu bewältigen. Aus all diesen Gründen vertritt das Amt die Ansicht, es sei dem bisherigen System der Vorzug zu geben. Das bisherige System habe sich bewährt, wie die nicht allzu häufigen Nichtigkeitsprozesse der Jahre seit Erlaß des heutigen Markenschutzgesetzes zeigen.

Trotz dieser gewichtigen Bedenken, wird in weiten Kreisen unserer Mitglieder der Antrag auf Einführung eines Widerspruchsverfahrens mit Nachdruck aufrechterhalten. Dies vor allem seitens der chemischen Industrie, der Maschinen- und Metallindustrie, der Aluminiumindustrie, der Nahrungsmittelindustrie, der Seifen- und Waschmittelindustrie sowie seitens der Mehrheit der Patentanwälte. Die erwähnten bedeutenden Wirtschaftssparten sind der Ansicht, daß das Konstitutivprinzip unbedingt nach einem Korrektiv rufe. Es sei untragbar, jeden Neukommer gerichtlich zu bekämpfen. Ein einfaches Widerspruchsverfahren helfe mit, dem Staat und der Wirtschaft Zeit und Geld einzusparen. Für den Markeninhaber sei es ferner wesentlich, möglichst bald über einen Entscheid zu verfügen. Nach Ansicht dieser Kreise wird erwartet, daß die Zahl der Widersprüche in unserem Lande lange nicht das gleiche Ausmaß annehmen werde wie in Deutschland, weil dort verschiedene Ursachen (zu niedrige Gebühren, keine nachteiligen Folgen des Unterliegens, Zulassung von Defensivmarken) diese Entwicklung begünstigt hätten. Schon heute zeichne sich übrigens in Deutschland eine veränderte Situation ab. Es dürfe ferner nicht außer acht gelassen werden, daß auch eine ganze Reihe weiterer Länder über ein Widerspruchsverfahren verfügt. Auch die rechtlichen Bedenken des Amtes dürften nicht überschätzt werden. Im Eintragungsverfahren erstreckt sich die materielle Prüfungspflicht des Amtes ja gar nicht auf die Frage, ob die hinterlegte Marke gegen ältere Rechte verstößt. Im Widerspruchsverfahren kann somit nicht von einem Entscheid gegen sich selbst gesprochen werden. Auch der Einwand, es handle sich hier um eindeutige zivilrechtliche Fragen, werde dadurch ab-

geschwächt, daß der ordentliche Rechtsweg in jedem Falle vorbehalten bleibt.

Auf Grund dieser Argumente wird von einer beachtlichen Mehrheit unserer Mitglieder die Einführung des Widerspruchsverfahrens im Sinne der nachstehenden Bestimmungen postuliert:

«¹ Der Inhaber einer Markeneintragung kann gegen eine spätere Markeneintragung, die gemäß Art. 12, Abs. 2 zu Verwechslungen oder Irrführungen Anlaß geben kann, beim Eidg. Amt für geistiges Eigentum Widerspruch erheben.»

«² Der Widerspruch ist innert einer nicht verlängerbaren Frist von drei Monaten seit Veröffentlichung der späteren Markeneintragung schriftlich einzureichen und das Amt entscheidet in einem einfachen kontradiktorischen Verfahren, ob die angefochtene Eintragung ganz oder teilweise zu löschen ist.»

«³ Dem Markeninhaber und dem Einsprecher bleibt die Durchführung des ordentlichen Prozeßverfahrens vorbehalten.»

Ursprünglich haben die für ein Widerspruchsverfahren eintretenden Wirtschaftskreise noch die Schaffung einer Beschwerdeinstanz vorgeschlagen analog derjenigen des Vorprüfungsverfahrens im Patentgesetz. Im Hinblick auf die vom Eidg. Amt für geistiges Eigentum dem Widerspruchsverfahren gegenüber geäußerten Bedenken ist im Verlaufe der eingehenden Diskussionen im Schoße der Schweizergruppe auf die Schaffung eines Instanzenzuges verzichtet worden in der Hoffnung, die Verwirklichung des Widerspruchsverfahrens werde dadurch erleichtert.

Es sei in diesem Zusammenhang aber nicht verschwiegen, daß eine Minderheit unserer Mitglieder auf Grund der Bedenken des Amtes zum Schlusse gelangt ist, es sei auf ein Widerspruchsverfahren überhaupt zu verzichten. Diese Ansicht wird im besondern seitens der Uhren-, der Textil- und Bekleidungsindustrie vertreten. Diese Kreise befürchten, daß die Vorteile des Widerspruchsverfahrens durch die große Zahl der Einsprüche wieder illusorisch gemacht werden. Bei einer Überlastung des Amtes, die sicher zu befürchten wäre, dürfte der erwähnte Zeitgewinn kaum mehr stark ins Gewicht fallen. Es wäre zudem kaum zu verhindern, daß das Widerspruchsverfahren auch in unserem Lande mißbräuchlich verwendet würde, was insbesondere für kleinere oder mittlere Firmen, wie sie in der Uhren-, der Textil- und Bekleidungsindustrie die große Mehrheit bilden, die Gefahr der Beeinträchtigung ihrer Rechte zur Folge haben könnte.

Diese Minderheit, unterstützt durch einige namhafte Patent- und Rechtsanwälte, teilt im übrigen die vom Amt geäußerten rechtlichen Bedenken, wonach es sich hier ausschließlich um zivilrechtliche Fragen handelt, die nicht in einem administrativen Verfahren erledigt werden dürfen, sondern dem Zivilrichter vorbehalten bleiben müssen. Zusammen-

fassend wird in diesen Kreisen die Ansicht vertreten, daß keine überwiegenden Gründe gegen das Gerichtsverfahren sprechen, das sich bisher bewährt habe. Das Gerichtsverfahren hat zudem den Vorteil, selektiv zu wirken und mißbräuchliche Interventionen zu verhindern. Die erwähnten Wirtschaftskreise beantragen daher, im Sinne des Vorentwurfes von einem Systemwechsel abzusehen.

Wir sind uns bewußt, daß die Einführung eines Widerspruchsverfahrens noch verschiedene ungelöste Probleme aufwerfen wird. Wir sehen hier jedoch davon ab, darauf näher einzutreten, bis Ihr Departement in dieser wichtigen Frage einen grundsätzlichen Entscheid gefaßt hat.

Art. 27: Führung des Registers

Wir würden es begrüßen, wenn Kollektivmarken im Register und bei der Veröffentlichung als solche gekennzeichnet würden. Seitens der Vertreter des Amtes ist uns zugesichert worden, daß eine entsprechende Bestimmung in die Vollziehungsverordnung aufgenommen werden soll, womit wir uns einverstanden erklären können.

Art. 28: Veröffentlichung und Bekanntgabe

Zur Erleichterung des Überblicks sollte Art. 28 insofern ergänzt werden, daß auch Erneuerungen von Marken zu publizieren sind.

Art. 30^{bis}: Verwaltungsgerichtsbeschwerde

Im Interesse einer raschen Rechtsfindung würden wir es begrüßen, wenn Entscheide des Amtes unmittelbar beim Bundesgericht mit Verwaltungsgerichtsbeschwerde angefochten werden könnten. Wir möchten deshalb beantragen, einen neuen Art. 30^{bis} folgenden Inhalts aufzunehmen:

«Gegen Entscheide des Amtes ist unmittelbar die Verwaltungsgerichtsbeschwerde nach Maßgabe des Bundesgesetzes vom 16. Dezember 1943 über die Organisation der Bundesrechtspflege zulässig. Bei Rechtsverweigerung oder Rechtsverzögerung ist die Beschwerde an das Eidg. Justiz- und Polizeidepartement zulässig.»

Art. 31: Ansprüche aus Markenrechtsverletzungen

Abs. 1:

Unseres Erachtens sollte der in seinem Recht Verletzte auch einen Anspruch auf Auskunft über die Herkunft rechtswidrig markierter Waren besitzen. Wir möchten deshalb beantragen, Abs. 1 wie folgt zu ergänzen:

«Der in seinem Recht Verletzte oder Bedrohte hat Anspruch auf Feststellung der Widerrechtlichkeit, auf Unterlassung und auf Beseitigung des rechtswidrigen Zustandes, sowie auf Auskunft über die Herkunft rechtswidrig markierter Waren.»

Abs. 3:

In unsern Kreisen wird mehrheitlich ein selbständiges Klagerecht des Lizenznehmers abgelehnt. Der Lizenzgeber sollte jedoch das Recht besitzen, den ausschließlichen Lizenznehmer zu ermächtigen, die Ansprüche im eigenen Namen zu verfechten. Wir beantragen, Abs. 3 dementsprechend wie folgt zu fassen:

«Der Markeninhaber kann den ausschließlichen Lizenznehmer ermächtigen, seine Ansprüche im eigenen Namen geltend zu machen.»

Art. 32: Ansprüche bei Ungültigkeit der Marke

Abs. 1, lit. b):

Unter Hinweis auf die zutreffenden Erwägungen in den Erläuterungen des Amtes auf S. 24/25 möchten wir beantragen, Abs. 1, lit. b) wie folgt zu präzisieren:

«Wer ein Interesse nachweist, kann auf Feststellung der Ungültigkeit einer Markeneintragung klagen, soweit die Marke

b) gegen sein besseres Recht verstößt, insbesondere zu Verwechslungen mit seiner älteren Marke führt;»

Diese Präzisierung scheint uns im Hinblick auf die bisherige bundesgerichtliche Praxis wünschbar. Nur derjenige, gegen dessen eigenes besseres Recht eine Marke verstößt, soll sich inskünftig aus diesem Rechtsgrund auf die Ungültigkeit der Marke berufen können.

lit. c):

Hier sollte das Wort «untergegangen» richtigerweise durch «anfechtbar geworden» ersetzt werden. Diese redaktionelle Änderung drängt sich auf mit Rücksicht auf unsere Anträge zu Art. 11, wonach eine Marke wegen Nichtgebrauch nicht automatisch dahinfällt, sondern nur auf Antrag gelöscht werden kann.

Art. 33: Ansprüche bei Ungültigkeit der Kollektivmarke

Abs. 1:

Es sind Fälle denkbar, wo eine begründete Anfechtung einzelner Bestimmungen des Benutzungsreglementes die Löschung der Kollektivmarke nicht rechtfertigt. In solchen Fällen sollte der Richter über die Möglichkeit

verfügen, nur die angefochtenen Vorschriften des Benutzungsreglementes ungültig erklären zu können. Wir beantragen, Abs. 1 durch einen neuen Abs. 1^{bis} wie folgt zu ergänzen:

«^{bis} Der Richter kann auch nur auf die Ungültigkeit bestimmter Vorschriften des Reglementes erkennen.»

Art. 34: Marke des Agenten oder Vertreters

Der Markeninhaber benötigt, sofern der Agent oder Vertreter seine Pflichten verletzt, nicht nur ein Recht auf Löschung, sondern ebensosehr auf Abtretung der Marke.

Auch die in Abs. 1 gewählte Formulierung «entgegen seiner Vertragspflicht» vermag nicht voll zu befriedigen. Es wäre durchaus denkbar, daß die Eintragung der Marke durch den Agenten oder Vertreter erst nach Aufhebung des vertraglichen Verhältnisses erfolgt. Wir möchten deshalb folgende Fassung in Vorschlag bringen: «Bei Fehlen oder Wegfall der Ermächtigung». Im Sinne dieser Vorschläge beantragen wir folgenden neuen Text für Abs. 1:

«Läßt jemand die Marke eines andern, dessen Interessen er im geschäftlichen Verkehr zu wahren hat, auf eigenen Namen eintragen, so kann dieser bei Fehlen oder Wegfall der Ermächtigung auf Abtretung oder Feststellung der Ungültigkeit dieser Markeneintragung klagen, wenn er in einem Land des Internationalen Verbandes des gewerblichen Eigentums an dieser Marke berechtigt ist.»

Art. 35: Klagerecht von Verbänden

Wir würden es als richtig erachten, wenn neben den Berufs- und Wirtschaftsverbänden hier ausdrücklich auch die Konsumentenverbände aufgeführt würden, um über deren Legitimation keine Zweifel entstehen zu lassen. Da die Mitglieder der Konsumentenverbände wohl aber in den wenigsten Fällen selber zur Klage legitimiert sein dürften, liegt es nahe, die im Vorentwurf vorgesehene Einschränkung, wonach nur Verbände zur Klageerhebung befugt sind, sofern Mitglieder des Verbandes selber klageberechtigt sind, zu streichen. Eine solche Streichung kann unseres Erachtens ohne weiteres verantwortet werden, da die Verbände ja ohnehin nur Klagen erheben können, die im öffentlichen Interesse liegen.

Art. 36: Ausschluß der Klage

In Bestätigung der Ausführungen unserer Eingabe vom Jahre 1962 vertreten wir die Ansicht, daß für die Unanfechtbarkeit der Marke eine Frist von sieben Jahren genügen dürfte. Wir erinnern daran, daß auch andere Länder wie z. B. Großbritannien eine Frist von sieben Jahren kennen.

Art. 39: Einzige kantonale Instanz

Verschiedene Kantone kennen bei klaren Sachverhalten ein Befehlsverfahren. Die schnelle Handhabung klaren Rechts ist heute in solchen Kantonen aber nur auf dem Umwege über das Gesetz über den unlauteren Wettbewerb möglich. Da das neue Markenschutzgesetz gerade verhindern will, daß das Bundesgesetz über unlauteren Wettbewerb immer wieder zur Ergänzung herangezogen werden muß, sollten die Kantone angehalten werden, auch einen einzigen Befehlsrichter zu bezeichnen. Art. 39 wäre deshalb wie folgt zu ergänzen:

«Jeder Kanton bezeichnet für Klagen bezüglich der Anwendung dieses Gesetzes ein als einzige kantonale Instanz zuständiges Gericht und diejenigen Kantone, deren Prozeßrecht ein Befehlsverfahren vorsieht, einen einzigen kantonalen Befehlsrichter.»

Art. 40: Gerichtsstand

Abs. 1:

In Analogie zu Art. 75 des Patentgesetzes würden wir es begrüßen, wenn auch im neuen Markenschutzgesetz wahlweise verschiedene Gerichtsstände vorgesehen würden. Wir beantragen für Abs. 1 folgende Erweiterung:

«Die in diesem Gesetz vorgesehenen Klagen sind wahlweise beim Richter am schweizerischen Wohnsitz des Beklagten oder am Geschäftssitz seines im Register eingetragenen Vertreters oder am Ort der Handlung oder des Erfolgs anzubringen.»

Abs. 2:

Eine Erweiterung der Gerichtsstandbestimmungen ist auch dann erwünscht, wenn der Beklagte keinen Wohnsitz in der Schweiz besitzt. Sowohl der Ort der Handlung oder des Eintritts des Erfolges haben etwas Zufälliges an sich. Es erscheint uns deshalb angebracht, als neuen Gerichtsstand hier auch noch denjenigen am Wohnsitz des Klägers vorzuschlagen.

Abs. 2 sollte dementsprechend wie folgt lauten:

«Hat der Beklagte keinen Wohnsitz in der Schweiz, so ist die Klage wahlweise beim Richter am Geschäftssitz des im Register eingetragenen Vertreters des Beklagten oder am Wohn- oder Geschäftssitz des Klägers oder am Orte der Handlung oder des Erfolges anzubringen. Mangels eines solchen Domizils ist der Richter am Sitz des Amtes zuständig.»

Abs. 3:

Da nach unserem Antrage der Kläger unter den verschiedenen Gerichtsständen wählen kann, wird Abs. 3 des Vorentwurfes hinfällig.

Art. 41: Vorsorgliche Maßnahmen

Abs. 1:

Wir schlagen vor, diese Bestimmung in dem Sinne zu ergänzen, daß vorsorgliche Maßnahmen auch zur Feststellung der Herkunft der Ware mit der beanstandeten Marke angeordnet werden können.

Art. 42: Sicherheitsleistung

Abs. 1:

Der Vorentwurf überläßt es im Gegensatz zu Art. 10 des Bundesgesetzes über den unlauteren Wettbewerb und Art. 79 des Patentgesetzes nicht dem Ermessen des Richters, ob er den Gesuchsteller beim Erlaß vorsorglicher Maßnahmen zur Sicherstellung anhalten soll. Bei Trölerei würde es aber zu weit gehen, wenn man den Gesuchsteller in jedem Fall zur Sicherstellung veranlassen wollte. In Analogie zum Patentgesetz möchten wir für Abs. 1 folgende mildere Lösung vorschlagen:

«Vorsorgliche Maßnahmen und einstweilige Verfügungen können von Sicherheitsleistung abhängig gemacht werden, wenn sie dem Gesuchsgegner Schaden verursachen können.»

Abs. 2:

Eine einstweilige Verfügung sollte nicht nur als Ganzes, sondern auch teilweise aufgehoben werden können. Wir beantragen, Abs. 2 am Schlusse wie folgt zu ergänzen:

«ganz oder teilweise aufgehoben werden».

Art. 46: Markenrechtsverletzung

Läßt der verletzte Markeninhaber zehn Jahre verstreichen, bis er gegen den Verletzer Strafantrag stellt, so ist das ein deutliches Zeichen dafür, daß die Handlung des Täters den Markeninhaber kaum verletzt hat. Für eine Sonderstellung des gutgläubigen Täters besteht deshalb kein Grund. Wir beantragen, den Zwischensatz «wenn die Marke des Täters gutgläubig hinterlegt worden ist» zu streichen.

Art. 46^{bis}: Einrede der Nichtigkeit der Marke

Da das Strafverfahren sich nicht zur Prüfung von Nichtigkeitseinreden eignet, würden wir es begrüßen, wenn in das neue Markenschutzgesetz eine analoge Bestimmung aufgenommen werden könnte, wie wir sie in Art. 86 des Patentgesetzes finden. Wir schlagen deshalb vor, den Vorentwurf durch einen neuen Art. 46^{bis} folgenden Inhalts zu ergänzen:

«¹ Erhebt der Angeschuldigte die Einrede der Nichtigkeit der Marke, so kann ihm der Richter eine angemessene Frist zur Anhebung der Nichtigkeitsklage unter geeigneter Androhung für den Säumnisfall ansetzen; kann der Angeschuldigte Umstände glaubhaft machen, welche die Nichtigkeitseinrede als begründet erscheinen lassen, so kann der Richter dem Verletzten eine angemessene Frist zur Anhebung der Klage auf Feststellung der Rechtsbeständigkeit der Marke, ebenfalls unter geeigneter Androhung für den Säumnisfall, ansetzen.»

«² Wird daraufhin die Klage rechtzeitig angehoben, so ist das Strafverfahren bis zum endgültigen Entscheid über die Klage einzustellen; unterdessen ruht die Verjährung.»

«³ Die Klage kann entweder beim Richter am Wohnsitz des Beklagten oder beim Richter am Ort des Strafverfahrens angehoben werden.»

Art. 47: Rechtswidriger Gebrauch einer Kollektivmarke

Der Vorentwurf hat die hier umschriebenen Straftatbestände als Offizialdelikt ausgestaltet, weil im Gegensatz zur Markenrechtsverletzung durchwegs öffentliche Interessen verletzt werden.

Nachdem Art. 35 ein Klagerrecht der Verbände schafft, das immer dann, wenn öffentliche Interessen im Spiele stehen, zur Anwendung gelangt, kann man sich fragen, ob ein Vorgehen von Amtes wegen noch angebracht ist. In unsern Mitgliedskreisen würde denn auch der Ausgestaltung der Straftatbestände von Art. 47 als Antragsdelikt der Vorzug gegeben.

Bei Alinea 4 drängt sich unseres Erachtens eine kleine redaktionelle Bereinigung auf: «Wer vorsätzlich» gehört lediglich zu den ersten drei Punkten, nicht aber zum vierten.

Art. 48: Markenberühmung

Aus ähnlichen Überlegungen wie bei Art. 47 beantragen wir auch hier die in Art. 48 enthaltenen Straftatbestände als Antragsdelikt auszugestalten.

Art. 50: Juristische Personen und Handelsgesellschaften

Art. 50 will richtigerweise die Strafbarkeit auf die Mitglieder der Organe ausdehnen. Um nicht die Auffassung aufkommen zu lassen, daß die handelnden Angestellten straffrei ausgehen, sind auch diese ausdrücklich zu erwähnen. Außerdem ist in Zeile 5 von Abs. 1 ein kleiner Schreibfehler enthalten. Es sollte zweifellos heißen: «der Gesellschaften», nicht aber «die Gesellschaften».

Art. 53: Übergangsbestimmungen: Hinterlegte und eingetragene Marken

lit. c):

Die hier vorgesehenen Fristen sind gemäß unseren Vorschlägen zu Art. 36 und 46 von zehn auf sieben Jahre zu reduzieren.

lit. g):

Treu und Glauben verlangen, daß die erste nach Inkrafttreten dieses Gesetzes beantragte Erneuerung ohne erneute Prüfung erfolgen kann. Wir beantragen deshalb, lit. g) wie folgt neu zu fassen:

«g) die erste nach Inkrafttreten dieses Gesetzes beantragte Erneuerung geschieht in den Formen einer neuen Hinterlegung; eine erneute Prüfung erfolgt nicht.»

Art. 56: Ausführungsmaßnahmen

In den Erläuterungen wird erklärt, daß der Bundesrat gestützt auf diese Bestimmung eine Vollziehungsverordnung zu erlassen habe. Wir würden es begrüßen, wenn dies in Art. 56 ausdrücklich erwähnt würde, da die Worte «notwendige Maßnahmen» verschiedene Auslegungen zulassen.

Gleichzeitig bringen wir den Wunsch an, daß uns auch die Vollziehungsverordnung noch zur Stellungnahme unterbreitet werden möchte.

Wir hoffen gerne, die Bundesbehörden werden unsern Anträgen Rechnung tragen können. Angesichts der zahlreichen noch offenen Fragen – insbesondere auch im Zusammenhang mit dem beantragten Widerspruchsverfahren – würden wir es sehr begrüßen, wenn für die weitere Bereinigung des Vorentwurfes eine *Expertenkommission* eingesetzt werden könnte, in welcher die interessierten Kreise angemessen vertreten sein sollten. Wir sind gerne bereit, Ihnen zu diesem Zwecke geeignete Vorschläge zu unterbreiten.

Indem wir Ihnen für die uns gewährte Gelegenheit zur eingehenden Stellungnahme verbindlich danken möchten, versichern wir Sie, hochgeehrter Herr Bundesrat, unserer ausgezeichneten Hochachtung.

VORORT DES SCHWEIZERISCHEN
HANDELS- UND INDUSTRIE-VEREINS

Der Direktor: *P. Aebi*
Der Sekretär: *P. J. Pointet*

SCHWEIZERGRUPPE
DER INTERNAT. VEREINIGUNG FÜR
GEWERBLICHEN RECHTSSCHUTZ

Der Präsident: *P. J. Pointet*
Der Sekretär-Kassier:
H. R. Leuenberger

Schweizerische Rechtsprechung

THOMAS RÜEDE, ZÜRICH

(Mitarbeiter: JACQUES GUYET, Genf)

I. Patentrecht

PatG Art. 7

Begriff der Veröffentlichung im Sinne des PatG.

Ein französisches Patent ist veröffentlicht mit der Patenterteilung, nicht erst mit ihrer Auskündigung im «Bulletin officiel».

Notion de l'invention «exposée» au sens de la LBI.

Un brevet français est exposé dès la délivrance et non pas par sa publication ultérieure au «Bulletin officiel».

BGE 94 II 285, Urteil der I. Zivilabteilung des Bundesgerichtes vom 3. Dezember 1968 i. S. Bertil Wigemark AB gegen Traber.

Aus den Erwägungen des Bundesgerichtes:

2. Das Handelsgericht hat das Patent der Klägerin nichtig erklärt, weil ihm das französische Patent Nr. 1 195615 als neuheitszerstörend entgegenstehe.

Daß die beiden Patente die gleiche Erfindung betreffen, ist außer Streit. Die Klägerin begründet ihre Berufung ausschließlich damit, der angefochtene Entscheid verletze Art. 7 Abs. 1 lit. b PatG. Nach dieser Bestimmung gilt eine Erfindung als neu, wenn sie nicht vor der Patentanmeldung «durch veröffentlichte Schrift- oder Bildwerke derart dargelegt worden ist, daß der Fachmann sie danach ausführen kann». Die Klägerin macht geltend, die Auffassung des Handelsgerichts, dem erwähnten französischen Patent komme die zeitliche Priorität zu, beruhe auf einer unzutreffenden Auslegung des Begriffes der Veröffentlichung im Sinne der genannten Gesetzesbestimmung.

3. Bei der Beurteilung dieser Rüge ist davon auszugehen, daß die Klägerin das Streitpatent am 13. Juni 1959 angemeldet hat, ohne eine ausländische Priorität zu beanspruchen. Das Anmeldedatum gilt daher als Stichtag für die Neuheitsprüfung. Das entgegengesetzte französische Patent wurde am 5. Mai 1958 angemeldet und am 19. Mai 1959 erteilt. Die Patenterteilung wurde im «Bulletin Officiel de la Propriété Industrielle» vom 18. Juni 1959 ausgeschrieben. Ausgegeben wurde diese Nummer des «Bulletin Officiel» am 15. Juli 1959. Die Patentschrift wurde am 18. November 1959 im Druck veröffentlicht.

Nach der Ansicht des Handelsgerichtes ist als Zeitpunkt der Veröffentlichung des französischen Patentes im Sinne des Art. 7 PatG der Tag der Patenterteilung, d. h. der 19. Mai 1959, zu betrachten. Die Klägerin macht demgegenüber geltend, die maß-

gebende Veröffentlichung sei am 15. Juli 1959 erfolgt, da erst an diesem Tage das Bulletin Officiel vom 18. Juni 1959 erschienen sei, in welchem die Erteilung des entgegengehaltenen Patentes bekannt gemacht wurde. Diese Auffassung hält jedoch nicht stand.

4. Das Patentgesetz beruht auf dem Gedanken, daß der Allgemeinheit keine technische Erkenntnis genommen werden kann, die ihr bereits gehört. Deshalb bestimmt Art. 1 PatG, daß Erfindungspatente nur für *neue* Erfindungen erteilt werden. Das Patentgesetz versteht unter der Neuheit jedoch nicht das gleiche wie der allgemeine Sprachgebrauch. Es umschreibt diesen Begriff in der Form einer Vermutung, indem Art. 7 PatG die Voraussetzungen festlegt, bei deren Vorliegen die Erfindung patentrechtlich nicht als neu gilt und deshalb keinen Patentschutz beanspruchen kann.

In der Lehre ist umstritten, ob es sich bei der Vermutung des Art. 7 PatG um eine widerlegliche (*praesumptio juris*), eine unwiderlegliche (*praesumptio juris et de jure*) oder um eine echte Fiktion handle (vgl. hierzu BLUM/PEDRAZZINI, PatG Art. 7 Anm. 5 S. 338; TROLLER, Immaterialgüterrecht, 2. Aufl. Bd. I S. 227). Diese Frage kann offen bleiben, da ihr im vorliegenden Fall keine entscheidende Bedeutung zukommt. Dagegen ist für die Auslegung des Art. 7 PatG bei der Beurteilung der hier streitigen Frage der zeitlichen Priorität die Zweckbestimmung der vom Gesetz vorgeschenen Ordnung wesentlich. Sie geht dahin, der Allgemeinheit die technischen Maßnahmen, die bereits in ihrem Besitz sind, zu erhalten und zu verhindern, daß sie ihr durch die Gewährung des Patentschutzes zugunsten Einzelner wieder entzogen werden. Aus dieser Zielsetzung des Art. 7 PatG folgt, daß für die Festlegung des Standes der neuheitszerstörenden Technik ausschließlich objektive Gesichtspunkte erheblich sein können (BLUM/PEDRAZZINI Art. 7 PatG Anm. 4, S. 338; TROLLER, op. cit. S. 225).

Dieser Grundsatz muß auch für die Umschreibung des Begriffes der *Veröffentlichung* im Sinne des Art. 7 Abs. 1 lit. b PatG wegleitend sein. Das kennzeichnende Merkmal dieses Rechtsbegriffes besteht in dem objektiven Umstand, daß ein bestimmter technischer Sachverhalt durch Schrift- oder Bildwerke an die Öffentlichkeit gelangt, d. h. einer unbestimmten und unbekanntem Anzahl von Personen zugänglich gemacht wird (BLUM/PEDRAZZINI Art. 7 PatG Anm. 22 S. 360; TROLLER, op. cit. S. 236). Damit wird der betreffende technische Tatbestand Besitz der Allgemeinheit, mit der Folge, daß er gemäß Art. 7 PatG nicht als neu gilt und die ihn erfassende Erfindung daher der patentrechtlichen Neuheit ermangelt.

Die Beschaffenheit des Schrift- oder Bildwerkes und die Art seiner Veröffentlichung sind dabei unerheblich. Insbesondere braucht das Schrift- oder Bildwerk (im Gegensatz zum deutschen Recht, § 2 PatG) nicht gedruckt zu sein. Auch hand- oder maschinengeschriebene Blätter und Handzeichnungen, selbst wenn sie nur in einem einzigen Exemplar vorhanden sind, können als Veröffentlichungen in Betracht kommen. Die Veröffentlichung kann dadurch erfolgen, daß das Schrift- oder Bildwerk angeboten, verkauft, reklamemäßig versandt wird; ferner durch das Einreihen in eine der Öffentlichkeit zugängliche Bibliothek oder die öffentliche Auflegung durch eine Behörde. Ohne Bedeutung ist sodann auch, wo das Schrift- oder Bildwerk veröffentlicht wurde; auch im Ausland erschienene Veröffentlichungen sind neuheitsschädlich. Endlich ist auch belanglos, in welcher Sprache ein neuheitsschädliches Schriftwerk veröffentlicht worden ist; eine ursprünglich vorgesehene Beschränkung der Neuheitsschädlichkeit von Schriftwerken auf Sprachen, die von den schweizerischen Fachleuten im allgemeinen verstanden werden, wurde fallen gelassen.

Entscheidend ist somit einzig die Tatsache, daß einem unbestimmten und unbekanntem Personenkreis die Einsichtnahme in die Schrift- oder Bildwerke über eine Erfindung

möglich ist (vgl. zu diesen Fragen: BLUM/PEDRAZZINI Art. 7 PatG Anm. 22/23, S. 359 ff.; TROLLER, op. cit. S. 235 ff.).

5. Das Handelsgericht führt aus, daß das französische Patentamt vom Tage der Patenterteilung (délivrance) an auf Wunsch jedermann Einblick in die Patentschrift gewährt und auch schon vor der Auskündung der Patenterteilung im Bulletin Officiel Kopien abgibt. Nach den weiteren Feststellungen der Vorinstanz wird das Patent unter Angabe der Ordnungsnummer und der Klassifizierungsdaten in das Patentregister eingetragen, so daß es jedem Interessierten ohne besondere Schwierigkeiten möglich sei, durch regelmäßige Anfragen beim französischen Patentamt Patenterteilungen auf einem bestimmten Fachgebiet noch vor der Auskündung im Bulletin Officiel in Erfahrung zu bringen und die Patentschriften einzusehen.

Diese Feststellungen sind tatsächlicher Natur und binden daher das Bundesgericht. Sie sind entgegen der Ansicht der Klägerin nicht das Ergebnis einer vorfrageweise vorgenommenen Auslegung französischen Rechts, sondern betreffen die tatsächlichen Verhältnisse, die in bezug auf die Möglichkeit bestehen, beim französischen Patentamt in die Patentschrift eines erteilten Patentes Einblick zu nehmen. Ob auf Grund dieses im Ausland verwirklichten Sachverhalts eine neuheitsschädliche Veröffentlichung im Sinne des Art. 7 PatG anzunehmen sei, beurteilt sich ausschließlich nach schweizerischem Recht. Die von der Klägerin aufgeworfene Frage, ob und inwieweit das Bundesgericht Vorfragen ausländischen Rechts prüfen dürfe, stellt sich daher nicht.

Die erwähnten tatsächlichen Feststellungen der Vorinstanz betreffen sodann auch nicht technische Verhältnisse, die nach der Ausnahmbestimmung des Art. 67 Ziff. 1 OG vom Bundesgericht überprüft werden dürften. Soweit nicht technische Verhältnisse in Frage stehen, läßt aber Art. 67 Ziff. 1 OG das Verfahren vor dem Bundesgericht ein Berufungsverfahren sein, in dem das Urteil auf Grund des vom kantonalen Richter festgestellten Tatbestandes zu fällen ist (BGE 85 II 514, 86 II 103, 89 II 163).

Angesichts der erwähnten Feststellungen des Handelsgerichts steht außer Zweifel, daß in Frankreich eine Patentschrift von der Patenterteilung an einer unbestimmten und unbekanntem Anzahl von Personen zugänglich ist und die betreffende Erfindung daher mit der Patenterteilung als veröffentlicht im Sinne des Art. 7 Abs. 1 lit. b PatG zu gelten hat.

6. Die Klägerin anerkennt, daß diese Zugänglichkeit theoretisch bestehe. Sie vertritt aber die Meinung, die Veröffentlichung im Sinne des Art. 7 PatG setze nicht nur die Einsichtsmöglichkeit als solche voraus, sondern überdies deren öffentliche Bekanntgabe (so auch TROLLER, op. cit. S. 237 oben). Die Klägerin begründet diese Auffassung damit, daß bis zur Ausschreibung der Patenterteilung im Bulletin Officiel die Einsichtnahme in eine Patentschrift große Schwierigkeiten bereite. Das ist jedoch rechtlich unbeachtlich.

Wie bereits ausgeführt wurde, bezweckt Art. 7 PatG den Stand der zum Besitz der Allgemeinheit gehörenden und ihr zu erhaltenden Technik festzulegen. Er ist auf die Wahrung der Interessen der Allgemeinheit ausgerichtet, hinter die die Interessen des den Patentschutz beanspruchenden Erfinders zurückzutreten haben. Daraus folgt zwingend, daß es für die Veröffentlichung genügen muß, wenn ein unbestimmter Personenkreis die Möglichkeit hat, von neuheitszerstörenden Schrift- und Bildwerken Kenntnis zu erlangen. Daß die Benützung dieser Möglichkeit durch irgendwelche Vorkehren, wie z. B. durch öffentliche Verkündung, erleichtert werde, ist dem Gesetz nicht zu entnehmen. Es genügt, daß die Kenntnisnahme tatsächlich möglich ist. Welche Aufwendungen und Kosten sie verursacht, ist rechtlich ohne Bedeutung. Zwar werden Großunternehmen eher als kleine Erfinder in der Lage sein, durch die Beauftragung von Spezialisten, namentlich von Patentanwälten, die Patenterteilungen auf dem sie interessie-

renden Fachgebiet überwachen zu lassen und so früher von Neuheitsschädlichen Veröffentlichungen Kenntnis zu erhalten. Das hat aber für die kleinen Erfinder, die nicht über die für eine solche Überwachung nötigen Mittel verfügen, keine Rechtsnachteile zur Folge. Die Rechtswirkungen der Neuheitsschädlichen Veröffentlichungen sind im einen wie im andern Falle die gleichen und treten auch ohne Rücksicht auf die etwas früher oder später erfolgende Kenntnisnahme im gleichen Zeitpunkt ein. Die Gefahr der Ungleichheit bestünde gegenteils, wenn man erst die Auskündigung im Bulletin Officiel als maßgebliche Veröffentlichung ansehen wollte. Dann könnte nämlich ein Großunternehmen, das dank der erwähnten Überwachung der Patenterteilungen von einer Patentschrift Kenntnis erlangt hat, noch vor der Auskündigung im Bulletin Officiel in der Schweiz für die gleiche Erfindung eine Patentanmeldung einreichen, der dann die zeitliche Priorität vor dem französischen Patent zukäme. Mißbräuchen dieser Art wird mit dem Abstellen auf das Datum der Patenterteilung vorgebeugt.

Die Klägerin beruft sich darauf, daß das Eidg. Amt für geistiges Eigentum gemäß einer im Patent-, Muster- und Modellblatt von 1966, I, S. 10 veröffentlichten Rechtsauskunft französische Patentschriften erst ab dem Ausgabetag des die Patenterteilung anzeigenden Bulletin Officiel als Neuheitsschädlich berücksichtige. Der Richter ist jedoch bei der Umschreibung des Begriffs der Veröffentlichung nicht an die Praxis des Amtes gebunden. Die gerichtliche Beurteilung dieser Frage wird denn auch in der erwähnten Auskunft ausdrücklich vorbehalten.

Unbehelflich ist schließlich auch der Hinweis der Klägerin darauf, daß die deutsche Lehre und Rechtsprechung den Ausgabetag des Bulletin Officiel als maßgebend betrachten (vgl. RHEINFELDER, Zur Frage der Neuheitsschädlichkeit nicht gedruckter französischer Patentschriften, GRUR 1957 S. 306 ff.; ferner GRUR 1963 S. 518). Der schweizerische Richter hat den Begriff der Veröffentlichung im Sinne von Art. 7 PatG unabhängig davon auszulegen, wie ausländische Lehre und Rechtsprechung sie unter dem Gesichtspunkt ihres einheimischen Rechts beurteilen.

7. Gegen die von der Klägerin verfochtene Auslegung des Begriffs der Veröffentlichung spricht auch das Gebot der Rechtssicherheit. Neue technische Erkenntnisse können nicht nur in Patentschriften bekannt gegeben werden, sondern auch in andern Publikationen, wie Zeitschriften, wissenschaftlichen Werken usw. Die Katalogisierung und Auflegung solcher Neuerscheinungen in den Bibliotheken kann auf verschiedene Weise erfolgen. Der Bibliothekskatalog kann periodisch in gewissen Zeitabschnitten von verschiedener Dauer nachgeführt oder mit einem Kartensystem fortlaufend ergänzt werden, wobei es im letzteren Falle nachträglich kaum möglich sein dürfte, den genauen Zeitpunkt der Ergänzung festzustellen. Die von der Klägerin geforderte öffentliche Auskündigung des Vorhandenseins eines Schrift- oder Bildwerkes würde die Entscheidung darüber, ob eine Neuheitsschädliche Veröffentlichung vorliege, mit zahlreichen Unsicherheitsfaktoren belasten und erschweren. Das muß nicht zuletzt im Interesse der Erfinder vermieden werden.

8. Das Handelsgericht hat somit Art. 7 Abs. 1 lit. b PatG nicht verletzt, indem es die Neuheitsschädlichkeit des französischen Patents Nr. 1 195615 bejaht hat.

PatG Art. 26

Bei einer Übertragungserfindung fehlt die Erfindungshöhe, wenn die Übertragung einer vorbekannten Lösung auf ein neues Fachgebiet nicht über das vom Fachmann zu Erwartende hinausgeht.

Dans le cas de la découverte de la transposition d'un procédé connu à un nouveau domaine technique, le niveau inventif fait défaut lorsque la transposition ne dépasse pas ce que l'on peut attendre de l'homme du métier.

SJZ 65, 160, Auszug aus einem Entscheid des Obergerichts des Kantons Thurgau vom 26. 9. 1967.

Aus den Erwägungen:

Der Begriff der Erfindung setzt vor allem Neuheit, technischen Fortschritt und Erfindungshöhe voraus. Bei ersteren sind die vorbekannten Lösungen der Lehre des streitigen Patentes einzeln gegenüberzustellen; die Erfindungshöhe dagegen ist nach dem Stand der Technik bei Patentanmeldung in seiner Gesamtheit an bekannten Lösungen zu beurteilen (BGE 92 II 51).

Mit dem Experten ist die Neuheit des klägerischen Patentes zu bejahen, ebenso ihr klar erkennbarer technischer Fortschritt im Sinne von BGE 85 II 140. Wohl sind ähnliche Haltevorrichtungen seit Jahrzehnten für Fahrkarten in den SBB-Bahnhöfen und in anderen Vorpatenten bekannt. Klar fortschrittlich war dagegen die Übertragung dieser Lösung auf das Gebiet der Warenpackungen in Kiosken, weil damit vor allem Zigarettenpackungen stets automatisch nachrücken, geordnet sind und ältere Exemplare laufend ausgeschieden werden.

Erfindungshöhe und schöpferische Idee liegen auch für Übertragungserfindungen nur vor, wenn die Übertragung einer vorbekannten Lösung auf ein neues Sachgebiet über das von einem Durchschnittsfachmann zu Erwartende hinausging oder spezielle Schwierigkeiten zu überwinden waren (BGE 92 II 54). Das Obergericht Thurgau entschied in einem analogen Fall, bei Prüfung der Erfindungshöhe von Übertragungserfindungen sei dem betreffenden Fachmann nicht nur die Kenntnis seines speziellen Fachgebietes, sondern aller einschlägigen sonstigen technischen Gebiete und Lösungen zuzumuten. So dürfe von einem Spritzpistolenkonstrukteur auch die Kenntnis des gesamten Gebiets der Vibrationsmotoren verlangt werden (RBOG 1962 Nr. 22, bestätigt in BGE 89 II 108).

Vorliegend steht fest, daß seit langem speziell bei den SBB die Billettschränke mit derartigen automatischen Nachrückvorrichtungen versehen waren. Ein Fachmann, welcher möglichst rationelle Warenhalterungen in Kiosken installieren soll, muß nicht nur auf diesem Gebiet bewandert sein, sondern auch in der Kenntnis von Halterungen für Billettkästen, Büchergestelle und ähnliches, weil überall dasselbe Bedürfnis besteht, diese Gegenstände trotz laufender Veränderung des Bestandes stets stabil zu halten und möglichst einfach zu ergänzen. Nachdem die Anwendung dieser Idee seit Jahrzehnten in den Bahnhöfen ad oculos demonstriert war, lag es für jeden gut ausgebildeten Fachmann ohne weiteres nahe, dieses Halterungssystem auch für Warenpackungen anzuwenden. Daß dies einen klar erkennbaren technischen Fortschritt brachte, bedeutete noch keine Erfindungshöhe dieser Übertragungsidee. Sie war nur eine Weiterentwicklung vorbekannter Einrichtungen auf sehr nahe verwandte Gebiete. Besondere Schwierigkeiten für die Übertragung fehlten. Die Sachlage entspricht etwa jener nach BGE 92 II 54. Auch bei Annahme einer Aufgabenerfindung läßt sich fehlende Erfindungshöhe nicht durch technischen Fortschritt ersetzen. Im übrigen stellt die echte Aufgabenerfindung eine seltene Ausnahme dar und müßte nicht nur im Aufzeigen einer technischen Lösung, sondern in der Aufgabenstellung als solcher bestehen (BGE 81 II 297). Die Stellung der Aufgabe einer Halteeinrichtung für Warenpackungen mit Vorschub war hier nicht schöpferisch, nachdem dieselbe Aufgabe für eng verwandte Anwendungsgebiete bereits

gestellt und gelöst war. Daß in der Praxis jahrzehntlang diese Übertragung auf Warenpackungen in Kiosken unterblieb, kann auch auf bloße Untätigkeit, auf das Festhalten am Bisherigen und auf das früher fehlende praktische Bedürfnis nach dieser Neuerung zurückzuführen sein (BGE 92 II 55).

Wenn in der Zwischenzeit ausländische Patente für ähnliche Halteeinrichtungen in Staaten mit patentamtlicher Neuheitsprüfung erteilt wurden, könnte auch dies nicht die Erfindungshöhe des klägerischen Patentes beweisen. Solche Auslandpatente würden vielmehr gerade die Neuheit oder Erfindungshöhe von Inlandpatenten zerstören, wenn vor letzteren entstanden.

Mangels Erfindungshöhe ist daher das klägerische Patent nichtig und damit einrede- weise eine Patentverletzung durch den Beklagten zu verneinen. Die Gültigkeit seines Patentes kann dabei offenbleiben, da die Klage nicht direkt auf dessen Nichtigkeitserklärung geht.

PatG Art. 47 Abs. 1

Zum Begriff der (versäumten) Frist.

- Eine Frist ist ein bestimmter Zeitraum, innerhalb dem eine Handlung ohne Rechts- nachteil vorgenommen werden muß, was einmal ein Ereignis voraussetzt, das die Frist in Gang setzt und sodann eine nach einer Zeiteinheit vorbestimmte Zeitdauer.
- Eine Frist einhalten bzw. versäumen kann nur, wer die Zeitspanne, innerhalb der er zu handeln hat, zum Voraus der Dauer nach kennt.

Keine Wiedereinsetzung in den Stand vor der Patenterteilung, d. h. keine Wieder- herstellung des Gesuchszustandes durch das Amt.

- Die einmal erfolgte Patenterteilung kann nur durch den ordentlichen Richter annulliert werden; dem Amt fehlt die Befugnis dazu.

De la notion du délai (non observé).

- Le délai est un laps de temps déterminé dans lequel doit être accompli un acte juridique, pour qu'il n'en résulte aucun préjudice. Cela suppose un événement qui en fait débiter le cours et dont la durée est préalablement fixée selon une certaine unité de temps.

- Un délai ne peut donc être respecté ou négligé que par celui qui en connaît le point de départ et pour autant qu'un tel délai lui soit imparti par un texte légal ou réglementaire ou par une décision.

Il n'y a pas de réintégration de brevet en l'état où il se trouvait avant sa délivrance c'est-à-dire qu'il ne peut y avoir de rétablissement en l'état de la demande par le Bureau.

- Une fois obtenue, la délivrance du brevet ne peut être annulée que par le juge ordinaire; le Bureau n'est pas compétent en cette matière.

PMMBl 1969 I 34, Verfügung des Eidg. Amtes vom 9. April 1969.

PatG Art. 51 und 87

Eine nach ihren Merkmalen nicht ausgesprochen dem Gebiet der Zeitmessungs- technik angehörende und daher ohne amtliche Vorprüfung patentierte Erfindung kann trotzdem auch im Gebiet der Zeitmessungstechnik Schutz genießen.

L'invention brevetée qui ne présente pas les caractères la destinant spécifiquement au domaine de la mesure du temps et qui n'est dès lors pas assujettie à l'examen préalable peut malgré tout jouir de la protection dans le domaine de la technique de la mesure du temps.

PMMBl 1969 I 39, Rechtsauskunft des Eidgenössischen Amtes für geistiges Eigentum vom 2. Mai 1969.

Zur Frage, ob eine Erfindung, die nach ihren Merkmalen nicht ausgesprochen dem Gebiet der Zeitmessungstechnik angehört und daher ohne amtliche Vorprüfung patentiert wurde, trotzdem auch im Gebiet der Zeitmessungstechnik Schutz genieße, nimmt das Amt wie folgt Stellung:

1. Es gibt viele Erfindungen, die sowohl im Gebiet der Zeitmessungstechnik als auch in anderen Gebieten der Technik Anwendung finden. Für eine Erfindung dieser Art können die Patentgesuchsunterlagen unter Umständen so abgefaßt sein, daß die Anmeldung der amtlichen Vorprüfung nicht unterliegt, wobei selbst die Erwähnung der Zeitmessungstechnik als eines von verschiedenen möglichen Anwendungsgebieten nicht bewirkt, daß die Erfindung deswegen dem Gebiet der Zeitmessungstechnik im Sinne von Art. 87 Abs. 2 lit. b PatG «ausgesprochen angehört» (vgl. Entscheid der Beschwerdeabteilung im PMMBl. 1965 I 16, Erw. I d). Das bedeutet, daß sehr wohl Patente ohne amtliche Vorprüfung erteilt werden, obwohl sie unter anderem Gebiete miteinfaßt, für die die amtliche Vorprüfung vorgeschrieben ist.

2. Das Patentgesetz macht indessen bezüglich des Geltungsbereiches bzw. Schutzzumfangs keinen Unterschied zwischen «vorgeprüften» und «nicht vorgeprüften» Patenten: vgl. die Artikel 51 und 66 lit. a in Verb. mit Art. 8 PatG. Der Richter hat somit – nach unserer wiederholt vertretenen Auffassung – bei der Ermittlung des Schutzzumfangs keine Rücksicht darauf zu nehmen, ob bei einem ohne amtliche Vorprüfung erteilten Patent auf das Vorprüfungsgebiet übergreifen wird bzw. ob bei einem im Vorprüfungsverfahren erteilten Patent auf das außerhalb des Vorprüfungsgebietes liegende technische Gebiet – sofern nicht in Form eines Disclaimers ausdrücklich darauf verzichtet ist (PMMBl. 1965 I 16, Erw. I c und dort angeführte Entscheide) – übergreifen wird.

3. Der Vollständigkeit halber sei beigefügt, daß sich eine zu Unrecht unterbliebene bzw. erfolgte Vorprüfung u.E. keinesfalls auf die Gültigkeit des Patentbesitzes auswirken könnte. Ein solcher Verfahrensfehler würde durch die Erteilung des Patentbesitzes geheilt. Jedenfalls sind die Nichtigkeitsgründe in Artikel 26 PatG abschließend aufgezählt. Die Erteilung des Patentbesitzes im – hinsichtlich Vorprüfung – unrichtigen Verfahren fällt unter keinen der in Art. 26 PatG aufgezählten Nichtigkeitsgründe.

4. Der maßgebende Entscheid über diese Fragen ist selbstverständlich Sache des Richters. Einschlägige Urteile sind bisher nicht bekannt geworden.

PatG Art. 59 Abs. 5

Irrtümliche Zurückziehung des Patentgesuches

– Kein Widerruf der in selbstverschuldeter Weise irrtümlich erklärten Zurückziehung des Patentgesuches.

– Ob eine zufolge eines entschuldbaren Irrtums erfolgte Zurückziehung eines Patentgesuches rückgängig gemacht werden könnte, wird bezweifelt, war jedoch in casu nicht zu entscheiden.

Retrait de la demande de brevet ensuite d'erreur.

– On ne peut annuler le retrait de la demande de brevet intervenant à la suite d'une erreur fautive du déposant.

– La question de savoir si le retrait d'une demande de brevet intervenant à la suite d'une erreur excusable peut être annulé est douteuse et n'avait d'ailleurs pas à être tranchée en l'espèce.

PMMBI 1969 I 35, Verfügung des Eidg. Amtes für geistiges Eigentum vom 13. Mai 1969.

PatG Art. 77 und 79

Zulässigkeit einer vorsorglichen Verfügung des Inhaltes, daß das Eidgenössische Amt für geistiges Eigentum angewiesen wird, die Eintragung eines Patentes auf den Namen des Hinterlegers zu unterlassen bis zur rechtskräftigen Entscheidung über das behauptete bessere Recht des Antragstellers.

Nach genferischem Recht kann eine Sicherheitsleistung verlangt werden im Beschwerdeverfahren, selbst wenn der Antragsgegner vor dem Maßnahmenrichter einen solchen Antrag nicht gestellt hatte. In Patentsachen muß die Sicherheitsleistung «in der Regel» angeordnet werden.

Die Bestimmung des Art. 77 PatG entbindet den Antragsteller nicht von der Pflicht, den Hauptprozeß in der nach kantonalem Zivilprozeßrecht vorgesehenen Frist einzuleiten. Der Maßnahmerichter kann lediglich im gegebenen Falle diese Frist bis auf 60 Tage verlängern.

Admission d'une ordonnance de mesures provisionnelles faisant défens eau Bureau fédéral de la propriété intellectuelle de procéder à l'enregistrement d'un brevet au nom du déposant jusqu'à chose jugée au sujet des droits du requérant sur le brevet. Une demande de sûretés peut être formée en droit genevois par la voie de l'opposition aux mesures provisionnelles, même par la partie qui n'en avait pas demandé devant le juge des mesures provisionnelles. En matière de brevets, le dépôt de sûretés doit être ordonné «en règle générale» par le juge des mesures provisionnelles, conformément à l'art. 79 LBI.

L'art. 77 LBI ne dispense pas la partie qui a obtenu des mesures provisionnelles de l'obligation d'introduire une action en validation dans le délai fixé par la procédure cantonale. Toutefois, le juge des mesures provisionnelles peut, le cas échéant, prolonger le délai pour intenter action en validation, en matière de brevets d'invention, jusqu'à soixante jours au plus.

SJ 1960, 214ff., Urteil der I. Kammer der Genfer Cour de Justice civile vom 17. April 1959 i.S. Pro-Auto S.A. gegen Burnat.

Vu la requête du 17 novembre 1958 par laquelle Roger Burnat, représentant à Lausanne, a demandé à la première section de la Cour de céans, à titre de mesures provisionnelles, qu'il soit fait interdiction au Bureau de la propriété intellectuelle de procéder à l'enregistrement au nom de Pro-Auto S.A. du brevet qui a fait l'objet de la demande n° 25.241 du 12 octobre 1955, jusqu'à droit jugé ou accord entre les parties, — requête dirigée contre la société Pro-Auto S.A.,

Vu les déclarations faites en comparution personnelle, le 21 novembre 1958, par le requérant Burnat et sicur Bayle N'Diaye, représentant de Pro-Auto S.A.,

Vu l'ordonnance du 26 novembre 1958 — à laquelle la Cour se réfère pour l'exposé des faits de la cause — par laquelle la première section, statuant en application de l'art. 1^{er}, litt. c, de la loi genevoise du 21 septembre 1946 pour l'obtention des mesures conservatoires ou provisionnelles prévues par diverses lois fédérales, et de l'art. 77 de la loi fédérale sur les brevets du 25 juin 1954, a admis la requête dans la mesure où Pro-Auto S.A. prétendrait à se faire inscrire comme titulaire exclusif du brevet ayant fait l'objet de la demande n° 25.241,

Vu la requête du 3 janvier 1959 par laquelle Pro-Auto S.A. a déclaré faire opposition à l'ordonnance du 26 novembre 1958, dont elle a demandé :

à titre *principal* que la Cour révoque cette ordonnance, proclame la validité de la demande de brevet n° 25.241 déposée le 12 octobre 1955, proclame que Pro-Auto S.A. est bien seule titulaire de ce brevet, en conséquence ordonne au Bureau fédéral de la propriété intellectuelle de procéder à l'enregistrement au nom de Pro-Auto S.A. seul du brevet qui a fait l'objet de la demande n° 25.241,

à titre *subsidaire*, et pour le cas où l'ordonnance serait maintenue, que Burnat soit astreint au versement d'une sûreté convenable, d'un montant de 20000 fr. au moins, — qu'en outre il lui soit imparté un délai de dix jours pour valider son action au fond devant la juridiction compétente,

Considérant que la cause, fixée à plaider à l'audience du 16 janvier 1959, a été renvoyée pour plaidoiries, sur demande des parties, jusqu'au 20 mars,

Vu les conclusions des parties, celles de la requête en opposition pour l'opposant, tandis que Burnat a conclu à la confirmation de l'ordonnance du 26 novembre 1958, un délai de dix jours devant être éventuellement fixé à Pro-Auto S.A. pour justifier de sa prétention à se faire inscrire comme titulaire exclusif du brevet litigieux,

1. Considérant qu'il résulte d'un procès-verbal de l'huissier M. que l'ordonnance provisionnelle du 26 novembre 1958 n'a été signifiée à Pro-Auto S.A. que le 24 décembre 1958,

Qu'ainsi, déposée le 3 janvier 1959, la requête en opposition a été formée dans le délai imposé par l'art. 9 de la loi du 21 septembre 1946, et qu'elle est recevable à ce titre,

Considérant toutefois que la recevabilité de la requête en opposition doit encore être examinée dans le cadre de l'art. 8 de la loi du 21 septembre 1946,

Qu'en effet, la Cour de céans, dans sa jurisprudence, a posé le principe que si l'énumération des cas d'opposition donnée par l'art. 8 de la loi du 21 septembre 1946 n'était pas limitative, seuls toutefois doivent être retenus dans le cadre de l'art. 8 des motifs de forme ou ressortissant à la mesure provisionnelle elle-même, l'examen des questions de droit de fond — sous réserve du caractère arbitraire de la mesure attaquée — devant être réservé au procès au fond (*Sem. jud.* 1948, p. 296ss.; 1953, p. 161ss.),

2. Considérant qu'au vu de la portée que, de jurisprudence constante, la Cour de céans a donnée à l'art. 8 de la loi du 21 septembre 1946, les conclusions principales de l'opposante apparaissent d'emblée irrecevables,

Qu'en effet, l'opposante se borne à critiquer l'opinion des premiers juges selon lesquels Burnat aurait, en l'état et sans préjuger du fond, rendu plausible sa prétention à l'existence de droits sur le brevet n° 25.241,

Qu'il s'agit là précisément de la question de fond qu'il appartiendra au juge saisi en procédure ordinaire d'apprécier et de trancher,

Qu'on ne saurait en tout cas pas reprocher au juge des mesures provisionnelles d'avoir fait preuve d'arbitraire en admettant qu'en l'état on ne saurait exclure que Burnat possède des droits sur le brevet n° 25.241, dont l'inscription a été requise en 1955 par lui et par sieur Gilbert Dubois et, en conséquence, en prenant une mesure conservatoire propre à réserver les droits dudit Burnat, s'ils existent,

3. Considérant que l'opposant conclut subsidiairement, et en premier lieu, à ce que, si l'ordonnance provisionnelle est maintenue, Burnat soit astreint au versement d'une caution de 20000 fr. au minimum,

Considérant que l'art. 8, litt. a de la loi du 21 septembre 1946, prévoit expressément la voie de l'opposition « lorsque les sûretés exigées sont insuffisantes ou excessives »,

Que la Cour considère comme recevable la demande de sûretés présentée par l'opposante, quand bien même une telle demande n'avait pas été présentée par Burnat lorsqu'il fut entendu en comparution personnelle,

Que si l'art. 3 de la loi genevoise du 21 septembre 1946 ne fait pas une obligation au juge des mesures provisionnelles d'assujettir le requérant au dépôt de sûretés, l'art. 79 de la loi sur les brevets du 25 juin 1954 prévoit ce dépôt « en règle générale »,

Considérant que dans sa requête en opposition, Pro-Auto S.A. allègue que Burnat se rend coupable à son égard d'actes de concurrence déloyale et que le dommage qu'elle subit ainsi ne pourra être réparé par une demande de dommages-intérêts que lorsque ses droits exclusifs sur le brevet n° 25.241 auront été établis,

Que l'opposante a versé au débat diverses pièces qui établissent effectivement l'existence entre elle et Burnat d'un litige d'ordre commercial,

Que la Cour n'est, en l'état, pas en mesure de dire si les accusations portées par Pro-Auto S.A. contre le défendeur sont ou non fondées,

Qu'elle peut toutefois constater, au vu des pièces, qu'elles n'apparaissent pas formulées à la légère,

Qu'il est exact, par ailleurs, que, à la supposer illicite, l'activité de Burnat, concurrente de celle de Pro-Auto S.A., est dans une large mesure favorisée par la circonstance que Burnat est actuellement inscrit comme codétenteur du brevet n° 25.241,

Que le maintien de cette situation, si elle devait en définitive être considérée comme contraire au droit, aurait donc entraîné un préjudice sensible pour l'opposante,

Qu'il apparaît dès lors justifié de subordonner le maintien de la mesure provisionnelle ordonnée le 26 novembre 1958 au dépôt d'une caution propre à garantir le dommage que cette mesure pourrait éventuellement causer à l'opposante,

Que la Cour, en l'absence d'éléments certains lui permettant de supputer le dommage éventuel de l'opposante, fixera *ex aequo et bono* le montant de la caution à 2000 fr., somme du versement de laquelle Burnat devra justifier dans un délai de quinze jours à dater du prononcé de la présente décision de justice, sous peine de caducité de l'ordonnance provisionnelle du 26 novembre 1958,

4. Considérant que l'opposante a conclu à titre subsidiaire, et en second lieu, à ce que

la Cour «impartisse à sieur Burnat un délai de dix jours pour valider son action au fond devant la juridiction compétente»,

Considérant que cette conclusion n'est pas fondée,

Qu'en effet, si l'art. 77 al. 4 L.B. prévoit que l'autorité, en même temps qu'elle admet la requête de mesures provisionnelles, impartira «le cas échéant» un délai de soixante jours au plus au requérant pour intenter action, l'art. 7 de la loi genevoise du 21 septembre 1946 dispose que «l'effet des mesures conservatoires ou provisionnelles cesse de plein droit ... sauf introduction en justice d'une action en validation ... dans les trente jours dès la signification par l'huissier saisissant du procès-verbal d'exécution des mesures ordonnées»,

Que cette disposition, qui ressortit à la procédure, est de droit strict, la question restant réservée de savoir si, en application de l'art. 77 L.B., le juge des mesures provisionnelles pourrait, le cas échéant, prolonger jusqu'à soixante jours le délai pour intenter action en validation¹,

Qu'en l'absence de spécification contraire dans l'ordonnance du 26 novembre 1958, le requérant était tenu d'agir en se conformant à l'art. 7 de la loi du 21 septembre 1946, soit donc d'intenter action en validation dans le délai légal, sous réserve de l'existence d'une action déjà pendante entre les parties²,

Qu'il n'y a donc pas lieu, comme y conclut subsidiairement l'opposante, de fixer ce jour un délai à l'intimé pour intenter action en validation – pas plus que de fixer tel délai à l'opposante, comme y conclut éventuellement l'intimé,

Qu'il incombera aux parties de tirer toutes conséquences de droit qu'il appartiendra de l'éventuelle inexistence d'une action au fond¹,

Considérant, quant aux dépens, qu'il y a lieu de les compenser, vu la solution donnée au litige,

Par ces motifs, la Cour:

Déclare irrecevables les conclusions principales de Pro-Auto S.A. selon requête en opposition du 3 janvier 1959,

Déclare recevables ses conclusions subsidiaires,

Cela fait:

Déclare subordonner au versement par Burnat d'une caution de 2000 fr., à effectuer au greffe de la Cour de céans, dans un délai de quinze jours à dater du présent arrêt, le maintien de l'ordonnance de mesures provisionnelles du 26 novembre 1958,

Dit qu'à défaut du versement de la caution dans le délai imparti l'ordonnance du 26 novembre 1958 perdra tout effet,

Déboute les parties de leurs conclusions tendant à ce qu'un délai soit imparti à leur adversaire pour intenter action au fond, Compense les dépens.

¹ L'art. 6 al. 2 nouveau, introduit par une loi du 10 janvier 1959 dans la loi du 21 septembre 1946, stipule que «... en matière de brevets d'invention, la Cour, lorsqu'elle autorise une mesure conservatoire ou provisionnelle, impartit le cas échéant au requérant un délai de soixante jours au plus pour intenter action, en l'avisant que les mesures autorisées tomberaient s'il n'agit pas dans ce délai».

² En fait une action était pendante devant les tribunaux vaudois, dirigée par Pro-Auto contre Burnat. La Cour, dans l'ignorance des conclusions que Burnat avait prises dans cette action, n'a pas voulu se prononcer sur la question de savoir s'il pouvait être considéré comme ayant intenté l'action au fond prévue par l'art. 7 de la loi de 1946.

¹ Voir note n° 2, p. 156

PatG Art. 77–79

Voraussetzungen für Aufhebung vorsorglicher Maßnahmen.

Der Gesuchsgegnerin kann für die Zerstörung der gesetzlichen Vermutung aus Art. 67 PatG nur ein Wahrscheinlichkeitsbeweis zugemutet werden.

Bezüglich der behaupteten Nichtigkeit der Klagepatente genügt die bloße Glaubhaftmachung durch die Gesuchsgegnerin nicht. Die Nichtigkeit muß sich vielmehr mit Sicherheit aus den Akten ergeben.

Privatgutachten können und müssen als Bestandteil der Parteibehauptungen gewürdigt werden, nicht als Beweismittel, und zwar auch im summarischen Verfahren über vorsorgliche Maßnahmen.

Conditions pour la levée de mesures provisionnelles.

Pour détruire la présomption légale de l'art. 67 LBI, il ne peut être exigé du cité qu'une simple vraisemblance.

En ce qui concerne la prétendue nullité du brevet litigieux, il ne suffit pas que le cité rende celle-ci simplement vraisemblable; il faut que la nullité ressorte avec certitude des pièces.

Les avis de droit, produits par les parties, peuvent et doivent être appréciés comme un élément de leurs allégués et non comme un moyen de preuve et cela même dans une procédure sommaire sur mesures provisionnelles.

Beschluß des Handelsgerichtes des Kantons Zürich vom 2. Juni 1969 und Beschluß der II. Zivilkammer des Obergerichtes des Kantons Zürich vom 29. Oktober 1969 i. S. M. & Co. Inc. gegen C.F.B. + Söhne GmbH und L. AG.

Der Einzelrichter im summarischen Verfahren des Bezirksgerichtes Zürich hatte am 18. April 1968 vorsorgliche Maßnahmen angeordnet (vgl. Mitteilungen, 1969, Heft 1, Seite 54). Ein Rekurs wurde hiergegen nicht erhoben.

Dagegen stellten die Beklagten in der Klageantwort beim Handelsgericht des Kantons Zürich den Antrag, die vorsorgliche Maßnahme sei sofort aufzuheben und eventuell sei die Sicherheitsleistung der Klägerin auf mindestens Fr. 1 Million zu erhöhen.

Das Handelsgericht hat das Begehren um Aufhebung der vorsorglichen Maßnahmen abgewiesen, dagegen die Erhöhung der Sicherheitsleistung angeordnet, und dabei folgende Erwägungen angestellt:

III. Den Antrag, auf das Begehren der Beklagten um Aufhebung der vorsorglichen Maßnahme nicht einzutreten, begründet die Klägerin damit, der Entscheid des Einzelrichters im summarischen Verfahren sei für das Handelsgericht so lange verbindlich, als nicht veränderte Verhältnisse geltend gemacht würden. Sie stützt sich auf einen in

ZR 60 Nr.66 veröffentlichten Beschluß des Kassationsgerichtes und macht insbesondere geltend, eine andere Betrachtungsweise würde praktisch zu einer unbegrenzten Verlängerung der Rekursfrist führen.

Es trifft zu, daß das Kassationsgericht im zitierten Entscheid folgendes ausgeführt hat: «Muß aber auch die Anordnung vorsorglicher Maßnahmen nach erfolgter Klagerhebung als ein summarisches Verfahren aufgefaßt werden, so ist der Richter, der über solche Maßnahmen nach Klagerhebung zu entscheiden hat, an frühere Verfügungen des Einzelrichters im summarischen Verfahren nach § 105 ZPO gebunden.»

Dieser Satz kann indessen nicht absolute Geltung beanspruchen und darf nicht aus seinem Zusammenhang gerissen werden. Damals ging es darum, daß der Einzelrichter einen Ausweisungsbefehl erlassen hatte, weil er die tatsächlichen Verhältnisse als liquid und die Rechtslage als klar betrachtete. An einen solchen Entscheid erklärte das Kassationsgericht den ordentlichen Richter für so lange als gebunden, als nicht die Fällung eines Urteils im ordentlichen Verfahren möglich sei. Völlig anders ist indessen die Sachlage, wenn es sich schon beim Einzelrichter um den Erlaß vorsorglicher Maßnahmen handelt. Diese sind ihrer Natur nach immer nur provisorisch und müssen jederzeit abgeändert werden können, da sie – im Gegensatz zum Befehlsverfahren – nicht auf Grund einer liquiden Sach- und Rechtslage, sondern einzig auf Grund einer summarischen Prüfung der bis zum Entscheid vorliegenden Parteibehauptungen und Beweismittel ergchen. Mit derartigen Verfügungen wird somit nicht im Sinne von § 105 ZPO «über einen Anspruch entschieden», und sie können demgemäß auch nicht in dem von der Klägerin behaupteten beschränkten Sinne in Rechtskraft erwachsen (vgl. dazu Komm. STRÄULI/HAUSER, N.1 zu § 105, ZPO, S.198 Mitte; GULDENER, Schweizerisches Zivilprozeßrecht, S.390). Mißbräuchen kann dadurch begegnet werden, daß Begehren auf Überprüfung von Maßnahmeentscheiden dann nicht anhand genommen werden, wenn sich seit dem letzten Entscheid an der Aktenlage überhaupt nichts geändert hat. Schon das Vorliegen einer neuen Rechtschrift kann jedoch zu einer neuen Beurteilung führen und genügt daher als Voraussetzung für das Eintreten. Wollte man die erwähnte Bestimmung des zürcherischen Zivilprozeßrechtes anders auslegen, so verstieße man wohl auch gegen den Sinn der bundesrechtlichen Vorschrift von Art.77 PatG (vgl.hierzu TROLLER, Immaterialgüterrecht, 1. Aufl., Bd.II, S.1036 oben; Komm. BLUM/PEDRAZZINI, Anm.3 zu Art.77 PatG, Bd.III, S.650 unten). Auf den Antrag der Beklagten ist daher einzutreten.

IV. Vorsorgliche Maßnahmen sind im Patentverletzungsprozeß gemäß Art.77 Absatz 2 PatG dann zu treffen oder aufrechtzuerhalten, wenn der Antragsteller glaubhaft macht, daß die Gegenpartei eine gegen das Gesetz verstoßende Handlung begangen hat oder vorzunehmen beabsichtigt und daß ihm daraus ein nicht leicht ersetzbarer Nachteil droht, der nur durch eine vorsorgliche Maßnahme abgewendet werden kann. Unbestritten ist, daß die Beklagte 1 der in der Schweiz domizilierten Beklagten 2 das Medikament «Sembrina» geliefert hat und daß sie beabsichtigt, diese Lieferungen weiterzuführen, wenn das einstweilige Verbot dahinfällt. Auch kann kaum ernstlich in Abrede gestellt werden, daß der Klägerin hieraus (für den Fall, daß sich ihr Standpunkt in der Hauptsache, wonach «Sembrina» unter Verletzung ihrer Patentrechte hergestellt werde, als begründet erweisen sollte) ein nicht leicht ersetzbarer Nachteil droht. Es geht dabei nicht nur um den Verlust eines Teiles der Absatzmöglichkeiten ihres eigenen Erzeugnisses «Aldomet» während der Prozeßdauer, sondern auch um drohenden dauern-

den, nicht wieder auszugleichenden Schaden, insbesondere dadurch, daß sich Ruf und Marktlage des Erzeugnisses der Beklagten I bis zum Urteil festigen könnten (Komm. BLUM/PEDRAZZINI, Anm. 2 zu Art. 77 PatG), oder daß die Krankenkassen das teurere Mittel der Klägerin mit Rücksicht auf das billigere der Beklagten von der Liste der kasenzulässigen Heilmittel streichen könnten. Gegen die diesbezüglichen Ausführungen des Audienzrichters hat die Beklagte in ihrem Antrag auf Aufhebung der Maßnahme nichts vorgebracht. Damit hängt der Entscheid nur noch davon ab, ob glaubhaft gemacht sei, daß in der Herstellung und im Vertrieb des Medikamentes «Sembrina» eine Patentverletzung liege.

V. Gemäß Art. 2 Ziff. 2 PatG sind Arzneimittel als solche nicht patentfähig, wohl aber chemische Verfahren zu deren Herstellung. Es ist denn auch unbestritten, daß das von der Beklagten I hergestellte Heilmittel «Sembrina» den nämlichen entscheidenden Wirkstoff enthält, dessen Herstellung in den beiden Patenten Nr. 401 081 und Nr. 405 345 beschrieben wird. Streitgegenstand ist die Frage, ob das von der Beklagten angewendete Verfahren zur Herstellung dieses Wirkstoffes von demjenigen, das in den genannten Patentschriften dargestellt wird, verschieden sei, und zwar derart verschieden, daß nach Lehre und Rechtsprechung von einer Nachahmung nicht gesprochen werden könne. Beim Entscheid über die vorsorgliche Maßnahme fällt hier vor allem Art. 67 Absatz 1 PatG ins Gewicht, der wie folgt lautet:

«Betrifft die Erfindung ein Verfahren zur Herstellung eines neuen Erzeugnisses, so gilt bis zum Beweis des Gegenteils jedes Erzeugnis von gleicher Beschaffenheit als nach dem patentierten Verfahren hergestellt.»

Die Neuheit des nach dem in den beiden Patenten der Klägerin umschriebenen Verfahren hergestellten Erzeugnisses wird zwar in der Widerklagebegründung mit einläßlichen Ausführungen und unter Hinweis auf eine reichhaltige Fachliteratur bestritten, in der Widerklagebeantwortung jedoch ebenso entschieden bejaht. Eine Klärung der tatsächlichen und rechtlichen Lage wird nur durch ein Gutachten im Hauptprozeß möglich sein. Unter diesen Umständen ist gemäß ständiger Praxis für den Entscheid über die vorsorgliche Maßnahme davon auszugehen, die Patente der Klägerin seien zu Recht erteilt worden (vgl. Komm. BLUM/PEDRAZZINI, Anm. 3 zu Art. 77 PatG, Bd. III, S. 651 unten, und dort zitierte Entscheidungen). Demgemäß reduziert sich die heute entscheidende Frage darauf, ob es der Beklagten bereits gelungen sei, die aus Art. 67 PatG fließende Vermutung umzustoßen, d. h. darzutun, daß ihr Erzeugnis «Sembrina» auf einem von den patentierten Verfahren der Klägerin hinlänglich verschiedenen Wege hergestellt werde.

VI. Im Verfahren betreffend Erlaß oder Aufhebung einer vorsorglichen Maßnahme kann auch der Gesuchsgegnerin für die Zerstörung einer gesetzlichen Vermutung nur ein Wahrscheinlichkeitsbeweis zugemutet werden, genau so, wie der Gesuchsteller die Gefährdung seiner Interessen nicht zu beweisen, sondern nur glaubhaft zu machen braucht. Dies ändert aber nichts daran, daß als Beweismittel nur solche berücksichtigt werden dürfen, die auch im ordentlichen Verfahren zulässig sind. Damit scheiden zunächst schriftliche Erklärungen von Angestellten der Beklagten, auch wenn sie in der Form «eidesstattlicher Erklärungen» abgegeben worden sind, aus, da das zürcherische Prozeßrecht diese Beweismittel nicht kennt.

Dasselbe gilt jedoch auch für Privatgutachten. Da gerade in Patentrechtsprozessen immer wieder versucht wird, solche Gutachten zu verwerten, ist an dieser Stelle deren Bedeutung grundsätzlich klarzustellen. Das Handelsgericht schließt sich dabei in jeder

Bedeutung grundsätzlich klarzustellen. Das Handelsgericht schließt sich dabei in jeder Hinsicht der in ZR 61 Nr. 87 zum Ausdruck gebrachten Auffassung der II. Zivilkammer des Obergerichtes an, die mit derjenigen des Bundesgerichtes im Einklang steht (vgl. BGE 86 II 19; 89 II 163). Demnach ist der privat beigezogene Sachverständige Gehilfe einer Partei. Seine Ausführungen dürfen und müssen als Bestandteil der Parteivorträge gewürdigt werden. Demgegenüber ist der gerichtlich ernannte Sachverständige Gehilfe des Richters. Beweismittel im Sinne von § 212 ff. ZPO kann somit immer nur das Gutachten des gerichtlich ernannten Sachverständigen sein und niemals dasjenige eines Privatgutachters. Schon die Art des Zustandekommens eines Privatgutachtens schließt es aus, dieses mit einem gerichtlich erhobenen Gutachten auf die nämliche Ebene zu stellen. Die Gegenpartei hat weder bei der Auswahl des Privatexperten noch bei der Formulierung der Fragen noch bei der Instruktion ein Mitspracherecht. Zudem schafft der Umstand, daß der Privatexperte von seinem Auftraggeber direkt entschädigt wird, ein gewisses Abhängigkeitsverhältnis, das auch bei völlig integren Experten nicht außer Betracht gelassen werden darf. Vor allem fällt jedoch ins Gewicht, daß das gewünschte Ergebnis einer privaten Begutachtung im Zeitpunkt der Auftragserteilung bereits feststeht. Die Möglichkeit, daß das Gutachten für die eine oder die andere Partei günstig laute, besteht von vornherein nicht. Der Privatexperte kennt den Standpunkt seines Auftraggebers und wird nach Möglichkeit versuchen, diesen zu stützen, da er weiß, daß sein Gutachten nur unter dieser Voraussetzung Verwendung finden wird. Gelingt ihm dies nicht, so wird das Gutachten dem Gericht einfach nicht eingereicht werden. Der Privatexperte hat somit, wie die II. Zivilkammer des Obergerichtes im zitierten Entscheid wörtlich bemerkt hat, eine «gebundene Marschroute», was allein schon beweist, daß seine Ausführungen als Bestandteil der Parteibehauptungen zu betrachten und zu würdigen sind. Demgemäß können sie nicht zugleich Beweismittel sein, und zwar auch nicht dann, wenn es bloß um die Frage des Glaubhaftmachens geht.

An diesen Feststellungen ist auch dann uneingeschränkt festzuhalten, wenn es sich bei den beigezogenen Privatexperten um hervorragende Fachleute ihres Gebietes handelt, von denen keine Gefälligkeitgutachten erwartet werden dürfen. Die Gründe sind vorstehend dargelegt worden. Sie werden selbst dann nicht entkräftet, wenn der Privatexperte im Hauptberuf eine Beamtenstellung bekleidet, die ihn zu streng neutralem Verhalten verpflichtet, wie dies im vorliegenden Falle bei dem von der Beklagten beigezogenen Gutachter Dr. X, Chef der Prüfungsgruppe «Chemie» des Eid. Amtes für geistiges Eigentum, der Fall ist. Nimmt ein solcher Beamter einen Auftrag für die Erstellung eines Privatgutachtens an – was nach Auffassung des Handelsgerichtes an sich nicht unbedenklich ist –, so tut er dies ausschließlich als Privatmann und kann nicht gleichzeitig sein amtliches Ansehen in die Waagschale werfen. Die wiederholte Betonung der amtlichen Stellung dieses Privatexperten in der Klagebeantwortungsschrift ist somit schon aus rechtsstaatlichen Überlegungen zurückzuweisen. Demgemäß fallen die mit der Klagebeantwortung eingereichten Privatgutachten von Dr. X, Patentanwalt B. Huber und dipl. chem. Dr. iur. H. J. Wolff als Beweismittel auch im Verfahren betreffend vorsorgliche Maßnahmen außer Betracht. Als Bestandteile des Parteivortrages der Beklagten dagegen sind sie selbstverständlich zulässig. Der später zu bestellende Gerichtsexperte wird sich mit ihrem Inhalt auseinanderzusetzen haben.

VII. Die vorstehenden Ausführungen prozeßualer Natur beziehen sich indessen nicht auf das nach Anordnung des Amtsgerichtes Mannheim durch die gerichtlich bestellte Sachverständige Frau Dr. Schwindling im Verfahren betreffend Beweissicherung erstattete Gutachten. Dieses Verfahren entspricht der Beweiserhebung zu ewigem Gedächtnis des zürcherischen Rechtes. Die Parteirechte sind in angemessener Form gewahrt wor-

den; die diesbezügliche Kritik der Klägerin steht im Widerspruch zu den Äußerungen ihrer Vertreter anlässlich des Augenscheines in Mannheim. Gegen die Berücksichtigung dieses Gutachtens bestehen somit formell keine Bedenken.

Damit ist jedoch über die Bedeutung des Gutachtens für den vorliegenden Prozeß und insbesondere für den Entscheid über die vorsorglichen Maßnahmen noch nichts entschieden. Die Sachverständige Dr. Schwindling hat gemäß ihrer eigenen Darstellung im Gutachten den Fabrikationsvorgang im Betrieb der Beklagten I nicht in allen Stufen selbst überprüft, sondern weitgehend auf Betriebsprotokolle und auf Aussagen von Mitarbeitern der Beklagten I abgestellt. In diesem Umfange entfällt der Beweiswert ihres Gutachtens. Hinzu kommt vor allem, daß sich die Sachverständige – durchaus im Einklang mit dem ihr erteilten Auftrag – nicht über patentrechtliche Fragen auszusprechen hatte, sondern lediglich darüber, ob die Herstellung des Arzneimittels «Sembrina» nach der in der eigenen Patentschrift der Beklagten I geschilderten Methode erfolge. Würde dies unter Außerachtlassung der vorstehend dargelegten Bedenken als erwiesen betrachtet, so bliebe doch die Möglichkeit offen, daß die Herstellungsweise der Beklagten zwar mit den zugunsten der Klägerin geschützten Verfahren nicht übereinstimmt, wohl aber infolge Verwendung äquivalenter, für den Fachmann eine Selbstverständlichkeit darstellender Mittel trotzdem eine Nachahmung im Sinne des schweizerischen Patentrechtes darstellt, wie dies die Klägerin insbesondere in der Replik mit einläßlichen Ausführungen behauptet. Da die von den Beklagten vorgelegten Privatgutachten, wie dargelegt, nur als Parteibehauptungen und nicht als Beweismittel betrachtet werden dürfen, kann über diese äußerst schwierige Frage (vgl. z. B. Komm. BLUM/PEDRAZZINI, Bd. III, Anm. 9 und 10 zu Art. 51 PatG und TROLLER, Immaterialgüterrecht, 1. Auflage, Bd. II, S. 866 ff.) nur nach Einholung eines sämtliche technischen und patentrechtlichen Aspekte behandelnden Gutachtens entschieden werden.

VIII. Die Beklagten haben schon vor dem Einzelrichter im summarischen Verfahren und wiederum in der Klagebeantwortungsschrift beantragt, bereits vor dem Entscheid über die vorsorgliche Maßnahme ein solches Gutachten einzuholen. Dies erweist sich indessen im vorliegenden Falle als unzulässig. Anträge betreffend vorsorgliche Maßnahmen sind ihrer Natur nach möglichst sofort zu behandeln. Sie unterliegen den Vorschriften über das summarische Verfahren, insbesondere derjenigen von § 280 ZPO, wonach im allgemeinen nur Beweis durch Urkunden, amtliche Berichte und persönliche Befragung zulässig ist und die Einholung eines Gutachtens nur erfolgen darf, wenn ein solches Beweisverfahren nicht zu weitläufig und kostspielig wird. Könnte hier auch mit Rücksicht auf die Interessen, die beidseitig auf dem Spiele stehen, die Kostenfrage unberücksichtigt bleiben, so fällt doch die Rücksichtnahme auf eine rationelle Förderung des Prozesses in zeitlicher Hinsicht entscheidend ins Gewicht. Ein bloß vorläufiges Kurzugutachten, das naturgemäß unvollständig bleiben müsste, wäre der dargelegten schwierigen Sach- und Rechtslage nicht angemessen und gäbe derjenigen Partei, zu deren Ungunsten es ausfiele, zweifellos Anlaß zu – möglicherweise begründeten – Einwendungen. Auch erscheint es als ausgeschlossen, ein vorläufiges Gutachten einzuholen, ohne den Parteien die ihnen gemäß den §§ 222 und 223 ZPO zustehenden Rechte einzuräumen. Würde aber dieser Weg eingeschlagen, so fielen die Ersparnis an Zeit bei einem auf die vorsorgliche Maßnahme beschränkten Auftrag für ein Kurzugutachten, verglichen mit dem im Hauptprozeß einzuholenden einläßlichen Gutachten, kaum mehr sehr wesentlich ins Gewicht. Der Entscheid über den Antrag der Beklagten betreffend die Aufhebung der angeordneten Maßnahmen könnte wohl erst in einem Jahr oder noch später getroffen werden. In der Zwischenzeit ständen die Akten weder dem Gericht noch den

Parteien zur Verfügung, so daß das Hauptverfahren nicht gefördert werden könnte. Ein solches Vorgehen widerspräche dem Sinn der erwähnten Bestimmungen des zürcherischen Prozeßrechtes. Die Einholung eines Gutachtens im Verfahren betreffend vorsorgliche Maßnahmen hat daher zu unterbleiben. Demgemäß ist die Vermutung gemäß Art. 67 PatG einstweilen als nicht widerlegt zu betrachten, und die vom Einzelrichter im summarischen Verfahren erlassene Verfügung ist zu bestätigen.

IX. Das Gericht verkennt keineswegs, daß ein solcher, vorwiegend auf Grund formeller Erwägungen getroffener Entscheid mit der wirklichen Rechtslage, wie sie sich erst nach Durchführung des Beweisverfahrens in der Hauptsache herausstellen wird, in Widerspruch stehen kann und daß den Beklagten hieraus ein erheblicher Schaden droht. Diesem Umstand ist durch angemessene Erhöhung der von der Klägerin gemäß Art. 79 Abs. 1 PatG zu leistenden Sicherheit Rechnung zu tragen. Die Beklagten haben in der Klagebeantwortungsschrift im Eventualstandpunkt beantragt, es sei die Kautions von bisher Fr. 150 000.— auf «mindestens Fr. 1 000 000.—» zu erhöhen. Die Klägerin hat zu diesem Antrag nicht Stellung genommen.

Es fällt auf, daß die Beklagten den ihnen durch die einstweilige Verkaufssperre drohenden Schaden auf mindestens Fr. 1 000 000.— beziffern, den Streitwert der Hauptklage selbst aber lediglich auf «Fr. 500 000.— übersteigend». Da die Hauptklage darauf gerichtet ist, den Beklagten das Inverkehrbringen des Heilmittels «Sembrina» dauernd zu verbieten, die vorsorgliche Maßnahme jedoch lediglich ein solches Verbot während des Prozesses zum Gegenstand haben kann, erscheint diese Bezifferung als unlogisch. Der aus der vorsorglichen Maßnahme drohende Schaden kann nicht höher sein als der Streitwert der Hauptklage. Wenn es die Beklagten vorziehen, diesen Streitwert im Hinblick auf die Gerichtskosten verhältnismäßig tief anzusetzen, so haben sie auch im Maßnahmeverfahren die Folgen auf sich zu nehmen.

Bei der Schätzung des ihr durch das einstweilige Verkaufsverbot drohenden Schadens gehen die Beklagten von einem monatlichen Umsatz von Fr. 20 000.— und von einer mutmaßlichen Prozeßdauer von fünf Jahren aus. Richtigerweise müßte jedoch nicht der Umsatz, sondern der Bruttogewinn zugrundegelegt werden, so daß sich schon aus diesem Grunde eine gewisse Reduktion rechtfertigt. Auch kann nicht heute schon gesagt werden, daß der Prozeß notwendigerweise mehr als drei Jahre dauern werde. Eine Sicherheit von Fr. 500 000.— erscheint somit nicht nur aus den vorstehend dargelegten prozeßualen, sondern auch aus sachlichen Gründen als angemessen.

Gegen diesen Beschluß des Handelsgerichtes haben die Beklagten den Rekurs an das Obergericht ergriffen. Dieses hat in teilweiser Guttheißung des Rekurses das Verfahren an die Vorinstanz zurückgewiesen zur Einholung eines Gutachtens über die Verletzungsfrage und zu neuer Beurteilung des Begehrens der Beklagten um Aufhebung der vorsorglichen Maßnahme. Dabei wurden im wesentlichen die folgenden Erwägungen ange stellt:

3. In der Rekursantwort hält die Klägerin daran fest, daß die Vorinstanz auf das Begehren der Beklagten um Aufhebung der vorsorglichen Maßnahme nicht oder zumindest nicht mit unbeschränkter Kognition hätte eintreten dürfen. Sie macht geltend, das Handelsgericht sei wie der summarische Richter an den einmal erlassenen Entscheid über die vorsorgliche Maßnahme gebunden und könne nur bei veränderten Verhältnissen darauf zurückkommen. Das Handelsgericht sei nicht Oberinstanz des Einzelrichters

und könne daher nicht sein eigenes Ermessen bezüglich der Richtigkeit und Angemessenheit der Verfügung an die Stelle desjenigen des Einzelrichters setzen; das wäre nur zulässig, wenn gegen die Verfügung des Einzelrichters der Rekurs an das Obergericht ergriffen und dieser nach Anhängigmachung des Prozesses gemäß ständiger Praxis dem Handelsgericht zur Beurteilung überwiesen worden wäre.

Die Klägerin stützt sich im Rekursverfahren erneut auf den in ZR 60 Nr. 66 veröffentlichten Beschluß des Kassationsgerichtes. Bereits die Vorinstanz hat aber überzeugend dargetan, daß die in diesem Entscheid geäußerte Auffassung für den vorliegenden Fall keine Geltung haben kann, weil ihm ein anderer Sachverhalt zu Grunde lag. Es handelte sich dort darum, daß der Einzelrichter auf Grund klaren Rechts und liquider tatsächlicher Verhältnisse einen Ausweisungsbefehl erlassen hatten, wogegen hier eine Verfügung des summarischen Richters über vorsorgliche Maßnahmen vorliegt, die ihrem Wesen nach der Rechtskraft nicht fähig ist und jederzeit aufgehoben oder abgeändert werden kann. (GULDENER, Schweizerisches Zivilprozeßrecht, S. 390; STRÄULI/HAUSER, N. 1 zu § 105 ZPO, S. 198 Mitte). Diese Auffassung liegt denn auch der zürcherischen Praxis zu Grunde, wonach die Anfechtung einer vom summarischen Richter erster Instanz erlassenen vorsorglichen Maßnahme an das ordentliche Gericht überwiesen wird, wenn der Rechtsstreit inzwischen bei diesem anhängig geworden ist (ZR 55 Nr. 72; 60 Nr. 68). Denn die Rechtsprechung läßt sich davon leiten, daß das mit dem ordentlichen Prozeß befaßte Gericht die vom summarischen Richter angeordnete vorsorgliche Maßnahme jederzeit aufheben oder eine vom summarischen Richter abgelehnte Maßnahme treffen könnte, weshalb es keinen Sinn hätte, im Rekursverfahren über ein Rechtsbegehren zu entscheiden, das nach Empfang des Rekursentscheides sofort dem Richter im ordentlichen Verfahren von der einen oder andern Partei neuerdings zur Entscheidung vorgelegt werden könnte.

4. Die Voraussetzungen zum Erlaß vorsorglicher Maßnahmen im Patentverletzungsprozeß sind in Art. 77 ff. PatG abschließend umschrieben. In verfahrensrechtlicher Hinsicht enthält das Gesetz dagegen nur ganz wenige Vorschriften; diese sind durch Heranziehung der kantonalen Zivilprozeßordnung zu vervollständigen und zu präzisieren (Art. 78 Abs. 2 PatG).

Nach Art. 77 Abs. 2 PatG sind vorsorgliche Maßnahmen zu treffen, wenn der Antragsteller glaubhaft macht, daß die Gegenpartei eine gegen das Gesetz verstoßende Handlung begangen hat oder vorzunehmen beabsichtigt und ihm daraus ein nicht leicht ersetzbarer Nachteil droht, der nur durch eine vorsorgliche Maßnahme abgewendet werden kann. Auf Grund der Ausführungen der Beklagten in der Rekurschrift kann als unbestritten gelten, daß letztere Voraussetzung gegeben ist. Sie stellen zwar in Frage, ob überhaupt mit der Möglichkeit gerechnet werden müsse, daß das gegenüber dem Medikament «Sembrina» um einiges teurere Präparat der Klägerin von der Liste der kassenzulässigen Heilmittel gestrichen werde, indem sie sich auf ähnliche Fälle berufen, in denen eine solche Streichung unterblieben sei. Wie es sich damit verhält, kann aber ebenso offen bleiben wie die weitere Behauptung, daß die Klägerin ja nicht gehindert sei, ihr Produkt weiterhin anzubieten und zu verkaufen. Denn es genügt, wenn die Gefahr besteht, daß die Klägerin durch das Erscheinen des Präparates der Beklagten I auf dem Markt während der Prozeßdauer der Absatzmöglichkeiten für ihr eigenes Erzeugnis zumindest teilweise verlustig geht und daß die Beklagten bis zur Prozeßerledigung ihre Marktlage in einem für die Klägerin nicht wieder gutzumachenden Maße festigen könnten.

Mit der Vorinstanz und den Parteien ist somit davon auszugehen, daß der Entscheid

über die vorsorgliche Maßnahme davon abhängt, ob glaubhaft gemacht sei, daß in der Herstellung und im Vertrieb des Medikamentes «Sembrina» eine Patentverletzung liege.

Eine solche ist gegeben, wenn die klägerischen Patente widerrechtlich benützt oder nachgeahmt werden (Art. 66 lit. a PatG). Wie aus Art. 2 Ziff. 2 des Gesetzes hervorgeht, erstreckt sich der patentrechtliche Schutz nur auf das chemische Verfahren zur Herstellung von Arzneimitteln, nicht auch auf das Medikament als solches. In dieser Hinsicht stellt das Gesetz in Art. 67 Abs. 1 die Vermutung auf, daß jedes Erzeugnis von gleicher Beschaffenheit als nach dem patentierten Verfahren hergestellt zu gelten hat, sofern die Erfindung ein Verfahren zur Herstellung eines neuen Erzeugnisses betrifft. Daß das Präparat «Sembrina» denselben Wirkstoff enthält wie das Präparat «Aldomet» der Klägerin und demzufolge die Voraussetzung der «gleichen Beschaffenheit» erfüllt, ist unbestritten. Auch das Erfordernis der Neuheit des klägerischen Erzeugnisses kann im Rahmen des vorliegenden Maßnahmeverfahrens als hinlänglich erstellt gelten. Es steht fest, daß das Mittel «Aldomet» von einem früher patentierten Antihypertonikum der Klägerin insofern wesentlich verschieden ist, als es gelang, durch Isolierung der toxischen D-Form die schädliche Wirkung des Medikamentes zu verringern. In dem von den Beklagten eingereichten Privatgutachten des Patentanwaltes dipl. chem. Bernhard Huber, das als Parteivorbringen zu werten ist, wird denn auch bestätigt, daß im Zeitpunkt der Patentanmeldung ein neues Verfahrensprodukt vorlag.

5. Die aus Art. 67 Abs. 1 PatG fließende Vermutung einer Patentverletzung kann von den Beklagten durch den Nachweis beseitigt werden, daß bei der Herstellung des Mittels «Sembrina» ein von den patentierten Verfahren der Klägerin hinreichend verschiedenes Verfahren angewendet werde.

In der Rekursantwort vertritt die Klägerin den Standpunkt, daß – entgegen der Auffassung der Vorinstanz – hierfür ein bloßer Wahrscheinlichkeitsbeweis nicht genüge. Sie beruft sich dabei auf den Wortlaut («bis zum Beweis des Gegenteils») und den Sinn von Art. 67 Abs. 1 PatG. Es darf aber nicht außer acht bleiben, daß entsprechend dem beschleunigten und vorläufigen Charakter des Verfahrens über die Anordnung vorsorglicher Maßnahmen vom Antragsteller nicht ein strikter Beweis der begangenen oder drohenden Rechtsverletzung verlangt wird; vielmehr hat er die Voraussetzungen zum Erlaß vorsorglicher Maßnahmen lediglich glaubhaft zu machen. Bei dieser Sachlage kann aber auch der Gegenpartei nicht zugemutet werden, für die Richtigkeit ihrer Behauptungen bereits die volle Überzeugung des Gerichtes zu begründen (vgl. BLUM/PEDRAZZINI, Anm. 5 zu Art. 77 PatG, Bd. III S. 657 oben).

Die Beklagten haben in der Klagebeantwortungsschrift eingehend dargelegt, worin der wesentliche Unterschied zwischen dem Verfahren der Klägerin und dem von der Beklagten 1 angewandten Verfahren bestehe. Sie haben im weitern gutachtliche Berichte anerkannter Sachverständiger vorgelegt, die ihren Standpunkt bestätigten. Ferner berichten sie sich für die Richtigkeit ihrer Darstellung auf das nach Anordnung des Amtsgerichtes Mannheim in einem Verfahren betreffend Beweissicherung erstatteten Gutachten der Chemikerin Frau Dr. G. Schwindling.

Die Vorinstanz ist davon ausgegangen, daß auch beim Wahrscheinlichkeitsbeweis als Beweismittel nur solche berücksichtigt werden dürften, die im ordentlichen Verfahren zulässig seien. Nach der Praxis des Obergerichtes und des Bundesgerichtes komme dem Gutachten eines privat beigezogenen Sachverständigen kein Beweiswert zu; dessen Ausführungen seien lediglich als Bestandteil der Parteivorträge zu würdigen. Als Beweismittel falle demzufolge nur das Gutachten der gerichtlich bestellten Sachverständigen Dr. Schwindling in Betracht. Diesem gegenüber bestünden indessen gewichtige Beden-

ken, weil die Sachverständige gemäß ihrer eigenen Darstellung den Fabrikationsvorgang im Betriebe der Beklagten 1 nicht in allen Stufen selbst überprüft, sondern weitgehend auf Betriebsprotokolle und auf Aussagen von Mitarbeitern der Beklagten 1 abgestellt habe. Hinzu komme, daß sich die Sachverständige gemäß dem ihr vom Amtsgericht Mannheim erteilten Auftrag nicht über patentrechtliche Fragen ausgesprochen habe, sondern lediglich darüber, ob die Herstellung des Arzneimittels «Sembrina» nach der in der eigenen Patentschrift der Beklagten 1 geschilderten Methode erfolge. Abgesehen davon, bleibe auf Grund des Gutachtens die Möglichkeit offen, daß die Herstellungsweise der Beklagten 1 zwar mit den zu Gunsten der Klägerin geschützten Verfahren nicht übereinstimme, wohl aber infolge Verwendung äquivalenter Mittel trotzdem eine Nachahmung im Sinne des schweizerischen Patentrechtes darstelle.

Daß die eingereichten Privatgutachten nicht als Beweismittel im Sinne von § 212 ff. ZPO gelten können, entband die Vorinstanz aber nicht von der Pflicht, sie in Verbindung mit den substantiiert vorgetragenen Behauptungen der Beklagten über die Verschiedenheit der beiden Verfahren zu würdigen. Zur Leistung des der beklagten Partei gemäß Art. 67 Abs. 1 PatG obliegenden Gegenbeweises kann nicht mehr verlangt werden, als daß sie das von ihr angewandte andere Herstellungsverfahren offen darlegt (BLUM/PEDRAZZINI, Anm. 2 zu Art. 67 PatG, Bd. III S. 472 unten). Diesem Erfordernis sind die Beklagten nachgekommen, und sie haben demzufolge Anspruch darauf, daß ihre Vorbringen materiell geprüft werden. Soweit dies dem Richter mangels Kenntnis des in Frage stehenden Sachgebietes nicht möglich ist, hat er auch im Verfahren betreffend vorsorgliche Maßnahmen die Grundlagen zu schaffen, die ihm eine vorläufige Beurteilung ermöglichen, sei es durch Vernehmung von Zeugen, Durchführung eines Augenscheines oder Befragung von Sachverständigen (vgl. TROLLER, Immaterialgüterrecht, Bd. II S. 1034/1035).

Die Vorinstanz hat die Einholung eines auf die vorsorgliche Maßnahme beschränkten Kurzugutachtens abgelehnt im Hinblick auf die Bestimmungen des zürcherischen Prozeßrechtes über das summarische Verfahren. Es erscheint jedoch zum vornherein als fraglich, ob durch diese Vorschriften der den Beklagten von Bundesrechtes wegen zustehende Anspruch auf Anhörung, der vorliegend praktisch nur durch Beiziehung eines Sachverständigen zu verwirklichen ist, eingeschränkt werden könne. Das mag aber offen bleiben, weil – entgegen der Auffassung der Vorinstanz – die Voraussetzungen zur Einholung eines Gutachtens gemäß § 280 Abs. 2 ZPO hier gegeben sind. Es darf nicht außer acht gelassen werden, daß das erlassene Verkaufsverbot einen schwerwiegenden Eingriff in die Interessen der Beklagten darstellt. Die für die vorläufige Begutachtung aufzuwendenden Kosten stehen hiezu in einem völlig untergeordneten Verhältnis. Auch die zu erwartende Verzögerung des Hauptprozesses fällt angesichts der auf dem Spiele stehenden Interessen nicht dermaßen ins Gewicht, daß es sich rechtfertigen würde, eine derart einschneidende Maßnahme unter Umständen jahrelang bestehen zu lassen, ohne die von den Beklagten erhobenen Einwendungen materiell zu prüfen. Die von der Vorinstanz geäußerte Befürchtung, daß bei Einholung eines Gutachtens im Maßnahmeverfahren der Hauptprozeß um ein Jahr oder länger verzögert würde, kann nicht ohne weiteres geteilt werden. Denn der Gutachter wird hinsichtlich der von der Beklagten 1 angewandten Herstellungsmethode wenigstens insoweit auf den Bericht des gerichtlich bestellten Sachverständigen Dr. Schwindling abstellen können, als diese den Fabrikationsvorgang im Betrieb selbst überprüft hat. Im übrigen ist nicht auszuschließen, daß das im Rahmen des Maßnahmeverfahrens einzuholende Gutachten ein Resultat zeitigt, das

auch für die Rechtslage im Hauptprozeß eine weitgehende Klärung herbeiführen kann, so daß im Ergebnis eine Verzögerung gar nicht einträte.

6. Die Einholung des Gutachtens könnte allerdings unterbleiben, wenn mit den Beklagten anzunehmen wäre, daß die Klagepatente nichtig seien und die vorsorgliche Maßnahme schon aus diesem Grunde dahinzufallen habe. Nach Lehre und Rechtsprechung genügt indessen in dieser Hinsicht zur Aufhebung der Maßnahme die bloße Glaubhaftmachung der Nichtigkeit des klägerischen Patentes nicht; dieselbe muß sich vielmehr mit Sicherheit aus den Akten ergeben (BLUM/PEDRAZZINI, Anm. 3 zu Art. 77 PatG, Bd. III S. 651 mit Verweisungen). Die Beklagten haben sich in der Rekurschrift auf ein in Holland zwischen den Parteien anhängiges Verfahren sowie auf eine Entscheidung des deutschen Patentamtes vom 26. Februar 1969, womit dem klägerischen Verfahren das nachgesuchte Patent wegen Fehlens der Erfindungshöhe versagt wurde, berufen. Ferner haben sie im Rekursverfahren nachträglich gestützt auf § 136 Ziff. 3 ZPO ein Urteil des Landgerichtes Den Haag vom 17. Juni 1969 eingereicht, welches das holländische Patent der Klägerin als nichtig erklärt. Damit ist indessen die Ungültigkeit der in Frage stehenden schweizerischen Patente noch keineswegs dargetan. Abgesehen davon, daß die angerufenen ausländischen Entscheidungen nicht in Rechtskraft erwachsen sind, fehlt auch jeder Nachweis dafür, daß die Rechtsgrundlagen, auf die sie sich stützen, mit den maßgebenden Bestimmungen des schweizerischen Patentrechts übereinstimmen.

Es ist daher für den Entscheid über die vorsorgliche Maßnahme mit der Vorinstanz davon auszugehen, die Patente der Klägerin seien zu Recht erteilt worden.

7. Gemäß den Ausführungen in Ziff. 5 hievor, erweist es sich somit als notwendig, über die Frage, ob die Beklagte 1 bei der Herstellung des Heilmittels «Sembrina» ein von den Klagepatenten unabhängiges Verfahren anwende, ein Gutachten einzuholen. Hiezu ist das Verfahren an die Vorinstanz zurückzuweisen, die nach Erstattung der Expertise über den Aufhebungsantrag der Beklagten neu zu befinden haben wird. § 343 Abs. 2 ZPO steht diesem Vorgang nicht entgegen, da die Vorinstanz ihren Entscheid zur Hauptsache auf Grund formeller Erwägungen getroffen hat und erst die von der Rekursinstanz angeordnete Aktenergänzung die materielle Beurteilung ermöglichen wird (vgl. ZR 61 Nr. 99; STRÄULI/HAUSER N. 2 zu § 343 ZPO).

PatG Art. 91 und 107

Neue Anträge im Beschwerdeverfahren.

- Grundsätzlich legt die Beschwerdeabteilung ihrem Entscheid die (inhaltlich) gleichen Begehren (Patentansprüche) zugrunde, auf denen der angefochtene Entscheid beruht.
- Nicht als neu gelten Begehren, zu deren Stellung der Beschwerdeführer in der Vorinstanz keine Gelegenheit oder keine hinreichende Veranlassung gehabt hat.
- Eintreten der Beschwerdeabteilung auf eine Fassung des Patentanspruchs, die inhaltlich mit einer schon der Vorinstanz vorgelegten Fassung übereinstimmt und wenn zudem die vorübergehende Änderung des Anspruchs mit einer irrtümlichen Behauptung der Vorinstanz im Zusammenhang stehen mag.

Nouvelles conclusions lors de la procédure de recours.

- En principe, la Section des recours ne statue que sur les conclusions qui, dans

leur substance, sont identiques à celles (revendications) sur lesquelles repose la décision attaquée.

- *Ne sont pas considérées comme nouvelles les conclusions sur lesquelles le recourant n'a pas eu ou n'a eu qu'insuffisamment de motifs de se prononcer en instance inférieure.*
- *Entrée en matière de la Section des recours sur un texte de revendication qui, en substance, correspond au texte présenté devant l'instance inférieure, si, en plus, la modification de la revendication apportée après coup peut provenir d'une notification contenant une déclaration erronée de l'instance inférieure.*

PMMBI 1969 I 30f. Auszug aus dem Entscheid der I. Beschwerdebteilung des Eidg. Amtes für geistiges Eigentum vom 28.8.1968 i. S. Technical Information Service gegen den Entscheid der Prüfungsstelle der Vorprüfungssektion I.

Lizenzvertrag

Anwendbares Recht, Rechtswahl

Die Vereinbarung eines Gerichtsstandes schließt die Wahl des entsprechenden Rechtes ein, wenn die Vertragsparteien nicht etwas anderes abmachen.

Einrede des nicht erfüllten Vertrages (Art. 82 OR) oder mangelhafte Vertragserfüllung? Annahme der mangelhaften Leistung durch den Lizenznehmer.

Droit applicable, élection de droit

La prorogation de juridiction comprend l'élection du droit correspondant, lorsque les parties n'en sont pas convenues autrement

Exception «non adimpleti contractus» (art. 82 C.O.) ou exécution imparfaite?

Admission de l'exécution imparfaite de la part du preneur de licence.

BIZR 67 Nr. 118, Auszug aus dem Urteil der II. Zivilkammer des Obergerichts des Kantons Zürich vom 29.11.1968.

Der in Winterthur wohnhafte Z. hatte eine als Notbett verwendbare Bergungs- und Transportbahre erfunden. Am 14. August 1959 erteilte er dem in Köln niedergelassenen St. eine Lizenz zur alleinigen Fabrikation und zum Vertrieb «der unter Nr. . . . in Deutschland zum Patent und DBGM angemeldeten Erfindung» in Westdeutschland. Die Stücklizenz wurde auf DM 5.– angesetzt. St. sollte ab 1. Januar 1960 jährlich wenigstens 2500 Tragbahren verkaufen. Am 1. Juni 1962 wurde ein Zusatzvertrag geschlossen und vereinbart, es sollten ab 1. Januar 1963 monatlich mindestens 200 Bahren abgesetzt werden.

Z. hatte die Erfindung am 25. Februar 1959 dem deutschen Patentamt zur Erteilung des Patentbesitzes angemeldet, doch wurde die Anmeldung am 24. Juli 1962 zurückgewiesen. Eine von Z. hiergegen eingelegte Beschwerde wurde vom Bundespatentgericht am 11. Februar 1965 gutgeheißen. Am 2. Dezember 1965 wurde das Patent erteilt. Dagegen unterblieb ein Gesuch um Erteilung des Gebrauchsmusterschutzes.

Seit 1. April 1965 verweigerte St. die Zahlung der Lizenzgebühren unter Hinweis auf den fehlenden Patent- und Gebrauchsmusterschutz. Auf 15. Mai 1966 lösten die Parteien den Lizenzvertrag auf. Z. forderte von St. die Lizenzgebühren für die Zeit vom 1. April 1965 bis 15. Mai 1966 im Gesamtbetrage von rund Fr. 21 000.— nebst Zinsen. Das Bezirksgericht Winterthur, I. Kammer, hieß die Klage zu etwa vier Fünfteln gut, worauf der Beklagte Berufung auf Abweisung und der Kläger Anschlußberufung auf vollständige Gutheißung der Klage erhob. Das Obergericht hieß die Anschlußberufung und die Klage gut.

Aus den Erwägungen:

«2. Die Vorinstanz hat den Lizenzvertrag schweizerischem Recht unterstellt, weil die für die objektive Anknüpfung maßgebende charakteristische Leistung von dem in Winterthur wohnhaften Kläger als Lizenzgeber zu erbringen sei. In der Berufungsrepublik bringt der Beklagte dagegen vor, es sei deutsches Recht anzuwenden, da die Leistung des Lizenznehmers den engsten räumlichen Zusammenhang schaffe. Es trifft zu, daß die objektive Anknüpfung zur Anwendung des Rechtes am Sitze des Lizenznehmers führt (TROLLER, Das internationale Privat- und Zivilprozeßrecht im gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht, Basel 1952, S. 196). Indessen kommt darauf nichts an, wenn die Parteien sich über das anwendbare Recht geeinigt haben, wozu sie nach schweizerischem Rechte beim Lizenzvertrag befugt sind (TROLLER, a. a. O. S. 184). Eine solche Rechtswahl liegt nun hier in der Vereinbarung des schweizerischen Gerichtsstandes. Nach Rechtsprechung und Doktrin ist darin zugleich die Wahl des anwendbaren Rechtes enthalten, wenn die Parteien nicht ausdrücklich ein anderes Recht als Vertragsstatut bezeichnen («qui eligit iudicem, eligit ius»; BGE 82 II 553; VISCHER, Internationales Vertragsrecht, S. 70f.; SCHÖNENBERGER/JÄGGI, OR Einleitung N. 203). Diese Wahl wird dadurch bestätigt, daß die Parteien in ihren Rechtsschriften ausdrücklich Bestimmungen des schweizerischen Rechtes angeführt haben und namentlich auch der Beklagte sich bis zur Berufungsrepublik nie auf ein anderes Recht berufen hat. Die Vorinstanz hat daher zu Recht auf den Lizenzvertrag schweizerisches Recht angewendet . . .

5. Sodann hält der Beklagte der Klage die Einrede des nicht erfüllten Vertrages im Sinne des Art. 82 OR entgegen. Er begründet dies einmal damit, Gegenstand des Vertrages vom 1. Juni 1962 sei das bereits erteilte Patent gewesen. Zur Beurteilung dieses Einwandes ist vom ursprünglichen Lizenzvertrag vom 14. August 1959 auszugehen. Der Kläger erklärte darin ausdrücklich, «Inhaber» der zum Patent angemeldeten Erfindung zu sein. Gegenstand des Lizenzvertrages war somit nicht eine patentierte, sondern lediglich eine zur Patentierung angemeldete Erfindung. Der Vertrag vom 1. Juni 1962 hatte den Zweck, den Lizenzvertrag vom 14. August 1959 abzuändern und zu ergänzen. Das ergibt sich aus seiner Überschrift «Zusatzvertrag» und aus seinem Inhalte. Soweit darin nichts Abweichendes vereinbart wurde, galt der alte Vertrag weiter. Das trifft namentlich auch auf den Gegenstand der Lizenz zu. Es ist im Zusatzvertrag keine Rede davon, daß die Lizenz sich nunmehr auf eine patentierte Erfindung beziehe. Das ergibt sich schon daraus, daß die Nummer des Patentes nicht angegeben wird, was sonst regelmäßig geschieht, wenn die Lizenz an einer patentierten Erfindung vergeben wird. In Ziff. 5 des Zusatzvertrages ist zwar davon die Rede, der Kläger sei «mit der vorgeschlagenen Änderung der Konstruktion des Patentes» einverstanden. Der Beklagte konnte aber daraus nicht ableiten, das Patent sei nun erteilt. Der Ausdruck «Patent» ist hier nicht im technischen Sinn, sondern gleichbedeutend mit Erfindung gemeint. Schon im ursprünglichen Vertrage finden sich zwei ähnliche Stellen, so wenn dort in Ziff. 3 vom

«Fabrikations- und Vertriebsrecht für den durch vorstehend genanntes Patent geschützten Gegenstand» und in Ziff. 17 von einer «Patentverkaufsabsicht» die Rede ist . . .

Die auf die fehlende Patentierung gestützte Einrede des nichterfüllten Vertrages erweist sich somit schon in tatsächlicher Hinsicht als unbegründet.

6. Der Beklagte stützte diese Einrede in zweiter Linie darauf, die Erfindung des Klägers sei entgegen der Angabe im Vertrage vom 14. August 1959 nicht zur Erteilung des Gebrauchsmusterschutzes angemeldet worden. Der Kläger gibt das zu, glaubt aber, daß dies gleichwohl die Einrede des nichterfüllten Vertrages nicht rechtfertige. Hierzu sind folgende Erwägungen anzustellen:

a) Die Leistung des Lizenzgebers besteht vorab darin, daß er die Erfindung dem Lizenznehmer zur Auswertung überläßt. Das schließt einerseits den Verzicht ein, ihn von der Benützung der Erfindung auszuschließen, und andererseits, daß er sie ihm ermöglicht. Der Kläger hat diese beiden Hauptpflichten erfüllt. Er hat dem Beklagten die Herstellung und den Vertrieb seiner Erfindung in Deutschland gestattet und ihm die technischen Unterlagen hierfür zur Verfügung gestellt. Und der Beklagte hat die in dieser Art erbrachte Leistung des Klägers angenommen. Er hat die Erfindung hergestellt und in den Handel gebracht. Das hätte er ohne den Lizenzvertrag nicht tun dürfen und nicht tun können. Nicht tun dürfen, weil er sich der Gefahr ausgesetzt hätte, nach Erteilung des nachgesuchten Patentbeschlusses zur Rechenschaft gezogen zu werden, und nicht tun können, weil ihm die zur Ausführung nötigen technischen Unterlagen gefehlt hätten. Der Beklagte hat damit die wesentliche Leistung des Klägers bis zu dessen Rücktritt vom Vertrag angenommen.

b) Daß die Erfindung zum Gebrauchsmusterschutz nicht angemeldet wurde, hatte hierauf keinen Einfluß. Die Nichtanmeldung verhinderte nicht, daß der Beklagte den Erfindungsgegenstand herstellen und vertreiben konnte. Allerdings hatte sie zur Folge, daß bis zur Bekanntmachung der Patentanmeldung gegen Verletzungen des nachgesuchten Patentbeschlusses durch Dritte rechtlich kein Verbot erwirkt werden konnte. Immerhin kann nicht gesagt werden, es habe überhaupt kein Rechtsschutz bestanden. Vielmehr konnte der Dritte auf Grund der Patentanmeldung verwarnet und darauf hingewiesen werden, daß er nach Erteilung des Patentbeschlusses rückwirkend für die vorher begangene Patentverletzung belangt werden könne. Dem Beklagten mag zugebilligt werden, daß der Gebrauchsmusterschutz bis zur Erteilung des Patentbeschlusses einen wirksamen Rechtsschutz geboten hätte. Das Fehlen dieses Gebrauchsmusterschutzes bedeutete somit, daß der Kläger seine Leistung nicht vertragsgemäß erbrachte. Er hat — wie soeben unter lit. a dargelegt — zwar erfüllt, aber er hat es schlecht oder mangelhaft getan. Der Beklagte hat die Leistung aber auch in diesem Zustand angenommen. Freilich hat er den Mangel (wie offenbar auch der Kläger) nicht von Anfang an gekannt. Er hat spätestens am 17. August 1964 von seinem Patentanwalt erfahren, daß kein Gebrauchsmusterschutz bestand. Er sah sich aber keineswegs veranlaßt, aus dieser Entdeckung rechtliche Folgerungen zu ziehen. Im Gegenteil hat er drei Tage später eine weitere Lizenzzahlung von DM 3000.— geleistet und sich für die Verspätung der Zahlung entschuldigt. Lediglich in bezug auf das Patent ersuchte er um Mitteilung über den Stand der Dinge. Er hat auch am 25. November 1964 vorbehaltlos die Lizenzgebühr für das dritte Quartal gezahlt. Auch in der späteren Korrespondenz hat er sich vor allem darüber aufgehalten, daß kein Patentschutz bestehe. Erst in der Eingabe an das Friedensrichteramt vom 20. Dezember 1966 hat er — aber auch da nur beiläufig — das Fehlen des Gebrauchsmusterschutzes gerügt.

c) Unter diesen Umständen kann der Beklagte sich nicht auf die Einrede des nichterfüllten Vertrages berufen. Er hat die Leistung des Klägers angenommen, indem er dessen Erfindung auch dann noch ausnützte, als er wußte, daß kein Gebrauchsmusterschutz bestand. Die Unterlassung der vertraglich zugesicherten Anmeldung der Erfindung zum Gebrauchsmusterschutz stellte darum lediglich einen Mangel des Lizenzgegenstandes dar, für den der Kläger nach den Grundsätzen des Gewährleistungsrechts einzustehen hat (vgl. VON TUHR, OR II § 64 IV N. 36; BECKER, OR 82 N. 20; VON BÜREN, OR 465). Hierauf sind die Bestimmungen über die Pacht sinngemäß anzuwenden CRAMSEYER, Le Contrat de Licence des Brevets d'Invention, Diss. Genf 1948, S. 40; GUYER, Die rechtliche Stellung des Lizenznehmers im Patentrecht, Diss. Zürich 1949, S. 68 ff.; TROLLER, Immaterialgüterrecht II S. 807). Nach Art. 277 OR finden, wenn der Verpächter seine Pflicht, den Pachtgegenstand in einem zur vertragsgemäßen Benutzung und Bewirtschaftung geeigneten Zustande zu übergeben, nicht erfüllt, die Bestimmungen über die Gewährleistung des Vermieters entsprechende Anwendung. Art. 254 Abs. 2 OR gibt nun dem Mieter, wenn die Sache in einem Zustand übergeben wird, der den vertragsmäßigen Gebrauch ausschließt oder in erheblicher Weise schmälert, das Recht, vom Vertrage zurückzutreten oder eine verhältnismäßige Herabsetzung des Mietzinses zu verlangen. Überdies steht ihm, obwohl im Gesetz nicht ausdrücklich erwähnt, Schadenersatz zu (vgl. BECKER, OR 254/255 N. 22). Ob die Unterlassung der Anmeldung zum Gebrauchsmusterschutz die Voraussetzungen für die Anwendung dieser Bestimmung erfülle, kann nun aber dahingestellt bleiben, weil der Beklagte von keinem dieser drei Rechtsbehelfe Gebrauch gemacht hat. Er ist weder vom Vertrage zurückgetreten, noch hat er eine verhältnismäßige Herabsetzung der Lizenzgebühren oder Schadenersatz geltend gemacht.»

II. Markenrecht

MSchG Art. 14 Abs. 1 Ziff. 2

Beschreibt ein Zeichen die Funktionsweise der Ware, so genügt das zur Annahme einer Beschaffenheitsangabe.

Auch englische Ausdrücke können zum schweizerischen Sprachgebrauch gehören. Bei der Beurteilung, ob ein Zeichen Beschaffenheitsangabe sei, ist dieses Zeichen nicht abstrakt für sich allein, sondern nur im Zusammenhang mit den bestimmungsgemäßen Waren, auf denen es angebracht wird, zu betrachten.

Die Marke «Oilpress» ist für eine Speisepumpe für Ölfeuerungen unmittelbar beschreibend und daher nicht schutzfähig.

Il suffit que le signe ait trait au genre de fonction de la marchandise pour constituer une désignation descriptive.

Certaines expressions anglaises peuvent également faire partie du vocabulaire utilisé en Suisse.

Pour apprécier si un signe constitue une désignation descriptive, il ne faut pas considérer ce signe isolément, d'une manière abstraite, mais en relation avec les marchandises auxquelles il est destiné et sur lesquelles il est apposé.

La marque «Oilpress», pour une pompe d'alimentation pour installations de chauffage à huile, est directement descriptive et ne peut dès lors être protégée.

PMMBI 1969 I 31 f., Auszug aus dem Urteil des Bundesgerichtes vom 12.6.1968 i. S. Keller KG gegen das Eidg. Amt für geistiges Eigentum.

Aus den Erwägungen des Bundesgerichtes:

2. Nach Art. 14 Abs. 1 Ziff. 2 MSchG, der kraft der Verweisung in Art. 6 Abs. 1 PVUE auf das Landesrecht anwendbar ist, hat das Eidg. Amt für geistiges Eigentum die Eintragung einer Marke zu verweigern, die als wesentlichen Bestandteil ein als Gemeingut anzusehendes Zeichen enthält. Als Gemeingut gelten unter anderem Hinweise auf Eigenschaften oder die Beschaffenheit der Erzeugnisse, für welche die Marke bestimmt ist (vgl. BGE 91 I 357 und die dort erwähnten Entscheide).

3. Die Beschwerdeführerin räumt selber ein, daß die Markenbestandteile «Oil» und «Press» im Sprachgebrauch der Schweiz nicht unbekannt seien. Sie ist indessen der Meinung, das gelte nicht auch für die Wortzusammensetzung «Oilpress», die kein Wort der englischen Sprache sei.

Dieser Einwand ist mit dem Amt zu verwerfen. Zahlreiche allgemeine und technische Wörterbücher enthalten den Begriff «Oilpress». So wird beispielsweise im «English-German Technical and Engineering Dictionary» von L. DE VRIES, London 1966, und in «Langenscheidts Enzyklopädisches Wörterbuch der englischen und deutschen Sprache», Berlin 1963, das englische Wort «Oilpress» aufgeführt und mit «Ölpresse» auf deutsch übersetzt. Ebenso ist der Ausdruck «Oilpress» im «Dictionnaire technologique, tome III 1944, von HOYER/KREUTER, im «Technologisches Wörterbuch», 1887, von E. RÖHRIG und in «Harrap's Standard French and English Dictionary», London 1955 für «Ölpresse» oder «presse à l'huile», «pressoir à huile» wiedergegeben.

Damit ist der Nachweis erbracht, daß das Wort «Oilpress» keine Sprachschöpfung, sondern ein feststehender Begriff der englischen Sprache ist. Daraus, daß dieses Wort der englischen und nicht einer schweizerischen Nationalsprache entnommen ist, kann die Beschwerdeführerin nichts für sich ableiten. IN BGE 91 I 358 Erw. 5 wird ausdrücklich festgehalten, daß jedermann in der Schweiz berechtigt sei, sich im Geschäftsverkehr der englischen Sprache zu bedienen und daß somit auch englische Ausdrücke zum schweizerischen Sprachgebrauch gehören können. In der Tat setzt sich die englische Sprache immer mehr im schweizerischen Geschäftsleben durch. Das gilt auch für die hier in Frage stehende Warengattung der Beschwerdeführerin. Bezeichnend ist, daß sie selber die Waren, für die die beanstandete Marke bestimmt ist, mit einem englischen Ausdruck, nämlich «... chauffage au fuel-oil» umschreibt und auf den naheliegenden französischen Ausdruck «... chauffage à huile combustible» verzichtet. Zudem wird das englische Wort «Oilpress» von einem großen Teil der schweizerischen Bevölkerung ohne weiteres verstanden, steht es doch den entsprechenden deutschen und französischen Wörtern sprachlich sehr nahe (the press – la presse – die Presse; oil – huile – Öl).

4. Die Beschwerdeführerin macht geltend, die Marke «Oilpress» lasse im Verkehr

keine unmittelbare Beziehung auf eine bestimmte Gattung von Sachen, auf deren Zweckbestimmung zu. Es handle sich daher um eine Phantasiebezeichnung.

Es trifft zu, daß eine Beschaffenheitsangabe erst dann vorliegt, wenn sie unmittelbar und ohne Zuhilfenahme der Phantasie auf eine Eigenschaft der Ware hinweist (BGE 79 II 102). Diese Voraussetzung ist hier erfüllt. Die beanstandete Marke der Beschwerdeführerin ist bestimmt für «pompes alimentaires de pression pour des installations de chauffage au fuel-oil». Daraus geht hervor, daß es sich um eine für Ölheizungen vorgesehene Pumpe handelt, die Öl mittels Druckerzuegung fördert. Dieser Vorgang wird durch das Wort «Oilpress» unmittelbar umschrieben, ohne daß es dazu einer weiteren Gedankenverbindung bedürfte. Selbst wenn im Wortzeichen nicht ein für jedermann verständlicher Hinweis auf die Zweckbestimmung des Gerätes erkennbar sein sollte, so wird darin mindestens der Fachmann einen Hinweis auf die Funktionsweise der Pumpe erblicken. Das genügt bereits zur Annahme einer Beschaffenheitsangabe (vgl. BGE 36 II 445, 80 II 176).

5. Unzutreffend ist sodann der Einwand der Beschwerdeführerin, das Wort «Oilpress» sei auch deshalb als Phantasiebezeichnung zu betrachten, weil es ebenso gut auf ein Gerät zur Verarbeitung von Speiseöl, eine Anlage zum Einsatz von Schmieröl bei der Autopflege, ein Gerät zur Verarbeitung von Ölfrüchten auf dem Felde, eine Anlage zur Verwendung in Ölraffinerien wie auf ein Zusatzgerät bei Ölheizungen hinweisen könnte. Damit verkennt die Beschwerdeführerin, daß eine Marke bei der Frage, ob sie eine Beschaffenheitsangabe sei, nicht für sich allein als abstraktes Zeichen, sondern nur im Zusammenhang mit den Waren, auf denen sie angebracht werden soll, betrachtet werden darf. Die Betrachtungsweise der Beschwerdeführerin führt zum unhaltbaren Ergebnis, daß das Amt z. B. Zeichen wie «Wagen» für Automobile, oder «Belag» für Teppiche eintragen müßte, weil diese Angaben ebenso gut auf Pferdewagen, Handwagen usw. bzw. Bodenbeläge, Straßenbeläge usw. hinweisen könnten.

MSchG Art. 14 Abs. 1 Ziff. 2

Die Marke «Silvretta» (Name eines Gebirgsmassivs an der schweizerisch-österreichischen Grenze) ruft beim schweizerischen Publikum eine Gedankenassoziation mit dem Bündnerland hervor und ist daher, auch wenn sie ein Grenzgebirge bezeichnet, für österreichische Erzeugnisse (i. c. Parfümerien, Seifen, Waschmittel) irreführend.

La marque «Silvretta» (nom d'un massif alpin situé à la frontière austro-suisse) évoque par association d'idées les Grisons pour le public suisse et, bien qu'elle désigne une chaîne de montagnes limitrophe, elle est trompeuse lorsqu'elle s'applique à des produits autrichiens (en l'espèce parfumerie, savons, lessives).

PMMBl 1969 I 23f., Urteil des Bundesgerichtes vom 9. 12. 1968 i. S. Pharmakon gegen das Eidg. Amt für geistiges Eigentum.

Aus den Erwägungen des Bundesgerichtes:

1. Nach Art. 5 des Madrider Abkommens betreffend die internationale Eintragung der Fabrik- oder Handelsmarken, in Verbindung mit Art. 6 lit. b Ziff. 3 der Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutze des gewerblichen Eigentums, beide in der im Verhältnis der Schweiz zu Österreich maßgebenden Fassung von London vom 2. Juni 1934, kann ein Ver-

bandsland einer international eingetragenen Marke den Schutz verweigern, wenn sie geeignet ist, das Publikum zu täuschen. Daher ist eine Marke unzulässig, wenn sie geographische Angaben enthält, die zu der Annahme verleiten könnten, die Ware stamme aus einem bestimmten Lande, während dies in Wirklichkeit nicht zutrifft. Hievon ausgenommen sind nur geographische Bezeichnungen, die offensichtlich Phantasiecharakter haben und daher nicht als Herkunftsbezeichnungen aufgefaßt werden können, wie z. B. «Congo» für Schuhwischse, «Northpole» für Zigaretten mit Mentholgeschmack und dergleichen (BGE 91 I 52 und dort erwähnte Entscheide).

2. Die Silvrettagruppe ist ein auf der Grenze zwischen der Schweiz und Österreich gelegenes Gebirgsmassiv. Dieses, wie namentlich auch einer seiner höchsten Gipfel, das Silvrettahorn, ist von dem bekannten schweizerischen Winter- und Sommerkurort Klosters aus gut sichtbar. Daß die Silvrettagruppe in dieser Gegend liegt, ist breiten Schichten der schweizerischen Bevölkerung bekannt, sei es vom Geographieunterricht in der Schule her, sei es auf Grund von Druckwerken, Ferienaufenthalten oder Wanderungen. Beim schweizerischen Durchschnittskäufer, der die Marke «Silvretta» zu Gesicht bekommt, wird daher unmittelbar eine Gedankenverbindung mit dem Bündnerland hervorgerufen, und er wird zu der Annahme neigen, die unter dieser Marke angebotene Ware sei schweizerischen Ursprungs. Für österreichische Erzeugnisse verwendet, ist die Marke somit geeignet, das schweizerische Publikum zu täuschen.

Daß die Silvrettagruppe ein auf dem Gebiet beider Länder liegendes Grenzgebirge ist, ändert daran nichts. Der Einwand der Beschwerdeführerin, es gehe nicht an, ein Grenzgebirge markenrechtlich als nur zum einen Staat gehörig in Anspruch zu nehmen, beruht auf einer verfehlten Problemstellung. Dadurch, daß der Marke der Beschwerdeführerin der Schutz in der Schweiz verweigert wird, nimmt diese keineswegs das Grenzgebirge für sich allein in Anspruch. Der Beschwerdeführerin wird nicht verwehrt, die Marke in Österreich oder in irgendeinem anderen Lande außer der Schweiz für ihre Erzeugnisse zu verwenden.

3. Die Beschwerdeführerin macht weiter geltend, die Schweiz habe für Parfümerien und Kosmetikartikel keinen besonderen Ruf als Ursprungsland. Darauf kommt indessen nichts an, da auch das Fehlen eines solchen Rufes eine Täuschungsgefahr nicht zu beseitigen vermöchte. Der schweizerische Käufer kann aus volkswirtschaftlichen Überlegungen Schweizerwaren selbst dann bevorzugen, wenn qualitativ überlegene ausländische Erzeugnisse der gleichen Art auf dem Markte sind (BGE 56 I 475; nicht veröffentlichtes Urteil der I. Zivilabteilung vom 5. Juli 1966 i. S. Austria Tabakwerke AG). Abgesehen hiervon ist die Marke auch für Seifen und Waschmittel bestimmt, und die schweizerische kosmetische und Seifenindustrie ist keineswegs so unbedeutend, daß die Annahme einer schweizerischen Herkunft derartiger Erzeugnisse gänzlich abwegig wäre. Die Beschwerdeführerin behauptet denn auch mit Recht nicht, daß aus diesem Grunde die Marke bloßen Phantasiecharakter habe.

Unbehelflich ist schließlich auch der Einwand, der Kanton Graubünden könne ganz sicher nicht als Ursprungsgebiet für Parfümerien und dergleichen angesehen werden. Maßgebend ist allein, daß durch die Vorstellungsreihe Silvretta – Klosters – Kanton Graubünden den die oben dargelegte Gedankenverbindung zum Begriff «Schweiz» hervorgerufen wird.

MSchG Art. 31

Eine vorsorgliche Maßnahme ist als dringlich im Sinne des genferischen Rechtes zu betrachten, wenn ein Sachverhalt festgestellt werden soll, bevor er verändert

wird. In allen diesen Fällen ist der Richter berechtigt, ohne Anhörung der Gegenpartei zu verfügen.

Die Aufnahme eines Inventars kann eine vorsorgliche Maßnahme im Sinne des MSchG darstellen. Es rechtfertigt sich, durch eine solche vorsorgliche Maßnahme demjenigen, der Schutz aus einer Marke beansprucht, die Sicherung des Beweises für einen Tatbestand zu ermöglichen, damit er instand gesetzt wird, Klage zum Schutze seines behaupteten Rechtes einzuleiten. Die vorsorgliche Maßnahme darf nicht weiter gehen, als es zur Erstellung eines Beweises notwendig ist, damit nicht übermäßig in die Sphäre der Gegenpartei eingegriffen wird in einem Zeitpunkt, in welchem die Rechte des Gesuchstellers noch nicht bewiesen sind.

Eine in Anwendung eidgenössischen Rechtes erlassene vorsorgliche Maßnahme entfaltet ihre Wirkungen in der ganzen Schweiz.

Nach genferischem Recht kann das Gericht im Beschwerdeverfahren über vorsorgliche Maßnahmen die Vorbringen des Beschwerdeführers nur unter dem Blickwinkel der Willkür prüfen.

Une mesure provisionnelle doit être considérée comme « urgente », en droit genevois, toutes les fois qu'un état de fait doit pouvoir être constaté avant qu'un changement y soit apporté. Dans tous ces cas, le juge des mesures provisionnelles est autorisé à statuer sans audition préalable des parties.

Un inventaire peut constituer l'une des mesures conservatoires autorisées par l'art. 31 de la loi sur les marques de fabrique.

Il se justifie, par une mesure conservatoire et provisionnelle, d'autoriser celui qui se prétend au bénéfice de la protection légale sur les marques à faire la preuve d'un état de fait de nature à lui permettre d'intenter une action en vue de la reconnaissance de ce qu'il estime être son droit. La mesure provisionnelle ne doit pas faire plus que de permettre au requérant d'établir cet élément de preuve initial, sous peine de porter une atteinte excessive à la liberté commerciale de la partie adverse, alors que les droits du requérant ne sont pas encore établis.

Une mesure provisionnelle ordonnée en application d'une loi fédérale peut déployer ses effets sur tout le territoire de la Confédération.

En droit genevois, la Cour statuant sur opposition à mesure provisionnelle, ne peut examiner les griefs de fond énoncés par l'opposant que sous l'angle de l'arbitraire.

SJ 1960, 219ff., Urteil der I. Kammer der Genfer Cour de Justice civile vom 17. April 1959 i. S. Torre und Arts Ménagers S.A. gegen Columbia Gramophone Company Ltd.

Faits (abrégé):

Par requête du 9 janvier 1959, la société Columbia Graphophone Company demandait à la Cour, statuant sur mesures provisionnelles, d'ordonner l'établissement d'un inventaire des disques de provenance américaine, revêtus de la marque « Columbia » ou de la marque « Twin notes », dans les magasins des cités de Genève, Lausanne et Neu-

châtel et dans le port franc de Genève, et de leur faire défense de procéder à de nouvelles importations de ces disques.

Elle exposait qu'elle est titulaire des marques suivantes, déposées auprès du Bureau fédéral de la propriété intellectuelle:

a) N° 107786, marque figurative représentant deux doubles-croches, déposée par Columbia Graphophone Company Ltd, le 15 mars 1944,

b) N° 107787, «Columbia Grafonola», marque mixte, déposée par la même société le même jour.

Elle alléguait que les cités mettent en vente des disques de gramophones importés des U.S.A. et revêtus de la marque «Columbia», que le 5 mai 1959, le conseil de la requérante a invité les cités à cesser immédiatement la vente de tels disques, qu'ils n'ont pas contestée bien qu'ayant répondu par une fin de non recevoir. Elle relevait que les compagnies étrangères, indépendantes d'elle, qui vendent en Suisse des disques revêtus de la marque «Columbia» se rendent coupables d'une contrefaçon de ses propres marques...

Par ordonnance du 19 janvier 1959, la première section de la Cour de céans, statuant sur mesures provisionnelles, a ordonné l'établissement, par ministère d'huissier, d'une liste complète des disques de provenance américaine «revêtus de la marque (verbale ou mixte) «Columbia» ou de la marque figurative «twin notes» ou de tout autre élément essentiel des marques déposées en Suisse par la requérante et se trouvant en la possession des cités dans leurs divers magasins de Neuchâtel, Lausanne et Genève, ou à leur nom au Port franc de Genève. La Cour enjoignait en outre aux cités de communiquer aux huissiers chargés de l'inventaire leurs nouvelles acquisitions ou importations. Elle astreignait la requérante au dépôt de 2500 fr. à titre de sûretés, la déboutant du surplus de ses conclusions . . .

Par requête déposée le 9 mars 1959, Torre et Arts Ménagers S.A. ont déclaré faire opposition à la susdite ordonnance, des effets de laquelle ils demandaient la suspension immédiate. Ils ont réclamé l'annulation de cette ordonnance. Ils concluaient à ce que la Cour, statuant à nouveau, ordonne à la citée le dépôt de 100 000 fr. à titre de sûretés, la condamne à une indemnité de 10 000 fr. et à une amende de 500 fr., ordonne la remise entre ses mains de toute copie relative à l'exécution de l'ordonnance attaquée, ordonne la destruction des procès-verbaux, interdise à la citée de faire état en justice des renseignements qu'elle a pu obtenir en vertu de cette ordonnance sous peine des sanctions de l'art. 292 C.P. et la condamne en tous les dépens. Subsidiairement ils ont fait une offre de preuve . . .

La citée a conclu, en plaidant, au déboutement de la requête en opposition . . .

En droit:

La demande d'opposition, formée et déposée dans le délai de dix jours de l'art. 9 de la loi du 21 septembre 1946 sur l'obtention et l'exécution des mesures conservatoires et provisionnelles est recevable à ce point de vue.

(Concernant la recevabilité de l'opposition dans le cadre de l'art. 8 de la loi du 21 septembre 1946, la Cour rappelle les principes posés par sa jurisprudence, cf. Sem. jud 1960, p. 216, ch. 1 al. 3-4.)

Pour justifier de la recevabilité de leur opposition Torre et Arts Ménagers S.A. ont soulevé plusieurs moyens:

a) Ils allèguent tout d'abord que la section de la Cour, saisie de la requête de Columbia, aurait dû les entendre avant toute décision, qu'elle a donc violé l'art. 2 de la loi du

21 septembre 1946, la requérante ne justifiant ni de l'urgence ni d'une disposition spéciale de la loi applicable, en l'espèce la loi sur les marques.

b) Ils soutiennent que le but des mesures provisionnelles n'a jamais été de permettre à un justiciable de se procurer par surprise des moyens de preuve.

c) Ils relèvent ensuite que l'organisation judiciaire et la procédure civile cantonale ne permettaient pas à la I^{re} Section d'étendre l'exécution de son ordonnance hors du territoire du canton en la rendant exécutoire dans les cantons de Vaud et Neuchâtel.

d) Ils prétendent enfin que le montant de la caution, fixé à fr. 2500.—, était en disproportion évidente avec le gros préjudice que leur a causé la mesure prise.

Ad a): Sur ce point l'opposition est recevable les opposants reprochant à l'ordonnance attaquée d'avoir violé l'art. 2 de la loi du 21 septembre 1946, lequel prévoit qu'«avant d'ordonner les mesures conservatoires ou provisionnelles, la Cour entend les parties, sauf en cas d'urgence ou dispositions spéciales de la loi fédérale applicable.»

Les opposants contestent qu'il y ait eu urgence en l'espèce, mais à tort, selon la Cour, qui estime que, au sens de l'art. 2 de la loi, il y a «urgence» toutes les fois qu'un état de fait doit pouvoir être constaté avant qu'un changement y soit apporté. La Cour se rallie donc à l'opinion de MARTIN-ACHARD (Sem. jud. 1946 p. 618) selon qui «lorsqu'il s'agit de constater un état de fait, il est, dans la règle, préférable de ne pas aviser le futur défendeur de la mesure qui va être prise contre lui» car «il aurait trop de facilités, alors, pour modifier l'état de fait et faire disparaître les preuves que son adversaire entend constituer contre lui». Contrairement à l'opinion de la section la Cour admet donc qu'il y avait urgence à ordonner la mesure conservatoire et que, dès lors, c'est à juste titre que la section a renoncé à l'audition préalable des parties. La violation de la loi alléguée par les opposants n'existe donc pas.

Ad b): C'est également à tort que les opposants prétendent qu'une mesure provisionnelle ne peut jamais avoir pour but de permettre la préconstitution de preuves.

L'art. 31 loi sur les marques permet au juge de prendre des mesures conservatoires, en particulier d'ordonner la saisie des instruments qui ont servi à la contrefaçon. Cette disposition autorise toute mesure adéquate («jede beliebige Maßnahme») parmi lesquelles DAVID (ad. art. 31 III 5) cite les mesures utiles à la fixation définitive d'un état de fait («zum ewigen Gedächtnis») telle que la saisie des pièces à conviction ce qui revient bien à permettre la préconstitution d'une preuve. Il n'est pas douteux que l'inventaire ordonné entraine dans le cadre de telles mesures, du moment qu'il était autorisé par la loi. L'opposition n'est donc pas fondée en tant qu'elle vise l'inventaire des disques américains dans les magasins des opposants.

Par contre la Cour estime que l'ordonnance attaquée a excédé le cadre des mesures provisionnelles admissibles en tant qu'elle a ordonné à Torre et Arts Ménagers S.A. de faire tenir à l'huissier instrumentant une liste de toutes nouvelles importations de disques américains. S'il se justifiait de permettre à la requérante de faire la preuve d'un état de fait de nature à lui permettre d'intenter une action en vue de la reconnaissance de ce qu'elle estime être son droit, une fois cet état de fait établi il lui appartiendra dans le procès au fond d'apporter par ses propres efforts, comme tout autre plaideur, les preuves qui sont à sa charge. L'obligation faite aux opposants d'annoncer au fur et à mesure leurs nouvelles importations de disques constitue une atteinte excessive à leur liberté commerciale, alors que les droits auxquels prétend la défenderesse ne sont pas encore établis. L'ordonnance attaquée devra donc être réformée en tant qu'elle a donné ordre à Torre et Arts Ménagers S.A. d'annoncer leurs nouvelles importations.

Ad c): S'agissant de l'application d'une loi fédérale, la mesure ordonnée pouvait déployer ses effets sur tout le territoire de la Confédération. C'est donc avec raison que la 1^{re} Section en a ordonné l'exécution dans les cantons de Vaud et Neuchâtel.

Ad d): La demande d'augmentation de la caution est recevable vu les termes de l'art. 8 litt. a) de la loi de 1946. Par contre elle n'est pas fondée car, compte tenu de la suppression de l'obligation de signaler les importations futures de disques américains, la somme de 2500 fr. apparaît amplement compenser le minime préjudice que l'inventaire a éventuellement pu causer aux opposants.

Dans la seconde partie de leur requête les opposants argumentent au fond, contestant l'existence des droits allégués par la défenderesse. La Cour, comme elle l'a rappelé plus haut, ne pourrait, dans le cadre de la procédure en opposition, examiner les griefs de fond des opposants que sous l'angle de l'arbitraire.

Or, au regard de la circonstance que Columbia Company justifie être au bénéfice d'une marque déposée auprès du Bureau de la propriété intellectuelle, les opposants n'ont pas rendu vraisemblable, tant par leur argumentation que par les pièces déposées, que l'ordonnance incriminée serait entachée d'arbitraire. Il ne saurait donc être question de l'annuler pour autant qu'elle se limite à l'inventaire ordonné. La Cour relèvera en particulier que c'est à tort que les opposants reprochent à la défenderesse de n'avoir, en l'état, pas apporté la preuve de l'usage de sa marque. L'usage est présumé, et c'est aux opposants qu'il appartiendra, s'ils l'estiment utile, d'apporter dans le procès au fond la preuve du non usage.

Vu le résultat obtenu il se justifie de compenser les dépens de la présente instance en opposition.

Par ces motifs, la Cour:

A la forme:

Déclare recevable, au sens des considérants, l'opposition à l'ordonnance de la 1^{re} Section, du 19 janvier 1959,

Au fond:

Confirme cette ordonnance dans la mesure où elle a autorisé l'inventaire des disques américains dans les magasins des opposants et fixé la caution due par Columbia Gramophone Company à 2500 fr.

La réforme pour le surplus et dit que les opposants seront dispensés de faire tenir à l'huissier instrumentant la liste de leurs nouvelles importations . . .

MMA Art. 6 Abs. 4

Das Eidgenössische Amt muß während der Dauer der Abhängigkeit der IR-Marke die Löschung der Basismarke dem BIRPI mitteilen.

Die Schaffung einer neuen Basismarke in einem anderen Land ist nach dem Text von Nizza nicht mehr möglich.

Pendant la durée de la dépendance de la marque internationale, le Bureau fédéral doit annoncer aux BIRPI la radiation de l'enregistrement national de base.

L'enregistrement d'une nouvelle marque de base dans un autre pays n'est plus possible en vertu de l'Accord de Nice.

PMMBI 1969 I 39, Rechtsauskunft der Markenabteilung des Eidgenössischen Amtes für geistiges Eigentum vom 11. Juni 1969.

Zur Frage, wie sich das Amt verhalten würde, wenn der Inhaber einer in der Schweiz und international registrierten Marke die Löschung der Basismarke verlangt und gleichzeitig beantragt, die internationale Registrierung sei aufrecht zu erhalten, um in einem anderen Land eine neue Basismarke zu schaffen, hat das Amt wie folgt Stellung genommen:

Wir halten einen solchen Antrag als nicht zulässig.

a) Nach dem neu in den Text von Nizza aufgenommenen Art. 6 Abs. 4 MMA sind die Behörden des Ursprungslandes einer IR-Marke verpflichtet, bei den BIRPI die Löschung dieser Marke zu verlangen, wenn die Ursprungsmarke während der Dauer der Abhängigkeit der IR-Marke von dieser Marke (Art. 6 Abs. 2 MMA) aus irgendeinem Grund gelöscht wurde (vgl. dazu PMMBL. 1967 I 55). Diese Vertragspflicht entsteht *eo ipso* vom Zeitpunkt der Löschung an, ohne daß der Markeninhaber darauf Einfluß nehmen könnte. Soweit daher der Löschantrag eines Markeninhabers Beghären enthält, die das Amt zu einem nicht abkommenskonformen Verhalten zwingen würden, kann nicht darauf eingetreten werden.

b) Aber auch wenn dem Art. 6 Abs. 4 MMA nach anderer Auffassung keine verpflichtende Wirkung zugeschrieben würde, könnte unseres Erachtens die IR-Marke in dem von Ihnen geschilderten Fall durch die Schaffung einer neuen Basismarke in einem andern Land nicht aufrechterhalten werden. Eine Besonderheit des in Nizza revidierten Textes des MMA besteht gerade darin, daß das einmal begründete Ursprungsland auch bei Änderungen des Rechtsverhältnisses an der Ursprungs- oder der von ihr abhängigen IR-Marke bestehen bleibt. Ein Wechsel der Ursprungsmarke ist also im Gegensatz zur alten Regelung des Londoner Textes nicht möglich. Wird die Ursprungsmarke während der 5-Jahres-Frist des Art. 6 Abs. 2 MMA gelöscht, jedoch durch eine identische, in einem andern Land national registrierte Marke ersetzt, so kann der internationale Schutz nur durch eine auf diese Marke gestützte neue internationale Registrierung der IR-Marke erreicht werden.

III. Wettbewerbsrecht

UWG Art. 2 Abs. 3 und Art. 13 lit. b

Auch ein Berufsverband in Genossenschaftsform ist klageberechtigt, nicht nur «Associations» im Sinne von Vereinen.

Wer mit seinem Gesuch, zur Ausbildung von Lehrlingen als «horlogers qualifiés» zugelassen zu werden, abgewiesen wurde und wem die Bewilligung erteilt wurde, Lehrlinge als «remonteurs complets qualifiés» auszubilden, begeht unlauteren Wettbewerb, wenn er in der Werbung von einer staatlichen Bewilligung zur Ausbildung von Lehrlingen als «horlogers qualifiés» spricht, obwohl es eine Berufsbezeichnung «horlogers qualifiés» nicht gab.

La qualité pour agir appartient également à un syndicat constitué sous forme de société coopérative, et non pas seulement aux associations proprement dites.

Commet un acte de concurrence déloyale celui qui, dans sa publicité, invoque une

autorisation de former des apprentis «horlogers qualifiés», alors que sa requête en octroi d'une telle autorisation fut rejetée et qu'il ne fut autorisé qu'à former des «remonteurs complets qualifiés». L'acte de concurrence déloyale doit être retenu quand bien même l'expression «horlogers qualifiés» ne désignait alors pas un groupe professionnel reconnu par la réglementation de l'apprentissage.

RVJ (Revue Valaisanne de Jurisprudence) 1969 I 45, Urteil der Strafkammer des Walliser Kantonsgerichtes vom 8. Oktober 1968.

Extrait des considérations :

Exploitant sous raison sociale individuelle une fabrique de montres portant la marque X, le prévenu Y a fait insérer le 1^{er} mars 1967, dans la feuille gratuite «Annonces», éditée à Sierre par Edival S.A., une publicité informant le public qu'une action spéciale de vente aurait lieu, du 1^{er} mars au 1^{er} avril 1967, dans des magasins à succursales multiples, les montres devant être cédées à des prix exceptionnels, cela à l'occasion du 10^e anniversaire de la maison. Dite feuille publicitaire annonçait un tirage de 57 000 exemplaires.

A la même époque fut distribué dans les ménages un imprimé publicitaire rédigé par Y. Au recto, cet imprimé portait le même texte que celui paru dans «Annonces». Au verso figuraient, outre des renseignements concernant la production et la vente, un cercle portant le texte : «Ils ont accordé leur confiance à X», et d'où partaient des flèches vers des paragraphes désignant les autorités fédérales, les banques, le personnel, les acheteurs, la presse, ainsi que les «autorités cantonales qui, après avoir examiné les diplômes de notre personnel de cadre, nous ont accordé des contrats d'apprentissage d'horloger qualifié».

2. L'accusé prétend d'autre part que l'Association des horlogers, société coopérative, n'avait pas qualité, au sens de l'art. 13 al. 2 LCD, pour porter plainte. Y conteste, en effet, que le terme d'associations dont use cette disposition vise autre chose que celles régies par les art. 60 et ss. CCS. Pareille exception doit également être rejetée, déjà en raison d'un argument de texte : la teneur allemande de l'art. 13 al. 2 LCD parle non pas de «Vereine», soit la seule traduction exacte du terme d'association au sens des art. 60 et ss. CCS (cf. PICCARD, THILO, STEINER, dictionnaire juridique), mais bien de «Verbände», vocable plus général pouvant désigner toutes sortes de sociétés. Le Tribunal fédéral, faisant application de l'art. 2 LCD, auquel renvoie, quant à la qualité pour agir ou pour porter plainte, l'art. 13 al. 2 LCD, s'en est tenu au but défini par les statuts, pour déterminer cette qualité, sans faire aucune référence à la nature de l'association habile à intenter l'action civile. A qualité pour agir, selon le TF, l'association que ses statuts autorisent aussi à défendre les intérêts matériels de ses membres (RO 93 II 135, JT 1967 I 631). VON BÜREN, dans son commentaire de la LCD (ch. 55), dit que ce qu'il faut exiger, quant à la qualité pour agir, c'est la personnalité juridique ; dans la règle, il

s'agira, selon cet auteur, d'associations au sens des art.60 et ss. CCS, mais les sociétés coopératives de consommation bénéficieront de la qualité voulue dès que l'un de leurs membres sera lésé.

Il suffit au reste de se reporter à la définition donnée par le législateur de la société coopérative (art.828 CO) pour constater que l'interprétation restrictive du terme d'association, proposée par l'accusé, ne correspond pas au système légal en vigueur: la garantie d'intérêts économiques déterminés par les membres peut de toute évidence consister en une action pénale dirigée contre l'auteur d'actes de concurrence déloyale lésant les intérêts économiques de ces mêmes membres.

L'exception soulevée par l'accusé et tenant au fait que l'AHV est une société coopérative et non une association au sens des art.60 et ss. CCS étant donc à rejeter, il s'impose d'examiner, quant à la qualité pour déposer plainte pénale, si l'AHV était habile à intenter une action civile (art.13 al.2 LCD).

Cette qualité pour agir est conférée par l'art.2 al.3 LCD aux associations professionnelles ou économiques à condition d'abord que leurs membres soient atteints ou menacés dans leur clientèle, ou dans leurs intérêts matériels en général (art.2 al.1 litt.a, b et c LCD). Que cette condition soit remplie en l'espèce ne prête pas à discussion. De toute évidence, une action de vente de montres prétendument de qualité, à prix spéciaux, intervenu à grand renfort de publicité dans les magasins d'une entreprise à succursales multiples installés dans les villes principales ne pouvait avoir pour effet que de diminuer tant soit peu, momentanément tout au moins, l'ampleur des ventes de montres par les horlogers membres de l'AHV exploitant leur commerce dans les mêmes villes. Il est en effet notoire et conforme au cours ordinaire des choses que l'achat de montres de qualité n'est pas de ces besoins que seuls suscitent des prix plus ou moins favorables.

L'art.2 al.3 LCD exige ensuite, pour que les associations professionnelles et économiques puissent agir, que leurs statuts les autorisent à défendre les intérêts économiques de leurs membres. Cette condition est satisfaite en l'espèce par l'art.2 des statuts de l'AHV. Cette disposition assigne notamment à la société le but de sauvegarder les intérêts des détaillants horlogers qualifiés, tandis que l'art.4 admet que soit conférée la qualité de membres seulement aux titulaires de certificats attestant de leur formation d'horlogers rhabilleurs ou d'horlogers complets.

S'agissant enfin d'un délit sur plainte, celle-ci devait intervenir dans les trois mois dès le jour où le plaignant avait connu l'auteur de l'infraction (art.29 CPS). En la présente espèce, la publicité litigieuse date du mois de mars 1967 et la plainte date du 4 avril 1967. Cette condition de recevabilité de la plainte est donc également satisfaite.

3. Il y a objectivement délit de concurrence déloyale, au sens de l'art.13 LCD, notamment si l'auteur donne sur lui-même, ses marchandises, son activité ou ses affaires, des indications inexactes ou fallacieuses (litt.b); ou encore si l'auteur emploie des titres ou des dénominations professionnelles inexacts (litt.c).

Selon la société plaignante, il faut trouver la réalisation de ces éléments objectifs dans le fait que le texte répandu en Valais en même temps que paraissait la publicité dans le journal «Annonces» faisait mention de ce que la maison exploitée par Y pouvait mettre des jeunes gens au bénéfice de contrats d'apprentissage d'horloger qualifié, ceci devant attester de la qualité des montres produites, puisque l'autorisation de former de tels apprentis résultait de la qualification du personnel appelé à les former.

Or, des pièces et éléments de correspondance versés au dossier, il résulte que la firme exploitée par Y ne s'était précisément jamais vu accorder des «contrats d'apprentissages d'horlogers qualifiés». Ses apprentis avaient droit, au terme de leur formation profes-

sionnelle, au titre de «remonteurs complets», soit d'ouvriers qualifiés dans la branche de l'horlogerie, mais avec indication de la spécialisation.

Au vu de ces termes, Y conteste avoir donné aucune indication inexacte ou fallacieuse, ni avoir employé des titres ou dénominations inexacts en parlant d'horlogers qualifiés. Les documents et le témoignage cités ci-dessus ne permettent pas aisément d'entrer dans ces vues. Il en ressort trop d'indications précises; en particulier l'énumération des branches d'apprentissage fait bien apparaître que ce terme d'«horloger qualifié» usé en lieu et place de celui de «remonteur complet qualifié» comportait une extension peu tolérable dans le milieu professionnel donné. Pour souscrire à la thèse de l'accusé, il faut à tout le moins considérer que le terme de «remonteur complet qualifié» était d'une part trop peu compréhensible pour le public et que d'autre part, le terme générique et général d'horloger s'imposait, sans constituer une inexactitude coupable.

La question peut cependant demeurer ouverte, parce que ce n'est pas là que se trouvait l'inexactitude la plus flagrante. Dut-on en effet admettre que Y pouvait faire état de ce que sa maison formait des «horlogers qualifiés», il faudrait à tout le moins contester l'exactitude de l'indication selon laquelle «l'autorité cantonale lui faisait confiance en lui accordant, après examen des diplômes du personnel de cadre, des contrats d'apprentissage d'horloger qualifié.»

Car il a été démontré que pareille autorisation d'user de ces deux derniers termes, pour ces apprentis, avait été formellement demandée et tout aussi formellement refusée. Supposé donc que l'usage en soi de ces termes d'horloger qualifié n'ait pu revêtir un aspect délictueux, il est en revanche certain que le rattachement de ces termes à la confiance et à une autorisation de l'Etat, alors que, précisément, cette confiance et cette autorisation avaient été refusées, pour ces termes, par l'administration compétente, constituait indubitablement une indication inexacte et fallacieuse au sens de l'art. 13 litt. b LCD. En d'autres termes, Y eût pu, sans réaliser l'élément objectif du délit de concurrence déloyale, invoquer en sa faveur la confiance de l'Etat liée à l'autorisation de former des apprentis remonteurs complets qualifiés en horlogerie. Il eût pu, à la rigueur, citer dans sa publicité le fait que sa maison formait des «horlogers qualifiés», mais non lier la confiance de l'Etat à des contrats d'apprentissage d'horlogers qualifiés, termes qui n'existaient pas et dont l'usage lui avait été formellement refusé.

Il faut en effet relever qu'entre les diverses branches d'apprentissage existaient des différences sensibles justifiant cette séparation par catégories. Un témoin en atteste: «Dans la liste que je viens d'énumérer, l'horloger-rhabilleur peut être capable non seulement de remonter une montre, mais il a suivi une formation lui permettant de construire des pièces détachées. Le remonteur complet suit une formation qui lui permet de remonter pièce par pièce toute montre, avec ce qu'il reçoit d'une fabrique, mais n'est pas capable de fabriquer une montre de toutes pièces, bien qu'il soit capable de faire certains travaux mécaniques.»

Et ceci est encore confirmé par le fait que, lorsque changea le système, en 1967, et que furent supprimées ces catégories pour être remplacées par une qualification d'«horloger-praticien», Y ne put obtenir, malgré ses recours, l'autorisation de former des apprentis ayant finalement droit à ce titre, et cela à cause du manque de personnel qualifié et du manque d'équipement.

Le texte incriminé, rédigé par Y, trompait donc le public sur la mesure dans laquelle, s'agissant de la formation professionnelle donnée par les cadres aux apprentis, l'autorité cantonale avait fait confiance au personnel de la Maison X.

Quant à savoir si cette indication inexacte et fallacieuse fut donnée afin d'avantager les offres de Y par rapport à celles de ses concurrents, il suffit de rappeler qu'il s'agissait de lancer ainsi une action de vente à prix spéciaux, organisée de surcroît – chose totalement inhabituelle à l'époque pour ce genre de commerce – dans les magasins d'une entreprise à succursales multiples. De toute évidence, Y avait à lutter contre un préjugé liant des prix relativement bas, un procédé de vente inhabituel pour la branche, à une qualité moindre des produits vendus. Il tenta tout naturellement de détruire ce préjugé en insistant sur les garanties de qualité fournie par sa maison. Il n'est donc pas douteux que ces indications inexactes et fallacieuses, propres à renforcer les garanties nécessaires de qualité, furent données par Y en vue d'avantager ses offres par rapport à celles de ses concurrents, qui vendaient à prix plus élevé, dans leurs propres locaux de vente spécialisés et fréquentés uniquement par les amateurs de montres et de bijoux, à l'exclusion de toutes les personnes appelées à hanter des magasins d'alimentation.

Le délit de concurrence déloyale prévu à l'art. 13 al. 1 litt. b LCD est une infraction intentionnelle. Etant prouvé, en l'espèce, que l'accusé était parfaitement au clair sur les autorisations que lui avait données l'Etat quant à la qualification de ses apprentis; le but visé par le texte figurant au verso du document publicitaire incriminé étant par ailleurs évidemment de favoriser la vente spéciale organisée, il faut bien constater que le délit fut commis avec conscience et volonté portant sur tous ses éléments objectifs. L'on ne voit pas où aurait pu se trouver l'imprévoyance, ni comment justifier que Y aurait agi sans se rendre compte ou sans tenir compte des conséquences de son acte.

Rédigant et répandant au sein du public le texte en question, Y s'est donc rendu coupable de violation de l'art. 13 al. 2 litt. b LCD.

Firmenrecht

Zulässigkeit des Zusatzes «Suisse» in der Firma eines Unternehmens, das die einer Muttergesellschaft mit Sitz in der Schweiz zustehenden Patente als Tochtergesellschaft in der Schweiz ausbeuten soll.

– *Art. 45 HRegV hat nicht zum Zwecke, jegliche nationale Bezeichnung, welche nicht gerade unentbehrlich ist, zu verbieten, sondern der Sinn dieser Bestimmung liegt darin, Mißbräuche zu verhindern.*

– *Die Tatsache, daß ein Unternehmen ein schutzwürdiges Interesse an der Verwendung der Zusatzbezeichnung «Suisse» hat, kann ein «besonderer Umstand» zur Erlaubnis der Verwendung dieser nationalen Bezeichnung im Sinne von Art. 45 HRegV darstellen, sofern dadurch die Gefahr einer Irreführung des Publikums als ausgeschlossen erscheint.*

– *Die Erlaubnis kann immer noch widerrufen werden, falls es sich herausstellt, daß die nationale Bezeichnung nicht mehr den Gegebenheiten entspricht.*

Admissibilité de l'adjonction du mot «Suisse» dans la raison d'une entreprise qui s'occupera, en tant que société fille, de l'exploitation en Suisse de brevets dont est titulaire la société mère, qui a son siège dans ce pays.

– *Le but de l'article 45 O.R.C. n'est pas de prohiber toute désignation nationale qui ne serait pas indispensable, mais de prévenir des abus.*

– *Le fait qu'une société ait un intérêt digne de protection à introduire dans sa raison*

sociale la désignation «Suisse», alors que cette désignation n'est pas de nature à induire le public en erreur, peut constituer une «circonstance spéciale» de nature à autoriser l'emploi de cette désignation, selon l'art. 45 O.R.C.

— L'autorisation peut toujours être révoquée s'il s'avère que la désignation nationale ne correspond plus à la situation.

BGE 94 I 559 und SJ 1969. 354, Urteil der I. Zivilabteilung des Bundesgerichtes vom 10. Dezember 1968 i. S. Bajulaz und Konsorten gegen das Eidg. Amt für das Handelsregister.

Le 5 juillet 1968, Bajulaz et ses consorts ont requis de l'Office fédéral du registre du commerce l'autorisation d'user de la raison sociale Rotopark Suisse pour une société anonyme en formation. Ils ont motivé leur requête, en bref, comme il suit. Le groupe Rotopark est constitué de Rotopark S.A., à Genève, titulaire de brevets, et de sociétés exploitant ces brevets dans divers pays. Il existe ainsi une Rotopark Ltd, à Londres, et une Rotopark Iberica, à Barcelone. D'autres sociétés doivent être créées aux mêmes fins dans d'autres pays étrangers. La société en formation jouera le même rôle en Suisse. Il est nécessaire de la distinguer nettement de la société mère (Rotopark S.A.) et des filiales étrangères. L'adoption de la raison Rotopark Suisse le permettrait. La raison proposée est au demeurant conforme à la vérité. Le capital social sera entièrement en main de personnes physiques de nationalité suisse et de sociétés suisses. Les administrateurs seront suisses. L'activité sociale s'étendra à tout le territoire suisse, mais seulement à ce territoire.

Par décision du 16 août 1968, l'Office fédéral du registre du commerce, après consultation de la Chambre du commerce et de l'industrie de Genève et du Directoire de l'Union suisse du commerce et de l'industrie, qui ont préavisé négativement, a refusé d'autoriser l'insertion du mot «Suisse» dans la raison sociale.

Bajulaz et consorts forment un recours de droit administratif contre cette décision. L'office en propose le rejet. Il ne conteste pas la véracité de la raison, mais estime que les circonstances spéciales justifiant, au sens de l'art. 45 ORC, l'autorisation d'user d'une désignation nationale ne sont pas réunies.

Le Tribunal fédéral admet le recours, annule la décision attaquée et autorise les recourants à adopter la raison «Rotopark Suisse».

Extraits des considérations:

2. L'introduction du mot «Suisse» dans la raison de la société à créer est un moyen adéquat de distinguer celle-ci de la maison mère et des filiales ayant leur siège à l'étranger. L'adjonction est véridique: la société aura son siège en Suisse, elle entend exercer

son activité dans ce pays seulement et sur l'ensemble de son territoire, ses actionnaires, ses administrateurs et ses capitaux seront suisses. On ne voit pas en quoi la raison proposée heurterait le sentiment national. Enfin, elle n'est pas de nature à donner une idée trompeuse de l'importance de l'entreprise: jointe à un élément distinctif par lui-même (Rotopark), la mention «Suisse» ne peut avoir qu'un caractère *restrictif*, à l'inverse des désignations nationales ajoutées à une indication générique de l'activité de l'entreprise (Schweizerische Wohnbaugenossenschaft – RO 92 I 303; Schweizerische Prospektzentrale – RO 82 I 40). Sans doute éveille-t-elle l'idée qu'il existe d'autres sociétés Rotopark à l'étranger. Mais le fait est exact.

Les recourants ont ainsi un intérêt digne de protection à choisir la raison «Rotopark Suisse» et celle-ci n'est pas de nature à induire le public en erreur. Ce sont là des circonstances spéciales au sens de l'art. 45 al. 1 ORC. Conformément à la jurisprudence des arrêts AGIE (RO 92 I 293 ss., notamment 297) et I.F.F. (RO 92 I 298 ss.), l'autorisation requise doit être accordée. La disposition précitée a pour but de prévenir des abus. Or il n'y en a pas en l'espèce.

3. L'Office fédéral ne discute pas les principes posés par ces deux arrêts. Il relève simplement que les recourants pourraient choisir des adjonctions distinctives sans élément national et que, parmi les filiales étrangères, une seule, Rotopark Iberica, a introduit dans sa raison une désignation nationale.

Ces arguments ne sont pas décisifs. Le but de l'art. 45 ORC n'est pas de prohiber toute désignation nationale qui ne serait pas indispensable (RO 92 I 297). Sans doute le concerne n'est-il qu'au début de son organisation et de son extension. Mais, vu l'art. 4 Cst., il n'y a pas de raison de privilégier les groupes puissants et bien établis. L'existence de trois autres sociétés Rotopark, dont la maison mère en Suisse, suffit pour que soient réunies les conditions posées par la jurisprudence, quand bien même la filiale suisse est la première à introduire dans sa raison une indication réellement nationale. Au demeurant, l'autorisation qu'il convient d'accorder peut toujours être révoquée s'il s'avère que la désignation nationale ne correspond plus à la situation (RO 82 I 40).

Firmenrecht

Die Bezeichnung «Hosen-Center» als Bestandteil einer Firma wäre nur unter besonderen Umständen zulässig.

Le terme «Hosen-Center» en tant qu'élément d'une raison de commerce ne serait admissible que dans des conditions particulières.

BGE 94 I 613, Urteil der I. Zivilabteilung des Bundesgerichtes vom 10. Dezember 1968 i. S. Thommen gegen das Eidg. Amt für das Handelsregister.

A. – Felix Thommen führt in Basel ein Geschäft, das sich ausschließlich mit dem Verkauf von Hosen befaßt. Er ersuchte das Eidg. Amt für das Handelsregister, ihm die Eintragung der Firma «F. Thommen's Hosen-Center» zu gestatten.

B. – Das Amt wies das Beghren am 9. August 1968 nach vorangegangem Meinungs-austausch mit der Basler Handelskammer ab.

C. – Der Gesuchsteller führte gegen diesen Entscheid Verwaltungsgerichtsbeschwerde. Er beantragte, den Entscheid aufzuheben und das Handelsregisteramt anzuweisen, die verlangte Eintragung zuzulassen.

Das Bundesgericht hat die Beschwerde abgewiesen.

Aus den Erwägungen des Bundesgerichtes:

1. Nach Art. 945 Abs. 1 OR muß der Einzelkaufmann den wesentlichen Inhalt seiner Firma aus dem Familiennamen mit oder ohne Vornamen bilden. Neben dem gesetzlich vorgeschriebenen Inhalt darf er in seiner Firma eine Bezeichnung aufnehmen, die zur näheren Umschreibung seiner Person dient oder auf die Natur des Unternehmens hinweist oder eine Phantasiebezeichnung darstellt, vorausgesetzt, daß der Inhalt der Firma der Wahrheit entspricht, keine Täuschungen verursachen kann und keinem öffentlichen Interesse widerspricht (Art. 944 Abs. 1 OR; Art. 38 HRegV). Kennzeichnende Zusätze dürfen somit nur verwendet werden, wenn sie zur näheren Bezeichnung und damit zur Individualisierung des Unternehmens dienen. Unzulässig sind daher Angaben, die nur auf das Ansehen und die Bedeutung eines Unternehmens hinweisen (vgl. BGE 69 I 123 E. 1; 79 I 176). Art. 44 der HRegV bestimmt zudem ausdrücklich, daß Bezeichnungen, die nur der Reklame dienen, in eine Firma nicht aufgenommen werden dürfen.

2. Der vom Beschwerdeführer gewählte fakultative Firmenzusatz «Hosen-Center» dient weder der näheren Umschreibung seiner Person, noch ist er als Phantasiebezeichnung zu verstehen. Vielmehr ist er als Hinweis auf die Natur des Unternehmens im Sinne von Art. 944 Abs. 1 OR aufzufassen.

a) Zu prüfen ist, ob die beanstandete Bezeichnung den tatsächlichen Verhältnissen entspricht, d. h. sachlich gerechtfertigt ist.

Das Wort «Center», «Centre», «Zentrum», vom lateinischen Ausdruck «Centrum» abgeleitet, bezeichnet in seiner ursprünglichen, geometrisch-örtlichen Bedeutung die Mitte, den Mittelpunkt. Im weiteren Sinne verbindet sich mit diesem Begriff die Vorstellung eines Anziehungs- oder Sammelpunktes, was durch verdeutlichende Zusätze (z. B. Geschäfts-Zentrum, Einkaufs-Zentrum, Handels-Zentrum, Industrie-Zentrum usw.) besonders auffällig wird (vgl. CASSEL'S New German Dictionary, 1962; LANGENSCHIEDT'S Enzyklopädisches Wörterbuch, 1962; ROBERT, Dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française, 1965).

Auf wirtschaftliche Unternehmen bezogen, erweckt «Center» im Publikum die Vorstellung, ein bestimmter Geschäftsbetrieb hebe sich durch seine überragende Bedeutung, insbesondere durch den Umsatz und die Größe, die Verschiedenheit und die Reichhaltigkeit des Warenangebotes, deutlich von der Konkurrenz ab (vgl. BGE 69 I 122 f., der sich mit dem Begriff des «Großimporteurs» auseinandersetzt). Von «Center» inhaltlich verschieden ist, wie der Beschwerdeführer mit Recht einwendet, der sinnverwandte Begriff «Zentrale». Eine solche liegt vor, wenn der Träger einer Firma über ein Unternehmen verfügt, das mehrere Betriebsstätten umfaßt oder dank ausgedehnter Organisation und großen Geschäftsverkehrs seine Leistungen zu Bedingungen anbieten kann, die für den Kunden besonders günstig sind (BGE 63 I 105, 82 I 47).

Ob ein Unternehmen als «Center» angesprochen werden kann, hängt stets von den Umständen des einzelnen Falles ab. Ein Geschäft, das sich auf einen oder mehrere Artikel «spezialisiert», wird dadurch nicht unbedingt zu einem «Center», wie der Beschwerdeführer meint; ansonst müßten Bezeichnungen wie «Kaffee-Center» für ein Kaffeegeschäft, «Parfum-Center» für einen Parfümerieladen, «Schuh-Center» für ein

Schuhgeschäft oder «Arznei-Center» für eine Apotheke ohne weiteres zugelassen werden (vgl. BGE 79 I 176, wo die Bezeichnung «Grande pharmacie» wegen des reklamcharakterhaften Charakters verweigert wurde).

b) Das Amt ist auf Grund eines Berichtes der Basler Handelskammer zur Auffassung gelangt, das Unternehmen des Beschwerdeführers weise keine «zentrale Funktion» auf und könne nach seiner wirtschaftlichen Bedeutung kaum so eingestuft werden, daß es über andere Firmen der gleichen Warengattung hinausrage. Diese Ansicht wird durch die Tatsache nicht entkräftet, daß der Beschwerdeführer in der Stadt Basel der einzige Geschäftsinhaber ist, der ausschließlich Hosen zum Kauf anbietet. Er behauptet denn auch nicht, er vermöge den Ansprüchen der Kundschaft durch seine Auswahl besser gerecht zu werden, als die übrigen Kleidergeschäfte der Stadt. Gerade der Umstand, daß er nur einen Artikel führt, spricht in der Bekleidungsbranche eher gegen die dem «Center» eigentümliche Sonderstellung gegenüber der Konkurrenz. Viele Kunden dürften ein Konfektionsgeschäft der herkömmlichen Art vorziehen, weil sie dort nebst der gewünschten Hose auch den passenden Kittel finden oder überhaupt einen ganzen Anzug zu kaufen gedenken. Der beanspruchte Firmenzusatz widerspricht daher den tatsächlichen Verhältnissen; er hat offensichtlich einen reklamcharakterhaften Charakter. Somit verstößt er sowohl gegen den Grundsatz der Firmenwahrheit (Art. 944 Abs. 1 OR) wie auch gegen das Reklameverbot (Art. 44 HRegV).

Internationale Abkommen auf dem Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes und des Urheberrechts

(Vom 1. Februar 1969 bis 31. August 1969)

Pariser Verbandsübereinkunft (Stockholmer Fassung)

Folgende Staaten haben ihre Ratifikationsurkunde hinterlegt:

Das Vereinigte Königreich von England und Nordirland am 26. Februar 1969.

Rumänien am 28. Februar 1969.

Die Stockholmer Fassung ist noch nicht in Kraft.

Pariser Verbandsübereinkunft (Lissaboner Fassung)

Nachtrag:

Laos hat am 26. Oktober 1967 bzw. am 3. Januar 1969 die Mitgliedschaft zur Pariser Verbandsübereinkunft gekündigt (in Kraft seit 30. November 1968).

Madriдер Abkommen über die internationale Eintragung von Fabrik- und Handelsmarken (Stockholmer Fassung)

Rumänien hat am 28. Februar 1969 die Ratifikationsurkunde hinterlegt. Die Stockholmer Fassung ist noch nicht in Kraft.

Madriдер Abkommen über die Unterdrückung falscher oder irreführender Herkunftsangaben

Das Vereinigte Königreich von England und Nordirland hat am 26. Februar 1969 die Ratifikationsurkunde für das Stockholmer Zusatzabkommen vom 14. Juli 1967 hinterlegt. Das Zusatzabkommen ist noch nicht rechtskräftig.

Haager Abkommen betr. die internationale Eintragung von gewerblichen Mustern und Modellen

Spanien hat am 9. Juli 1969 das Zusatzabkommen von Monaco vom 18. November 1961 mit Wirkung ab 31. August 1969 ratifiziert.

Nizzaer Abkommen über die internationale Klasseneinteilung von Gütern und Dienstleistungen (Stockholmer Fassung)

Das Vereinigte Königreich von England und Nordirland hat am 26. Februar 1969 die Ratifikationsurkunde hinterlegt. Die Stockholmer Fassung ist noch nicht in Kraft.

Aus der Praxis des Auslandes

Frankreich

Unlauterer Wettbewerb

Entscheid der Cour de Cassation (CH.comm.) vom 27.2.1967 (Ann., 1968 S.279f.).

Ein Lizenznehmer produzierte, nachdem der Lizenzvertrag infolge Feststellung der Nichtigkeit des Patents dahingefallen war, weiterhin der angeblichen Erfindung bis in alle Einzelheiten entsprechende Apparate, wobei er sich das technische Wissen und die durch den Lizenzvertrag offenbarte Erfahrung des ehemaligen Lizenzgebers zunutze machte. Das Gericht qualifizierte dieses Verhalten als Schadenersatzforderungen begründenden unlauteren Wettbewerb, da die nachahmerische Herstellung der Apparate beim Verkauf unausweichlich zu Verwechslungen mit denjenigen des Lizenzgebers führt.

Großbritannien

Auslegung von Sec.27 (7) (b) Patents Act, 1949

Entscheid des Appeal Tribunal vom 2.2.1966.

Sec. 26 (7) Patentgesetz lautet:

Die Erteilung eines Zusatzpatents darf nicht versagt, und ein als Zusatzpatent erteiltes Patent darf nicht zurückgewiesen oder für ungültig erklärt werden, allein aus dem Grunde, daß die in der endgültigen Beschreibung beanspruchte Erfindung keinen erfinderrischen Schritt enthält gegenüber einer Veröffentlichung oder Benützung

- a) der Haupterfindung, wie sie in ihrer endgültigen Beschreibung beschrieben wird,

- b) einer Verbesserung oder Änderung der Haupterfindung, die in der endgültigen Beschreibung eines zur Haupterfindung erteilten Zusatzpatents oder der Anmeldung eines solchen Zusatzpatents beschrieben ist.

Streitig war, ob diese Bestimmung auch eine Veröffentlichung in einer Fachzeitschrift umfasse. Das Gericht stellt fest, daß bei richtiger Auslegung hier sowohl Publikationen des Patentinhabers selbst wie auch solche von Dritten erfaßt würden.

Patentrecht; Begriff der Veröffentlichung (Patents Act, 1949, ss. 14 (1) (b), 101
Entscheid des High Court of Justice (Queens Bench Division) vom 31. 7. 1968.

In Sec. 101 des Patentgesetzes wird der im Gesetz verwendete Ausdruck «veröffentlicht» als «der Allgemeinheit zugänglich gemacht» umschrieben. Das Gericht hält fest, daß ein einziges in den Besitz einer zum United Kingdom gehörenden Person gelangtes Dokument, ohne daß diese Person zur Geheimhaltung verpflichtet worden ist, die gesetzlichen Erfordernisse einer Veröffentlichung erfüllt. In casu handelte es sich um eine Patentbeschreibung, welche ein Angestellter einer britischen Firma aus Südafrika erhalten hatte, nachdem er aufgrund einer Notiz im South African Patent Journal sein Interesse bekundete.

Indien

Erlangung einer Markenregistrierung durch Betrug; Sec. 32, lit. a) des Trade and Merchandise Marks Act, 1958.

Entscheid des Bombay High Court im Frühjahr 1969.

Die Rechtsvorgängerin der Farbenfabriken Bayer Aktiengesellschaft hat seit dem Jahre 1909 in Indien pharmazeutische Präparate vertrieben unter einem Warenzeichen, bestehend aus dem Wort «Bayer», geschrieben in Form eines Kreuzes, innerhalb eines Kreises (bekannt als «Bayer-Kreuz»). In den Jahren 1943/44 registrierte die 1939 von zwei österreichischen Emigranten gegründete Indo-Pharma Pharmaceutical Works u. a. die Marke «INDON», die, ebenfalls in Kreuzform geschrieben und mit einem umrandeten Kreis versehen, als eigentliche Hausmarke diente. Im Oktober 1956 verlangte Bayer die Aufgabe des erwähnten Zeichens. Indo-Pharma Ltd. verneinte eine Verwechslungsgefahr mit dem Bayer-Kreuz und erklärte, durch den Wortstamm «INDON» würden ihre Präparate ein-

deutig als von Indo-Pharma hergestellt unterschieden. In der Folge verlangte Bayer eine Änderung der von Indo-Pharma registrierten Zeichen; der diesbezügliche Entscheid des Assistant Registrar of Trade Marks im Juni 1962 wurde darauf an den High Court weitergezogen.

Dieses Gericht erkannte dahingehend, das Indon-Kreuz sei aus dem Markenregister zu streichen, da dessen Registrierung betrügerisch erlangt worden sei. Daß von allen zur Verfügung stehenden geometrischen und nicht-geometrischen Formen gerade die durch Bayer wohlbekannte Kreuzform gewählt worden ist, stelle ein unredliches Verhalten dar. Die Adoption der Kreuzform sei mit der Absicht erfolgt, Verwechslungen beim Käufer hervorzurufen. Das Publikum achte ohnehin nicht so sehr darauf, *was* in Form eines Kreuzes geschrieben steht, sondern daß etwas in eben derselben Weise geschrieben ist. Die Gefahr der Verwechslung sei insbesondere dadurch erhöht worden, daß die identische Form mit unterschiedlichen Lettern für pharmazeutische Substanzen verwendet worden ist, welche in oft sehr kleinen Verpackungen angeboten werden, wodurch die an sich schon geringe Unterscheidungskraft der Buchstaben fast gänzlich verloren gehe. Der von Indo-Pharma vorgebrachte Einwand, nicht eine einzige tatsächliche Verwechslung in all den Jahren des Gebrauchs sei bewiesen worden, wurde nicht gehört.

Buchbesprechungen

Taschenbuch des gewerblichen Rechtsschutzes, herausgegeben vom Deutschen Patentamt; Carl Heymanns Verlag KG, Köln, München, 1968. 1590 Seiten in Plastikordner, DM 104.40.

Die zahlreichen Gesetzesänderungen der vergangenen Jahre haben einer Neuauflage dieser beliebten, vom Deutschen Patentamt zusammengestellten und herausgegebenen Gesetzessammlung auf dem Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes gerufen. Die letzte Auflage ist im Februar 1955 erschienen. Unter den Titeln: Patent-, Gebrauchsmuster und Geschmacksmusterrecht – Warenzeichenrecht – Verfahren, Kosten und Organisation – Sonstiges Recht des gewerblichen Rechtsschutzes und Vertreterwesen – Sonstiges deutsches Recht – Mehrseitige internationale Abkommen – Zweiseitige internationale Abkommen – sind in selbstverständlicher Vollständigkeit sämtliche Gesetze, Erlasse, Staatsverträge usw. bis zu den wesentlichen Verlautbarungen des Präsidenten des Deutschen Patentamtes systematisch in den heute gültigen Wortlauten zusammengestellt. Zur allgemeinen Inhaltsübersicht hinzu erleichtern Kurzübersichten I und II, die erste nach Sachgebieten, die zweite alphabetisch geordnet, die Handhabung des Bandes und sichern ein rasches Auffinden der gesuchten Texte. Der Band ist nicht fest gebunden, sondern auf praktische Weise als Loseblätterband gestaltet, so daß künftige Gesetzesänderungen oder neue Erlasse über Nachlieferung mühelos in die Sammlung eingefügt werden können, da jeder publizierte Erlaß seine individuelle Nummer zugewiesen erhalten hat. Auf diese Weise wird es ermöglicht, die Sammlung durch Nachlieferungen auf dem neuesten Stand zu erhalten, so daß man die Gewähr hat, immer die neuesten Texte vor sich zu haben.

Wer sich rasch über den Wortlaut einer Gesetzesstelle oder eines Erlasses orientieren will, oder wer einen Überblick darüber sucht, was für Erlasse in einem bestimmten Teilgebiet überhaupt ergangen sind, wird mit Vorteil zu diesem Sammelwerk greifen und darf überzeugt sein, das Gesuchte raschestens zu finden.

Kritischer Einstellung bietet sich nur eine einzige Aussetzung: die von den früheren Auflagen übernommene Bezeichnung als Taschenbuch ist täuschend. Das Format des Bandes ist ca. 22,5 × 15 cm, und sein Rücken hat eine Dicke von ca. 10 cm. Nicht einmal ein Kampfpiloten-Overall würde ausreichen, um dieses Buch in eine Tasche stecken zu können. Aber diese läbliche Sünde sei aus Gründen der Tradition verziehen.

O. F. Irminger

Amtliches Stichwörterverzeichnis zur internationalen Patentklassifikation, erstellt im Auftrage des Europarates; 1969, Carl Heymanns Verlag KG, Köln, Berlin, Bonn, München, gr. 8°, 305 Seiten, Leinenband, DM 90.—.

Obwohl die 5. Auflage des Stichwörterverzeichnisses zur deutschen Gruppeneinteilung der Patentklassen seit Jahren höchstens noch antiquarisch erhältlich war, hielt das Deutsche Patentamt eine Neubearbeitung wegen der laufenden Umstellung der Gruppeneinteilung der Patentklassen auf die Internationale Klassifikation und wegen des unverhältnismäßig hohen Arbeits- und Kostenaufwandes, der durch eine ständige Überarbeitung des Stichwörterverzeichnisses entstanden wäre, für nicht verantwortbar. Diese neue Ausgabe basiert nun auf der internationalen Patentklassifikation. Das Werk ist vom Europarat zunächst in seinen beiden Amtssprachen englisch und französisch in Zusammenarbeit mit Fachexperten aus dem Gebiet des Patentwesens herausgegeben worden. Die nun vorliegende deutschsprachige Ausgabe ist für das deutsche Sprachgebiet ein willkommenes Hilfsmittel zur Auffindung der technischen Sachverhalte zur sogenannten Feineinteilung der internationalen Klassifikation. Das Werk bildet damit eine notwendige und wertvolle Ergänzung zu der vom Deutschen Patentamt im gleichen Verlag laufend herausgegebenen Sammlung der Feineinteilungen zur internationalen Klassifikation für Erfindungspatente nach der europäischen Konvention vom 19. Dezember 1954.

Die Stichworte (Leitbegriffe) sind alphabetisch geordnet. Diesen sind weitere eingehendere Begriffe oder Begriffsverbindungen nachgeordnet, in welche der Hauptbegriff unterteilt ist. Und in zwei Kolonnen ist hierzu jeweils die genaue Verweisung auf die Feineinteilung (d. h. die Einteilung der einzelnen Unterklassen in Gruppen und Untergruppen) beigelegt.

Stichproben ergeben, daß mit diesem praktischen Hilfsmittel leicht und rasch von einem technischen Sachverhalt aus direkt ein oder mehrere eng begrenzte Bereiche innerhalb der Feineinteilung der internationalen Klassifikation festgestellt werden können. Darüber hinaus kann dieses Arbeitsmittel aber unter Benutzung von Konkordanzlisten auch zur Auffindung der in der Übergangszeit vorläufig noch Verwendung findenden Klasse, Gruppe und Untergruppe der deutschen Gruppeneinteilung der Patentklassen verwendet werden. Der Verlag stellt hierfür das baldige Erscheinen einer neu bearbeiteten umfassenden Konkordanzliste des Deutschen Patentamtes als Hilfsmittel in Aussicht.

Das Werk ist ein Arbeitsinstrument, das jedem Patentanwalt und Patentingenieur zur Rationalisierung und Vereinfachung seiner Sucharbeit hochwillkommen sein wird.

O.F. Irminger

de Mestral Laurent: L'obtention et le maintien du brevet. Conditions de fond, exclusions et causes de nullité, thèse de Lausanne, 311 pages, Imprimerie du Jura, Aubonne 1969.

Ainsi que le déclare l'auteur dans son avant-propos, le droit des brevets a ceci de particulier qu'il impose une collaboration du juriste et de l'ingénieur. Le juge sans l'expert ne peut résoudre les problèmes qui se posent à lui. M. de Mestral a apporté sa contribution de juriste en écrivant une thèse de doctorat en droit sur l'obtention et le maintien du droit des brevets. Son étude rendra certainement de grands services au praticien et avant tout

au lecteur de langue française, la grande majorité des ouvrages traitant du brevet d'invention en droit suisse ayant paru en langue allemande.

Après s'être efforcé dans une première partie de déterminer dans quelle mesure il est possible et utile de définir l'invention, l'auteur procède dans une deuxième partie à l'analyse des divers éléments retenus dans la première partie et spécialement des nombreux sujets de contestation relatifs au contenu et à la portée de l'invention.

Enfin, le problème des inventions qui ne peuvent faire l'objet d'un droit exclusif est examiné dans une troisième partie.

Les nombreuses références de jurisprudence et de doctrine et les commentaires qu'en a faits l'auteur ne constituent pas le moindre mérite de cette thèse. Ecrite dans un style alerte, elle récapitule, également à la lumière de la littérature étrangère et en particulier allemande, les conditions posées par le législateur à la brevetabilité de l'invention, les motifs d'exclusion de la brevetabilité et les causes de nullité du brevet.

Le spécialiste du droit de la propriété industrielle trouvera dans la thèse une solide documentation, alors que le non spécialiste lira avec profit cette étude, s'il entend s'initier aux différents problèmes que pose l'octroi des brevets d'invention.

P.J. Pointet

Pointet Jean Daniel: La Suisse et l'harmonisation du droit des brevets. (Studien zum Immaterialgüterrecht, Vol. 8.) Verlag für Recht und Gesellschaft AG, Basel 1969, XVIII und 95 Seiten.

Im Rahmen der Studien zum Immaterialgüterrecht ist kürzlich eine verdienstvolle Arbeit erschienen. Es handelt sich dabei um die Dissertation von J. D. Pointet, welche unter den Auspizien seines verdienten Vaters, Prof. P. J. Pointet, und des nicht minder bekannten Prof. A. Troller ausgearbeitet worden ist.

Der Autor versteht es in geschickter Weise, die schwierigen Harmonisierungsprobleme auf dem Patentsektor zu apolitisieren. Durch eine bewußte Reduktion der komplexen ökonomischen und oft politisch-emotionalen Sachverhalte auf die juristisch wesentlichen Fragen gelingt es dem Verfasser, in einer distanzierteren und gleichzeitig überzeugenden Weise die Gründe darzulegen, welche für die aktive Teilnahme der Schweiz an einer Angleichung des Patentrechtes auf europäischer Ebene sprechen. Er setzt sich dabei nicht nur mit den Argumenten auseinander, die oft als Hindernis für eine vertragliche Partizipation der Schweiz an den einschlägigen Vereinheitlichungsergebnissen zitiert werden, sondern geht auch auf die Gründe ein, welche positiv für ein schweizerisches Engagement auf diesem Gebiet sprechen.

Der Verfasser nimmt den EWG-Vorentwurf für eine Patentrechts-Konvention von 1962 als guten Ausgangspunkt und Kernstück für seine Betrachtungen. Er vermittelt einen guten Einblick in die Entstehungsgeschichte und die Schwierigkeiten des Haertel-Projektes und verweist dabei gleichzeitig auch auf andere Angleichungsversuche patentrechtlicher Natur, sei es im Rahmen der EFTA oder der BIRPI. Eingehend behandelt werden die Fragen «Öffnung» und «Akzessibilität» nach der Ordnung des EWG-Konventionsentwurfes im Konnex mit der Pariser Konvention. Ein besonders eindrückliches Kapitel ist überdies dem Verhältnis der Schweiz zum Haertel-Entwurf aus staats- und verfassungsrechtlicher Sicht gewidmet. Von gewichtigem Interesse für den Spezialisten sind dabei die Gedanken, welche der Autor zu den schwierigen Problemen äußert, die sich aus dem Konzept einer supranationalen Gerichtsbarkeit ergeben.

Juristische Studien, welche sich mit Fragen der Rechtsentwicklung befassen, waren

schon immer dem besonderen Risiko ausgesetzt, von der behandelten Thematik überholt zu werden. Die Ereignisse der jüngsten Zeit, insbesondere die Wiederaufnahme der Gespräche auf EWG-Ebene und die vom Haertel-Entwurf abweichende Idee einer Doppelkonvention, würden eine solche Gefahr an sich auch für die Arbeit von *J. D. Pointet* in sich bergen. Die sorgfältige Analyse, welche der Verfasser hinsichtlich verschiedener wesentlicher Rechtsfragen in begrüßenswerter Weise unternommen hat, läßt jedoch erwarten, daß seine Aussagen die Wandlungen des politischen Geschehens überdauern werden.

W. P. von Wartburg

Franceschelli, Remi: Sui marchi d'impresa. Seconda Edizione. Milano 1969
(Dott. A. Giuffrè) 211 S. Lire 2000

Die erste Auflage dieses Werkes wurde in den Mitteilungen 1965, S. 156f. besprochen. Sie wurde durch Hinweise auf die inzwischen geänderten Gesetz und Staatsverträge, ergangenen Urteile und neu dazu gekommenen Literaturstellen ergänzt.

Wer sich mit der ersten Auflage noch nicht auseinandergesetzt hat, möge sich von der zweiten belehren, anregen und zur Opposition herausfordern lassen.

A. Troller

Callmann Rudolf: The Law of Unfair Competition, Trademarks and Monopolies.
Third Edition; Volume: 2, XIII, S. 646; 3, XIII, S. 1068; 5, XI, S. 627
(Callaghan & Company, Mundelein, Illinois) 1968.

Das Grundsätzliche wurde in der Besprechung des ersten Bandes (Mitt. 1968, S. 256 ff.) gesagt. Bd. 2 stellt einzelne Erscheinungsformen des unlauteren Wettbewerbs anhand der wegweisenden Urteile (leading cases) dar. Der schweizerische Leser findet hier nicht nur über die auch in unserem Land oft behandelten Verstöße gegen den unlauteren Wettbewerb Auskunft; Randgebiete, wie die rechtswidrige Ausbeutung fremden Unternehmensaufwandes und die Verletzung von vertraglichen und gesetzlichen Pflichten sind ebenso sorgfältig und einläßlich analysiert. Alle aufgegriffenen Probleme sind meisterhaft klar vorgetragen: *Callmanns* Werk ergänzt nicht nur unser Anschauungsmaterial; er leitet uns zu einem minutiöseren Durchdenken an und überzeugt uns davon, daß noch vieles zu überlegen ist und daß Rechtsprechung und Lehre noch große Aufgaben lösen müssen.

Bd. 3 gibt erschöpfend Auskunft über das US-Markenrecht. Jeder fachkundige Leser weiß, was das bedeutet. Auch da ist *Callmanns* Fähigkeit, die Vielfalt auf das Wesentliche zu reduzieren und dieses unmißverständlich und leicht auffindbar mitzuteilen, hervorzuheben.

Bd. 5 schließlich enthält die Texte der einschlägigen Rechtsquellen (nationale Gesetze und mehrseitige völkerrechtliche Verträge), ein Register der zitierten Marken, Handelsnamen, Slogans und ein vorläufiges Sachregister.

All das ist vom Standpunkt des schweizerischen Juristen aus gesehen. Diese Rezension möchte mitteilen, was *Callmanns* monumentales Werk dem schweizerischen Spezialisten des gewerblichen Rechtsschutzes zu sagen hat. Ob ein US-Jurist das eine vermißt oder das andere bemängelt, läßt sich von hier aus nicht beurteilen. Vergleichen wir jedoch *Callmanns* Darstellung mit den uns vertrauten Werken europäischer Herkunft, insbesondere auch deutscher und schweizerischer, so steht sie dank ihrer umfassenden Übersicht, der klaren Disposition und dem Erscheinenlassen der Situationen in der vordersten Reihe der unentbehrlichen Standardwerke.

A. Troller

Recht Pierre: Le Droit d'Auteur, une nouvelle forme de propriété. Histoire et Théorie.
Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence, Paris. Editions
J. Duculot, Gembloux; 1969, 338 S.

Der Autor zitiert als Geleitwort zu seinem Werk *Merlin*, der GENY antwortete: «Die Rechtswissenschaft besteht ebenso sehr darin, die falschen Prinzipien auszumerzen als die Kenntnis der richtigen zu vermitteln.»

RECHT wirft den urheberrechtlichen «Konstruktionen», insbesondere der französischen Lehre vor, daß sie auf Sand gebaut seien. Er lehnt den Dualismus von Urhebervermögens- und Urheberpersönlichkeitsrecht ab und verteidigt mit Überzeugung und rhetorischem Glanz den Monismus: das einheitliche Herrschaftsrecht des Urhebers über das von ihm geschaffene Werk, mit dem er seine vermögensrechtlichen und ideellen Interessen schützen kann. (Man darf jetzt schon annehmen, daß der Vorentwurf zum neuen schweizerischen Urheberrechtsgesetz ebenfalls das «droit moral» als Sonderkategorie beiseite lassen wird.) RECHT nennt dieses Herrschaftsrecht «propriété-création». Das Wort Schöpfung besagt den Grund dieses Eigentums und zugleich seinen Gegenstand.

RECHT macht geltend, daß er nicht etwas Neues erfunden, sondern nur eine falsche Theorie entlarvt habe. Er hält den bedeutendsten französischen Urheberrechtlern – so PICARD und DESBOIS – entgegen, daß sie die Rechte nach deren Objekt (gemeint ist das geschützte Interesse) klassieren, statt ihr Wesen zu betrachten. Hier hätte er besser von den Beziehungen des Urhebers zu seinem Werk und jenen der Dritten zu ihm und dem Werk gesprochen. Daß er das meint, zeigt der nächste Absatz an, wo er sagt: das Eigentum des Urhebers beziehe sich auf ein immaterielles Werk, sein Wesen sei aber dasselbe wie jenes des Eigentums an körperlichen Sachen; die sogenannten Persönlichkeitsrechtlichen Ansprüche seien nichts anderes als der Schutz der ideellen Interessen des Eigentümers eines Hauses oder eines Feldes.

RECHT rechtfertigt seine These durch eine sorgfältige Analyse der Persönlichkeitsrechtlichen, dualistischen und monistischen Thesen seit dem Beginn des urheberrechtlichen Denkens bis heute. Er setzt sich mit der Gesetzgebung, den wegleitenden Urteilen und den einzelnen Autoren auseinander, wobei Frankreich am ausgiebigsten zum Wort kommt, die deutschen Gegenthesen jedoch profiliert herausgestellt sind und auch die italienischen und insbesondere die angelsächsischen Ansichten mitreden.

Diese historische Untersuchung ist völlig auf das Thema bezogen und dient dazu, die Diskussion ein für allemal zu beenden oder, wenn die Gegner der RECHTSchen Thesen dazu nicht oder noch nicht bereit sein sollten, dem zukünftigen Streitgespräch ein solides Fundament zu geben.

Der schwächste Teil des Buches ist nach meiner Meinung das Kapitel über das Fundament und die Rechtfertigung des literarischen und künstlerischen Eigentums. Dort ist die Frage nach der Grundlage des Rechts im allgemeinen, nach der Existenz eines Naturrechts und nach dem Wesen des subjektiven Rechts gestellt. Die Antworten und die Wege, die zu ihnen hinleiten, würden ein Buch füllen. So bleibt es bei einigen anregenden Gedanken, die keine Überzeugung zustande bringen. Zu skeptisch ist, trotz der berechtigten Opposition gegen die naturrechtliche Begründung, die Behauptung, die Rechtsordnung werde von den Inhabern der Macht im Hinblick darauf in der jeweiligen Form geschaffen, daß sie bei den Rechtsunterworfenen möglichst viel Beifall und Unterstützung finden. Das trifft zum Teil für die Politiker zu, aber nicht für die Gesetzgeber als solche. Doch ist hier nicht der Platz, um darüber mit RECHT zu rechten. Insbesondere

wäre in diesem Zusammenhang die Interessenjurisprudenz, die zum Teil solche Behauptungen rechtfertigen könnte, unter die Lupe zu nehmen.

RECHTS These von der «propriété-création» entspricht hingegen restlos der Rechtslage, so wie sie heute überall de lege lata anerkannt ist. Weil der Urheber eine geistige Sache geschaffen hat, wird ihm eine mehr oder weniger umfassende, fast überall zeitlich beschränkte, Herrschaft an seinem Geisteswerk zuerkannt.

RECHT nimmt die Verfügungsmöglichkeiten, eine nach der andern, vor und kommt zum überzeugenden Schluß, daß die immer wiederholte Behauptung, das «droit moral» sei unverzichtbar und unabtretbar, keine reale Grundlage habe. Die Theorie des droit moral schildert er eine falsche Idee, ohne Nutzen für die Urheber und eine Quelle fortwährender Konfusionen.

Der Leser vermißt in diesem letzten Teil die Unterscheidung von Übertragbar- und Verzichtbarkeit. Der Urheber kann z. B. die Befugnis, als Urheber zu gelten und erwähnt zu werden, nicht übertragen, aber, was die Praxis tausendfach beweist, darauf verzichten.

Das Buch von RECHT ist ein Markstein in der französischsprachigen Urheberrechtsliteratur. Sein Erfolg ist gewiß, denn wer zum Sachverhalt und zur erscheinenden Rechtswirklichkeit vordringt, muß auf die Argumente verzichten, die eine begriffsgläubige Urheberrechtstheorie freigebig verbreitet hatte.

Der Rezensent ist – er muß das gestehen – nicht unparteiisch. Er ist schon mehrmals für das umfassende Herrschaftsrecht des Urhebers an dem von ihm geschaffenen Werk eingetreten, wie insbesondere auch der viel zu früh verstorbene Professor PETER.

RECHT jedoch kommt das Verdienst zu, das Thema in aller Breite behandelt zu haben.

A. Troller

UFITA. Archiv für Urheber-, Film-, Funk- und Theaterrecht; Verlag Dokumentation München. Band 52/1969, 376 S., DM 89.–.

Schriftenreihe: Heft 34: *Asprogerakas-Grivas: Das Urheber-Recht in Griechenland*, 1969, 83 S., DM 18.–.

Schriftenreihe: Heft 33: *von Hartlieb Horst: Die Freiheit der Kunst und das Sittengesetz*, 1969, 67 S., DM 9.80.

Es ist am Platz, wieder einmal an dieser Stelle auf die verdienstvolle Herausgeber-tätigkeit Dr. G. ROEBERS hinzuweisen. Es gelingt ihm stets aufs neue, in- und ausländische Urheberrechtler zur Mitarbeit heranzuziehen und in den Bänden der UFITA wichtige Mitteilungen zu machen. Einzelne dieser Aufsätze erscheinen zugleich als Sonderhefte. Die Bände enthalten jeweils einen Teil, der Staatsverträge und nationale Gesetze wiedergibt, sowie bedeutsame Urteile aus dem Bereich des Urheberrechts und der angrenzenden Rechtsgebiete (in casu Persönlichkeits- und Wettbewerbsrecht).

In Band 52 stellt ASPROGERAKAS-GRIVAS das Urheberrecht in Griechenland dar; dieser Aufsatz ist zugleich als Sonderheft Nr. 34 erschienen. Er legt die einschlägigen Gesetze vor und gibt einen knappen und klaren Überblick über die Rechtsprechung. Einleitend weist er darauf hin, daß das Urheberrecht in Griechenland keineswegs populär ist und daß von den 12000 Rechtsanwälten und 600 Richtern nicht mehr als 40 mit dem Urheberrecht vertraut seien. Nur ein einziges systematisches Werk über das Urheberrecht, das «Geistige Eigentum» von T. IOANU und K. LYKIARDOPULOS sei im Jahre 1936 erschienen. (Das große urheberrechtliche Werk von GEORG KOUMANTOS (Athen 1967) ist wohl deshalb nicht erwähnt, weil das Manuskript schon vorher abgeschlossen war.) Aufschluß-

reich für die zunehmende Bedeutung des Urheberrechts ist der Umstand, daß von den 96 Urteilen der griechischen Gerichte 8 in der Zeit zwischen 1835–1920, 30 zwischen 1921–1951 und 58 zwischen 1951–1967 gefällt worden sind.

ROLF DÜNNWALD kritisiert den Begriff «ausübender Künstler». Zugleich läßt er ein echtes urheberrechtliches Schaffen nur in sehr eingeschränktem Umfang gelten, sogar bei den Regieleistungen. Auch ihn möchte ich fragen, ob er schon einmal versucht habe, vom geschriebenen Werk aus (Worte oder Noten) zum aufgeführten zu gelangen und ob er nicht von jedem großen Interpreten vernehme, wie viel dieser aus seinem Geist hinzufügen müsse, weil auch die ausgeklügeltste Notation nicht einfach zur «werkgetreuen» Aufführung hinleiten könne.

Von den weiteren Studien werden hier die mehr auf die innerdeutsche Situation bezogenen beiseite gelassen (G. GREIFFENHAGEN, Kunstfreiheit und Jugendarbeiterschutz; M. REHBINDER, Die Theaterfreudigkeit des Staatsapparats als Problem des Haushaltsrechts (Kritik an der freigebigen Verteilung von Gratiskarten zu Lasten des Theaterhaushalts); W. BRUHN, Das Problem des Vervielfältigens und Verbreitens in seiner Bedeutung für die Bibliotheken; B. PEINEMANN, Die Pflichten der Verwertungsgesellschaften gegenüber den Urhebern und Leistungsschutzberechtigten.) Diese Aufsätze regen aber auch das Durchdenken der parallelen Probleme in der Schweiz an.

Internationalrechtlich bedeutsam ist die Studie von G. GENTZ: Schutz von wissenschaftlichen und Erst-Ausgaben im musikalischen Bereich. Nach §§ 70, 71 UG wird die Ausgabe eines urheberrechtlich freien Werkes geschützt, wenn sie das Ergebnis wissenschaftlich sichtender Tätigkeit darstellt und sich wesentlich von den bisher bekannten Ausgaben unterscheidet, oder wenn das Werk vorher noch nicht erschienen ist (editio princeps). Es handelt sich nach dem UG um «verwandte Schutzrechte», die in der Doktrin auch als Leistungsschutzrechte bezeichnet werden.

Genz greift in diesem Zusammenhang die Diskussion wieder auf, die BGE 62 II, S. 249 b ausgelöst hatte (der Schallplattenentscheid, in dem das Bundesgericht aus URG Art. 4, Abs. 2, den Urheberrechtsschutz der Schallplattenfabrikanten abgeleitet hatte, weil er den Interpreten zustehe und diese ihre Rechte abtreten). Unser oberster Gerichtshof vertrat die Auffassung, das Assimilationsprinzip von RBUE Art. 2 (Inländerbehandlung) gebe den ausländischen Verbandsangehörigen das Recht, sich auf das schweizerische URG zu berufen, wenn dieses einer Leistung den urheberrechtlichen Schutz zugestehe, obgleich es sich nicht um ein Werk der Literatur und Kunst im Sinne der RBUE handle. HOFFMANN hatte dieser These zugestimmt. OSTERTAG trat ihr entgegen, weil die RBUE selber bestimme, was als Werk zu gelten habe. Nur wenn ein solches vorliege, sei der Urheberrechtsschutz nach inländischem Recht zu gewähren. GENTZ legt dar, daß OSTERTAGS Ansicht sich durchgesetzt und in Art. 5 Abs. 1 der Stockholmer Fassung der RBUE ihren Niederschlag gefunden habe.

Daraus zieht GENTZ den treffenden Schluß, daß in Deutschland der Urheberrechtsschutz für Werke zuzugestehen sei, die nach der RBUE als solche zu gelten haben, auch wenn sie nach deutschem UG bloß dem Leistungsschutz unterstehen (z. B. künstlerische Photographien), daß aber umgekehrt Leistungen vom Verbandschutz nicht erfaßt seien (so z. B. Erstausgaben), obgleich sie im UG Unterkunft gefunden haben. GENTZ untersucht sodann, wann eine Bearbeitung und wann eine «bloße» wissenschaftliche oder Erst-Ausgabe vorliege. Sein Aufsatz kann in diesem wenig erforschten Grenzgebiet des Urheber- und Leistungsschutzrechts wegleitend sein.

Daß auch die originellsten Ideen vom objektiven Geist vorbereitet sind (in der Luft liegen), und hernach von einem individuellen Geist oder von mehreren gleichzeitig auf-

gegriffen, präzisiert und mitgeteilt werden, beweist H.-H. SCHMIEDER mit «Geistige Schöpfung als Auswahl und Bekenntnis. Neue Thesen zum urheberrechtlichen Werkbegriff im Hinblick auf maschinelle Kunstprodukte». SCHMIEDER hat in einer Fußnote bemerkt, daß dieser Aufsatz vor dem Erscheinen des KUMMERSCHEN Buches und der ULMERSCHEN Rezension abgeschlossen gewesen sei. Er kommt zu folgenden Schutzvoraussetzungen:

- «1. Das Werk muß auf ästhetischem Gebiet objektiv neu sein (Originalität);
2. es muß als Kunstwerk im soziologischen Sinne nutzbar sein (Marktfähigkeit);
3. es muß auf persönlicher Urheberschaft beruhen, jedoch nicht notwendig im Sinne der individuellen Auswahl und Präsentation eines außerpersonalen (durch Zufall, Maschine usw. hervorgebrachten) Produkts (Individualität);
4. der Urheber muß sich zu seinem «Werk» als einem gelungenen, veröffentlichungsreifen oder sonst (z. B. im Wege weiterführender Interpretation) nutzbaren Erzeugnis subjektiv bekennen.»

KUMMER gesteht de lege ferenda einer Person, die eine von Ameisen angenagte Tannenzweig im Museum als Plastik ausstellt, sie somit als Kunstwerk auswählt, in Übereinstimmung mit der SCHMIEDERSCHEN These daran den Urheberrechtsschutz zu. Er verlangt aber nur die statistische Einmaligkeit. Diese Grundlage ist klarer und überzeugender als die Voraussetzungen, die SCHMIEDER anführt. Der Rezensent hat jedoch immer noch Mühe, die Auswahl als schutzbegründend anzuerkennen. Es handelt sich dabei nämlich nicht um die Qualifikation des Werkes, sondern um den Erwerb des Schutzes an einem an sich statistisch einmaligen Phänomen, also an einem Werk im KUMMERSCHEN Sinne. Die Frage lautet: steht das Urheberrecht nicht nur jenem zu, der das Werk entstehen ließ, sei es auch nur, daß er eine Maschine in Bewegung setzte, sondern auch jenem, der eine statistisch einmalige Form irgendwo gefunden und sie okkupiert hat? Verschafft ihm die Aneignung der körperlichen Sache zugleich die Befugnis, sie durch eine Erklärung dem Urheberrechtsschutz zu seinen Gunsten zu unterstellen? Die Antwort kann nicht sachimmanent gefunden werden. Sowohl die Maschine, die Werke produziert, wie der Spaziergänger, der eine bizarre Form findet, sind außerhalb des Vorstellungskreises, in dem die eigenpersönlichen Schöpfungen, die bis anhin als Kunstwerke galten, untergebracht waren. Außerhalb dieses Vorstellungskreises liegen aber auch die 8 Fettklumpen in den Ecken eines leeren Ausstellungsraumes, mit denen Professor BEUYS den Begriff Fett aus allen andern Zusammenhängen herauslöst und ihn zum Sinngebilde macht, das allein im Bewußtsein erscheinen soll. SCHMIEDERS Studie beweist erneut, wie sehr es not tut, daß die Urheberrechtler diese Probleme anpacken. Das, was heute zum Teil als Kunst gilt, zwingt sie dazu, daß sie sich auf diesem neuen Werkplatz einfinden und sich von den Subtilitäten ihrer Arkangelsprache trennen.

H. v. HARTLIEB, ein bekannter Spezialist im Gebiet des Filmrechts, greift die in Westdeutschland noch lange nicht abgeschlossene Diskussion über das Verhältnis der durch Art. 5 Abs. 3 GG garantierten Kunstfreiheit zum Sittengesetz auf.

HARTLIEB vertritt die Ansicht, daß im Sinne dieser Verfassungsbestimmung der Kunstbegriff festzulegen sei. Das allgemeine Wort «Kunst» und seine Verwendung im täglichen Leben bieten keinen verwendbaren Anhaltspunkt für die Definition. Er kommt zu einem qualifizierenden Kunstbegriff. Die typischen und spezifischen künstlerischen Ausdrucksformen bestehen nach seiner Ansicht «aus den drei Merkmalen der Phantasie, des Ästhetischen und der Qualität. Wo Phantasie, Ästhetisches und Qualität zusammenkom-

men, ist Kunst existent.» Als Interpret für den Kunstwerkcharakter könne nur der Kunstsachverständige in Frage kommen.

Der Begriff des Sittengesetzes im Sinne von Art. 2 Abs. 1 GG könne man dahingehend interpretieren, «daß darunter die von der Allgemeinheit der Staatsbürger als verbindliche, bindende und schutzwürdige Normen anerkannten Wertvorstellungen auf dem moralischen Gebiet zu verstehen sind» (Original z.T. Sperrdruck).

HARTLIEB legt überzeugend dar, daß es kein unwandelbares Sittengesetz gebe, daß im Gegenteil die Anschauungen rasch wechseln. Ihm ist auch darin zuzustimmen, daß der Künstler wie kein anderer Mensch befähigt ist, Zukünftiges vorwegzunehmen und Kommendes zu konzipieren. Das gilt auch für das Gebiet der sittlichen Anschauungen. Er stellt die berechtigte Frage: «Wie kann die Kunst noch durch Provozieren und Schockieren den Bruch mit Tabus und Konventionen unterstützen, wenn sie das Sittengesetz als den Hort solcher Konventionen und Tabus zur Schranke hat?» Und er kommt zum Ergebnis: «Man sollte den dialektischen Prozeß zwischen Sittengesetz und Kunstfreiheit als dem Bewahrenden und dem Vorantreibenden dem freien Spiel der Kräfte und nicht der Reglementierung durch Verbote künstlerischer Äußerungen überlassen.» «Der dialektische Prozeß kann als ein Prozeß zwischen dem demokratischen Majoritätsprinzip und dem rechtsstaatlichen Minoritätenschutz im Rahmen der freiheitlichen Grundordnung gesehen werden.» «Hier wird eine schöpferische Unruhe einer weitgehend etablierten und konformistischen Gesellschaft entgegengesetzt, die dadurch ein gesundes Gleichgewicht finden kann.» (Originale z.T. Sperrdruck).

HARTLIEBS Postulate sind in der Schweiz vor allem im Zusammenhang mit der Filmzensur, aber auch sonst bei der Beurteilung der Zulässigkeit von Werken der Literatur und Kunst von Bedeutung. Es wäre zu wünschen, daß die Behörden (administrative und richterliche) sich von ihm überzeugen ließen. Fragwürdig ist seine Definition des Kunstwerks. Die Phantasie führt aus dem schon Bestehenden hinaus. Ästhetisch ist jegliche Form, die unmittelbar sinnlich wahrgenommen wird. Das Ergebnis einer aus der Phantasie stammenden Form ist deren Originalität, oder noch objektiver ausgedrückt, deren statistische Einmaligkeit. Für eine zusätzliche Qualität bleibt dabei kein Raum, es sei denn, daß etwas über die Form Hinausweisendes, der Gedankeninhalt, hinzugenommen würde. Aber gerade die Reflexion ist nicht das zentrale Anliegen eines Kunstwerks. Sie kann als sekundäre Folge angeregt sein. Das Abstellen auf die Form darf aber nicht zur Meinung verleiten, es handle sich um einen reinen «Ästhetizismus» im Sinne des Gefälligen. Ohne hier weiter auszugreifen, ist auf NICOLAI HARTMANN'S Schichtenlehre zu verweisen. In der sinnlich unmittelbar wahrgenommenen (der ästhetischen) Schicht erscheinen auch die tieferen. Sie allein rechtfertigen, von einer höheren Qualität zu sprechen. Doch ist es zweifelhaft, daß HARTLIEB dies meinte und eine rein spielerisch-ästhetische Form ausschließen wollte.

Seine kleine Studie sagt mehr als manches dicke Buch.

A. Troller

Internationale Gesellschaft für Urheberrecht E.V. Schriftenreihe, Bd. 41.

Verlag Franz Vahlen GmbH, Berlin und Frankfurt a.M. 1968.

E. Schulze: *Die urheberrechtliche Wende in der Sowjetunion.*

V. Kostić: *Das neue jugoslawische Urheberrechtsgesetz*, 48 S.

SCHULZE nimmt das am 17. November 1967 in Budapest zwischen der Volksrepublik Ungarn und der Union der Sozialistischen Sowjet-Republiken unterzeichnete Abkommen

zum Anlaß – der Text ist abgedruckt –, um auf die Bedeutung dieses ersten sowjet-russischen bilateralen Staatsvertrages im Gebiet des Urheberrechts hinzuweisen. Er entnimmt ihm eine Aussage in positiver und in negativer Hinsicht: Positiv ist der erste Schritt zu einem internationalen Abkommen; negativ ist diese Tatsache zu werten, weil daraus hervorgeht, daß die Sowjetunion vorläufig nicht gewillt ist, den multilateralen Staatsverträgen (RBUe oder WUA) beizutreten. Der Vertragstext und SCHULZES kurze Erläuterung sind deutsch, französisch und englisch wiedergegeben.

KOSTIĆ orientiert in deutscher und serbischer Sprache über das neue jugoslawische Urheberrechtsgesetz. Er wertet es als einen Schritt auf das Ziel hin, daß die geistig Schaffenden in der Lage wären, ihre Selbstbestimmungsrechte, die ihnen die jugoslawische Verfassung garantiere, in vollem Umfang zu verwirklichen. Er hebt als wichtige Änderungen hervor die Bestimmungen über:

- a) das kinematographische Werk (Berechtigt sind die schöpferisch Tätigen; es gibt keine Zwangsabtretung an den Hersteller);
- b) die Autorenverträge;
- c) den Tarif für öffentliche Aufführungen von literarischen und musikalischen Werken;
- d) Einführung des «domaine public payant» (Abgabe für die Benutzung von urheberrechtlich freien Werken);
- e) die praktische Durchführung des Urheberrechtsschutzes.

KOSTIĆ erläutert kurz die einschlägigen Regelungen.

A. Troller

Dittrich Robert: Das österreichische Verlagsrecht. Eine systematische Darstellung samt den einschlägigen Vorschriften. Wien 1969 (Manzsche Verlags- und Universitätsbuchhandlung) XV, 5 Seiten. Broschiert S 425.—; Ganzleinen S 458.—

Eine systematische deutschsprachige Darstellung des Verlagsrechts fehlte. Die Kenntnisse mußten entweder den Werken über das Urheberrecht, die das Verlagsrecht als Teilgebiet darstellen, oder dem Kommentar von Bappert-Mannz (1952) oder schließlich Monographien über Spezialprobleme entnommen werden.

Obgleich DITTRICHS Werk sich auf die österreichische Rechtslage bezieht, ist es trotzdem auch für das Erfassen des deutschen und schweizerischen Verlagsrechts von grundlegender Bedeutung. Das deutsche und schweizerische Schrifttum ist, soweit dies der Praxis dient, berücksichtigt.

DITTRICH hat die Interessenlagen der Beteiligten gründlich und bis in alle Verästelungen durchdacht, dargestellt und daraus die Schlüsse gezogen. Dabei geht er von folgender aufschlußreichen und m.W. erstmals von ihm so deutlich angezeigten Grundlage aus:

«Der Verlagsvertrag ist ferner ein *vollkommen zweiseitig verbindlicher* (gegenseitiger) *Vertrag*. Er weicht aber von der Lagerung des normalen Synallagmas hinsichtlich des in ihm wirksamen Interesses erheblich ab. Im Normalfall, beim Kauf etwa, übernimmt jeder Vertragsteil die ihm obliegende Verpflichtung nur, weil er so die Verpflichtung des anderen Vertragspartners erlangen kann. Die eigene Pflicht, als solche betrachtet, ist ihm unwillkommen, nur die Aussicht auf Gegenleistung macht sie ihm annehmbar. Beim Verlagsvertrag dagegen hat jeder Vertragsteil nicht nur an der Leistung des andern Vertragspartners, sondern auch an der eigenen vertraglichen Tätigkeit ein unmittelbares Interesse.»

DITTRICH lehnt es aber ab, den Verlagsvertrag wegen dieser Verknüpfung als Gesellschaftsvertrag anzuerkennen, weil der gemeinschaftliche Zweck fehle: Der Verlagsgeber bezwecke die Vervielfältigung und Verbreitung des Werkes, der Verleger strebe nach Gewinn (S. 10).

So klar lassen sich die Ziele nicht trennen, was DITTRICH denn auch selber sagt. Der Verleger setzt sich nicht selten für ein Werk ein, weil er seine Verbreitung wünscht, selbst wenn er nur wenig oder gar keinen Gewinn erhofft; der Autor erhofft meistens ebenfalls etwelche Erträgnisse. Doch trifft es zu, daß von einem gemeinsamen Ziel und insbesondere auch von gemeinsamen Mitteln keine Rede sein kann. Trotzdem betont DITTRICH – auch das mit Recht –, daß der Verlagsvertrag ein besonderes persönliches Vertrauensverhältnis begründe (S. 22).

Diese Feststellungen begleiten den Autor durch das ganze Werk hindurch. Sie geben ihm die Grundlage für die Entwicklung seiner Thesen. Es ist erstaunlich, daß er als hoher Staatsbeamter (Ministerialrat im Bundesministerium für Justiz) und Dozent (Honorarprofessor an der Universität Wien) das Verlagsverhältnis in allen praktischen Details kennen kann. Der Theoretiker und der Praktiker haben es nun mit einem Mal viel leichter, wenn sie den Verlagsvertrag erklären und in diesem Gebiet Rat erteilen wollen.

Von all dem Wissenswerten seien nur zwei Beispiele herausgehoben: eine grundsätzliche und eine rechnerische Aussage:

Der Verleger könne, wenn er ein erst noch zu schaffendes Werk in Verlag nimmt, nie eine bestimmte künstlerische oder wissenschaftliche Qualität verlangen; er trage daher in solchen Fällen ein nicht zu unterschätzendes Risiko (S. 71).

S. 208f. weist DITTRICH nach, daß die prozentuale Erhöhung des Honorars des Verlagsgebers den Ladenpreis nicht nur um die dem Autor zugestandenen Prozente belaste, sondern um weit mehr. Die Erhöhung des Ladenpreises betrage bei Erhöhung des Honorars von 10% auf 15% bei 25% Rabatt 16,8%, bei 30% Rabatt 18,9% und bei 35% Rabatt 21,5%.

Zahlreiche andere, für den Nichteingeweihten überraschende Auskünfte sind zu finden.

Zweifel hat der Schreibende, ob DITTRICH dem Verleger Änderungen, insbesondere Kürzungen, nicht zu großzügig gestatte (S. 105 ff.). Gerade bei Zeitungsartikeln können Kürzungen den Sinn entscheidend beeinflussen, weil ja ohnehin nur das Allernotwendigste gesagt werden soll. Kürzungen haben daher keineswegs nur Bedeutung im Zusammenhang mit dem Zeilenhonorar (S. 107). Sie und alle anderen Änderungen sollten nur dann geduldet sein, wenn der Autor seine Zustimmung gegeben hatte oder zum vornherein damit rechnen mußte.

DITTRICH hat im Abschnitt über das Wesen des Werkes als «eigentümliche geistige Schöpfung» im Sinne des österreichischen Urheberrechts den Kammerschen Werkbegriff (statistisch einmaliges Werk) gründlich bedacht. Er sagt vom österreichischen Werkbegriff, der sich mit jenem der bisherigen deutschen und schweizerischen Praxis und Lehre deckt:

«Unser UrhG. geht demnach ohne Zweifel von folgender rechtsphilosophischer Auffassung aus: Jeder Mensch, jeder menschliche Geist ist eine Individualität; keiner gleicht dem anderen. Was nun der Schöpfer eines Werkes aus seinem individuellen Geist, aus seinen individuellen Anlagen und Fähigkeiten über das Vorgefundene hinaus beigetragen hat, macht das «*Eigentümliche*» im Sinne des Werkbegriffes aus.» (S. 34.)

DITTRICH schließt daher Zufallsergebnisse und aleatorische Computerwerke vom Schutz aus, indem er sagt:

«Die hier vertretene Auffassung bürdet demjenigen, der ein Ergebnis menschlichen Schaffens auf eine dem Urheber vorbehaltene Art und Weise zu benützen gewillt ist, die – in der Praxis kaum oder überhaupt nicht mögliche – Prüfung auf (vgl. Kummer S. 40), wie das Ergebnis menschlichen Schaffens entstanden ist. Diese Konsequenz ist aber im Hinblick auf den unserem UrhG. zugrunde liegenden rechtsphilosophischen Grundgedanken nicht vermeidbar.» (S. 35 N. 14.)

Damit gibt DITTRICH zu, daß in der Praxis das «Eigentümliche» als Verbindung zu einer bestimmten Person nicht beweisbar ist. Dann taugt es aber auch nicht als Unterscheidungskriterium. Nachdem diese Erkenntnis an den Tag gekommen ist, bleibt nichts anderes mehr übrig, als die KUMMERSche «statistische Einmaligkeit» oder anders gesagt «die Individualität der erscheinenden Form» als entscheidendes Wesensmerkmal des Werkes anzuerkennen. Es ist besser, sogar Computererzeugnisse zu schützen, als den Urhebern den unmöglichen Beweis aufzubürden, daß das Werk den Stempel ihrer Individualität trage. Auch bis anhin hat de facto stets die statistische Einmaligkeit den Ausschlag gegeben. Man gab sich darüber nur deshalb keine Rechenschaft, weil Zufallsprodukte oder gar von Maschinen aleatorisch produzierte Erzeugnisse noch nicht als Kunstwerke erschienen waren.

DITTRICH hat den Schreibenden mißverstanden, wenn er meint (S. 45, N. 70), dieser habe in seinem Aufsatz «Urheberrecht und Ontologie» die Auffassung vertreten, der Schutz sei um so stärker, je weniger originell die Mitteilungsform sei. Der Schreibende stellte dies für jenen Fall fest, daß die geistige Leistung (technische oder wissenschaftliche) als schutzbegründend anerkannt werde, was er ablehnte. Wenn die Mitteilungsform durch den geistigen Gehalt zwingend gegeben ist, dann läßt sie keine Wahl zu, und die Aussage über den geistigen Gehalt ist mit der Mitteilungsform jenem vorbehalten, der die Erkenntnis als erster in Zahlen, Formeln oder Zeichnungen festgelegt hat.

Der Schreibende kann DITTRICH auch darin nicht zustimmen, daß zwischen den Auffassungen von KUMMER und ULMER «kein so großer und unüberbrückbarer Unterschied» bestehe, «wie dies ihre unterschiedlichen Formulierungen vorerst annehmen lassen.» Der KUMMERSche Werkbegriff ist aus dem Phänomen Werk abgeleitet. ULMER hingegen entscheidet im Hinblick auf die geistige Leistung, die er mit Hilfe einer äußeren Form im Schutzbereich unterbringen will. Er gesteht den Schutz dem geistig Schaffenden zu, auch wenn die Form als solche nicht statistisch einmalig ist (technische Zeichnungen, Tabellen), wobei sich dann Widersprüche ergeben. KUMMER hingegen löst den Schutz vom geistigen Schaffen ab. Das statistisch einmalige Ergebnis irgend eines Erzeugungsprozesses soll unter Schutz stehen.

Hingegen ist der Schreibende mit DITTRICH darin einig (S. 50, N. 98), daß es (im Gegensatz zu KUMMER) nicht darauf ankommen kann, ob jemand eine Erscheinung als Werk deklariere oder nicht.

Diese Auseinandersetzung mit DITTRICH betrifft einen dogmatisch und urheberrechtlich praktisch wichtigen Teil seines Werkes. Diese Überlegungen beeinflussen jedoch gerade den Verlagsvertrag am wenigsten. Nur wenn Computergedichte oder Computermusik Verlagsobjekte sein sollten, wären sie nach KUMMER, nicht aber nach DITTRICH als Werke anzuerkennen. Es ist aber ein großes Verdienst unseres Autors, daß er dieser Diskussion nicht ausgewichen ist.

A. Troller