

BBLP
MEYER LUSTENBERGER
Postfach
CH-8029 Zürich

Standort: 663

Klassifikation: 86

**Schweizerische Mitteilungen über
Gewerblichen Rechtsschutz
und Urheberrecht**



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

**Heft 1 1971 Fascicule 1
Mai**

Inhaltsverzeichnis

Rapport annuel

PIERRE JEAN POINTET, Zürich	3
---------------------------------------	---

Schweizerische Rechtsprechung

THOMAS RÜEDE, Zürich (Mitarbeiter JAQUES GUYET, Genf)

I. Patentrecht	28
II. Markenrecht	45
III. Wettbewerbsrecht	59

Internationale Abkommen auf dem Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes und des Urheberrechts

98

Buchbesprechungen

101

Personelles

104

**Schweizerische Mitteilungen über
Gewerblichen Rechtsschutz
und Urheberrecht**



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

**Heft 2 1971 Fascicule 2
November**

Inhaltsverzeichnis

<i>Le contrat de licence de brevet dans l'actuelle jurisprudence du Tribunal fédéral</i>	
EDOUARD PETITPIERRE, Lausanne	107
<i>Einige Betrachtungen zum neuen indischen Patentgesetz</i>	
E. JUCKER und B. A. YORKE, Basel	117
<i>Schweizerische Rechtsprechung</i>	
THOMAS RÜEDE, Zürich (Mitarbeiter JACQUES GUYET, Genève)	
I. Patentrecht	123
II. Markenrecht	167
III. Wettbewerbsrecht	215
IV. Urheberrecht	225
<i>Internationale Abkommen auf dem Gebiet des Gewerblichen Rechtsschutzes</i>	249
<i>Buchbesprechungen.</i>	251

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 1^{er} avril 1971, à Zurich

Sommaire

	page
Affaires internes	3
Les réunions de Munich, de Madrid et de Leningrad du Conseil des présidents . .	6
Le Comité exécutif de Madrid	6
Les Bureaux internationaux réunis pour la protection de la propriété intellectuelle	9
Revision de l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des	11
marques	11
Traité de coopération en matière de brevets	
Le projet de Convention instituant un système européen de délivrance des brevets	13
Projet d'Arrangement de Strasbourg concernant la classification internationale des	
brevets	18
La protection des indications de provenance	21
Revision totale de la loi sur les marques	23
Le Bureau fédéral de la propriété intellectuelle	23
Conclusions	24

Affaires internes

Le *Comité* du Groupe suisse s'est réuni durant le dernier exercice à deux reprises: une première fois le 17 février 1971 à Neuchâtel, pour examiner en particulier les divers problèmes que posent le projet de Convention établissant un système européen de délivrance des brevets, ainsi que le projet de revision de l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques, puis une seconde fois, ce matin même, afin de régler diverses affaires administratives.

Nous avons eu, au cours des douze derniers mois, une *séance de travail*, le 15 septembre 1970 à Neuchâtel, afin d'examiner les résultats des travaux des groupes de travail *Protection des modèles d'utilité et petites inventions*, présidé par le Prof. E. MARTIN-ACHARD, et *Dispositions de la Convention de Paris concernant la concurrence déloyale*, présidé par M^e J. GUYET.

Le projet de résolution présenté par le premier groupe de travail soulevait la question de principe de l'opportunité de prévoir une *protection des «petites inventions»*, c'est-à-dire des inventions ayant un «niveau» plus faible que celui qui est actuellement exigé par la jurisprudence du Tribunal fédéral.

Donnant suite à la réserve formulée par l'industrie chimique, l'Assemblée accepta le principe de la protection, mais seulement pour les inventions pouvant être représentées par un modèle. Le Groupe de travail a par conséquent été invité à poursuivre ses travaux et à mettre au point de nouvelles propositions.

La décision prise à Neuchâtel équivaut en fait à l'abandon de l'idée d'une protection générale des «petites inventions» et à la reprise de la première proposition – pour laquelle du reste le groupe de travail présidé par le Prof. E. MARTIN-ACHARD avait été constitué – visant à examiner l'opportunité d'élaborer une loi sur la *protection des modèles d'utilité*.

Etant donné que des lois sur les modèles d'utilité existent déjà dans un certain nombre de pays et en particulier en République fédérale d'Allemagne, il sera vraisemblablement plus facile d'aboutir à des résultats concrets en recommandant l'adoption en Suisse d'une telle loi qu'en voulant créer une protection nouvelle pour les inventions comprises sous la notion de «petites inventions», terme qu'il serait bien difficile de définir dans un texte légal.

En ce qui concerne les conclusions du rapport présenté à Neuchâtel par le second groupe de travail qui s'est occupé de la *concurrence déloyale*, elles ont été adoptées par l'Assemblée et peuvent être résumées ainsi : il serait certes utile de pouvoir donner une solution aux conflits de loi en matière civile, mais cela est actuellement irréalisable ; la question continuera d'être tranchée par les législations nationales. D'autre part, la réglementation de la concurrence n'appartient pas au domaine de la Convention de Paris et une réglementation internationale paraît prématurée. Quant aux actes de concurrence déloyale visés par l'art. 10^{bis} de la Convention de Paris, il n'y a pas lieu, pour le moment du moins, d'y ajouter l'acte déloyal commis par un non-concurrent et la violation de secrets de fabrication ou de commerce.

En revanche, le texte actuel de l'art. 10^{bis} pourrait être amélioré. Tout d'abord en supprimant les mots « en matière industrielle ou commerciale » qui se trouvent à différents endroits, afin d'élargir le domaine entrant en considération et d'y englober par exemple les professions libérales. Ensuite, en remplaçant les mots « allégations fausses » par « allégations inexactes, fallacieuses ou inutilement blessantes » et en ajoutant à l'énumération des faits qui devront être interdits les indications ou allégations susceptibles d'induire en erreur « sur la nature ou les caractéristiques des services » et « sur l'établissement ou l'activité d'un concurrent ».

Enfin, l'Assemblée a également décidé qu'il conviendrait d'ajouter à l'art. 10^{bis} une disposition en vue de la protection du « know how ».

La Commission présidée par M^e J. GUYET a été chargée de poursuivre ses travaux et de mettre au point un projet de modification de l'art. 10^{bis} de la Convention de Paris, en tenant compte des décisions de l'Assemblée.

C'est à l'occasion de l'Assemblée générale du 18 mars 1970 que nous avons adopté les derniers rapports du Groupe suisse pour le Comité exécutif de Madrid. Ces rapports, ainsi que ceux que nous avons déjà approuvés lors de la séance de travail tenue à Berne le 2 mars 1970, ont été publiés (cf. Annuaire 1970, p. 129ss).

Nous avons également, lors de la dernière assemblée générale, pris position à l'égard du *brevet européen* et du *Plan PCT* sur la base d'un rapport établi par le groupe de travail présidé par M. CHRISTIAN SORDET.

Nous aurons, aujourd'hui même, à nous prononcer sur le rapport établi par M. DENIS MADAY, qui préside le Groupe de travail chargé d'examiner les questions que pose la *révision de l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques*.

La « *Revue suisse de la propriété industrielle et du droit d'auteur* » a paru comme de coutume en deux numéros. Tout en remerciant les membres du Comité de rédaction et en particulier son président, M. PETER RENFER, je dois attirer votre attention sur la charge financière très lourde que cette publication entraîne pour notre association. Les frais d'impression ont augmenté dans une telle mesure ces dernières années que l'existence même de la Revue se trouve compromise. Si jusqu'ici elle a pu continuer de paraître, c'est grâce à la générosité d'un certain nombre d'entreprises qui nous ont fait parvenir une contribution annuelle spéciale. Je tiens à leur exprimer notre plus vive reconnaissance et souhaite que d'autres suivent cet exemple.

Notre association, avec 289 membres, reste l'un des groupes les plus importants de l'AIPPI.

Les réunions de Munich, de Madrid et de Léninegrad du Conseil des présidents

La réunion de *Munich* (23–26 mars 1970) du Conseil des Présidents a été consacrée avant tout au droit européen des brevets. Elle a mis au point les instructions à donner aux représentants de l'AIPPI qui devaient participer les 21 et 22 avril 1970 à Luxembourg à la troisième session de la Conférence intergouvernementale pour l'institution d'un système de délivrance des brevets.

Le Conseil a en outre repris l'examen de la révision de l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques de fabrique et de commerce. Enfin, il a procédé à un premier examen du texte des nouveaux règlements de l'AIPPI, devenus nécessaires à la suite de la révision des status décidée par le Congrès de Venise de 1969 (le texte des nouveaux statuts a été publié dans: *Annuaire 1969 II* p.3ss. et le compte-rendu de la réunion de Munich a paru dans: *Annuaire 1970*, p.85ss.).

Le Conseil des présidents s'est réuni une seconde fois durant l'année écoulée, le 24 octobre 1970, à l'occasion du Comité exécutif de *Madrid*. Il a pris connaissance du rapport qui lui a été présenté par notre membre, M. CHRISTIAN SORDET, en sa qualité de rapporteur du Groupe de travail de l'AIPPI chargé de suivre les développements du projet de Convention établissant une procédure européenne de délivrance des brevets.

Le Conseil a en outre décidé que la question de la révision de l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques serait à nouveau examinée à la prochaine réunion du Conseil des présidents qui se tiendra à *Léninegrad* du 24 au 26 mai 1971. Ce sera la première fois dans l'histoire de l'AIPPI qu'un de ses organes siègera en URSS.

Le comité exécutif de Madrid

Toutes les questions traitées par le Comité exécutif qui s'est réuni à Madrid du 18 au 23 octobre 1970 ont fait l'objet de rapports des groupes nationaux publiés dans l'*Annuaire de l'AIPPI 1970*, ainsi que d'un rapport de synthèse du rapporteur général, M^e PAUL MATHÉLY, que tous les membres de notre association ont reçu. D'autre part, le procès-verbal des délibérations et les décisions prises figurent dans l'*Annuaire 1971 (I p.53ss.)*. Je peux par conséquent me borner à résumer les principaux résultats des travaux de Madrid.

La résolution du Congrès de Venise relative à la *protection du nom commercial* (question 41) a été complétée et remaniée. Il est proposé que l'art. 8 de la Convention de Paris soit modifié afin que le nom commercial soit protégé dans tous les pays de l'Union sans obligation de dépôt ou d'enregistrement, qu'il fasse ou non partie d'une marque. La résolution demande ensuite que les législations nationales prévoient la protection en tant que nom commercial du nom patronymique, d'une dénomination de fantaisie, d'une désignation de l'objet de l'entreprise, d'un élément caractéristique ou d'une abréviation du nom commercial ou encore d'un emblème ou de tout autre moyen d'individualisation de l'entreprise. Le nom commercial doit faire l'objet d'un droit exclusif qui peut être obtenu par l'enregistrement, par l'usage ou par une notoriété suffisante. Le nom commercial d'une grande réputation (de haute renommée) doit être protégé contre tout emploi ou enregistrement par un tiers, même pour désigner des entreprises ayant des buts différents, lorsque le public pourrait être induit en erreur ou que cet usage ou cet enregistrement causerait un préjudice au titulaire du nom commercial. Notre association peut sans aucun doute souscrire entièrement à la résolution adoptée à Madrid.

Le Comité exécutif de Madrid a décidé de poursuivre l'étude de la question relative au *certificat d'auteur d'invention*, sur la base du rapport établi par le Groupe soviétique (Annuaire 1970, p. 215).

Après avoir pris connaissance du rapport (cf. Annuaire 1971 I p. 69ss.) présenté par M. O'FARRELL (Argentine), le Comité exécutif a décidé de continuer l'étude de la question de la *propriété industrielle dans les pays en voie de développement* et de présenter un nouveau rapport à l'une des prochaines réunions du Conseil des présidents, après avoir pris contact avec l'OMPI et l'ONU et en tenant compte — rendant par là hommage à l'excellent travail de notre membre, M. GEORGES GANSSER — du rapport du Groupe suisse.

La question de l'*application des art. 2 et 15 de la Convention de Paris* a trouvé une solution à Madrid. Le Comité exécutif a en effet adopté une brève résolution qui prévoit que tout ressortissant d'un pays de l'Union doit jouir dans tout autre pays unioniste des avantages accordés aux nationaux dans leur propre pays, non seulement par la loi nationale, mais aussi par les arrangements internationaux. Le Comité exécutif s'est donc prononcé en faveur d'une application aussi libérale que possible du principe de l'assimilation de l'étranger au national inscrit à l'art. 2 de la Convention.

A la suite d'une vive et longue discussion, le Comité exécutif a décidé de mettre à l'ordre du jour de la prochaine Assemblée générale qui se tiendra à l'occasion du Congrès de Mexico en 1972 une proposition de modification

de l'art. X des Statuts, tendant à l'*adjonction de l'espagnol comme langue de travail* pouvant être utilisé dans les débats des séances plénières de l'Assemblée générale, du Congrès et du Comité exécutif. Même si l'application de cette décision doit entraîner des frais supplémentaires d'interprétation, elle me paraît judicieuse. L'AIPPI n'a en effet aucun intérêt à travailler en vase clos. Notre existence ne se justifie que si nous prenons les mesures nécessaires pour faire connaître nos idées et si nous cherchons à convaincre les milieux qui doutent encore de l'opportunité d'une protection efficace des droits de propriété industrielle. La proposition soumise au Congrès, qui ne prévoit l'usage de la langue espagnol que lors des débats et non pas pour les documents n'est qu'un petit pas dans cette voie.

L'*application de la Convention internationale pour la protection des obtentions végétales* (de 1961) a fait l'objet d'une résolution du Comité exécutif, lequel exprime ses craintes quant à l'art. 13 ch. 9. Il semble en effet que cet article ait été interprété en ce sens que le producteur ou le vendeur d'une nouvelle variété n'est autorisé à ajouter une marque à la dénomination d'une variété que si cette marque est utilisée pour une classe de variétés produites par lui. Or, toute interdiction d'usage d'une marque pour une seule variété contreviendrait à l'art. 7 de la Convention de Paris, dans tous les pays où l'usage d'une marque ou l'intention d'usage constitue une condition première de la validité de l'enregistrement. Le Comité exécutif a donc jugé opportun d'attirer l'attention du Conseil de l'Union pour la protection des obtentions végétales sur ce point et quelques autres encore.

La question de la *revision de l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques*, qui présente une importance toute particulière pour notre pays, désireux de sauvegarder les avantages résultant d'un texte qui a fait ses preuves, a également été examinée à Madrid. Le Comité exécutif, dans sa résolution, a tout d'abord décidé de continuer l'étude du problème de l'indépendance de l'enregistrement international par rapport à l'enregistrement au pays d'origine. Ensuite, il s'est prononcé sur les points suivants, acceptés à la majorité : limitation territoriale obligatoire, paiement d'une taxe pour chaque classe, pas de transmission de certains documents par les BIRPI aux administrations nationales ni d'obligation pour eux de requérir de tels documents comme condition de l'enregistrement international. Maintien du délai d'un an pour indiquer les motifs du refus de protection, le délai devant toutefois commencer à courir non de la date du dépôt international, comme cela est le cas actuellement, mais à partir de la publication dudit enregistrement international. Le Comité exécutif unanime a d'autre part émis un avis favorable quant à l'emploi de l'anglais comme deuxième langue de travail.

En ce qui concerne le «*know how*», le Comité exécutif a décidé de poursuivre l'étude de la question sur la base du rapport de la Commission de travail réunie à Madrid et des observations présentées en séance plénière du Comité exécutif (cf. Annuaire 1971 I p. 43ss.). La discussion préliminaire a permis de constater combien une entente est difficile, étant donné que la notion du «*know how*» varie d'un pays à l'autre et que sa caractéristique est le secret. Deux méthodes ont cependant été envisagées pour la protection du «*know how*» : l'adjonction d'un nouvel article ou l'adjonction d'une nouvelle disposition au § 3 de l'art. 10^{bis} de la Convention de Paris. Il a en outre été relevé que le «*know how*» ou «*savoir-faire technique*» a une valeur marchande et peut être concédé sous forme de licence, qu'il n'a pas nécessairement besoin d'être matérialisé sous des formes tangibles et qu'il peut porter aussi bien sur des objets brevetables que non brevetables.

Enfin, le Comité exécutif a décidé de supprimer la question relative aux *effets de la territorialité des droits de marque en cas d'importation non autorisée de produits*. Étant donné les divergences de vues sur cette question, considérée par certains comme relevant tout autant du domaine de la concurrence que du droit des marques, aucun accord ne pouvait raisonnablement être envisagé.

Enfin, le Comité exécutif a décidé d'inscrire à l'ordre du jour du *Congrès de Mexico* (12-18 novembre 1972) les questions non réglées à Madrid. (En ce qui concerne l'orientation de travail pour le Congrès de Mexico, cf. Annuaire 1971 I p. 79ss.).

En dehors des séances de travail, les membres du Comité exécutif ont eu l'occasion de se retrouver lors de diverses manifestations organisées par le Groupe espagnol, qui, par son président et M^{me} de Elzaburu en tout premier, n'avait rien négligé pour assurer le succès de la réunion ; nous l'en remercions encore bien sincèrement.

Les Bureaux internationaux réunis pour la protection de la propriété intellectuelle

Au 1^{er} janvier 1971, l'*Union de Paris* comptait, comme à la même époque de l'année précédente, 78 Etats, dont 15 liés par l'Acte de Stockholm de 1967, entré en vigueur le 26 avril 1970, 39 par l'Acte de Lisbonne de 1958, 21 par l'Acte de Londres de 1934 et 3 par l'Acte de La Haye de 1925.

Aucune modification n'est intervenue en 1970 en ce qui concerne les Etats membres des unions particulières de *Madrid* (indications de proves

nance et enregistrement des marques), de *La Haye* (dessins et modèles industriels), de *Nice* (classification internationale des produits et des services aux fins de l'enregistrement des marques) et de *Lisbonne* (appellation d'origine).

En ce qui concerne l'Arrangement de Madrid relatif à l'enregistrement international des marques, le Maroc a toutefois ratifié le texte de Nice de 1957, de sorte que seul le Vietnam est encore lié au texte de Londres de 1934.

Quant à l'Arrangement de *Lugano* de 1969 instituant une classification internationale des dessins et modèles, il n'est pas encore entré en vigueur. Au cours de 1970, la Suède et la Tchécoslovaquie l'ont ratifié et l'Irlande y a adhéré.

La *Convention instituant l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI)*, signée à Stockholm le 14 juillet 1967, est entrée en vigueur le 26 avril 1970. Au 1^{er} janvier 1971, 22 Etats, dont la Suisse, avaient ratifié cette convention ou y avaient adhéré.

C'est dans le cadre de l'OMPI qu'après plusieurs années de travaux préparatoires effectués par les BIRPI et des comités d'experts gouvernementaux, un *Traité de coopération en matière de brevets (PCT)* a été adopté par une Conférence diplomatique tenue à Washington (E.-U.) du 25 mai au 19 juin 1970.

De même que les années précédentes, les *Bureaux internationaux réunis pour la protection de la propriété intellectuelle (BIRPI)* ont déployé une intense activité en faveur de la protection de la propriété intellectuelle.

Depuis l'entrée en vigueur de l'OMPI, ces Bureaux agissent en étroite collaboration avec le Bureau de cette nouvelle organisation. Du reste, le directeur des BIRPI, le Prof. G. H. C. BODENHAUSEN, a été nommé Directeur général de l'OMPI et MM. ARPAD BOGSCH et JOSEPH VOYAME, Premier et Second vice-directeurs généraux, tous trois conservant naturellement leurs fonctions aux BIRPI. Je les félicite bien sincèrement de la nouvelle marque d'estime dont ils ont été l'objet et je saisis l'occasion de les remercier pour leur inlassable et fructueuse activité.

Après avoir fait paraître au cours de ces dernières années une loi-type en matière de marques et une loi-type en matière de brevets, les BIRPI/OMPI ont publié à fin décembre 1970 une «*loi-type pour les pays en voie de développement concernant les dessins et modèles industriels*» ainsi qu'un commentaire. On ne peut qu'espérer que les pays en voie de développement s'inspireront de ces textes pour légiférer.

A l'intention de ces pays, de nombreux *stages* ont été à nouveau organisés dans des pays membres de la Convention de Paris — et aussi en Suisse — afin

de donner l'occasion à de jeunes fonctionnaires des offices nationaux de propriété industrielle de compléter leurs connaissances et leurs expériences pratiques.

Revision de l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques

J'avais passé en revue dans mon rapport de l'année dernière (Revue suisse de la propriété industrielle et du droit d'auteur 1970, fasc. 1, p. 16) les diverses propositions de modifications de l'*Arrangement de Madrid*. J'avais relevé à cette occasion qu'une certaine réserve s'imposait à l'égard de ces modifications. L'Arrangement en effet, malgré ses imperfections, fonctionne à la satisfaction des milieux et des pays intéressés. On ne doit donc pas, sous le seul prétexte de nouvelles adhésions éventuelles, modifier des dispositions qui ont fait leurs preuves.

Cette idée paraît aujourd'hui admise. C'est ainsi qu'à l'occasion des réunions organisées à Genève en février 1971 par les BIRPI, ces derniers ont laissé entendre qu'en ce qui concerne les propositions de modifications importantes de l'Arrangement de Madrid et compte tenu de l'avis des milieux intéressés, leur intention était de publier prochainement un avant-projet de nouvelle convention indépendante de l'Arrangement de Madrid.

Cette proposition me paraît heureuse. Lorsque la nouvelle convention aura été élaborée, chaque pays pourra juger en connaissance de cause de son intérêt à y adhérer. L'Arrangement de Madrid subsistera dans sa forme actuelle, compte tenu des améliorations qui pourront y être apportées.

Traité de coopération en matière de brevets

Après quatre ans de travaux préparatoires, le Plan PCT des BIRPI a pu être réalisé. Un *Traité de coopération en matière de brevets* a en effet été adopté au cours d'une Conférence diplomatique qui s'est tenue à Washington du 25 mai au 19 juin 1970 et à laquelle 77 Etats, dont 55 Etats membres de l'Union pour la protection de la propriété industrielle (Union de Paris), y compris la Suisse, ainsi que onze organisations intergouvernementales et 11 organisations internationales non gouvernementales – dont l'AIPPI – ont participé.

Si le Traité a repris dans une large mesure les dispositions du dernier projet de plan PCT des BIRPI, quelques modifications importantes sont

cependant intervenues. Il en est en particulier ainsi de la suppression de la dernière phrase de l'art. 27 ch. 5 du projet, qui prévoyait que la date effective de toute demande internationale aux fins de l'état de la technique était dans chaque Etat contractant réglemantée par la législation nationale de cet Etat et non par les dispositions de l'art. 11 ch. 3 ou par toute autre disposition du Traité. Si le contenu de cette disposition a été supprimé dans le texte, les Etats intéressés (en particulier les Etats-Unis d'Amérique) pourront cependant l'appliquer en faisant la déclaration prévue à l'art. 64 du Traité.

Toute une série de réserves ont en effet été prévues. Les Etats contractants pourront s'en réclamer afin d'éviter que telle ou telle disposition du Traité leur soit applicable. Ces réserves, qui font l'objet de l'art. 64, permettront en particulier à l'Etat intéressé de déclarer qu'il n'est pas lié par les dispositions du chapitre II concernant l'examen préliminaire international, qu'il n'exigera pas la publication internationale de demandes internationales, qu'il ne se considère pas comme lié par l'art. 59 relatif à l'obligation de soumettre les différends à la Cour internationale de Justice de la Haye et enfin que le dépôt hors de son territoire d'une demande internationale le désignant n'est pas assimilé à un dépôt effectif sur son territoire aux fins de l'état de la technique. L'état qui se mettra au bénéfice de cette dernière réserve ne sera pas lié par l'art. 11 ch. 3; il a ainsi été tenu compte des objections soulevées par la délégation des Etats-Unis à l'égard de cette disposition.

Un nouveau chapitre (chap. IV) a été ajouté au Traité; il institue un mécanisme d'assistance technique en faveur des pays en voie de développement. Dans le cadre du Traité, cette assistance technique s'exercera dans deux domaines: l'information technique et le perfectionnement des systèmes de brevet nationaux et régionaux. Il s'agit d'une tâche importante entraînant de nouvelles attributions pour l'OMPI.

Le vœu des milieux industriels de voir la recherche centralisée en un seul office n'a pas été suivi. On pouvait s'y attendre, étant donné le désir des grands Etats (Etats-Unis d'Amérique, Japon, République fédérale d'Allemagne et URSS) de faire jouer à leur office national des brevets le rôle d'office de recherche à côté de l'Institut international des brevets de La Haye. L'art. 16 mentionne toutefois que l'objectif final est l'institution d'une seule administration chargée de la recherche internationale. Cela ressort du texte (ch. 2), qui déclare que «si en attendant l'institution d'une seule administration chargée de la recherche internationale, il existe plusieurs administrations...»; d'autre part, le Comité de coopération technique (art. 56) a pour but «tant qu'il y a plusieurs administrations char-

gées de l'examen préliminaire international, de veiller à ce que la documentation et les méthodes de travail soient aussi uniformes que possible». Espérons que ces dispositions ne resteront pas lettre morte.

La question se pose pour la Suisse — qui a signé le Traité de Washington le dernier jour de la Conférence — de savoir si elle doit se mettre au bénéfice de l'une ou l'autre des réserves prévues par l'art. 64 et en particulier si elle doit déclarer, au moment de la ratification du Traité, qu'elle n'entend pas être liée par le chapitre II concernant l'examen préliminaire international.

Pour le moment, cette dernière question peut être laissée en suspens. En effet, étant donné les efforts en cours pour mettre sur pied une convention établissant une procédure européenne de délivrance des brevets, il paraît opportun d'attendre de connaître le texte définitif qui sera adopté par la Conférence diplomatique avant de ratifier le Traité de Washington.

Le projet de Convention instituant un système européen de délivrance des brevets

La conférence intergouvernementale a tenu une troisième session à Luxembourg du 21 au 23 avril 1970, divisée en deux parties: les journées des 21 et 22 avril ont été consacrées à l'audition des représentants des organisations internationales privées s'occupant de propriété industrielle. La Conférence a ensuite siégé le 23 avril sans ces derniers afin de tirer les conclusions des auditions intervenues et de décider de la suite des travaux.

A une exception près, les représentants des organisations internationales privées se sont prononcés en faveur de l'*approche maximale*, c'est-à-dire pour la prise en considération dans la Convention elle-même de dispositions concernant la validité des brevets après leur délivrance. Cette attitude correspondait au désir de tous les milieux suisses intéressés qui ont répondu à l'enquête ouverte à ce sujet par le «Vorort» de l'Union suisse du commerce et de l'industrie.

Donnant suite à ce vœu, la Conférence a invité le groupe de travail n° I (chargé de préparer les dispositions de fond) à rédiger un projet de texte tenant compte de l'approche maximale. Une variante devait également être prévue dans le cas où la possibilité serait donnée aux Etats contractants de faire une réserve afin d'exclure l'application de l'approche maximale pendant une période transitoire, soit d'une façon générale soit pour certains domaines de la technique. La Conférence a d'autre part décidé que l'approche maximale n'entraînerait pas l'institution d'une instance

judiciaire supranationale. La compétence des tribunaux nationaux sera donc entièrement sauvegardée.

A ce sujet, on peut toutefois se demander s'il ne conviendrait pas de revenir sur cette question. En effet, seul un tribunal supranational serait à même d'assurer l'uniformité nécessaire en matière de jurisprudence. Afin d'éviter toute discussion sur la légitimité d'un tel tribunal au regard du droit national et de la Constitution fédérale en particulier, on pourrait proposer la création d'un *tribunal administratif*, organe suprême de recours dans le cadre de l'Office européen des brevets.

Une autre question importante pour notre pays est celle de la *brevetabilité des produits pharmaceutiques, des produits chimiques ainsi que des denrées alimentaires et fourragères* pour lesquelles on ne peut aujourd'hui qu'obtenir des brevets de procédés.

Etant donné l'opposition que les caisses d'assurance-maladie avaient manifestée lors de l'élaboration de la loi sur les brevets de 1954 à l'encontre de la brevetabilité des produits pharmaceutiques, le directeur du Bureau fédéral de la propriété intellectuelle prit l'initiative de réunir à Berne le 28 août 1970 les représentants des diverses associations et branches industrielles intéressées ainsi que les représentants des caisses de maladie pour discuter du problème déjà au stade préliminaire actuel.

On a pu constater à cette occasion que les caisses d'assurance-maladie persistaient, pour le moment du moins, dans leur opposition, bien que les représentants de l'industrie chimico-pharmaceutique aient insisté sur le fait que la brevetabilité des produits chimiques et pharmaceutiques ne pouvait pas entraîner de hausse de prix, ne serait-ce déjà qu'en raison de la concurrence. On ne doit d'autre part pas oublier qu'un grand nombre de pays, même à régime communiste, autorisent la brevetabilité de ces produits et que d'autres envisagent sérieusement d'adopter le même système.

Il convient de remarquer que cette question intéresse non seulement l'industrie chimico-pharmaceutique, mais toutes les branches de l'industrie suisse. Le problème en effet n'est pas de savoir si notre pays introduira ou non dans sa loi interne la brevetabilité des produits chimiques et pharmaceutiques ainsi que des denrées alimentaires et fourragères. Il s'agit de décider s'il entend participer ou non à l'œuvre d'unification de la procédure d'octroi des brevets par la création d'un brevet européen ou s'il en restera à l'écart, avec tous les inconvénients en résultant pour l'ensemble de l'économie suisse. En cas d'abstention, comment expliquerait-on aux autres pays pourquoi nous réclamons chez eux une protection par brevet de nos inventions, que nous refusons d'accorder chez nous aussi bien à nos ressortissants qu'aux déposants étrangers?

Le simple risque invoqué par les caisses-maladie d'une augmentation des prix — argument qui n'est du reste étayé par aucune preuve quelconque — ne saurait faire obstacle à une participation de la Suisse à l'œuvre d'unification visée par la Convention européenne en discussion. Cela d'autant moins qu'on doit également examiner ce problème dans le cadre des efforts déployés actuellement par notre pays pour participer sous une forme ou une autre à l'intégration de l'Europe.

La question intéresse donc bien l'ensemble de l'économie suisse. C'est sur ce plan qu'il faut se placer. Même dans l'hypothèse où il devrait en résulter une légère hausse des prix de certains produits — ce qui est contesté —, c'est voir les choses par le petit bout de la lunette que d'invoquer ce prétexte pour s'opposer à ce que les industries chimique, pharmaceutique et alimentaire soient placées, en ce qui concerne la brevetabilité de leurs produits, sur le même pied que les autres industries.

Les représentants des caisses-maladie ont d'ores et déjà laissé entendre que ces dernières recourraient éventuellement au référendum pour s'opposer à une modification de la loi sur les brevets.

On ne doit cependant pas oublier que si la Convention instituant un système européen de délivrance des brevets prévoit — comme cela est envisagé — la possibilité pour les Etats membres de la dénoncer, la Suisse pourra ratifier le texte par la procédure normale, ou y adhérer, sans possibilité de référendum. Les dispositions conventionnelles deviendraient directement applicables dans notre pays, indépendamment de toute modification de la loi sur les brevets, comme cela a déjà été le cas à l'occasion de la ratification des textes de Lisbonne et de Stockholm de la Convention de Paris.

Mais même si la question devait être posée à l'occasion d'une révision de la loi sur les brevets, je suis persuadé que le bon sens triompherait et que tous les milieux suisses, intéressés à ce que notre pays poursuive ses efforts pour être à la pointe du progrès dans le domaine de la recherche, se prononceraient sans exception en faveur de l'œuvre d'unification entreprise actuellement sur le plan européen.

Quelques *autres questions* en discussion concernant la procédure d'octroi du brevet européen intéressent particulièrement nos milieux :

Il en est ainsi de l'*accessibilité*. L'avant-projet envisageait la non-accessibilité pour les nationaux des Etats non contractants qui soumettent la délivrance des brevets à la réalisation de conditions qui ne peuvent être satisfaites que sur le territoire de l'Etat en question. Cette disposition a été considérée par nos milieux comme peu heureuse, mais comme un moyen peut-être utile de négociation pour obtenir que les Etats-Unis d'Amérique

modifient leur procédure d'interférence. Finalement, à la suite de la conclusion du Traité de coopération en matière de brevets (Traité de Washington), il a été prévu d'éliminer toute discrimination et de prévoir la plus large accessibilité pour tous les membres de l'Union de Paris.

Le groupe de travail n° I a d'autre part envisagé l'*unification de la durée du brevet à vingt ans*, tout en prévoyant la possibilité pour les Etats contractants de faire une réserve, c'est-à-dire de ne pas appliquer l'harmonisation intervenue pendant une période déterminée.

Alors que les milieux suisses se sont prononcés généralement contre le *cumul de la protection*, les avis des organisations internationales entendues à Luxembourg les 22 et 23 avril 1970 ont été partagés et la Conférence s'est prononcée pour son maintien.

En ce qui concerne l'*état de la technique et le niveau inventif*, nos milieux se sont prononcés en faveur de la première variante de l'art. 13, selon laquelle les documents visés à l'art. 11 ch. 3 (le contenu de demandes antérieures ayant fait l'objet d'une demande de publication au jour du dépôt de la demande de brevet européen) ne doivent pas être pris en considération pour juger de la nouveauté.

L'art. 11 cependant – de même qu'à Luxembourg lors de la réunion du mois d'avril 1970 – a fait l'objet de vives critiques. Le président de la Conférence a toutefois déclaré que cette disposition ne devait pas être discutée, étant donné qu'elle correspond à celle figurant dans la Convention sur l'unification de certains éléments du droit des brevets signée à Strasbourg dans le cadre du Conseil de l'Europe en 1963. Etant donné cependant que les Etats signataires de la Convention de Strasbourg participent également aux travaux de Luxembourg pour l'élaboration d'un système européen de délivrance des brevets, rien ne s'opposerait, si la disposition de l'art. 11 ch. 3 était amendée, à ce que l'on modifiât de la même façon la Convention de Strasbourg; cela devrait être d'autant plus facile que cette dernière n'est pas encore entrée en vigueur. On peut donc souhaiter que la discussion soit reprise sur ce point.

L'obligation prévue pour le déposant de présenter un *abrégé* de sa demande de brevet n'a pas rencontré d'opposition dans nos milieux, dans la mesure où cet abrégé ne servira qu'à des buts documentaires et n'aura aucun effet juridique sur la protection accordée. Il conviendrait cependant que l'abrégé établi par le déposant soit contrôlé et, le cas échéant, rectifié par l'Office européen des brevets ou même, de préférence, par l'Institut international des brevets de La Haye.

Les concurrents ayant non seulement un intérêt, mais le droit de connaître le libellé des premières revendications prises par le déposant, la

publication des revendications originales devrait être prévue même dans le cas où celles-ci ont été modifiées ou remplacées. La publication dans la langue d'origine devrait toutefois suffire.

Nos milieux sont d'avis que la solution idéale serait l'*examen immédiat de nouveauté*. Cependant, pour tenir compte des difficultés d'ordre pratique, ils se rallient à un *examen différé* dans la mesure où il interviendrait au plus tard 6 mois après la réception du rapport de recherches. Un examen rapide est en effet indispensable pour la sécurité du droit; de plus, il est seul à même de renseigner en particulier les petites et moyennes entreprises sur la protection légale qui peut être accordée à leurs inventions et par conséquent sur la « valeur » de ces dernières.

Le texte du nouvel avant-projet qui sera examiné par la Conférence intergouvernementale à sa session d'avril 1971 tient compte du désir des milieux intéressés et prévoit que la requête en examen pourra être présentée jusqu'à l'expiration d'un délai de 6 mois à compter de la date à laquelle le Bulletin européen des brevets aura mentionné la publication de l'avis documentaire sur l'état de la technique. Comme d'autre part, toute demande de brevet devra être publiée 18 mois après le dépôt de la demande, on aura pratiquement un examen différé de deux ans environ, ce qui est raisonnable.

Tous les milieux suisses intéressés sont prêts d'autre part à accepter une *procédure d'opposition différée*. Le délai de douze mois tout d'abord prévu a été réduit à neuf mois dans le nouvel avant-projet.

Nos milieux, dans leur majorité, sont d'avis que la « division d'examen » compétente pour examiner la demande de brevet européen à partir du moment où cesse la compétence de la « section d'examen » devrait avoir une composition complètement différente de cette dernière. On ne doit en effet pas perdre de vue que les décisions qui seront prises dans le cadre de la procédure d'octroi du brevet européen auront des répercussions, sinon en droit, du moins en fait, dans tous les pays européens non membres de la Convention.

Les avis de nos membres ont été partagés quant à la *possibilité prévue pour le président de l'Office européen des brevets d'être saisi pour avis par la Grande Chambre de Recours*. On comprend certes les avantages d'une telle procédure; il peut cependant en résulter des inconvénients si, ultérieurement, une section de recours est saisie du même problème. Les dispositions nécessaires doivent être prévues pour cette dernière puisse se prononcer en toute indépendance, sans être liée par l'avis donné par le président de l'Office européen des brevets.

En ce qui concerne la *présentation du rapport de recherches du Traité de coopération en matière de brevets* (Traité de Washington de 1970) à la place du *rapport de recherches du brevet européen*, l'Institut international des brevets de La Haye devrait avoir l'obligation d'établir un rapport complémentaire dans tous les cas. En effet, l'examineur ne disposera en principe d'aucune documentation. Or, il devrait être à même de juger si la recherche intervenue dans le cadre du Traité de Washington est complète par rapport à la documentation dont dispose l'Institut international des brevets de La Haye. D'autre part, le brevet européen sera délivré et existera indépendamment de la procédure de demande prévue par le Traité de coopération en matière de brevets. Pour ces motifs, la « possibilité » offerte par l'actuel art. 122 à l'Office européen des brevets, qui reçoit un avis de recherches établi dans le cadre du Traité de Washington, de demander un complément à l'Institut international des brevets de La Haye devrait être transformée en une « obligation ».

Telles sont les principales questions sur lesquelles nos milieux se sont prononcés. Nous n'avons pas manqué de faire connaître les avis exprimés au Bureau fédéral de la propriété intellectuelle.

A la suite de la session d'avril 1970 de la Conférence intergouvernementale, les organisations internationales privées, dont l'AIPPI, avaient été invitées à prendre encore position par écrit sur les dispositions de l'avant-projet en ce qui concerne tant les principes que les détails. Aucun délai ne leur avait été fixé, mais elles avaient été rendues attentives au fait que les travaux des groupes de travail reprendraient en septembre 1970.

La Conférence intergouvernementale tiendra une quatrième session (sans les représentants des organisations internationales privées) à Luxembourg du 20 au 30 avril 1971. Au cours de cette session, la Conférence s'efforcera de mettre au point l'avant-projet de Convention et le Règlement d'exécution. Les organisations internationales privées seront ensuite de nouveau entendues; la Conférence diplomatique chargée d'adopter la Convention est prévue pour fin 1972 ou début 1973.

Projet d'Arrangement de Strasbourg concernant la classification internationale des brevets

Le 24 mars 1971 a été signé à Strasbourg, dans le cadre de l'OMPI et du Conseil de l'Europe, un nouvel Arrangement concernant la classification internationale des brevets.

Est-ce à dire que la Convention du 19 décembre 1954 conclue dans le cadre du Conseil de l'Europe sur le même sujet et actuellement en vigueur entre quinze pays, dont la Suisse, n'a pas fait ses preuves? Certes non, bien au contraire. C'est en effet le succès remporté par la classification internationale auprès de pays non membres du Conseil de l'Europe qui a engagé ce dernier et les BIRPI à unir leurs efforts en vue de transformer cette Convention en un Arrangement de caractère universel, tout en plaçant les parties contractantes sur un pied d'égalité.

En effet, si la Convention de Strasbourg de 1954 prévoit la possibilité pour tous les pays de l'Union de Paris d'adhérer, elle ne permet pas à ceux qui ne sont pas membres du Conseil de l'Europe de participer aux travaux du Comité d'experts chargé non seulement d'établir, mais de tenir régulièrement à jour la classification.

C'est pourquoi le Comité d'experts en brevets du Conseil de l'Europe est arrivé à la conclusion, à sa session de novembre 1967: a) qu'il était nécessaire de donner à la classification un caractère plus universel en vue de faciliter son adoption sur le plan mondial, b) que les pays qui appliquent la classification devraient être encouragés à adhérer à la Convention européenne et c) que le secrétaire général du Conseil de l'Europe devrait étudier, en collaboration avec les BIRPI, les mesures qui pourraient permettre d'atteindre cet objectif.

A la suite des négociations ouvertes entre le Secrétariat général du Conseil de l'Europe et les BIRPI, ces deux organisations sont tombées d'accord en 1968 sur les buts à atteindre et celles ont institué un nouveau Comité d'experts ad hoc, qui a été chargé de rédiger un avant-projet d'Arrangement. Le projet élaboré a été communiqué à fin août 1970 à tous les pays membres de l'Union de Paris, qui ont ainsi eu la possibilité – comme cela a été le cas en Suisse – de prendre l'avis des milieux nationaux intéressés.

Le projet des experts a été mis au point et adopté par une Conférence diplomatique qui s'est tenue à Strasbourg du 15 au 24 mars 1971.

Le nouvel Arrangement s'inspire des dispositions de la Convention européenne sur la classification internationale des brevets d'invention du 19 décembre 1954, de l'Arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l'enregistrement des marques révisé à Stockholm en 1967 et de l'Arrangement de Locarno instituant une classification internationale pour les dessins et modèles industriels de 1969.

Les pays auxquels s'appliquera l'Arrangement seront constitués en une Union particulière et adopteront une même classification dite «classi-

fication internationale des brevets» pour les brevets d'invention, les certificats d'auteurs d'invention, les modèles d'utilité et les certificats d'utilité.

La classification proprement dite ne fait pas partie intégrante de l'Arrangement afin de ne pas obliger les pays parties à ce dernier à publier le texte entier de la classification dans leur collection officielle de lois et de traités et également afin de faciliter les revisions de la classification.

En ce qui concerne sa portée juridique et son application, la classification n'a elle-même qu'un caractère administratif; chaque pays pourra naturellement lui attribuer la portée juridique qui lui conviendra. La classification pourra être appliquée à titre de système principal ou de système auxiliaire. Les symboles relatifs à la classification figureront dans les documents et publications officiels. Enfin, les pays qui ne procèdent pas à un examen de la brevetabilité des inventions et les pays dans lesquels la procédure en délivrance des brevets ne comporte pas de recherche de l'état de la technique auront le droit de faire une réserve en ce qui concerne l'application des symboles de la classification.

Un comité d'experts a été institué et chargé de reviser la classification et d'encourager son application uniforme. Chaque pays membre de l'Union particulière sera représenté au Comité d'experts.

Les modifications et compléments qui impliquent une transformation de la structure fondamentale de la classification ou qui entraînent un travail important de reclassification devront être adoptés à la majorité des trois-quarts des pays représentés.

Les dispositions administratives du projet d'Arrangement ont été rédigées sur la base des dispositions de l'Acte de Stockholm de la Convention de Paris et de ses Arrangements particuliers. L'Union particulière aura son propre budget.

Tout pays partie à la Convention de Paris aura le droit de ratifier le nouvel Arrangement ou d'y adhérer.

En vue de réaliser un équilibre entre les pays antérieurement parties à la Convention européenne et les autres pays parties à la Convention de Paris, il a été prévu que l'Arrangement entrera en vigueur un an après que les instruments de ratification ou d'adhésion auront été déposés par les deux-tiers des pays parties à la Convention européenne et au moins par trois pays parties à la Convention de Paris qui n'étaient pas antérieurement liés par la Convention européenne et dont l'un au moins est un pays où plus de 40 000 demandes de brevets ou de certificats d'auteurs d'invention sont déposées chaque année.

Afin d'éviter que des pays ne soient simultanément membres de la Convention européenne et de l'Arrangement, les pays parties à la Convention

européenne qui ratifieront l'Arrangement ou y adhéreront seront obligés de dénoncer la Convention au plus tard avec effet à partir du jour où l'Arrangement entrera en vigueur à leur égard.

Telles sont les principales dispositions de ce nouvel Arrangement. Espérons que les espoirs mis en lui se réaliseront et que la classification internationale sera appliquée dans un nombre de pays sans cesse croissant. Cela au plus grand profit de tous ceux qui doivent faire des recherches dans les collections de brevets.

L'Arrangement reste ouvert à la signature à Strasbourg jusqu'au 30 septembre 1971. Dès cette date, le texte original sera déposé auprès de l'OMPI, à Genève, où les Etats qui le désireront pourront déposer leur instrument d'adhésion.

La protection des indications de provenance

1. Dans le rapport annuel présenté à notre Assemblée générale du 18 mars 1970, j'avais relevé que des négociations en vue de conclure un *accord avec la France dans le domaine de la protection des indications de provenance* s'ouvriraient vraisemblablement encore dans le courant de l'année.

Effectivement, une première phase de négociations s'est déroulée à Berne du 6 au 10 juillet 1970. Les pourparlers ont abouti à l'élaboration d'un projet de Traité qui correspond dans une large mesure au Traité germano-suisse de 1967, entré en vigueur le 30 août 1969.

Le nom «Suisse» et les noms de nos cantons, ainsi que leur traduction, seront réservés en France pour les produits suisses et ne pourront être utilisés que dans les conditions prévues par la législation suisse. Il en sera de même en Suisse pour le nom de la République française ainsi que les noms des anciennes provinces françaises et les dénominations traditionnelles de régions du territoire français.

Comme cela a été le cas pour le Traité germano-suisse, les textes des dénominations géographiques suisses et françaises caractéristiques pour certains produits figureront dans des annexes au Traité. La protection de ces dénominations sera en principe limitée aux produits auxquels elles ont été attribuées.

La liste des dénominations françaises que l'on désire protéger en Suisse du côté français contient toutes les appellations d'origine contrôlée et les dénominations de qualité contrôlée des vins et spiritueux ainsi qu'un certain nombre d'autres dénominations qui se rapportent à d'autres produits

agricoles (en particulier les fromages), à des eaux minérales et à quelques produits industriels.

Une enquête a été ouverte en Suisse afin d'établir la liste de nos propres dénominations; cette liste correspond dans une large mesure à celle qui est annexée au Traité germano-suisse.

Les dénominations figurant sur les deux listes feront l'objet de nouvelles négociations qui auront lieu à Paris du 10 au 14 mai 1971. Le Traité devrait pouvoir être définitivement mis au point à cette occasion.

2. Ainsi que je l'avais laissé entrevoir dans mon rapport de l'année dernière, le Conseil fédéral a présenté au début de septembre 1970 un projet de loi – adopté entre temps par les Chambres fédérales – tendant à ajouter à l'actuelle loi fédérale sur les marques de fabrique et de commerce de 1890 un *nouvel art. 18^{bis}*. Cette disposition doit permettre au Conseil fédéral, lorsque l'intérêt général le justifie, de fixer par ordonnance les conditions d'emploi d'indications de provenance telle que «*Swiss made*». Le contrôle de la qualité pourra par exemple être une condition pour l'usage de cette dénomination.

Le nouvel art. 18^{bis} aura une portée générale et pourra servir de base pour assurer une meilleure protection à toutes les indications de provenance de notre pays, quelle que soit la branche intéressée. Mais, c'est l'industrie horlogère qui, à sa demande, en bénéficiera en tout premier lieu. Le projet d'ordonnance que le Conseil fédéral envisage de promulguer prévoit que, selon la disposition élaborée d'un commun accord par les autorités et l'industrie horlogère, seule sera autorisée à porter une désignation d'origine «suisse» une montre dont le mouvement a été assemblé, mis en marche, réglé et contrôlé en Suisse, dont 50 % au moins de la valeur de toutes les pièces constituées provient d'une fabrication suisse et qui a subi, en Suisse, le contrôle officiel de la qualité.

Ainsi que vous le savez, la révision totale de la loi fédérale sur les marques ne porte pas sur les art. 18 à 20 (indications de provenance) et 21 à 23 (mentions de récompenses industrielles). L'idée est que ces dispositions feront l'objet d'une révision totale lorsque la nouvelle loi sur les marques sera sous toit. L'insertion d'un nouvel art. 18^{bis} dans la loi sur les marques n'intervient donc qu'à titre provisoire. Toutes les questions que pose la protection des indications de provenance devront être examinées dans un avenir prochain. Les expériences qu'on aura entre temps faites avec la protection de la désignation «*Swiss made*» seront à cet égard certainement utiles.

Revision totale de la loi sur les marques

A la suite de l'envoi le 27 mai 1969, en commun avec le «Vorort» de l'Union suisse du commerce et de l'industrie, de notre avis sur l'*avant-projet de nouvelle loi sur les marques* (cf. Revue suisse de la propriété industrielle et du droit d'auteur 1969, p. 127–146), nous étions en droit d'espérer que le Bureau fédéral de la propriété intellectuelle présenterait dans le courant de 1970 un nouveau projet tenant compte dans toute la mesure du possible des propositions d'amendement suggérées, qui serait soumis à une commission d'experts dans laquelle tous les milieux intéressés seraient représentés. Hélas, comme sœur Anne, nous n'avons rien vu venir.

On ne saurait cependant, nous le reconnaissons volontiers, en imputer la faute au Bureau fédéral. Nous connaissons tous les tâches très diverses dont il doit s'occuper. Et, de même qu'on ne peut pas être à la fois au four et au moulin, les mêmes personnes ne peuvent à la fois participer aux très nombreuses réunions qu'entraîne le projet de brevet européen, par exemple, et mettre au point un nouveau projet de loi sur les marques.

Indépendamment des propositions que nous avons faites en 1969, la question peut se poser de savoir s'il ne conviendrait pas d'introduire l'examen préalable de nouveauté. Cet examen serait en effet aujourd'hui possible du fait de la réorganisation du service des recherches et de la nouvelle cartothèque des marques. Car, indépendamment des préférences que peuvent avoir les titulaires de marques pour une procédure de simple enregistrement, comme cela est actuellement le cas, ou pour une procédure d'opposition ou d'examen préalable, on ne doit pas oublier qu'il convient également de tenir compte de l'intérêt public. Or, il est évident que la coexistence dans le registre de deux marques identiques ou similaires pour des produits de même nature, appartenant à deux titulaires différents, est propre à induire en erreur.

Espérons que le Bureau fédéral sera prochainement à même de mettre au point son nouvel avant-projet et de le publier.

Le Bureau fédéral de la propriété intellectuelle

Le 21 décembre 1970, le Bureau fédéral de la propriété intellectuelle a délivré le 500 000^e brevet depuis sa création, à l'occasion d'une petite cérémonie au cours de laquelle son directeur, M. WALTER STAMM, a retracé brièvement l'histoire du Bureau. Des allocutions ont également été prononcées par M. A. RIESER, secrétaire général du Département fédéral de

justice et police, M. JOSEPH VOYAME, second vice-directeur général de l'OMPI, M. A. BRAUN, président de l'Association suisse des conseils en matière de propriété industrielle ainsi que par votre président, qui a parlé au nom tant de notre association que du «Vorort» de l'Union suisse du commerce et de l'industrie.

Je n'ai pas manqué, à cette occasion, de remercier le directeur du Bureau fédéral et tous ses collaborateurs pour les services qu'ils rendent chaque jour à l'économie suisse tout entière. De la protection des inventions dépend en effet l'ampleur des recherches et ces dernières permettent à l'économie suisse de se maintenir à la tête du progrès, condition essentielle pour pouvoir lutter à armes égales avec nos concurrents étrangers.

Au cours de l'année, M. PAUL BRAENDLI, chef du Service des marques, a été nommé vice-directeur. Je lui ai adressé en votre nom les félicitations du Groupe suisse, que je renouvelle ici.

Au cours de l'année écoulée, 19406 (1969: 19524) demandes de *brevets* ont été déposées en Suisse, dont 5927 (5850) en provenance de la Suisse.

20427 (19662) demandes de brevets ont été liquidées. 17125 (16352) brevets ont été délivrés et 2364 (2638) demandes ont été rejetées ou retirées dans la procédure sans examen préalable, alors que 450 (423) brevets ont été délivrés et 488 (249) 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 7011 (7530); 6647 (7300) marques ont été enregistrées, les autres ayant été retirées ou rejetées.

Des 13059 (12989) marques inscrites au Registre international des marques en 1970, 1979 (2074) provenaient de notre pays. La protection en Suisse a été refusée complètement ou partiellement à 1778 (1731) marques internationales.

Quant aux dépôts de *dessins et modèles industriels*, ils se sont élevés à 571 (656) en 1970, dont 535 (640) ont abouti à un enregistrement, les autres demandes ayant été retirées ou rejetées.

Conclusions

Les quelques points examinés dans le présent rapport témoignent de la complexité des problèmes de propriété industrielle et de l'évolution permanente du droit dans ce domaine. Nous ne devons pas nous en étonner, car cette branche, plus peut-être que n'importe quelle autre, doit tenir compte des besoins de la vie économique et, par conséquent, s'adapter sans cesse aux impératifs de cette dernière.

Si autrefois la connaissance du droit national était la principale préoccupation des milieux intéressés, il n'en est plus de même aujourd'hui. De plus en plus, les affaires se traitent sur le plan international et exigent de ceux qui s'en occupent une bonne connaissance des lois et réglementations des autres pays.

On peut certes se réjouir des progrès réalisés ici et là dans la protection des droits de propriété industrielle. C'est ainsi qu'on a appris avec satisfaction que le gouvernement italien avait décidé de soumettre au Parlement un projet de loi visant à assurer la protection par brevets des inventions de procédés réalisées dans l'industrie pharmaceutique, la durée de protection étant, il est vrai, limitée à 10 ans.

La nouvelle loi indienne sur les brevets ne saurait en revanche donner satisfaction. La réduction draconienne de la durée des brevets et le régime sévère de licence obligatoire qui ont été décidés dans le domaine chimico-pharmaceutique risquent fort d'aller à fin contraire du but visé, qui est de protéger la santé publique. Car, sans contreprestation adéquate, quelle entreprise sérieuse est prête à investir des sommes considérables dans la recherche et dans la fabrication des produits pharmaceutiques si elle doit craindre qu'après quelques années déjà ses inventions soient scvilement copiées par des concurrents qui n'auront rien dépensé pour la recherche?

Dans d'autres pays également, en particulier en Amérique latine, des tendances se manifestent, visant à réduire la durée des brevets d'une façon générale ou par une stricte application de l'obligation d'exploiter. Certes, il convient de tenir compte des besoins des pays en voie de développement et de leur désir de favoriser une production nationale. Mais à une époque où on ne parle que de développement des échanges entre pays, d'intégration, de concentrations et de rationalisation ainsi que de la nécessité de lutter contre la hausse du coût de la vie et l'inflation, il est pour le moins paradoxal de recourir d'une façon systématique aux méthodes surannées de l'autarcie et d'obliger le titulaire d'un brevet à l'exploiter dans le pays même lorsque cela ne serait pas nécessaire pour sauvegarder les intérêts de l'économie nationale et alors qu'une concentration de la production aux endroits les plus favorables permettrait une importation à des conditions plus avantageuses.

D'une manière générale, l'esprit de coopération a heureusement encore progressé en 1970 sur le plan international. C'est ainsi qu'a pu être signé à Washington, le 19 juin 1970, le Traité de coopération technique en matière de brevets (PCT) dont j'ai déjà parlé.

Au cours de 1971, les efforts sur le plan européen seront activement poursuivis et on peut espérer que les projets de Convention instituant un

système européen de délivrance des brevets et de Convention établissant un brevet commun pour les Etats membres de la CEE pourront être adoptés au début de 1973 au plus tard.

Les arrangements internationaux ne rendent cependant pas superflu certains accords bilatéraux dans des domaines déterminés. C'est ainsi que j'ai eu l'occasion de mentionner les négociations actuellement en cours avec la France pour conclure un Traité en vue de protéger les indications de provenance.

Du 15 au 17 décembre 1970, une délégation de l'économie privée que j'ai eu l'honneur de présider s'est rendue à Moscou pour examiner avec une délégation du Comité des inventions et des découvertes de l'URSS la possibilité d'assurer une meilleure protection des droits de propriété industrielle des ressortissants des deux pays.

L'entente intervenue a été concrétisée par la signature d'un procès-verbal. Il va de soi que la délégation suisse, n'ayant aucun caractère officiel, n'a pu que préparer le terrain en vue de la conclusion de deux accords: l'un tendant à faciliter le recours aux procédures d'octroi de brevets, de marques et de dessins et modèles industriels, et l'autre relatif à la protection des indications de provenance.

Il appartient maintenant au Bureau fédéral de la propriété intellectuelle de donner suite à l'entente intervenue et d'entamer des négociations officielles. Il est probable que ces négociations, qui porteront tout d'abord sur la protection des indications de provenance, commenceront dans le courant de cette année.

Le droit de la propriété industrielle ne pourra évoluer favorablement que si l'on tient compte des besoins des intéressés. C'est pourquoi le Groupe suisse de l'AIPPI, en 1970 comme au cours des années précédentes, s'est efforcé, chaque fois qu'il avait la possibilité de faire connaître son opinion, de prendre préalablement l'avis de tous ses membres, qui ont été régulièrement consultés, par exemple sur toutes les questions qui ont fait l'objet d'une enquête du Bureau fédéral de la propriété intellectuelle.

Nos membres ont eu d'autre part la possibilité de participer à nos séances de travail et aux travaux de tous les groupes de travail que nous avons institués pour examiner les questions soumises aux groupes nationaux de l'AIPPI.

L'occasion leur a en outre été donnée de collaborer aux travaux des trois groupes de travail s'occupant de problèmes suisses de longue haleine (modèles d'utilité et petites inventions, concurrence déloyale et protection des droits non protégés par les brevets) ainsi que des commissions spécialement créées pour étudier le Plan PCT et le brevet européen d'une part et

l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques d'autre part.

Je veux espérer que plus encore que par le passé, tous nos membres participeront à l'avenir activement à nos travaux. Ce sera le meilleur gage de succès de l'activité de notre association.

Schweizerische Rechtsprechung

THOMAS RÜEDE, ZÜRICH
Mitarbeiter JAQUES GUYET, Genève

I. Patentrecht

PatG Art. 1 Abs. 1

Selbst ein bedeutender technischer Fortschritt kann fehlende Erfindungshöhe nicht ersetzen.

L'absence de niveau inventif ne peut pas être remplacée par un progrès technique, même important.

PMMBl 1971 I 31 ff., Entscheid der II. Beschwerdeabteilung des Eidgenössischen Amtes vom 29. März 1971 i. S. Pibor gegen Vorprüfungssektion II.

PatG Art. 1

Erfindungshöhe durch Überwindung eines in der Fachwelt allgemein bestehenden Vorurteils.

Niveau inventif en surmontant un préjugé général des milieux techniques.

Maximen LU 1969, 768 ff., Urteil der I. Kammer des Obergerichtes des Kantons Luzern vom 26. Juni 1969.

Das Obergericht hat in einem Patentprozeß das Vorhandensein der Erfindungshöhe mit folgender Begründung bejaht:

Das Vorhandensein der Erfindungshöhe ist zu bejahen. Die Klägerin hat das Vorurteil überwunden, das die Fachwelt zum Strangpressen von Zündsteinen hatte. Auch für den ausgebildeten Fachmann lag es nicht nahe, gegen die allgemeine Ansicht vorzugehen. Die Klägerin hatte den Wagemut, trotz der Publikationen, die eindeutig und ganz allgemein die Möglichkeit der Herstellung von Zündsteinen durch Strangpressen verneinten, ihren

eigenen Weg zu gehen und die praktische Durchführung einer schon 1919 von anderer Seite verfochtenen, aber weder damals noch später verwirklichten Idee zu erproben. BLUM/PEDRAZZINI, Das schweizerische Patentrecht, Bd. I S. 118 ff., lehnen allerdings diese Betrachtungsweise ab, weil sie zu einer subjektiven Betrachtungsweise verleite. Abzustellen ist jedoch auf die Rechtsprechung des Bundesgerichts, die der Überwindung eines in der Fachwelt allgemein bestehenden Vorurteils die Erfindungshöhe zuspricht (BGE 69 II 187 und 197, 85 II 138 ff. und 89 II 109; im gleichen Sinne TROLLER, Immaterialgüterrecht, Bd. I, 2. Aufl., S. 198).

PatG Art. 1 Abs. 1 und Art. 105 Abs. 1

Ergeben sich die Vorteile eines Verfahrens ausnahmslos aus den Fortschritten der Feinstanztechnik, die sich die Anmelderin zunutze gemacht hat, fehlt es an Erfindungshöhe. Solch ein Schritthalten mit der Entwicklung der Werkstatt-Technik darf von jedem auf die Verbesserung, Verbilligung und Rationalisierung seiner Fabrikationsmethoden bedachten Fachmann erwartet werden.

Der Ersatz des einzigen bekannt gemachten Patentanspruchs für ein Erzeugnis durch einen Verfahrensanspruch ist im Rahmen der Vorschriften über die Änderung von Patentansprüchen nach der Bekanntmachung zulässig.

Lorsque les avantages d'un procédé résultent exclusivement des progrès de la technique concernée que la déposante a su exploiter, il n'y a pas de niveau inventif. On peut attendre de tout homme du métier soucieux d'améliorer, de rendre moins cher et de rationaliser ses méthodes de fabrication, qu'il suive le développement de la technique.

Le remplacement de la revendication pour un produit, qui a été seule publiée, par une revendication pour un procédé est admis dans le cadre des prescriptions sur les modifications des revendications intervenues après la publication de la demande de brevet.

PMMBl 1971 I 33 ff., Auszug aus dem Entscheid der II. Beschwerdeabteilung vom 9. Dezember 1970 i. S. Junghans gegen Bulova und Fabriques d'Assortissements Réunies.

PatG Art. 2 Ziff. 4 und Art. 8 Abs. 3

Betrifft die Erfindung ein Verfahren, so erstreckt sich das ausschließliche Recht des Patentinhabers, sie gewerbsmäßig zu nutzen, auch dann auf die unmittelbaren Erzeugnisse des beanspruchten Verfahrens, wenn es sich dabei um Erzeugnisse handelt, für die ein Sachpatent gemäß Art. 2 Ziff. 4 PatG nicht zulässig ist.

Ein Patentanspruch II für das unmittelbare Erzeugnis des Verfahrens nach Patentanspruch I hat keine selbständige, sondern bloß deklaratorische Bedeutung und ist deshalb zulässig.

Si l'invention se rapporte à un procédé, le droit exclusif du titulaire du brevet de l'utiliser professionnellement s'étend aux produits directs du procédé revendiqué, même lorsqu'il s'agit de produits qui, en vertu de l'art. 2 ch. 4 LBI, ne peuvent pas faire l'objet d'un brevet de produit.

Une revendication II pour le produit direct du procédé selon la revendication I n'a pas de signification propre, son effet est purement déclaratoire; elle est donc acceptable.

PMMBI 1971 I 16ff., Urteil der I. Zivilabteilung des Schweizerischen Bundesgerichtes vom 22. 9. 1970 i. S. General Electric gegen das Amt.

A. Die General Electric Company reichte am 29. Februar 1968 beim Eidgenössischen Amt für geistiges Eigentum das aus einer Teilung hervorgegangene Patentgesuch ein, das folgende Patentansprüche enthält:

- I. Verfahren zur Herstellung von kubischem Bornitrid ...
- II. Nach dem Verfahren gemäß Patentanspruch I erhaltenes kubisches Bornitrid.
- III. Verwendung des Bornitrides gemäß Patentanspruch I als ...

Nachdem das Amt den Patentanspruch II am 17. Oktober 1968 und 17. September 1969 erfolglos als unzulässig beanstandet hatte, weil er einen chemischen Stoff definiere (Art. 2 Ziff. 4 PatG), wies es am 1. April 1970 mit der gleichen Begründung das Gesuch zurück.

B. Die Gesuchstellerin führt gegen diese Verfügung Verwaltungsgerichtsbeschwerde. Sie beantragt, die Zurückweisung des Patentgesuches aufzuheben und das Patent zu erteilen, allenfalls das Amt zur Erteilung desselben zu verhalten.

Die Beschwerdeführerin macht im wesentlichen geltend, Bornitrid trete in der Natur nicht auf. Es werde aus den Elementen Bor und Stickstoff gewonnen. Bisher sei nur das graphitähnliche Bornitrid bekannt gewesen, dessen Kristalle dem hexagonalen System angehörten ... Die Kristallformen bestimmten das Wesen eines chemischen Stoffes nicht. Art. 2 Ziff. 4 PatG könnte daher die Patentierung der Erfindung neuer Kristallformen nur ausschließen, wenn der Begriff «chemischer Stoff» ausdehnend ausgelegt würde. Da diese Norm eine Ausnahmebestimmung sei, müsse sie indessen einschränkend ausgelegt werden. Das Amt habe sie verletzt, indem es dem Begriff «chemischer Stoff» Wesensmerkmale zuschreibe, die er nicht besitze.

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

Das Bundesgericht zieht in Erwägung:

1. Das Eidgenössische Amt für geistiges Eigentum hat mit der angefochtenen Verfügung nicht nur den beanstandeten Patentanspruch II, sondern das ganze Patentgesuch zurückgewiesen. Die Beschwerdeführerin hat daher im Sinne von Art. 103 lit. a OG ein schutzwürdiges Interesse an der Aufhebung der angefochtenen Verfügung. Auf die Beschwerde ist somit einzutreten. Wird sie gutgeheißen, so hat das Amt für geistiges Eigentum das Patentgesuch, das es bisher nur unter dem Gesichtspunkt des Art. 2 Ziff. 4 in Verbindung mit Art. 59 Abs. 1 PatG und Art. 13 Abs. 1 PatV I geprüft hat, weiterzubehandeln.

2. Die Beschwerdeführerin verlangt mit Patentanspruch II nicht den Schutz für kubisches Bornitrid schlechthin, sondern nur für solches, das im Verfahren gemäß Patent-

anspruch I hergestellt wird. Nach Art. 8 Abs. 3 PatG erstreckt sich das nach Abs. 1 ausschließliche Recht des Patentinhabers, die Erfindung gewerbsmäßig zu nutzen, auch auf die unmittelbaren Erzeugnisse des Verfahrens. Erzeugnisse, für die nach Art. 2 Ziff. 4 PatG ein Sachpatent nicht zulässig ist, machen keine Ausnahme (vgl. unveröffentlichter Entscheid der I. Zivilabteilung vom 24. Februar 1966 i. S. Carlo Erba S.p.A. und Vetterpharma S.a.g. gegen Farbwerke Hoechst AG; BLUM/PEDRAZZINI, Art. 8 PatG Anm. 22 S. 411; TROLLER, Immaterialgüterrecht I 2. Aufl. 1968 S. 251). Gleicher Meinung ist in bezug auf das Verhältnis des § 6 Satz 2 zu § 1 Abs. 2 des deutschen Patentgesetzes in den Fassungen vor dem 2. Januar 1968 die Rechtsprechung und herrschende Lehre in Deutschland (vgl. den Entscheid des Reichsgerichts, RGSt 21, Nr. 206; KLAUSER/MÖHRING, Kommentar zum Patentrecht, 2. Aufl. 1940 § 6 Anm. 17; BERNHARD, Lehrbuch des deutschen Patentrechts, 2. Aufl. 1963 S. 128; PIETZCKER, Kommentar zum Patent- und Gebrauchsmustergesetz, 1929 § 1 Anm. 52 Ziff. 2; derselbe, GRUR 1962 S. 186f.; REIMER, Patentgesetz und Gebrauchsmustergesetz, 3. Aufl. 1968 § 6 Anm. 63a Abs. 2; TETZNER, Kommentar zum Patentgesetz und Gebrauchsmustergesetz, 2. Aufl. 1951 Anm. 91 § 6; BENKARD, Kommentar zum Patent-, Gebrauchsmuster- und Patentanwalts-gesetz, 4. Aufl. 1963 § 1 Anm. 57; a. M. ZELLER, GRUR 1962 S. 185). Patentanspruch II hat somit nach seiner Fassung nicht selbständige, sondern bloß deklaratorische Bedeutung. Damit stellt sich – entgegen der Auffassung des Amtes und der Beschwerdeführerin – die Frage nicht, ob durch die nach der Patentbeschreibung zu erfolgende Umwandlung von Bornitrid zu Kristallen des kubischen Systems ein chemischer Stoff hergestellt werde, der nach Art. 2 Ziff. 4 PatG von der Patentierung ausgeschlossen sei. Die Beschwerde ist daher gutzuheißen.

PatG Art. 34 – Lizenzvertrag

Die nicht ausschließliche Lizenz kann mit der Pflicht verbunden werden, sie zu benutzen.

Besteht diese Pflicht, so sind die Lizenzgebühren auch bei Nichtbenützung geschuldet.

La licence, même non-exclusive, peut être assortie de l'obligation d'exploiter.

Lorsque cette obligation existe, les redevances sont aussi dues en cas de non-usage.

BGE 96 II 154 ff. rés. JT 1970 I 630, Urteil der I. Zivilabteilung vom 10. Februar 1970 i. S. Parke Davis and Co. gegen Lamar S.A. und Arco S.A.

Extraits des faits

A. Le 5 mars 1968, Parke, Davis and Co. a conclu avec Lamar S.A., Arco S.A. et Plaine S.A. un contrat qui, selon son préambule, a pour but de mettre fin à un litige entre les deux premières nommées de ces sociétés et qui porte notamment les clauses suivantes:

« 1. Parke, Davis and Co. accorde, par la présente, aux parties adverses, une licence non-exclusive valable jusqu'au 21 octobre 1971, pour son brevet suisse N° 314.008, et une sous-licence non exclusive pour le brevet suisse Roussel-Uclaf N° 318.194.

2. Les parties adverses s'engagent solidairement et individuellement à verser à Parke, Davis and Co.:

a) Pour les premiers douze mois, à dater du 1^{er} avril 1968, une somme de fr.s. 20 000 par mois, payable à la fin de chaque mois.

b) Pour le reste de la durée de cette licence, c'est-à-dire du 1^{er} avril 1969 au 21 octobre 1971, soit le même montant de fr.s. 20 000 par mois, soit (au choix des parties adverses) une royauté de 5 % sur la valeur totale (sur la base de prix faisant l'objet de transactions intervenant entre tiers de bonne foi) du DL-threo-1-p-nitrophenyl-2-acctaminopropane-1, 3-diol et du D-threo-1-p-nitrophenyl-2-aminopropane-1,3-diol, fabriqués par l'une quelconque des parties adverses, auquel cas ladite royauté de 5 % sera payable dans les trente jours à partir de la fin de chaque trimestre.»

Les mensualités de 20 000 fr. furent payées pendant huit mois, du 1^{er} avril au 30 novembre 1968.

Le 26 novembre 1968, cependant, Arco S.A. écrivit à Parke, Davis and Co. qu'à partir du 1^{er} décembre suivant, elle n'utiliserait plus les procédés, objets des brevets suisses n^{os} 314 008 et 318 194 et que, par conséquent, aucune royauté ne serait plus due après la fin du mois de novembre. Parke, Davis and Co. estima que les redevances prévues par le ch. 2 lettre a du contrat du 5 mai 1968 étaient dues, même si les bénéficiaires des licences n'utilisaient plus les droits concédés. Les parties n'ayant pu s'entendre sur ce point, elles décidèrent, par un échange de lettres des 20 et 25 mars 1969, de soumettre directement leur litige au Tribunal fédéral, auquel elles ont du reste adressé, sous la date du 30 juin 1969, une lettre où elles confirmaient cet accord.

B. Le 2 juillet 1969, Parke, Davis and Co. a ouvert, devant le Tribunal fédéral, une action contre Lamar S.A. et Arco S.A. — Plaine S.A. ayant été dissoute entre-temps par fusion avec Arco S.A. Elle concluait à ce que les défenderesses fussent condamnées à lui payer solidairement «les royautés dues et échues, selon contrat du 5 mai 1968 (*recte*: 5 mars 1968), soit 4 fois 20 000 fr. avec intérêt à 5 % dès l'introduction de la demande» et, de même, à payer «tous les dépens qui comprendront une participation aux honoraires d'avocat».

Extraits des considérants:

2. Le contrat de licence (art. 34 LBI), contrat innommé sui generis, implique, par sa nature même, une certaine durée. A cet égard, il s'apparente à la société simple et il est susceptible de résiliation pour de justes motifs par une application analogique de l'art. 545 ch. 7 CO (RO 92 II 300 lit. b). Mais les défenderesses n'invoquent pas les justes motifs; au contraire, elles ont expressément déclaré que leur refus de payer n'impliquait nullement la résiliation du contrat de licence. Dans une lettre qu'Arco S.A. a adressée, le 30 juin 1969, au représentant de la demanderesse, elles ont précisé qu'elles entendaient seulement suspendre le paiement des redevances du fait qu'elles n'usaient pas des droits que leur garantissait la licence.

3. On examinera donc si, de par la loi ou le contrat, l'obligation de payer les redevances est subordonnée à la condition potestative que les bénéficiaires de la licence fassent usage des droits que celle-ci leur confère.

Il existe deux groupes principaux de licences: les licences exclusives et les licences non exclusives. Celle qui fait l'objet du présent litige appartient au deuxième. Les défenderesses fondent l'essentiel de leur argumentation sur la nature de ce deuxième type. Elles affirment que, du fait même qu'une licence n'est pas exclusive, elle n'impose à son bénéficiaire ni l'obligation d'en faire usage, ni, s'il renonce à cet usage, l'obligation, de payer les redevances. En d'autres termes, à leur avis, si l'obligation de payer les redevances est

subordonnée à la condition potestative que le bénéficiaire use de ses droits, c'est qu'il s'agit d'une licence non exclusive. Si elle était exclusive, la solution, disent-elles, serait autre. Ainsi formulée, cette opinion est inexacte.

a) En principe, toute licence, exclusive ou non, peut être assortie ou non d'une obligation d'exploiter, à savoir de produire selon le procédé breveté. L'existence ou l'inexistence d'une obligation d'exploiter ne dépend pas nécessairement de l'exclusivité ou de la non-exclusivité de la licence. Sur ce point, l'argumentation des défenderesses est erronée.

Il est vrai que, comme le relèvent TROLLER (*Immaterialgüterrecht*, 2^e éd., p. 817 s.) de même que BLUM et PEDRAZZINI (*Das schweizerische Patentrecht*, p. 493 s.), dans le cas de la licence exclusive, s'il y a doute sur l'obligation d'exploiter, on aura tendance à présumer cette obligation, tandis que la présomption sera inverse pour la licence non exclusive. On n'en saurait conclure que cette dernière ne puisse être assortie de l'obligation d'exploiter. Tout dépend donc du contrat et de son interprétation dans les circonstances de l'espèce considérée.

b) Du caractère non exclusif d'une licence, les défenderesses déduisent, non seulement que le titulaire du droit concédé n'a pas l'obligation d'exploiter, mais encore qu'en cas de non-usage, les redevances cessent d'être dues. Cette seconde déduction aussi est erronée. Même dans le cas d'une licence non exclusive, les redevances continueront d'être dues s'il y a obligation d'exploiter et si le licencié viole cet engagement. La solution pourrait être différente lorsque la licence non exclusive ne comporterait pas d'obligation d'exploiter.

c) Les défenderesses soutiennent que, si le licencié n'exploite pas, il ne doit plus de redevances, car le titulaire du brevet ne fournirait alors plus aucune prestation.

C'est méconnaître que la licence, même non exclusive, même non assortie d'une obligation d'exploiter, donne à son bénéficiaire un droit (art. 34 LBI: «autoriser des tiers à utiliser l'invention», texte allemand: «cinem anderen zur Benutzung der Erfindung ermächtigen»). La prestation du bailleur consiste précisément dans cette faculté, le droit d'utiliser qu'il concède au preneur de licence, à l'exclusion de toutes autres personnes; que la licence soit exclusive ou non, qu'elle comporte ou non l'obligation d'exploiter, peu importe. Le titulaire du brevet, en exécutant son obligation, cède une valeur économique qui justifie une prestation en retour, indépendamment de toute exploitation effective. En principe donc, le droit aux redevances n'est pas subordonné à l'usage de la faculté concédée.

d) Il ne l'est pas, sauf convention contraire des parties, lorsque le contrat de licence sans obligation d'exploiter prévoit des redevances fixes, même périodiques. De telles redevances sont sans rapport avec l'utilisation. Leur maintien s'impose d'autant plus que leur stipulation a le plus souvent pour fondement la participation du preneur de licence à l'amortissement des sommes investies dans le brevet (GUNTER HENN, *Problematik und Systematik des internationalen Patent-Lizenzvertrages*, 1967, p. 66).

La question se pose différemment dans l'hypothèse des redevances proportionnelles à la production. Aussi bien REIMER (*Immaterialgüterrecht*, 3^e éd., 1968, p. 513, n. 50) ne l'examine-t-il que dans ce cas-là. Pour les redevances fixes, la solution s'impose d'emblée. La cour de céans n'a d'ailleurs pas à se prononcer sur ce point. La demanderesse elle-même reconnaît que si les défenderesses avaient interrompu l'exploitation au cours de la seconde période pour laquelle le contrat prévoyait uniquement des redevances proportionnelles à la production, leur obligation de payer ces redevances eût cessé.

e) Il suit de là, dans la présente espèce, que, s'agissant d'un contrat de licence non exclusif et sans obligation d'exploiter, les redevances fixes restent dues, en principe,

même si le titulaire de la licence cesse de l'utiliser. Le contrat conclu, le 5 mars 1968, entre les parties n'impose pas une autre solution. Il prévoit pour deux périodes successives le paiement d'abord de redevances fixes, puis de redevances proportionnelles à la valeur des produits effectivement fabriqués. La coexistence dans le même contrat de ces deux types de prestations qui par leur nature sont, celles-ci dépendantes, celles-là indépendantes de l'exploitation effective, rend significative l'absence de toute clause libérant la défenderesse des premières pour le cas où le bénéficiaire cesserait d'utiliser la licence. Cette coexistence crée une présomption en faveur du caractère inconditionnel des redevances fixes. Les défenderesses croient alors pouvoir fonder une présomption contraire sur le fait que la licence concédée n'est pas exclusive. On l'a démontré, une telle licence peut comporter des redevances inconditionnelles: tel est le cas en l'occurrence, vu le contrat et les circonstances de sa conclusion.

Il en va ainsi d'autant plus que, lorsqu'elles ont acquis la licence, les défenderesses exploitaient déjà les brevets concédés; chacun des parties pouvait donc raisonnablement admettre qu'il en irait ainsi encore pendant toute une année au moins. Les défenderesses elles-mêmes conviennent dans leur réponse que leurs prévisions étaient bien telles.

L'élément nouveau qui est intervenu n'est dès lors pas l'exploitation par le licencié; c'est l'arrêt de l'exploitation. Pourtant, les redevances fixes ne sauraient apparaître, selon le contrat, comme subordonnées à la poursuite de l'exploitation. L'arrêt de celle-ci ne pourrait être pris en considération que comme un élément justificatif d'une résiliation anticipée. Or les défenderesses ne veulent pas d'une telle résiliation.

Les défenderesses exposent que le contrat de licence a été conclu pour mettre fin à un litige qui s'était élevé entre les parties au sujet des brevets concédés, litige qui a fait l'objet d'un arrêt prononcé par le Tribunal fédéral, le 28 novembre 1967 (RO 93 II 504); que, d'une part, elles s'engageaient à payer 1 000 000 fr. à titre de dommages-intérêts; que, d'autre part, elles acquéraient pour trois ans et demi un droit de fabrication sans obligation de l'utiliser et cela moyennant douze redevances mensuelles fixes, avec, pour la période subséquente, le droit de remplacer ces redevances fixes par des redevances proportionnelles à la fabrication effective. Aujourd'hui, elles voudraient raccourcir de quatre mois la période initiale qui en comporte douze selon le contrat.

En réalité, l'accord des parties, dans les circonstances où les défenderesses elles-mêmes le placent, constitue un tout qui comporte, outre le paiement de dommages-intérêts, celui de douze redevances fixes. Il ne saurait subsister si l'on réduisait le nombre de ces redevances.

PatG Art. 46 und PVU Art. 5^{bis} Abs. 1

Die Unterteilung der in der PVU vorgesehenen Sechsmonatsfrist in zwei aufeinanderfolgende Dreimonatsfristen hat zum Zwecke, dem Patentinhaber Gelegenheit zu geben, sein irrtümlich verfallenes Patent wieder herzustellen.

Le délai de six mois prévu par la CUP est fractionné en deux délais successifs de trois mois, afin de donner au titulaire l'occasion de rétablir son brevet tombé par erreur en déchéance.

PMMBI 1971 I 13, Auszug aus dem Entscheid des Büros für Wiederherstellungssachen vom 17. 11. 1970.

PatG Art. 47

Wenn ein ausländischer Patentbewerber die Unterlagen zur Einreichung einer Patentanmeldung seinem schweizerischen Vertreter so knapp vor Ablauf der Prioritätsfrist zustellt, daß bei regulärer Abfertigung der Postsendung noch drei Tage zur Übersetzung und Einreichung zur Verfügung gestanden hätten, die Postsendung aber durch einen Streik verzögert wird, ist dem Wiedereinsetzungsgesuch zu entsprechen, obwohl die Patentbewerberin durch so späte Spedition ein Risiko eingegangen ist, das mit ihrer Sorgfaltpflicht nur schwerlich in Einklang zu bringen ist und jedenfalls an der äußersten Grenze dessen liegt, worauf sich ein sorgsamer Geschäftsmann einlassen durfte.

Lorsqu'un déposant étranger envoie les documents nécessaires au dépôt d'une demande de brevets à son mandataire suisse si peu de temps avant l'expiration du délai de priorité qu'il n'y a plus que trois jours disponibles pour la traduction et le dépôt lors d'une transmission postale normale, mais que celle-ci est retardée par une grève, la demande de réintégration doit être accordée bien que la déposante ait accepté un certain risque par l'expédition tardive qui est difficilement conciliable avec son devoir de diligence et en tous les cas à l'extrême limite de ce qu'un homme d'affaire ordonné ose faire.

PMMBI 1971 I 32, Auszug aus der Verfügung des Amtes vom 27. August 1970.

PatG Art. 47

Wiedereinsetzung in die Frist zur Wiederherstellung eines erloschenen Patentes ist nicht zu gewähren, wenn der Patentinhaber seinem Vertreter den Zahlungsauftrag erst weniger als zwei Wochen vor dem Ablauf der Frist zur Wiederherstellung erteilt, der Vertreter nicht für die sofortige Erledigung besorgt war und den Auftrag bis zum allerletzten Tag hinauszögerte und überdies dann der Angestellte des Vertreters den in der Mappe für dringende Postsachen liegenden Brief nicht seinen Weisungen gemäß noch am Tage der Ausfertigung und Unterzeichnung zur Post brachte.

La réintégration dans le délai de rétablissement d'un brevet radié doit être refusée lorsque le titulaire donne l'ordre de paiement à son mandataire deux semaines seulement avant l'expiration du délai de rétablissement, que le mandataire ne prend pas soin immédiatement et retarde le paiement jusqu'au dernier jour et qu'en outre l'employé du mandataire ne porte pas la lettre placée dans le parapheur du courrier urgent à la poste le jour même de la signature, comme il aurait dû le faire.

PMMBI 1971 I 32 ff., Auszug aus der Verfügung des Amtes vom 10. September 1970.

PatG Art. 87 Abs. 2 lit. b

Eine Schaltungsvorrichtung zur Auslösung eines bestimmten Vorgangs zu einem bestimmten Zeitpunkt, die als selbständiges Zusatzgerät zu einem herkömmlichen Laufwerk, insbesondere einem Uhrwerk, vorgesehen ist, gehört nicht ausgesprochen dem Gebiet der Zeitmessungstechnik an.

Auf die Möglichkeit, diese Vorrichtung mit einem Uhrwerk zu kombinieren, kann nicht nur in der Beschreibung, sondern auch im Anspruch hingewiesen werden, ohne daß dieser Hinweis die Unterstellung unter die amtliche Vorprüfung zur Folge hätte.

Un dispositif d'enclenchement destiné à provoquer la manœuvre d'un organe à un moment déterminé, dispositif prévu en tant qu'élément auxiliaire autonome à associer à un mécanisme d'entraînement de type courant, notamment à un mouvement d'horlogerie, n'appartient pas spécifiquement au domaine de la technique de la mesure du temps.

La possibilité de combiner ce dispositif avec un mouvement d'horlogerie peut être mentionnée non seulement dans la description mais également dans la revendication, sans que cette indication entraîne l'assujettissement à l'examen préalable.

PMMBI 1971 I 17 ff., Auszug aus dem Entscheid der II. Beschwerdeabteilung des Amtes vom 13.8.1970, i.S. Schwarzwälder Uhrwerke-Fabrik gegen den Entscheid der Vorprüfungssektion II.

PatG Art. 87 Abs. 2 lit. b

Beim Entscheid über die Unterstellung unter die amtliche Vorprüfung ist in erster Linie auf die dann vorliegenden Ansprüche abzustellen; werden später geänderte Ansprüche eingereicht, die zu einer Bejahung der Unterstellung Anlaß geben könnten, so wird ein früherer negativer Entscheid gegebenenfalls aufgehoben werden müssen.

Legierungen, daraus hergestellte Magnete und die Herstellung der letzteren fallen nicht unter Art. 87 Abs. 2 lit. b PatG, wenn sich aus der Beschreibung ergibt, daß diese Magnete sowohl für Uhren wie auch für verschiedene andere, konkret genannte Zwecke verwendbar sind.

Die Hinweise auf die Verwendbarkeit der Magnete in Uhren dürfen in der Beschreibung verbleiben (Bestätigung der Rechtsprechung im PMMBI 1968 I 39 – Erw. 3); es ist nicht zu befürchten, daß sie auf dem Wege des Teilverzichts gemäß Art. 24 Abs. 1 lit. c PatG zu einer Fassung eines Patentanspruches führen könnten, die eine der amtlichen Vorprüfung unterstellte Erfindung definieren würde.

La décision concernant l'assujettissement à l'examen préalable doit se baser en premier lieu sur les revendications et sous-revendications telles qu'elles sont formulées à ce moment-là. Si l'on présente par la suite des revendications ou sous-revendications

modifiées, qui pourraient avoir pour conséquence l'assujettissement de la demande de brevet, il faudra, le cas échéant, annuler une première décision de non-assujettissement.

Des alliages, des aimants fabriqués avec ces alliages et la fabrication de ces aimants ne tombent pas sous l'art. 87 al. 2 litt. b LBI lorsqu'il ressort de la description que ces aimants sont utilisables aussi bien pour les montres que pour divers autres usages, indiqués explicitement.

Des indications concernant la possibilité d'utiliser les aimants dans des montres peuvent être maintenues dans la description (confirmation de la jurisprudence selon FBDM 1968 I 39 – consid. 3); il n'y a pas lieu de craindre qu'elles puissent, par la voie d'une renonciation partielle selon l'art. 24 1er al. litt. c LBI, aboutir à une version limitée d'une revendication qui définirait une invention assujettie à l'examen préalable.

PMMBI 1971 I 18 ff., *Entscheid der II. Beschwerdebteilung des Amtes vom 7. 10. 1970, i. S. Raytheon Company gegen den Entscheid der Vorprüfungssektion II.*

PatV I Art. 9 Abs. 10 und PatV II Art. 9 Abs. 11

Der Zweck dieser Vorschriften ist in der Regel erfüllt, wenn die Beschreibung mit 1 ½-facher Zeilenschaltung geschrieben ist.

En règle générale, le but visé par ces articles est atteint lorsque la description est dactylographiée avec un interligne de 1 ½.

PMMBI 1971 I 22, *Rechtsauskunft des Amtes vom 26. 1. 1971.*

PatV II Art. 88 und BVV Art. 26, 27 und 45

Vorschriften der PatV, die den Regeln des BVV widersprechen, sind aufgehoben; vorbehalten bleiben ergänzende Bestimmungen, die das Verfahren eingehender regeln.

Die in Art. 88 Abs. 2 lit. b PatV II vorgesehene Endgültigkeit des Entscheides des Vorsitzenden der Patentabteilung über die Akteneinsicht widerspricht Art. 45 Abs. 2 lit. e BVV, wonach es sich bei der Verweigerung der Akteneinsicht um eine selbständig anfechtbare Zwischenverfügung handelt. Entscheide der Vorsitzenden der Patentabteilungen über den Umfang der Akteneinsicht im Einspruchsverfahren sind somit – entgegen der PatV II – beschwerdefähig; Beschwerdeinstanz ist die Beschwerdeabteilung und nicht ihr Vorsitzender.

Der «Avis B» des IIB kann vom Einsprecher konsultiert werden; von der Einsichtnahme ausgeschlossen sind nur «amtsinterne Akten» im eigentlichen Sinn.

Les prescriptions du RB I contraires aux règles de la PAF sont abrogées; sont réservées les dispositions complémentaires qui règlent la procédure plus en détail.

Le caractère définitif, prévu à l'art. 88 al. 2 litt. b RBI II, de la décision du président de la section des brevets sur la consultation des pièces est contraire à l'art. 45 al. 2 litt. e PAF, selon lequel le refus d'autoriser la consultation des pièces est une décision incidente susceptible de recours séparé. Contrairement au RBI II, les décisions des présidents des sections des brevets quant à la mesure dans laquelle les dossiers peuvent être consultés dans la procédure d'opposition sont donc susceptibles de recours; l'instance de recours est la section des recours et non son président.

L'avis B de l'IIB peut être consulté par l'opposant. Ne sont exclues de la consultation que les «pièces de caractère interne du bureau» au sens propre.

PMMBI 1971 I 9ff., Entscheid der I. Beschwerdeabteilung vom 15. 9. 1970 i. S. Chemische Fabrik Pfersee gegen den Entscheid des Vorsitzenden der Patentabteilung.

A. Am 2. Mai 1962 reichte die Firma E. I. Du Pont de Nemours & Co., Wilmington (Delaware, USA) beim Amt für geistiges Eigentum das Patentgesuch Nr. 5275/62 ein.

Gegen die Erteilung eines Patentcs auf Grund der am 15. Oktober 1965 bekannt gemachten Gesuchsunterlagen erhob die Chemische Fabrik Pfersee GmbH, Augsburg (BRD), am 17. Januar 1966 Einsprache und verlangte sodann im Verlauf des Einspruchsverfahrens Einsicht in die «gesamten bis heute angefallenen Akten» betreffend das Patentgesuch.

Der Vorsitzende der Patentabteilung I gab diesem Begehren mit Zwischenverfügung vom 4. Dezember 1969 grundsätzlich statt, nahm indessen nachstehende Akten von der Einsichtnahme aus:

- a) die amtsinternen Akten im eigentlichen Sinne,
- b) den «Avis B» des Institut International des Brevets im Haag (IIB),
- c) die ursprünglichen Gesuchsunterlagen.

Zu a): Die «amtsinternen Akten» im eigentlichen Sinne bestehen im vorliegenden Fall einerseits aus Entwürfen des Prüfers für verschiedenerlei Schreiben und andererseits aus einer Notiz des Prüfers, die festhält, daß die einschlägigen schweizerischen Patentanmeldungen durchgesehen worden sind, mit dem Zweck, solche zu ermitteln, die unter Umständen später gegenüber dem hier in Frage stehenden Schutzbegehren älteres Recht begründen könnten, und daß diese Nachforschung negativ verlaufen ist.

Zu b): Wenn das Amt beim IIB eine Neuheitsnachforschung durchführen läßt, so erhält es neben dem «Avis A», einer Liste der Veröffentlichungen, insbesondere Patentschriften, welche der Erteilung eines Patentcs für die betreffende Erfindung allenfalls entgegenstehen könnten, einen «Avis B», in welchem der Sachbearbeiter des IIB seine unverbindliche Meinung über die Patentwürdigkeit der Erfindung nach schweizerischem Recht äußert. Die Erstattung des Avis B an das Amt beruht auf einem besonderen Entgegenkommen. Es war zwischen dem Amt und dem IIB vereinbart worden, daß der Inhalt des Avis B Dritten nicht bekannt gegeben werde. – Gegen die Lieferung des Avis B durch das IIB war verschiedentlich eingewendet worden, es sei zu befürchten, daß sich

der schweizerische Prüfer allzusehr an den Avis B halten werde, was um so weniger wünschbar sei, als der Verfasser des Avis B schließlich mit dem schweizerischen Recht nicht genügend vertraut sei. Gegenüber diesen Befürchtungen wurde von der Amtsleitung wiederholt die Zusicherung abgegeben, daß der Avis B vom schweizerischen Prüfer nur als Hilfe, namentlich am Anfang, benutzt werde; es sei durchaus die Meinung, daß sich der Prüfer seine eigene Ansicht, besonders in bezug auf Erfindungshöhe und technischen Fortschritt, zu bilden habe; im übrigen wurde der Avis B von der Amtsleitung ausdrücklich als «amtsinternes» Aktenstück bezeichnet (s. u. a.: Beitritt zum Abkommen über die Schaffung eines internationalen Patentinstituts. Ergänzender Bericht zu Händen der Kommission des Nationalrates; Geschäft Nr. 7447. – Protokoll der Sitzung der Expertenkommission für die Einführung der amtlichen Vorprüfung vom 10./11. 2. 59, Votum 452).

B. Gegen diese Verfügung erhob die Beschwerdeführerin am 15. Dezember 1969 Beschwerde bei der Beschwerdeabteilung des Amtes mit den Begehren, die angefochtene Verfügung sei aufzuheben und es sei ihr Einsicht in die gesamten Akten des in Frage stehenden Patentgesuches, ohne jede Ausnahme, zu gewähren.

Auf eine entsprechende Anfrage des Vorsitzenden der Beschwerdeabteilung hin erklärte darauf die Beschwerdebeteiligte, daß sie gegen die Einsichtnahme in die ursprünglichen Gesuchsunterlagen keine Einwendungen erhebe.

Streitig ist demnach einzig noch, ob der Vorsitzende der Patentabteilung I der Einsprecherin und Beschwerdeführerin die Einsichtnahme in die unter lit. a und b erwähnten Akten zu Recht verweigert hat oder nicht.

Die Beschwerdeführerin zieht in Erwägung:

1. In verfahrensrechtlicher Beziehung ist zu beachten, daß durch den Erlaß des Bundesgesetzes über das Verwaltungsverfahren vom 20. Dezember 1968 (abgekürzt BVV), in Kraft getreten am 1. Oktober 1969, das nicht streitige und das streitige Verwaltungsverfahren in umfassender Weise kodifiziert wurden. Es stellt sich zunächst die Frage, ob und inwieweit der betreffende Erlaß für die Beurteilung der vorliegenden Streitsache maßgeblich ist.

a) In bezug auf den sachlichen Geltungsbereich des BVV ergibt sich, daß es nach Art. 1 Abs. 1 Anwendung findet auf Verfahren in Verwaltungssachen, die durch Verfügung von Bundesverwaltungsbehörden in erster Instanz oder auf Beschwerde zu erledigen sind. Als Bundesverwaltungsbehörden gelten dabei gemäß Art. 1 Abs. 2 BVV u. a. die den Departementen unterstellten Dienstabteilungen, Betriebe, Anstalten und anderen Amtsstellen der Bundesverwaltung (lit. b) sowie die eidgenössischen Kommissionen (lit. d). Bei der Patentabteilung des Amtes für geistiges Eigentum handelt es sich um eine Bundesverwaltungsbehörde im Sinne von Art. 1 Abs. 2 lit. b BVV. Die Beschwerdeabteilung des Amtes für geistiges Eigentum stellt demgegenüber eine sogenannte Spezialrekurskommission des Bundes dar (BBl. 1965 II, 1276), welche unter den Begriff der «eidgenössischen Kommissionen» im Sinne von Art. 1 Abs. 2 lit. d BVV fällt. Da keine der in Art. 2 und 3 BVV enthaltenen Ausnahmeklauseln im vorliegenden Fall zutrifft, findet das BVV sowohl auf das Verfahren vor der Patentabteilung als auch auf jenes vor der Beschwerdeabteilung in sachlicher Hinsicht grundsätzlich Anwendung.

b) Nach Art. 4 BVV finden Bestimmungen des Bundesrechtes, die ein Verfahren eingehender regeln, Anwendung, soweit sie den Bestimmungen dieses Gesetzes nicht widersprechen. Abweichende Verfahrensregeln des geltenden Bundesrechtes sind dagegen nach Art. 80 lit. c BVV aufgehoben (BBl. 1965 II, 1362). Vorbehalten bleiben die bereits erwähnten, aber im vorliegenden Fall unerheblichen Ausnahmen der Art. 2 und 3 BVV.

Keine abweichenden und demnach gemäß Art. 4 BVV anwendbaren Bestimmungen sind bloß ergänzende Verfahrensnormen, die diesen oder jenen Punkt eines besonderen Verfahrens eingehender als das BVV regeln, ohne von ihm abzuweichen, oder die im BVV nicht geregelte Punkte eines besonderen Verfahrens normieren und die das BVV, als eine Minimalkodifikation mit einem möglichst breiten Geltungsbereich, unmöglich kodifizieren konnte (BBl. 1965 II, 1362). Die Konsequenzen, die sich für den vorliegenden Fall daraus ergeben, sind in Zusammenhang mit den zu beurteilenden konkreten Verfahrensfragen zu prüfen.

c) Was den zeitlichen Geltungsbereich des BVV anbelangt, so findet das BVV nach Art. 81 keine Anwendung auf die im Zeitpunkt seines Inkrafttretens vor Behörden der Verwaltungsrechtspflege hängigen Streitigkeiten und auf Beschwerden oder Einsprachen gegen Verfügungen, die vor diesem Zeitpunkt getroffen wurden; in diesem Falle bleiben die früheren Verfahrens- und Zuständigkeitsbestimmungen anwendbar.

Dieser übergangsrechtliche Vorbehalt bezieht sich seinem Wortlaut und Sinne nach nicht auf das erstinstanzliche Verwaltungsverfahren, in welchem die anfechtbare Verfügung getroffen wird. Mit den «im Zeitpunkte seines Inkrafttretens vor Behörden der Verwaltungsrechtspflege hängigen Streitigkeiten» können nur die durch Beschwerde (bzw. im Ausnahmefall durch Einsprache gegen eine Verfügung – Art. 46 lit. b BVV) eingeleiteten streitigen Verwaltungsverfahren zweiter Instanz gemeint sein. Denn Gegenstand des erstinstanzlichen Verwaltungsverfahrens sind regelmäßig nicht Verwaltungsstreitigkeiten, und die zu erstinstanzlicher Verfügung oder Entscheidung zuständigen Instanzen sind keine Behörden der Verwaltungsrechtspflege, sondern Verwaltungsbehörden. Das bedeutet, daß erstinstanzliche Haupt- und Zwischenverfügungen, die nach dem Inkrafttreten des BVV getroffen werden, in verfahrensrechtlicher Hinsicht den Bestimmungen des durch das BVV geschaffenen neuen Rechts unterliegen. Auf Beschwerden gegen erstinstanzliche Verfügungen findet demgegenüber das neue Recht nur Anwendung, sofern das Rechtsmittel nicht vor Inkrafttreten des BVV erhoben wurde und die Verfügung, gegen die sie sich wendet, nicht vor Inkrafttreten des BVV erging. Die Zwischenverfügung des Vorsitzenden der Patentabteilung I wurde am 4. Dezember 1969 getroffen, also nach dem Inkrafttreten des BVV. Sie untersteht demnach in zeitlicher Hinsicht den verfahrensrechtlichen Bestimmungen des BVV. Dasselbe gilt für die Behandlung der Beschwerde gegen diese nach dem Zeitpunkt des Inkrafttretens des BVV getroffene Verfügung.

d) Daraus folgt, daß sowohl in sachlicher als auch in zeitlicher Hinsicht die Voraussetzungen für die Anwendung des neuen Verwaltungsverfahrensrechtes gegeben sind. Die sich im vorliegenden Fall stellenden prozessualen Fragen sind demnach, unter Vorbehalt ergänzender Bestimmungen im Sinne von Art. 4 BVV, ausschließlich nach den Regeln des BVV zu beurteilen.

2. Zu prüfen ist ferner die Frage der Zuständigkeit der Beschwerdeabteilung.

Nach Art. 88 Abs. 2 lit. b PatV II entscheiden über den Umfang der Einsichtnahme in die Akten die Vorsitzenden der Patent- bzw. der Beschwerdeabteilungen endgültig nach freiem Ermessen. Soweit diese Bestimmungen den Entscheid über die Akteneinsicht dem freien Ermessen der Vorsitzenden anheimstellt und Unanfechtbarkeit der verfahrensleitenden Verfügung vorsieht, ist sie gesetzwidrig und damit durch das BVV aufgehoben. Nach Art. 45 Abs. 2 lit. c BVV handelt es sich bei Entscheiden betreffend die Verweigerung der Akteneinsicht um selbständig anfechtbare Zwischenverfügungen. Die in Art. 88 Abs. 2 lit. b PatV II vorgesehene Endgültigkeit des Entscheides des Vorsitzenden der Patentabteilung widerspricht somit klar den Regeln des BVV und fällt demnach nicht

unter den Vorbehalt ergänzender Bestimmungen in Art. 4 BVV. Dasselbe trifft für die den Vorsitzenden der Patent- und Beschwerdeabteilungen eingeräumte Ermessensfreiheit zu. Art. 26 ff. BVV treffen eine eingehende Regelung des Akteneinsichtsrechtes. Die Einräumung freien Ermessens steht dazu in klarem Widerspruch und ist damit gemäß Art. 80 lit. c BVV derogiert.

Die in Art. 88 Abs. 2 lit. b PatV II enthaltene Kompetenzdelegation an die Vorsitzenden der Patent- oder der Beschwerdeabteilung steht dagegen mit dem BVV in Einklang. Es handelt sich dabei um eine bloß ergänzende Verfahrensbestimmung, die einen im BVV nicht geregelten Punkt normiert. Da die betreffende Regel die Endgültigkeit des Entscheides der Vorsitzenden der Patent- oder Beschwerdeabteilungen vorsieht, kann sie sich offensichtlich nur auf Entscheide über Gesuche um Gewährung der Akteneinsicht, nicht aber auf die Zuständigkeit zur Beurteilung von Beschwerden gegen solche Entscheide beziehen. In casu handelt es sich aber um eine solche Beschwerde. Zu ihrer Entscheidung ist also die Beschwerdeabteilung und nicht deren Vorsitzender zuständig. Die Zuständigkeit des Vorsitzenden wäre nur dann gegeben, wenn das Begehren um Akteneinsicht im Beschwerdeverfahren selbst erhoben worden wäre.

Nach Art. 47 Abs. 1 BVV gelten als Beschwerdeinstanzen neben dem Bundesrat (lit. a) andere Instanzen, die das Bundesrecht als Beschwerdeinstanzen bezeichnet (lit. b). Gemäß Art. 91 Abs. 1 PatG sind die Beschwerdeabteilungen zuständig zum Entscheid über Beschwerden gegen die Entscheide der Prüfungsstellen und der Patentabteilungen. Beschwerdeinstanz im Sinne von Art. 47 Abs. 1 lit. b BVV ist demnach im Bereiche des patentamtlichen Vorprüfungsverfahrens die Beschwerdeabteilung. Das muß auch für die nach neuem Recht beschwerdefähigen Zwischenverfügungen gelten, gleichgültig, ob diese von der Patentabteilung als Vorinstanz der Beschwerdeabteilung (Art. 90/91 PatG) oder auf Grund verordnungsrechtlicher Delegation in Vertretung der Patentabteilung vom Vorsitzenden derselben getroffen worden sind. Die Zuständigkeit der Beschwerdeabteilung zur Beurteilung der in Frage stehenden Beschwerde ist demnach gegeben.

3. Das Recht auf Akteneinsicht ist wie folgt geregelt:

a) Art. 26 Abs. 1 BVV bezeichnet die Akten, auf welche sich das Akteneinsichtsrecht bezieht. Danach hat die Partei oder ihr Vertreter Anspruch darauf, in ihrer Sache folgende Akten einzusehen:

- Eingaben von Parteien und Vernehmlassungen von Behörden;
- alle als Beweismittel dienenden Aktenstücke;
- Niederschriften eröffneter Verfügungen.

Im vorliegenden Fall ist lediglich das Recht auf Einsichtnahme in Akten streitig, bei welchen es sich um Vernehmlassungen anderer Behörden im Sinne der lit. a oder um als Beweismittel dienende Aktenstücke im Sinne der lit. b des Art. 26 Abs. 1 BVV handeln könnte.

Für das richtige Verständnis der Art. 26 ff. BVV ist richtungweisend, daß der Bundesgesetzgeber beim Erlaß des BVV dem Anspruch des Bürgers auf rechtliches Gehör, der zu den wichtigsten Grundsätzen eines Rechtsstaates gehört (VEB 1956, S. 32; IMBODEN, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Bd. II, Basel und Stuttgart 1969, Nr. 616 I, S. 635), eine umfassende, über die höchstrichterliche Rechtsprechung zu Art. 4 BV hinausgehende gesetzliche Anerkennung verschaffen wollte (BBl. 1965 II, 1354). In Art. 30 BVV wird denn auch den Parteien ein nur durch wenige sachgemäße Ausnahmen durchbrochenes Recht auf vorherige Anhörung eingeräumt. Dieses Äußerungsrecht kann nur dann wirksam ausgeübt werden, wenn der Bürger Kenntnis von allen für die behördliche Verfügung oder Entscheidung erhebliche Tatsachen hat (REINHARDT, Das rechtliche

Gehör in Verwaltungssachen, Diss. Zürich 1968, S. 166 zu und in N. 6). Das bedeutet aber, daß das Recht auf Akteneinsicht, welches allein in hinreichender Weise dem Bürger diese Kenntnis verschaffen kann, als unabdingbare Voraussetzung des Anspruches auf rechtliches Gehör erscheint. Auf Grund dieser korrelativen Funktion des Akteneinsichtsrechtes ist bei der Auslegung der Art. 26 ff. BVV davon auszugehen, daß der Gesetzgeber, der dem Gehörsanspruch weitmöglichst zum Durchbruch verholfen hat, auch das Recht auf Einsichtnahme in die Akten im Rahmen dieses Gehörsanspruches grundsätzlich umfassend gewährleisten wollte. Die in Art. 26 Abs. 1 lit. a–c BVV enthaltene Aufzählung der Akten, die dem Einsichtsrecht unterliegen, darf daher nicht restriktiv gehandhabt werden. Die Umschreibungen der dem Bürger zu eröffnenden Akten sind vielmehr unter dem Gesichtspunkt zu interpretieren, daß der Gesetzgeber durch Art. 26 Abs. 1 lit. a–c BVV die Ausdehnung des Akteneinsichtsrechtes auf alle wesentlichen Akten, d. h. auf alle Akten, welche möglicherweise als Entscheidungsgrundlage in Frage kommen, anstrebte.

Dem Begriff der Vernehmlassungen von Behörden ist dementsprechend ein weiter Sinn beizumessen. Er umfaßt alle Stellungnahmen von Behörden zu den Eingaben des Bürgers. Ob der sich vernehmlassenden Behörde ein gesetzliches Recht auf Vernehmlassung zukommt, ist daher für das Akteneinsichtsrecht unerheblich. Belanglos ist ferner, ob es sich bei der Behörde, welche sich vernehmen ließ, um eine Behörde des Bundes oder um eine außerhalb der Bundesverwaltung stehende Behörde handelt. Die sich vernehmlassende Stelle muß indessen tatsächlich Behörde, d. h. Träger von Aufgaben der Verwaltung bzw. Verwaltungsrechtspflege sein.

Bei der Auslegung des Art. 26 Abs. 1 lit. b BVV ist davon auszugehen, daß Beweismittel der Ermittlung des rechtserheblichen Tatbestandes dienen. Maßgebend für die inhaltliche Bestimmung des Begriffes «der als Beweismittel dienenden Aktenstücke» ist daher die Regel des Art. 12 BVV, welche die Feststellung des Sachverhaltes zum Gegenstand hat. Danach stellt die Behörde den Sachverhalt von Amtes wegen fest und bedient sich nötigenfalls folgender Beweismittel:

- Urkunden;
- Auskünfte der Parteien;
- Auskünfte oder Zeugnis von Drittpersonen;
- Augenschein;
- Gutachten von Sachverständigen.

Daraus folgt, daß als Aktenstücke im Sinne von Art. 26 Abs. 1 lit. b BVV vorab Urkunden und Sachverständigengutachten zu betrachten sind. Zu den als Beweismittel dienenden Aktenstücken gehören daneben aber auch Protokolle und Amtsnotizen über Auskünfte von Parteien und Dritten, über Zeugeneinvernahmen sowie über Augenscheine.

b) In Art. 27 Abs. 2 lit. a–c BVV sind die Voraussetzungen angeführt, unter welchen eine Behörde ausnahmsweise die Einsichtnahme in die Akten verweigern darf. Nachdem das Begehren um Einsichtnahme in die ursprünglichen Gesuchsunterlagen nicht mehr Gegenstand der Beschwerde ist, fällt lit. b (private Interessen als Grund zur Geheimhaltung der Akten) außer Betracht; ebenso kann hier lit. c (Geheimhaltung im Interesse einer noch nicht abgeschlossenen Untersuchung) keine Rolle spielen. Hingegen wird zu beurteilen sein, ob nicht allenfalls lit. a anwendbar ist, d. h. ob «wesentliche öffentliche Interessen des Bundes» die Geheimhaltung erfordern.

c) Wäre der «Avis B» des IIB als Vernehmlassung einer Behörde zu betrachten, würde das Recht der Beschwerdeführerin auf Einsichtnahme in denselben klar aus Art. 26 Abs. 1 lit. a BVV folgen. Eine solche Qualifikation des «Avis B» weckt indessen Bedenken. Zu-

nächst ist fragwürdig, ob es sich beim IIB als einer internationalen Organisation, deren Aufgabe sich in der Abgabe von Gutachten erschöpft, um eine Behörde im Sinne von Art. 26 Abs. 1 lit. a BVV handelt. Sodann ist zweifelhaft, ob der «Avis B» seiner Natur nach den Charakter einer Vernehmlassung hat, der in der Stellungnahme zu Eingaben des Bürgers besteht. Eine abschließende Klärung erübrigt sich jedoch. Ist der «Avis B» nicht als Vernehmlassung einer Behörde zu qualifizieren, handelt es sich dabei jedenfalls um ein nach Art. 26 Abs. 1 lit. b BVV dem Akteneinsichtsrecht unterliegendes Aktenstück.

Der «Avis B» stellt ein Sachverständigengutachten über die patentrechtliche Beurteilung der Neuheit und des Erfindungscharakters des Anmeldegegenstandes dar. Er ist, als Expertise über die Rechtsfolge, Rechts- und Sachverhaltsgutachten zugleich. Dies deshalb, weil darin nicht nur eine Auslegung der einschlägigen patentrechtlichen Vorschriften im Hinblick auf einen bestimmten Sachverhalt vorgenommen wird, sondern darüber hinaus eine Qualifikation und Würdigung des rechtserheblichen Sachverhaltes erfolgt. Selbst wenn man den in Art. 12 lit. c BVV enthaltenen Begriff des Gutachtens von Sachverständigen eng auslegen und darunter nur Sachverhaltsgutachten verstehen wollte, fielen der «Avis B» somit unter die betreffende Regel. Er ist demnach auch ein «als Beweismittel dienendes Aktenstück» im Sinne von Art. 26 Abs. 1 lit. b BVV und unterliegt demzufolge dem Akteneinsichtsrecht.

Diese Folgerung drängt sich um so mehr auf, als das Bundesgericht dort, wo ein Anspruch auf rechtliches Gehör besteht, das Recht auf Einsichtnahme in das Ergebnis eines Beweisverfahrens unmittelbar auf Grund von Art. 4 BV anerkennt (BGE 92 I 263; IMBODEN, a.a.O., Nr. 612 II c, S. 618f.). Dieses Akteneinsichtsrecht bezieht sich dabei auch auf Expertenberichte (BGE 92 I 187; IMBODEN, a.a.O., Nr. 612 III c, S. 619). In einem neueren Entscheid hat das Bundesgericht dazu wörtlich festgestellt: «Die Beziehung der Parteien bei Durchführung des Gutachtens und die Einsichtgabe darin zu verweigern, weil das Gutachten nur für die Behörden selbst, zu ihrer «technischen» Orientierung bestimmt gewesen sei, geht nicht an, weil die Anordnung eines Gutachtens in jedem Fall der Behörde den zu treffenden Entscheid erleichtern oder ermöglichen soll und sich insofern nicht von anderen Beweismitteln unterscheidet. Das Gutachten ist keine verwaltungsinterne Auskunft im Sinne der Rechtsprechung ...» (Urteil vom 15. Februar 1967 i. S. K. AG c. VS, zitiert bei REINHARDT, a.a.O., S. 197). Auch die Lehre neigt dazu, das Recht auf Einsichtnahme in Gutachten anzuerkennen (REINHARDT, a.a.O., S. 195 zu und in N. 205 und S. 196f.; TINNER, Das rechtliche Gehör, in ZSR 1964, S. 348 und S. 364, N. 106; IMBODEN, a.a.O., Nr. 612 III c, S. 619).

Verfehlt wäre es, die Einsicht in den «Avis B» mit der Begründung zu verweigern, es handle sich dabei um einen «amtsinternen Bericht». Abgesehen davon, daß das IIB wohl kaum als amtsinterne Stelle bezeichnet werden kann, besteht das Recht auf Akteneinsicht auch gegenüber verwaltungsinternen Expertisen. Art. 12 lit. c BVV erklärt Gutachten von Sachverständigen als Beweismittel, ohne zwischen verwaltungsinternen und -externen Gutachten zu unterscheiden. Als Beweismittel dienende Aktenstücke im Sinne von Art. 26 Abs. 1 lit. b BVV sind demzufolge auch verwaltungsinterne Gutachten anzusehen.

Das Recht der Beschwerdeführerin auf Einsichtnahme in den «Avis B» ist somit gemäß Art. 26 Abs. 1 lit. b BVV grundsätzlich zu bejahen. Da diesbezüglich das Akteneinsichtsrecht klar aus den Regeln des BVV folgt, wären diesem Recht entgegenstehende Vorschriften des Patentrechtes durch Art. 80 lit. c BVV derogiert. Es erübrigt sich daher zu prüfen, ob nach den verfahrensrechtlichen Sonderregeln des Patentrechtes Anspruch auf Einsicht in den «Avis B» bestände oder nicht. Der in Art. 88 Abs. 1 PatV II enthaltene

Begriff der amtsinternen Akten ist gesetzeskonform, d. h. im Sinne der Ausführungen unter Ziff. 4 lit. c zu deuten. Andernfalls geriete die Verordnungsregel in Konflikt mit den Bestimmungen des BVV und wäre nach Art. 80 lit. c BVV als aufgehoben zu betrachten.

Eine engere, lediglich verwaltungsexterne Gutachten umfassende Auslegung stände im Widerspruch zum Zweck des Akteneinsichtsrechtes, das darin besteht, dem Bürger im Hinblick auf eine wirksame Ausübung des Gehörsanspruches Kenntnis aller für die Entscheidung erheblichen Akten zu verschaffen. Sie stellte darüber hinaus das Akteneinsichtsrecht in weitem Maße zur Disposition der Verwaltung, indem diese es in der Hand hätte, durch Bildung verwaltungsinterner Fachorgane dieses elementare Recht des Bürgers sukzessive auszuhöhlen. Schließlich würde der Ausschluß amtsinterner Gutachten von der Einsichtnahme zu Rechtsungleichheiten führen. Wo die Verwaltung nicht über entsprechende Fachleute verfügt, müßte die Einsichtnahme in Gutachten gewährt werden. Wo Fachleute vorhanden sind, könnte sie verweigert werden. Für eine solche unterschiedliche Beurteilung fehlt aber offensichtlich jeder Grund.

Es ist in diesem Zusammenhang darauf hinzuweisen, daß der «Avis B» seinerzeit tatsächlich ausdrücklich als «amtsintern» bezeichnet wurde (vgl. die Feststellungen betr. den «Avis B» auf S. 10 dieses Entscheides). Allein dies ist angesichts der vorangehenden Erwägungen irrelevant.

Es bleibt noch zu prüfen, ob durch die Freigabe des «Avis B» zur Einsichtnahme «wesentliche öffentliche Interessen des Bundes» (Art. 27 Abs. 1 lit. a BVV) tangiert werden könnten.

Die Geheimhaltung des «Avis B» wäre – vom Standpunkt des Amtes aus – aus zwei Gründen an sich wünschenswert: Einmal kann die Mitteilung des Inhaltes des «Avis B» an den Patentbewerber oder Einsprecher zu unliebsamen Kontroversen führen, nämlich dann, wenn die zuständige Stelle des Amtes zu einem vom «Avis B» abweichenden Ergebnis gekommen ist. Sodann ist damit zu rechnen, daß das IIB von der Lieferung des «Avis B» absehen wird, wenn das Amt entgegen der Vereinbarung (vgl. die Feststellungen betr. den «Avis B» auf S. 10 dieses Entscheides) seinen Inhalt außerhalb des Amtes sehenden Personen bekannt gibt.

Hiervon fällt von vornherein der erste Grund außer Betracht, denn es wäre doch wohl abwegig, in diesem Zusammenhang von «wesentlichen» öffentlichen Interessen des Bundes zu sprechen.

Aber auch der zweite Grund kann nicht als gewichtig genug betrachtet werden, um das Recht auf Akteneinsicht, welches, wie erwähnt, unabdingbare Voraussetzung für den rechtsstaatlich bedeutsamen Gehörsanspruch ist, zu beschneiden. Der Verlust dieses Hilfsmittels würde dann wesentliche Interessen verletzen, wenn die Erfüllung der dem Amt obliegenden Aufgabe dadurch ernstlich gefährdet oder gar in Frage gestellt würde. Davon kann keine Rede sein, denn der Prüfer war von Anfang an gehalten gewesen, seine Meinung selbständig und unabhängig vom «Avis B» zu bilden, ganz abgesehen davon, daß der «Avis B» durchaus nur als Hilfsmittel für den Anfang gedacht war.

d) Für die Beurteilung der Frage, ob «amtsinterne Akten» im eigentlichen Sinne der Einsichtnahme unterliegen, darf selbstverständlich nicht von der Klassifizierung der betreffenden Amtsstelle ausgegangen werden (wie dies schon in bezug auf den «Avis B» angedeutet worden ist); sondern es ist in jedem einzelnen Fall zu beurteilen, ob einer der in Art. 26 Abs. 1 BVV angeführten Fälle vorliegt. Bei den in Frage stehenden, als «amtsintern» bezeichneten Akten käme jedenfalls nur lit. b in Betracht, d. h. es müßte sich um als Beweismittel dienende Aktenstücke handeln. Dies ist nun jedenfalls weder bei den Entwürfen noch bei der erwähnten Notiz der Prüfungsstelle der Fall.

In dieser Beziehung ist somit dem durch die Beschwerde angefochtenen Entscheid des Vorsitzenden der Patentabteilung I zuzustimmen.

Demnach erkennt die Beschwerdeabteilung:

1. Soweit sich die Beschwerde auf das Begehren zur Einsichtnahme in die ursprünglichen technischen Unterlagen des Patentgesuches bezieht, ist sie durch die ausdrückliche Zustimmung der Patentbewerberin gegenstandslos geworden.

2. Die Beschwerde wird teilweise gutgeheißen, in dem Sinne, daß der «Avis B» des IIB zur Einsichtnahme freigegeben wird; im übrigen wird sie abgewiesen.

II. Markenrecht

MSchG Art. 3 Abs. 2, Art. 4, Art. 6 und Art. 9 UWG Art. 1 Abs. 2 lit. d

Die insbesondere für Apfelwein verwendete Wortmarke «Blauer Bock» ist nicht Sachbezeichnung und verstößt, mag sie auch den Titel einer Rundfunksendung in Erinnerung rufen, nicht gegen die guten Sitten.

Die Marke ist in der Schweiz gemäß dem Übereinkommen mit Deutschland gültig, wenn sie nur in Deutschland gebraucht wurde, auch wenn die Absicht fehlt, diese in der Schweiz jemals zu gebrauchen.

Die Marke «Blauer Bock» unterscheidet sich deutlich von den älteren Marken «Bockstein» und «Springbock».

Die jüngeren Marken «Grüner Bock», «Gelber Bock», «Roter Bock», «Silber Bock», «Weißer Bock» und «Brauner Bock» unterscheiden sich nicht deutlich von der Marke «Blauer Bock».

La marque verbale «Blauer Bock» utilisée particulièrement pour du cidre n'est pas une désignation descriptive ni contraire aux bonnes mœurs même alors qu'elle rappelle le titre d'une émission radiophonique.

La marque est valable en Suisse en vertu de la convention avec l'Allemagne lorsqu'elle n'a été utilisée qu'en Allemagne, même si il n'y a pas d'intention de l'employer en Suisse.

La marque «Blauer Bock» se distingue clairement des marques antérieures «Bockstein» et «Springbock».

Les marques postérieures «Grüner Bock», «Gelber Bock», «Roter Bock», «Silber Bock», «Weißer Bock» et «Brauner Bock» ne se distinguent pas suffisamment de la marque «Blauer Bock».

BGE 96 II 243 ff., Urteil der I. Zivilabteilung vom 3. November 1970 i. S. Höhl gegen Seetaler Obstverwertung Jean Busslinger.

Im Spätsommer 1957 begann der Hessische Rundfunk Sendungen auszustrahlen, die er «Zum Blauen Bock beim Apfelwein» nannte und in denen er Apfelwein verschiedener Herkunft ausschenkte, ohne jemals die Marke des Weines zu nennen oder erkennbar zu machen.

Wilhelm Höhl in Hochstadt (BRD) stellt Apfelwein her und bringt ihn seit 1962 in Deutschland als «Blauer Bock» in Verkehr. Seit April 1965 ist diese Marke auch international eingetragen.

Jean Busslinger stellt unter der Firma «Sectaler Obstverwertung Jean Busslinger» u. a. vergorenen Apfelwein her. Er ließ die Bezeichnungen «Blauer Bock», «Grüner Bock», «Gelber Bock», «Roter Bock», «Silber Bock», «Weißer Bock», «Brauner Bock» und die Wort-Bildmarke «Gold-Bock» im Jahre 1957 in das schweizerische Register eintragen.

Auf Verwarnung von Höhl ließ Busslinger die Marke «Blauer Bock» löschen und sicherte Höhl zu, diese nicht mehr zu verwenden.

Höhl klagte auf Nichtigerklärung aller vorgenannten Marken des Busslinger und auf Unterlassung des Gebrauchs. Die diesbezügliche Klage wurde vom Handelsgericht des Kantons Aargau abgewiesen, vom Bundesgericht dagegen u. a. mit folgenden Erwägungen gutgeheißen:

2. Die Wort/Bild-Marke Nr. 229867 «Gold-Bock» und die Wortmarken Nr. 229448 bis 229450 und 230208 bis 230210 «Silber Bock», «Weißer Bock», «Brauner Bock», «Grüner Bock», «Gelber Bock» und «Roter Bock» des Beklagten sind für Erzeugnisse bestimmt, die sich ihrer Natur nach nicht gänzlich von den Getränken unterscheiden, für welche die ältere Marke Nr. 295809 «Blauer Bock» des Klägers in das internationale Register eingetragen wurde. Sie sind daher nur gültig, wenn sie sich durch wesentliche Merkmale von der letzteren unterscheiden, d. h. als Ganzes betrachtet nicht leicht zu einer Verwechslung Anlaß geben können (Art. 6 Abs. 1 und 2 MSchG in Verbindung mit Art. 1 des Madrider Abkommens über die internationale Registrierung von Fabrik- oder Handelsmarken, Fassung von Nizza vom 15. Juni 1957; BGE 93 II 265 Erw. c und dort angeführte Urteile).

Die Verwechslungsgefahr wird bei der Marke «Gold-Bock» nicht schon dadurch ausgeschlossen, daß sie außer dieser Bezeichnung einen goldfarbigen Widderkopf aufweist. Das Wort «Gold-Bock» ist der Hauptbestandteil, der sich dem Publikum besser einprägt als das Bild. Im mündlichen und im schriftlichen Verkehr wird in der Regel nur das Wort, nicht auch der Widderkopf zur Kennzeichnung der angebotenen oder verlangten Ware verwendet. Die Gefahr, daß sich der Kunde überhaupt nur des Namens «Gold-Bock» erinnere oder den goldenen Widderkopf als unwesentliches Beiwerk betrachte und bei der Vergleichung mit der Wortmarke «Blauer Bock» übergehe, ist daher groß. Sie besteht um so mehr, als der Widderkopf lediglich der bildliche Ausdruck für «Bock» ist, also nicht eine andere Vorstellung wachruft als dieses Wort.

Die Verwechslungsgefahr wird sodann weder bei der Marke «Gold-Bock» noch bei den sechs anderen Bock-Marken des Beklagten dadurch genügend ausgeschlossen, daß die Bestandteile «Gold», «Silber», «Weißer», «Brauner», «Grüner», «Gelber» und «Roter» vom Bestandteil «Blauer» der Marke des Klägers abweichen. Diese Eigen-

schaftswörter kennzeichnen alle eine Farbe und können daher leicht verwechselt werden. Auch kann der Kunde meinen, sie kennzeichneten Getränke unterschiedlicher Beschaffenheit oder Güte, aber ein und derselben Herkunft. Gerade der Beklagte hat diese Auffassung gefördert, indem er für die Erzeugnisse, die aus seinem Betriebe stammen, Marken mit sieben verschiedenen Farbangaben hat eintragen lassen. Dadurch hat er die Unterscheidungskraft seiner Marken im Verhältnis zur Marke «Blauer Bock» des Klägers wesentlich herabgesetzt. Hauptbestandteil aller sich gegenüberstehenden Marken ist das Hauptwort «Bock». Wer es in Verbindung mit den Beifügungen «Gold», «Silber» usw. hört oder liest, kann leicht auf den Gedanken kommen, die Ware, die es kennzeichnet, stamme aus dem Betrieb des Klägers, der die Marke «Blauer Bock» verwendet. Es verhält sich ähnlich wie z. B. bei den Markenbestandteilen «Weißenburger» und «Schwarzenburger», «trois plants» und «deux plants», «Brisemarine» und «Blue Marine», die das Bundesgericht als verwechselbar erachtet hat (BGE 82 II 355 Erw. 3, 84 II 223, 93 II 265 Erw. 3).

3. Zeichen, die als Gemeingut anzusehen sind, genießen den Markenschutz nicht (Art. 3 Abs. 2 MSchG). Das gilt insbesondere für Wörter, welche die Beschaffenheit oder die Herkunft der Ware angeben, also Sachbezeichnungen sind.

a) Das Wort «Bock» in der Marke des Klägers ist nicht schon deshalb Sachbezeichnung, weil man ein bestimmt beschaffenes Bier als «Bock» oder «Bockbier» zu bezeichnen pflegt (s. Großer Brockhaus, 16. Aufl., unter «Bockbier»; Der Neue Herder, 4. Aufl., unter «Bock»). Der Kläger hat die Wortmarke «Blauer Bock» nicht für Bier, sondern für Weine und Spirituosen in das internationale Register eintragen lassen, und auch der Beklagte beansprucht seine verschiedenen Bock-Marken nicht für Bier, sondern für Apfelwein. Niemand behauptet, daß die Eigenschaften, die ein bestimmtes Bier zum Bockbier machen, auch bei Weinen, Apfelweinen und Spirituosen vorkommen könnten und diese Getränke gewissermaßen als «Bock-Weine» oder «Bock-Schnäpse» erscheinen ließen. Der Umstand sodann, daß Weine und Spirituosen als Erzeugnisse aufgefaßt werden können, die sich ihrer Natur nach von Bier nicht gänzlich unterscheiden und daher nicht mit Marken versehen werden dürfen, die mit älteren Bier-Marken verwechselt werden könnten, ist für die Frage, ob eine Sachbezeichnung vorliege, bedeutungslos. Was für die eine Ware Sachbezeichnung ist, hat nicht markenrechtlich auch als Sachbezeichnung eines anderen, unter dem Gesichtspunkt des Art. 6 Abs. 3 MSchG ähnlichen Erzeugnisses zu gelten. Ein Wort ist Sachbezeichnung für jene Waren, für die es diese Eigenschaft im Geschäftsverkehr wirklich hat.

b) Der Ausdruck «Bock» ist auch nicht deshalb Sachbezeichnung für Weine und Spirituosen, weil das Handelsgericht als gerichtsnotorisch erachtet, daß eine gewisse Art Frankenwein als Bocksbeutel bezeichnet werde. Bocksbeutel wird eine bauchig-runde, etwas breitgedrückte Flasche mit kurzem Hals genannt, in welche die besten Weine aus Franken und gewissen anderen Gegenden (Neuweier in Baden, Südtirol) abgefüllt werden (Der Große Brockhaus, 16. Aufl.; Der Neue Herder, 4. Aufl.; Meyers Lexikon, 7. Aufl. Duden, Rechtschreibung der deutschen Sprache, 14. Aufl., durchwegs unter dem Stichwort «Bocksbeutel»). Die gleiche Bezeichnung wird auch für den in solche Flaschen abgefüllten Frankenwein gebraucht (Duden, a. a. O.). Sie ist also nicht Sachbezeichnung für Frankenwein schlechthin, auch nicht bloß für bestimmte Sorten, sondern nur für gewisse Weine in bestimmter Verpackung. Anders abgefüllte Weine werden nicht Bocksbeutel genannt, geschweige denn Apfelweine oder Spirituosen. Schon aus diesem Grunde ist dem Kläger nicht verwehrt, das Wort «Bock» als Bestandteil einer für alkoholische Getränke bestimmten Marke zu verwenden. Daß solche Getränke sich nicht im Sinne

des Art. 6 Abs. 3 MSchG von Bocksbeutel-Wein gänzlich unterscheiden, spielt, wie schon gesagt, keine Rolle.

Dazu kommt, daß das Wort «Bocksbeutel» nicht identisch ist mit «Bock». Daß diese Silbe in ihm vorkommt und daher eine gedankliche Verbindung zwischen den beiden Begriffen möglich ist, ändert nichts. Bloße Gedankenassoziation vermag ein Wort, das selber nicht Sachbezeichnung ist, nicht zu Gemeingut zu machen. Das Bundesgericht hat schon seit Jahrzehnten erkannt, daß Anspielungen, die bloß entfernt, mit Hilfe besonderer Phantasie, auf die Beschaffenheit oder Herkunft eines Erzeugnisses hinweisen, eine Marke nicht ungültig machen (BGE 93 II 56 Erw. b, 93 II 263 Erw. 2 a, 96 II 240 und dort angeführte Entscheide). Im vorliegenden Falle spielt das Wort «Bock» in der Marke des Klägers nicht einmal entfernt auf Eigenschaften der in Bocksbeutel abgefüllten Weine an.

Die Sachbezeichnung «Bocksbeutel» macht die Marke des Klägers um so weniger schutzunfähig, als diese nicht lediglich aus dem Worte «Bock» besteht, sondern «Blauer Bock» lautet. Eine Marke ist nicht schon dann Gemeingut, wenn sie ein gemeinfreies Element enthält, sondern nur dann, wenn sie als Ganzes auf die Beschaffenheit oder Herkunft der Ware hinweist (BGE 88 II 380).

c) Die Marke «Blauer Bock» als Ganzes ruft die Sendungen des Hessischen Rundfunks «Zum Blauen Bock beim Apfelwein» in Erinnerung. In diesem Titel wird der Schauplatz des Geschehens, die Gastwirtschaft, nicht der dort genossene Apfelwein «Zum Blauen Bock» genannt, ganz abgesehen davon, daß dort nicht ein ganz bestimmter Apfelwein, sondern solcher verschiedenster Herkunft ausgeschenkt wurde. Der gedankliche Zusammenhang der Marke des Klägers mit den erwähnten Sendungen wirkt daher nicht als Beschaffenheitsangabe oder Herkunftsbezeichnung. Zudem sei wiederholt, daß bloße Anspielungen eine Marke nicht zur Sachbezeichnung machen. Die Auffassungen des Beklagten, die erwähnten Rundfunksendungen hätten die Wortfolge «Blauer Bock» zur Sachbezeichnung für vergorenen Apfelwein werden lassen, hält nicht stand.

d) Die Marke des Klägers ist auch nicht deshalb Gemeingut, weil, wie das Handelsgericht feststellt, in Wein- und Spirituosenmarken häufig das Bild eines Bockes verwendet wird und in Marken für Wein auch das Wort Bock vorkommt. Ein Zeichen wird nicht schon dadurch schutzunfähig, daß Dritte es in Marken für gleichartige oder ähnliche Waren ebenfalls gebrauchen. Diese Wirkung tritt nur ein, wenn der Gebrauch des Zeichens so allgemein geworden ist, daß es über die Herkunft der Ware aus einem bestimmten Betriebe nichts mehr auszusagen vermag, weil alle am Verkehr der Ware beteiligten Kreise, namentlich auch die Fabrikanten, es für eine Sachbezeichnung halten und die Rückentwicklung in ein Individualzeichen sich trotz darauf gerichteter Bestrebungen als unmöglich erweist (BGE 93 II 264 Erw. b und dort angeführte Entscheide). Daß diese Voraussetzungen im vorliegenden Falle erfüllt seien, stellt das Handelsgericht nicht fest und legt auch der Beklagte nicht dar. Auf den Etiketten für Weine und Spirituosen, die er ins Recht gelegt hat, kommt das Wort Bock überhaupt nicht vor. Der Gedanke an Böcke wird hier nur bildlich wachgerufen. Teils dienen diese Bilder zur Illustration von Getränkenamen (Stichpimpuli, Hex' von Daseinstein, Oberrotweiler Geisberg), besonders von solchen, die mit der Jagd zusammenhängen (Jägermeister, Jägergruß, Jagdschloß, Jägerfeuer), teils sind sie bloß Bestandteile von Familien- oder Ortswappen (Weinkellerei Carl Reh in Leiwien; Wermutweinkellerei Otto Lörch in Bühl). In allen Fällen handelt es sich um bloße Anspielungen, nicht um Sachbezeichnungen. Auch die Wortmarken Bockstein und Springbock und die Bildmarke eines Steinbockes mit Kind und Traube tun nicht dar, daß die beteiligten Kreise für Weine und Spirituosen das Wort «Bock» zur Bezeichnung der Sache verwenden. Es sind bloße Marken, d. h. Wörter, welche die

Herkunft der Ware aus einem bestimmten Betriebe kennzeichnen. Von einem Sachnamen kann um so weniger die Rede sein, als Böcke irgendwelcher Art an sich mit Wein und Spirituosen nichts zu tun haben. Es verhält sich anders als z.B. in den Fällen, wo das Bundesgericht einst wegen der sinnbildlichen Kraft der Figuren im Schwan ein Freizeichen für Bettfedern und in der Ähre ein schwaches Zeichen für Teigwaren sah (BGE 20 103 Erw. 7, 49 II 315 Erw. 2).

4. Das Handelsgericht meint, die Wortmarke «Blauer Bock» verstoße im Sinne des Art. 3 Abs. 4 MSchG gegen die guten Sitten, weil sie über geschäftliche Verhältnisse täusche, nämlich die falsche Vorstellung erwecke, zwischen dem Erzeugnis des Klägers und der Sendung des Hessischen Rundfunks bestehe ein Zusammenhang. Es fügt bei, aus dem Bericht des Hessischen Rundfunks vom 8. Oktober 1968 ergebe sich, daß eine Täuschung tatsächlich schon bewirkt worden sei.

a) Das Handelsgericht sagt nicht, welcher Art der «Zusammenhang» zwischen dem Erzeugnis des Klägers und dem Hessischen Rundfunk sei, der durch die Marke «Blauer Bock» vorgespiegelt werde. Es führt insbesondere nicht aus, das Publikum stelle sich wegen der Marke «Blauer Bock» vor, der Apfelwein, der in den Sendungen des Hessischen Rundfunks ausgeschenkt werde, stamme ausschließlich aus dem Betrieb des Klägers. Eine solche Vorstellung kann denn auch bei den Leuten, welche die Sendungen «Zum Blauen Bock beim Apfelwein» kennen, nicht erweckt werden. Wie sich aus dem erwähnten Schreiben des Hessischen Rundfunks an den Beklagten vom 8. Oktober 1968 ergibt, wurden in den Sendungen nie bestimmte Apfelweinmarken genannt oder erkennbar gemacht. Es mußte sich dem Empfänger der Sendungen also aufdrängen, daß der Hessische Rundfunk den Apfelwein nicht von einem bestimmten Lieferanten bezog und es auch nicht darauf abgesehen hatte, für einen bestimmten Lieferanten zu werben. In den Sendungen trägt nicht der Apfelwein, sondern die Schenke den Namen «Blauer Bock». Diese Gastwirtschaft ist ein Gebilde der Phantasie. Der Empfänger der Sendungen kann daher auch nicht auf den Gedanken kommen, der Apfelwein des Klägers werde an einem ganz bestimmten Orte, der sich der Gunst des Hessischen Rundfunks erfreue, ausgeschenkt. Die Marke «Blauer Bock» ist gleich wie der Name der Schenke in den Schau- oder Hörpielen des Rundfunks eine eingebildete Bezeichnung und ohne weiteres als solche erkennbar. Daß sie die Gedanken auf die ausgestrahlten Spiele zu lenken vermag und umgekehrt deren Titel dem Empfänger der Sendungen die Marke des Klägers in Erinnerung rufen kann, führt nicht zu einer Täuschung, geschweige denn zu einer solchen über geschäftliche Verhältnisse.

b) Der Beklagte macht geltend, die Kenner der Marke und der Sendungen könnten sich nicht vorstellen, daß jemand die Wortverbindung «Blauer Bock» ohne Zustimmung des Hessischen Rundfunks benütze.

Der Uneingeweihte kann sich in der Tat fragen, ob dem Hessischen Rundfunk am Titel «Zum Blauen Bock beim Apfelwein» ein Urheberrecht zustehe und ob der Kläger ein solches verletze oder seine Marke mit Zustimmung des Rundfunks führe. In Wirklichkeit beansprucht dieser, wie aus seinem Schreiben vom 8. Oktober 1968 hervorgeht, am Namen der Sendung kein Urheberrecht. Ein solches steht ihm denn auch am Titel als solchem oder an der Wortfolge «Zum Blauen Bock» nicht zu, da sie nicht literarische Kunstwerke, sondern nur banale, jeglichen künstlerischen geistigen Gehaltes entbehrende Bezeichnungen für ausgestrahlte Schau- oder Hörspiele bzw. für das in ihnen vorkommende Wirtshaus sind. Es verhält sich gleich wie mit dem Namen Mickey-Mouse, der zwar urheberrechtlich geschützte bildliche Darstellungen bezeichnet, für sich allein jedoch kein Kunstwerk im Sinne des Urheberrechtsgesetzes ist (BGE 77 II 380 Erw. 3).

Dem Empfänger der Sendungen des Hessischen Rundfunks mag diese Rechtslage unklar sein. Wenn er sich vorstellt, der Kläger habe die Erlaubnis des Rundfunks zum Gebrauch des Namens «Blauer Bock» als Marke erlangt oder er setze sich über ein Urheberrecht des Rundfunks an diesem Namen hinweg, unterliegt er jedoch nur einem Rechtsirrtum, nicht einer durch die Marke «Blauer Bock» hervorgerufenen Täuschung über geschäftliche Verhältnisse. Es liegt dem Art. 3 Abs. 4 MSchG fern, eine Marke schutzlos zu lassen, um solchen Rechtsirrtümern vorzubeugen. Diese Bestimmung will nur verhindern, daß das Publikum über die Herkunft der mit der Marke versehenen Ware oder über die geschäftlichen Verhältnisse des Markeninhabers, seine Bezugsquellen, die Art der Herstellung oder die Beschaffenheit der Ware und dgl. irreführt werde.

c) Die Auffassung des Handelsgerichts, die Bezeichnung «Blauer Bock» habe tatsächlich schon eine Täuschung bewirkt, führt nicht zu einer andern Beurteilung der Frage, ob die Marke des Klägers gegen die guten Sitten verstoße. Weder aus den Erwägungen des Handelsgerichts noch aus dem Bericht des Hessischen Rundfunks, auf den es sich beruft, ergibt sich, worin die angebliche Täuschung bestanden habe. Der Hessische Rundfunk schrieb dem Beklagten am 8. Oktober 1968 nur: «Ähnliche Anfragen wie die Ihren haben wir schon wiederholt erhalten. Wir haben uns daher erlaubt, unsere Antwort vorsorglich vorweg mit kurzen Hinweisen auf unsere Sicht der Lage zu verbinden.» Der Wortlaut der «ähnlichen Anfragen» ist nicht bekannt. Sollten die Anfragenden abzuklären versucht haben, ob der Kläger die Marke «Blauer Bock» mit Zustimmung des Hessischen Rundfunks verwende und ob sie ihm den Gebrauch irgendwie untersagen lassen oder sich sonstwie über sein Markenrecht hinwegsetzen könnten, so wäre das für die Frage der Sittenwidrigkeit dieser Marke bedeutungslos. Bemerket sei nur, daß jedenfalls der Beklagte, der sich auch durch gewisse Fragen an den Hessischen Rundfunk gewendet hat, nicht das Opfer einer Täuschung über geschäftliche Verhältnisse war. Er hätte nicht seinerseits die Marke «Blauer Bock» verwendet, wenn er der Meinung gewesen wäre, sie spiegele der Kundschaft geschäftliche Beziehungen zum Hessischen Rundfunk vor. Sein guter Glaube im Verhältnis zum Rundfunk ist zu vermuten.

Die Marke des Klägers ist somit nicht wegen Verstoßes gegen die guten Sitten ungültig.

5. Das Übereinkommen zwischen der Schweiz und Deutschland betreffend den gegenseitigen Patent-, Muster- und Markenschutz, vom 13. April 1892 (BS 11 1057; vgl. BBl 1950 III 468), bestimmt in Art. 5 Abs. 1: «Die Rechtsnachteile, welche nach den Gesetzen der vertragschließenden Teile eintreten, wenn eine Erfindung, ein Muster oder Modell, eine Handels- oder Fabrikmarke nicht innerhalb einer bestimmten Frist ausgeführt, nachgebildet oder angewendet wird, sollen auch dadurch ausgeschlossen werden, daß die Ausführung, Nachbildung oder Anwendung in dem Gebiete des anderen Teiles erfolgt.» Die Auffassung des Beklagten, die Marke «Blauer Bock» des Klägers sei gemäß Art. 9 MSchG nichtig, weil der Kläger sie in der Schweiz nicht gebraucht habe, hält deshalb nicht stand. Ob der Kläger, wie er im kantonalen Verfahren behauptet hat, die Wortmarke «Blauer Bock» in Deutschland verwendet, kann dahingestellt bleiben. Jedenfalls gebraucht er, wie der Beklagte zugibt, in Deutschland die Wort/Bild-Marke «Blauer Bock». Da sich deren Hauptbestandteil «Blauer Bock» mit der international registrierten Marke Nr. 295 809 vollständig deckt, kann dem Kläger nicht vorgeworfen werden, er habe diese in Deutschland nicht gebraucht. Daß die Wort/Bild-Marke weitere Bestandteile aufweist, schadet dem Kläger nicht. Sie sind für die hier zu beurteilende Frage überflüssiges Beiwerk und daher unerheblich. Daß sie in Deutschland wie die Bezeichnung «Blauer Bock» Markenschutz genießen, ändert nichts.

Ob dem Kläger, wie der Beklagte behauptet, bei der internationalen Registrierung der Marke Nr. 295 809 die Absicht fehlte, diese in der Schweiz jemals zu gebrauchen, ist nicht entscheidend. Das erwähnte Übereinkommen zwischen der Schweiz und Deutschland macht die Geltung des Art. 5 Abs. 1 nicht davon abhängig, daß der Markeninhaber die Absicht habe, die Marke in beiden Staaten zu gebrauchen, sondern läßt den Gebrauch im einen Staate auch als Gebrauch im anderen gelten. Der in Art. 9 MSchG vorgeschriebene Gebrauch kann also statt in der Schweiz in Deutschland erfolgen (TROLLER, Immaterialgüterrecht, 2. Aufl., I 335).

6. Der Beklagte macht geltend, die Marke «Blauer Bock» sei nichtig, weil ihr die älteren Marken Nr. 199047 «Bockstein» und Nr. 315 596 «Springbok» entgegenstünden.

Eine Marke, die sich nicht durch wesentliche Merkmale von den bereits eingetragenen Marken unterscheidet, ist absolut nichtig. Darauf kann sich jedermann berufen, der daran ein Interesse hat, besonders auch wer wegen Verletzung der nichtigen Marke belangt wird (BGE 91 II 5 und dort angeführte Urteile).

Die unter Nr. 199047 für Weine im schweizerischen Register eingetragene Wortmarke «Bockstein» wurde am 29. Juli 1963 hinterlegt. Die ebenfalls zur Kennzeichnung von Wein bestimmte Wortmarke «Springbok» wurde erstmals am 21. November 1929 in das internationale Register eingetragen und am 8. September 1949 unter Nr. 143 090 sowie am 23. Juni 1966 unter Nr. 315 596 erneuert. Beide Marken sind also älter als jene des Klägers.

Von beiden unterscheidet sich jedoch die Wortmarke «Blauer Bock» durch wesentliche Merkmale. Sie besteht aus zwei Wörtern und enthält die Begriffe blau und Bock, wobei letzterer auf ein Tier hinweist. Die Marken «Bockstein» und «Springbok» bestehen nur aus einem Worte und enthalten keinen Hinweis auf eine Farbe. «Bockstein» erweckt auch nicht die Vorstellung eines Tieres, sondern einer Ortsbezeichnung. Im Worte «Springbok» sodann, das niederländischen Ursprungs ist, besteht die Silbe «bok» nur aus drei Buchstaben. «Springbok» (deutsche Schreibweise) ist zudem der Name für eine Antilopenart männlichen Geschlechts (s. Großer Brockhaus, 16. Aufl., und Herders Standard Lexikon, je unter «Antilopen»). «Blauer Bock» dagegen ist eine Phantasiebezeichnung, da es in der Tierwelt keine Böcke dieser Farbe gibt.

7. Da die Wortmarke «Blauer Bock» des Klägers gültig ist und die Bezeichnungen «Gold-Bock», «Silber Bock», «Weißer Bock», «Brauner Bock», «Grüner Bock», «Gelber Bock» und «Roter Bock» in den Marken des Beklagten mit ihr verwechselt werden könnten, sind die letzteren nichtig zu erklären und ist dem Beklagten zu verbieten, diese Bezeichnungen als Marken zu gebrauchen.

Soweit das Unterlassungsbegehren der Klage weiter geht, nämlich auf Verbot des Gebrauchs im geschäftlichen Verkehr überhaupt, einschließlich Korrespondenz und Werbung, ist es gemäß Art. 1 Abs. 2 lit. d und Art. 2 Abs. 1 lit. b UWG ebenfalls begründet.

MSchG Art. 6

Die Marken «Valvoline» und «Havoline» für Öle sind verwechselbar.

Daran ändert sich nichts, auch wenn diese Marken in den meisten andern Ländern tatsächlich nebeneinander bestehen.

Gegenseitige Duldung in anderen Ländern und das Interesse an der Einheit der Bezeichnung auf dem gesamten Weltmarkt lassen die Klage aus dem schweizerischen Markenrecht nicht als rechtsmißbräuchlich erscheinen.

Les marques «Valvoline» et «Havoline» pour des huiles prêtent à confusion.

Le fait que ces deux marques coexistent effectivement dans la plupart des autres pays n'y change rien.

La tolérance réciproque dans d'autres pays et l'intérêt à l'unité de la désignation sur le marché mondial ne font pas apparaître l'action basée sur le droit suisse comme constitutive d'un abus de droit.

BGE 96 II 236 ff., Urteil der I. Zivilabteilung vom 20. Juli 1970 i. S. Texaco Inc. gegen Ashland Oil & Refining Company.

A. Die Firma Leonard & Ellis ließ im Jahre 1882 das Wort «Valvoline» als Marke Nr. 174 für Schmieröle in das schweizerische Register eintragen. Am 19. September 1902 wurde das Zeichen unter Nr. 15032 erneuert und auf die Valvolinc Oil Company übertragen. Diese ließ die Eintragung am 1. November 1922 unter Nr. 52797 nochmals erneuern.

Im Jahre 1927 klagte die Valvoline Oil Company beim Handelsgericht des Kantons Bern gegen die Indian Refining Company auf Löschung und Untersagung des Gebrauchs der seit 18. Juni 1921 im schweizerischen Markenregister stehenden Marke Nr. 49861, die aus dem Worte «Havoline» bestand und zur Kennzeichnung von Ölen und Fetten für Gasmotoren und Automobile diente. Die Indian Refining Company erhob Widerklage auf Löschung der Marke Nr. 52797. Der Prozeß endete damit, daß das Bundesgericht am 30. April 1929 die Marke Nr. 49861 nichtig erklärte, ihre Löschung verfügte und die Widerklage abwies. Das Bundesgericht kam zum Schluß, die Marke «Havoline» könnte mit der Marke «Valvoline» verwechselt werden (ein Teil des Urteils ist in BGE 55 II 149 ff. veröffentlicht).

Am 17. August 1942 ließ die Valvoline Oil Company ihre Marke im schweizerischen Register unter Nr. 103001 erneuern. Eine weitere Erneuerung wurde am 17. August 1962 unter Nr. 193767 eingetragen, unter Angabe der Ashland Oil & Refining Company als neue Inhaberin der Marke und unter Erweiterung der Waren, für die sie bestimmt war. Am 19. April 1966 ließ die Ashland Oil & Refining Company die Eintragung unter Nr. 217055 nochmals erneuern und die mit der Marke zu kennzeichnenden Waren wie folgt bezeichnen: «Huiles, lubrifiants, carburants et produits pour l'éclairage fabriqués à partir de produits du pétrole, de produits synthétiques ou d'une combinaison de ces produits; préparation pour éviter la rouille et la corrosion des machines et des surfaces métalliques; graisses et combustibles.»

Die Ashland Oil & Refining Company ist ferner Inhaberin der am 30. März 1966 hinterlegten schweizerischen Marke Nr. 216825, die aus dem Worte «Valvoline» und einem darüber stehenden großen Buchstaben V besteht und deren Warenliste sich von derjenigen der Marke Nr. 217055 nur dadurch unterscheidet, daß die Waren «graisses et combustibles» fehlen

Die Valvolinc-Marken werden von den Berechtigten in der Schweiz schon seit 1882 tatsächlich gebraucht

Am 17. März 1966 hinterlegte die Texaco Inc. in der Schweiz für Rohöl und Rohölserzeugnisse die aus dem Worte «Havolinc» bestehende Marke Nr. 218068.

B. Am 5. April 1968 klagte die Ashland Oil & Refining Company gegen die Texaco Inc. beim Handelsgericht des Kantons Bern mit dem Begehren, die Marke Nr. 218068 un-

gültig zu erklären und der Beklagten deren Benützung für Rohöl und Rohölerzeugnisse im schweizerischen Geschäftsverkehr, besonders zur Kennzeichnung der genannten Waren, zu untersagen.

Das Handelsgericht des Kantons Bern hieß diese Begehren am 22. Oktober 1969 gut und drohte der Beklagten für den Fall der Widerhandlung gegen das Verbot die in Art. 403 bern. ZPO und Art. 292 StGB vorgesehenen Strafen an.

Das Bundesgericht hat dieses Urteil bestätigt und zwar mit folgenden Erwägungen:

1. Die Marke «Havoline» der Beklagten ist nur gültig, wenn sie sich durch wesentliche Merkmale von der älteren Wortmarke «Valvoline» der Klägerin unterscheidet (Art. 6 Abs. 1 MSchG). Trifft dies nicht zu, so muß sie gelöscht werden (Art. 34 MSchG) und ist der Beklagten der Gebrauch des Wortes «Havoline» im Sinne des Klagebegehrens zu verbieten. Der Unterlassungsanspruch ist alsdann sowohl auf Grund des Markenschutzgesetzes als auch auf Grund der Art. 1 Abs. 2 lit. d und Art. 2 Abs. 1 lit. b UWG begründet. Beide Gesetze verbieten die Verwendung des nachgeahmten Zeichens auf der Ware selbst oder ihrer Verpackung, und das Gesetz über den unlauteren Wettbewerb steht außerdem der Verwendung im übrigen geschäftlichen Verkehr, z. B. in der Reklame oder im Briefwechsel, im Wege (BGE 93 II 432 Erw. 6, 95 II 464).

2. Ob sich die beiden Zeichen genügend voneinander unterscheiden, hängt nur vom Eindruck ab, den sie *in der Schweiz* erwecken. Die Eintragung der Marke «Valvoline» in das schweizerische Register verleiht der Klägerin nur Schutzrechte in diesem Lande (BGE 92 II 262, 95 II 362), und nur auf Untersagung des Gebrauchs des Wortes «Havoline» im schweizerischen Geschäftsverkehr und auf Ungültigerklärung als schweizerische Marke zielt die Klage ab.

Die Beklagte selber führt aus, es komme darauf an, ob sich Verwechslungen im Inland ereignen. Dennoch will sie die Verhältnisse im Ausland mitberücksichtigt wissen. Sie macht geltend, die Marken «Valvoline» und «Havoline» beständen auf der ganzen Erde, ausgenommen in der Bundesrepublik Deutschland und in der Schweiz, ungestört nebeneinander, was beweise, daß sie nicht zu verwechseln seien.

Daß im Ausland in ein und demselben Staate beide Marken registriert sind, sagt nichts darüber aus, ob das Publikum sie daselbst schon verwechselt hat. Auch die bloße Verwechslungsgefahr – auf die es nach Art. 6 Abs. 1 MSchG allein ankommt (BGE 40 II 288, 63 II 287, 78 II 382) – ist damit nicht widerlegt. Die Beklagte behauptet nicht, alle ausländischen Staaten prüften vor der Registrierung einer Marke, ob sie mit der schon eingetragenen verwechselt werden könnten. Sie beruft sich auch nicht auf ausländische Gerichtsurteile, welche die beiden Marken als genügend unterscheidbar erklärt hätten. Sie scheint vor allem sagen zu wollen, im Auslande hätten sich die Parteien stillschweigend mit der Registrierung beider Marken abgefunden. Sie rühmt sich selber, sie habe in zahlreichen Ländern die Marke «Valvoline» geduldet, obschon ihr die Priorität des Eintrages und des Gebrauchs des Zeichens «Havoline» zugestanden habe.

Übrigens ist die Rechtslage in anderen Staaten nicht notwendigerweise dieselbe wie in der Schweiz. Die ausländischen Gesetze stellen vielleicht an die Unterscheidbarkeit von Marken nicht gleich strenge Anforderungen wie das schweizerische Recht, das nicht nur auf die Bedürfnisse und Interessen der Markeninhaber Rücksicht nimmt, sondern auch das Publikum vor Täuschung schützen will. Auch erwecken die beiden Marken im Ver-

kehr mit anderen Sprachgebieten und unter anderen wirtschaftlichen und kulturellen Verhältnissen nicht notwendigerweise den gleichen Eindruck wie in der Schweiz.

Dem Umstande, daß die beiden Marken im Auslande nebeneinander registriert sind, ist daher bei der Beurteilung der Gefahr von Verwechslung in der Schweiz nicht Rechnung zu tragen.

3. Die Beklagte sieht im Worte «Valvoline» eine Sachbezeichnung, die auf ein Öl-erzeugnis («oline») hinweise, das Ventile (englisch «valve») schmiere. Sie leitet daraus nicht ab, die Marke der Klägerin sei Gemeingut und daher ungültig (Art. 3 Abs. 2 MSchG); sie macht nur geltend, dem Sinn des Zeichens «Valvoline» müsse bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr Rechnung getragen werden.

Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtes liegt eine Sachbezeichnung nur dann vor, wenn die Marke nach dem üblichen Sprachgebrauch für die beteiligten Kundenkreise offenkundig auf die Beschaffenheit oder Bestimmung der Ware hinweist; bloße Anspielungen, die den Sinn des Wortes nur mit Hilfe der Phantasie erkennen lassen, genügen nicht (BGE 54 II 406, 55 II 154, 56 II 230f., 410, 59 II 80, 63 II 428, 70 II 243, 79 II 102, 83 II 218, 84 II 224, 432, 93 II 263). Daher ist in BGE 55 II 142 ff. Erw. 2 im Worte «Valvoline» keine Sachbezeichnung geschehen worden. Die in den Bestandteilen «valv» und «oline» liegenden Anspielungen auf «valve» und Öl wurden dabei eingehend gewürdigt. Hievon wäre heute nur abzuweichen, wenn sich der Sprachgebrauch seit dem Jahre 1929 entscheidend geändert hätte, so daß die behauptete Bedeutung des Wortes «Valvoline» im Gegensatz zu damals nunmehr in die Augen spränge. Davon kann indessen nicht die Rede sein. «oline» ist nach wie vor kein Wort, das den schweizerischen Landessprachen oder einer in der Schweiz allgemein verstandenen Fremdsprache angehören würde; diese Buchstabenfolge ist ein reines Gebilde der Phantasie. Dasselbe ist von den Buchstaben «valv» zu sagen, die noch immer eine bloße Anspielung enthalten, die nicht allgemein verstanden wird. Daß die interessierten Kreise sprachkundiger geworden seien, hilft der Beklagten nicht. Mag auch die Kenntnis der englischen Sprache in der Schweiz Fortschritte gemacht haben, besonders in Geschäftskreisen, so gibt es doch unter den Haltern von Motorfahrzeugen, die als Käufer der Schmiererzeugnisse der Parteien in Frage kommen, noch große Schichten, die weder den Sinn des englischen «valve» noch die in seiner verstümmelten Form «valv» enthaltene Anspielung erfassen. Gewiß hat das Bundesgericht z. B. die Marken «Hydroformer» (nicht veröffentlichtes Urteil vom 12. Mai 1969 i. S. J. M. Voith GmbH) und «Synchrobelt» (BGE 95 I 477 ff.) als nicht schutzfähig erachtet. In beiden Fällen war jedoch auf Verwaltungsgerichtsbeschwerde hin zu entscheiden, ob die international registrierte Marke in der Schweiz zu schützen sei. Die Marke der Klägerin steht dagegen im schweizerischen Register und ist vom Bundesgericht am 30. April 1929 als gültig erklärt worden. Die Beklagte ficht die Gültigkeit nicht erneut an; gestritten wird nur um die Möglichkeit der Verwechslung mit der Marke «Havoline». Da kann der Umstand, daß gewisse Kunden die in «Valvoline» enthaltene Anspielung verstehen mögen, keine Rolle spielen. Für weite Kreise ist der Sinn des Wortes nicht offenkundig und schließt er daher die Gefahr von Verwechslungen nicht aus.

Ob eine Marke mit einer anderen verwechselt werden kann, beurteilt sich übrigens nicht nach den einzelnen Bestandteilen und der Entstehungsgeschichte der beiden Zeichen, sondern nach dem Eindruck, den sie nach ihrem Klang und ihrem Schriftbild *als Ganzes* machen (Art. 6 Abs. 2 MSchG; BGE 93 II 265 und dort angeführte Urteile). Wer das Wort «Valvoline» als Ganzes hört oder liest, erkennt aber in ihm auf Grund der sprachlichen Trennungsregeln viel eher die Silben «Val-vo-li-ne» als die Bestandteile

«valv» und «oline». Er wird sich daher in der Regel des Zusammenhangs mit den Begriffen «valve» und «Öl» nicht bewußt.

4. Auch die Marke der Beklagten wird statt als «Havoline» eher als «Ha-vo-li-ne» verstanden. Die drei letzten Silben sind identisch mit den drei letzten Silben der Marke der Klägerin. Die beiden Zeichen unterscheiden sich nur durch die erste Silbe «ha» bzw. «val». Diese Teile haben den Vokal a gemeinsam, auf dem der Ton liegt. Dadurch wird die durch die drei Endsilben geschaffene Verwechslungsgefahr erhöht. Daß die Buchstabenreihe «olin» oder «oline» in Marken häufig vorkommt, ändert nichts. Sie hat zwar an sich geringe Unterscheidungskraft, ist aber nichtsdestoweniger in beiden Warenzeichen vorhanden und wirkt sich auf den Eindruck aus, den diese als Ganzes machen. Wer das Wort «Valvoline» in Erinnerung hat, ohne sich die Silbe «val» scharf eingepreßt zu haben, kann beim Hören oder Lesen des Wortes «Havoline», besonders wenn er wiederum nicht peinlich aufpaßt, meinen, es kennzeichne die Ware «Valvoline» oder stamme vom gleichen Erzeuger wie diese. Die Behauptung der Beklagten, jeder Automobilist, der eine bestimmte Ölmarke wünsche, achte *genau* darauf, ob er wirklich die verlangte Ware erhalte, widerspricht der Lebenserfahrung.

Für die Gefahr der Verwechslung der beiden Zeichen sprechen zudem nach wie vor auch die Erwägungen des bundesgerichtlichen Urteils vom 30. April 1929. Ob heute mehr Schmieröle für Motorfahrzeuge auf dem Markt sind als damals, ist sowenig von Belang wie der angebliche Umstand, daß sich gewisse Automobilisten um die Ölmarke gar nicht kümmern.

Ob die Erzeugnisse der Beklagten nur an Texaco-Tankstellen erhältlich sind und dasselbst keine Erzeugnisse der Klägerin angeboten werden, ist ebenfalls unerheblich. Denn nach Art. 6 Abs. 1 MSchG ist eine Marke, die sich von der früher eingetragenen eines Mitbewerbers nicht durch wesentliche Merkmale unterscheidet, selbst dann ungültig, wenn andere Umstände die Herkunft der angebotenen Ware andeuten, z. B. die Aufmachung der Verpackung oder Preisunterschiede (BGE 63 II 286, 78 II 382 Erw. 2, 88 II 382). Das Gesetz verpflichtet die Beklagte denn auch nicht, ihre Ware ausschließlich an Tankstellen anbieten zu lassen, die erkennbar ihre Erzeugnisse und nur solche verkaufen. Sie kann den Absatz ihrer Ware jederzeit anders organisieren.

5. Die Beklagte begründet die Einrede des Rechtsmißbrauches damit, sie habe in zahlreichen Ländern die Marke «Valvoline» geduldet, obschon dort ihr Recht an der Marke «Havoline» älter sei. Die Klägerin habe daraus Nutzen gezogen und handle gegen Treu und Glauben, sich in der Schweiz auf eine Verwechslungsgefahr zu berufen, die sie in vielen anderen Ländern durch Eintragung und Gebrauch der Marke «Valvoline» widerlegt habe. Ihr Verhalten sei ein «venire contra factum proprium».

Die Gründe, aus denen die Klägerin in gewissen Ländern trotz der angeblichen Priorität der Marke «Havoline» die Marke «Valvoline» eintragen ließ und die Beklagte sich nicht widersetzte, sind weder dargelegt noch festgestellt. Möglicherweise stellen die Gesetze der betreffenden Länder an die Unterscheidbarkeit der Marken geringere Anforderungen als das schweizerische. Von einem Rechtsmißbrauch der Klägerin kann daher nicht die Rede sein, schon gar nicht von einem *offenbaren* im Sinne des Art. 2 ZGB. Daß die Schweiz für die Erzeugnisse der Parteien nur ein Teil des Weltmarktes ist und die Beklagte «die Einheit des Absatzgebietes und des Qualitätszeichens verteidigt», ändert nichts. Das Recht an der Marke ist territorial begrenzt und wechselt von Land zu Land. Was der Markeninhaber unter der einen Rechtsordnung tut oder unterläßt, kann ihm, abweichende Staatsverträge vorbehalten, in den anderen Staaten weder nützen noch schaden.

MSchG Art. 6

Die Marke «Glas-Shot» unterscheidet sich nicht genügend von der älteren Marke «Schottglas».

Glaskugeln für abrasive Zwecke unterscheiden sich nicht im Sinne des Gesetzes von den Glaswaren aller Art der Inhaberin der älteren Marke.

La marque «Glas-Shot» ne se distingue pas suffisamment de la marque antérieure «Schottglas».

Au sens de la loi, des boules de verre abrasives ne se distinguent pas des articles en verre de tout genre du titulaire de la marque antérieure.

BGE 96 II 257 ff., Urteil der I. Zivilabteilung vom 14. Juli 1970 i. S. Cataphote Corporation gegen Jenaer Glaswerk Schott & Gen.

Aus den Erwägungen des Bundesgerichts:

2. Die Beklagte ficht im Berufungsverfahren die Auffassung des Handelsgerichts über die Verwechselbarkeit der zu vergleichenden Zeichen nicht an. Sie macht aber unter Hinweis auf Art. 6 Abs. 1 und 3 MSchG geltend, ihre Marke müsse sich nicht durch wesentliche Merkmale von den früher hinterlegten Marken der Klägerin unterscheiden, weil sie für Erzeugnisse und Waren bestimmt sei, die ihrer Natur nach von den mit den Marken der Klägerin versehenen gänzlich abweichen.

Nach der Rechtsprechung weichen Erzeugnisse im Sinne von Art. 6 Abs. 3 MSchG nicht schon dann gänzlich voneinander ab, wenn sie auf Grund ihrer Beschaffenheit nicht miteinander verwechselt werden können, sondern nur dann, wenn die letzten Abnehmer nicht auf den Gedanken kommen können, der Inhaber der früher hinterlegten Marke habe auch die mit der übereinstimmenden oder ähnlichen Marke versehenen Erzeugnisse des andern hergestellt oder auf den Markt gebracht (vgl. BGE 87 II 109 Erw. 1 und dort erwähnte Entscheide).

Die Vorinstanz stellt fest, daß die Klägerin Glaswaren aller Art herstellt, insbesondere solche für den gesamten technischen Bedarf der modernen Industrie, sowie Glasperlen. Die Beklagte fabriziert Glasperlen, die als Schleifmittel verwendet werden.

Gänzliche Warenverschiedenheit liegt entgegen der Auffassung der Beklagten nicht schon dann vor, wenn die Glasperlen der Beklagten für andere Bedürfnisse als jene der Klägerin bestimmt sind (BGE 47 II 237). Auch ist unwesentlich, daß die in Frage stehenden Erzeugnisse der Parteien nicht in den gleichen Warenklassen aufgeführt sind (vgl. MATTER, Kommentar zum Markenschutzgesetz S. 119). Vielmehr ist nach der angeführten Rechtsprechung für die Anwendung der Ausnahmebestimmung des Art. 6 Abs. 3 MSchG entscheidend, daß die Klägerin ein umfassendes Angebot an Glaswaren auf den Markt bringt und sich damit gleich wie die Beklagte auch an Fachkreise wendet. Auch wenn Fachleute in der Regel um die Herkunft einer Ware wissen (vgl. BGE 92 II 276 Erw. 3), kann im vorliegenden Fall nicht mit Bestimmtheit ausgeschlossen werden, daß sie zur Annahme verleitet werden könnten, die fraglichen Erzeugnisse stammten aus dem gleichen Geschäftsbetrieb. Die Klägerin hat aber ein schützenswertes Interesse daran, daß der Käufer die Erzeugnisse der Beklagten nicht mit den ihren verwechsle und daß sie nicht als Herstellerin von Waren angesehen werde, die sie selber nicht anbietet; denn sonst könnte ihr Ruf durch den Ruf der Erzeugnisse der Beklagten beeinträchtigt werden (BGE 87 II 109 Erw. 1).

MSchG Art. 14 Abs. 1 Ziff. 2, PVU Art. 6 und Art. 6 quinquies, MMA Art. 5 Abs. 1
Schutzverweigerung der IR-Marke «Dominant» für Wein und andere Getränke,
weil die Marke als vergleichende Beschaffenheitsangabe der gewöhnlichen Sach-
bezeichnung gleichzusetzen ist.

Refus de protection de la marque internationale «Dominant» pour des vins et autres
boissons, parce que la marque constituant une indication comparative sur la qualité
du produit doit être assimilée à une indication descriptive ordinaire.

BGE 96 I 248 ff., rés. fr. JT 1970 I 624, Urteil der I. Zivilabteilung vom
3. Februar 1970 i. S. Sektkellerei Carstens KG gegen Eidgenössisches
Amt für geistiges Eigentum.

1. Die Bundesrepublik Deutschland und die Schweiz sind dem Madrider Abkommen
betreffend die internationale Registrierung der Fabrik- oder Handelsmarken (MMA) in
der am 15. Juni 1957 in Nizza revidierten Fassung beigetreten. Art. 5 Abs. 1 MMA erlaubt
den auf das Abkommen verpflichteten Ländern, einer international eingetragenen Marke
den Schutz unter den gleichen Voraussetzungen zu verweigern, unter denen sie ihn
nach der Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutze des gewerblichen Eigentums
(PVUe) einer zur nationalen Eintragung hinterlegten Marke versagen dürfen.

Zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Schweiz ist die am 31. Oktober
1958 in Lissabon vereinbarte Fassung der PVUe maßgebend. Sie umschreibt in Art. 6 quin-
quies, lit B, die Voraussetzungen, unter denen ein Land die Eintragung von Fabrik- oder
Handelsmarken verweigern darf.

Diese Bestimmung läßt in Ziffer 2 die Verweigerung unter anderem zu, «wenn die
Marken jeder Unterscheidungskraft entbehren oder ausschließlich aus Zeichen oder
Angaben zusammengesetzt sind, die im Verkehr zur Bezeichnung der Art, der Beschaf-
fenheit, der Menge, der Bestimmung, des Wertes, des Ursprungsortes der Erzeugnisse
oder der Zeit der Erzeugung dienen können, oder die im allgemeinen Sprachgebrauch
oder in den redlichen und ständigen Verkehrsgepflogenheiten des Landes, in dem der
Schutz beansprucht wird, üblich sind». Im übrigen hängt die Eintragungsfähigkeit von
den Gesetzen dieses Landes ab (Art. 6 Abs. 1 PVUe). Ein Verbandsland kann eine Marke
also auch dann schützen, wenn es ihr nach der PVUe den Schutz verweigern dürfte.

Nach schweizerischem Recht darf eine Marke unter anderem dann nicht eingetragen
werden, wenn sie als wesentlichen Bestandteil ein als Gemeingut anzusehendes Zeichen
enthält oder wenn sie gegen bundesgesetzliche Vorschriften oder gegen die guten Sitten
verstößt (Art. 14 Abs. 1 Ziff. 2 MSchG). Als Gemeingut gelten nach ständiger Recht-
sprechung unter anderem Hinweise auf Eigenschaften oder Beschaffenheit der Erzeug-
nisse, für welche die Marke bestimmt ist (BGE 94 I 76, 91 I 357 Erw. 3 und dort erwähnte
Entscheide).

2. Die Beschwerdeführerin ist der Auffassung, die Bezeichnung «Dominant» sei im
Zusammenhang mit alkoholfreien und alkoholischen Getränken weder gebräuchlich
noch weise sie auf die Beschaffenheit der benannten Erzeugnisse hin.

Das Wort «Dominant» entstammt der französischen Sprache und ist sinnverwandt
mit den Wörtern «primordial», «important», «premier», «prépondérant», «principal»
(vgl. ROBERT, Dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française, Bd. II
1963, S. 1360; GRAND LAROUSSE, Bd. IV, 1961, S. 173). Es ist somit keine Beschaffenheits-

angabe allgemeinsten Art wie die Bezeichnungen «unique» (BGE 70 II 253), «extra» (BGE 27 II 617), «prima», «fein», «gut» (BGE 21 S. 1057), sondern enthält einen werbemäßigen Qualitätshinweis, der für das kaufende Publikum klar erkennbar ist. Das Bundesgericht lehnte im Entscheid 31 II 745 die Schutzfähigkeit der Marke «Record» ab, weil sie durch den Gebrauch in eine Sachbezeichnung umgewandelt worden sei; sie weise nicht ausschließlich auf die Herkunft der Ware aus einem bestimmten Betrieb, sondern auf ihre Beschaffenheit hin, weshalb sie als Gemeingut angesehen werden müsse. Ist aber der Marke «Record» der Schutz zu verweigern, so ist nicht zu ersehen, weshalb für das Zeichen «Dominant» etwas anderes gelten sollte. Es besteht kein Grund, eine vergleichende Beschaffenheitsangabe markenrechtlich anders zu behandeln als eine gewöhnliche Sachbezeichnung. Das von der Beschwerdeführerin als Marke beanspruchte Wort ist für den Gemeingebrauch in der Werbung freizuhalten.

MSchG Art. 14 Abs. 1 Ziff. 2, PVU Art. 6, MMA Art. 5

Schutzverweigerung gegenüber der IR-Marke «Pussta Senf» für Senf, der in Österreich hergestellt wird.

Inadmissibilité de la marque internationale «Pussta Senf» pour de la moutarde fabriquée en Autriche.

BGE 96 I 251 ff., rés. fr. JT 1970 I 625, Urteil der I. Zivilabteilung vom 20. Mai 1970 i. S. Th. & G. Mautner Markhof gegen Eidgenössisches Amt für geistiges Eigentum.

3. Für die Beurteilung der Beschwerde sind die Madrider Übereinkunft betreffend die internationale Eintragung von Fabrik- oder Handelsmarken (MMA) und die Pariser Verbandsübereinkunft (PVUe), beide in der am 6. Juni 1934 revidierten Fassung von London, maßgebend. Sie sind von der Schweiz mit Wirkung ab 24. November 1934 und von Österreich mit Wirkung ab 19. August 1947 ratifiziert worden.

Nach Art. 6 lit. B Ziff. 3 PVUe in Verbindung mit Art. 5 MMA dürfen Marken zurückgewiesen werden, welche gegen die guten Sitten oder gegen die öffentliche Ordnung verstoßen, namentlich solche, die geeignet sind, das Publikum zu täuschen. Die Pariser Verbandsübereinkunft betrachtet daher gleich wie die schweizerische Rechtsprechung zu Art. 14 Abs. 1 Ziff. 2 MSchG eine Marke als sittenwidrig, wenn sie geeignet ist, den Käufer in irgend einer Hinsicht irrezuführen, insbesondere ihn über die Beschaffenheit der Ware zu täuschen. Eine Marke ist daher unzulässig, wenn sie geographische Angaben enthält, die zur Annahme verleiten könnten, die Ware stamme aus dem Land, auf das die Angabe hinweist, obschon dies in Wirklichkeit nicht zutrifft. Anders verhält es sich nur, wenn die geographische Angabe offensichtlich bloßen Phantasiecharakter hat und nicht als Herkunftsbezeichnung aufgefaßt werden kann (BGE 93 I 571 Erw. 3 und dort angeführte Entscheide, 93 I 579 Erw. 2, 95 I 474 Erw. 2).

4. Das Wort «Pussta» vom ungarischen «Puszta» (Weide, Steppe) oder «puszta» (leer, öde) abgeleitet, bezeichnet in seiner ursprünglichen Bedeutung das steppenartige, im Einzugsgebiet der Theiß (Tisza) gelegene Tiefland Ostungarns (vgl. GRAND LAROUSSE ENCYCLOPÉDIQUE, 1963 S. 1913; DER GROSSE BROCKHAUS, 1956 Bd. 9 S. 467; MEYERS LEXIKON, 1928 S. 1417/18; WAHRIG, Das Große Deutsche Wörterbuch, 1967 S. 2819;

DUDEN, Rechtschreibung der deutschen Sprache, 1968 S.552). Ob in Österreich gewisse Gebiete des Burgenlandes als «Pussta» bezeichnet werden, wie die Beschwerdeführerin unter Hinweis auf vorgelegte Prospekte darzutun versucht, ist unerheblich. Entscheidend ist die Gedankenverbindung, die das Wort «Pussta» beim schweizerischen Publikum hervorruft. Vielen Schweizern ist die «Pussta» als ungarisches Steppenland von der Schule her bekannt und eine nicht geringe Anzahl dürften sie als Touristen persönlich kennen gelernt haben. Die auf dem Erzeugnis der Beschwerdeführerin angebrachte Bezeichnung «Pussta Senf» erinnert daher den schweizerischen Durchschnittskäufer unwillkürlich an Ungarn und an die für starke Gewürze (z.B. Paprika) bekannte ungarische Küche – eine Überlegung, die die Beschwerdeführerin bei der Wahl der Marke mitbestimmt haben dürfte. Das streitige Zeichen ist daher als echte geographische Herkunftsbezeichnung zu verstehen, die geeignet ist, beim Käufer den irrigen Eindruck zu erwecken, das Erzeugnis der Beschwerdeführerin stamme aus Ungarn. Daran ändert – entgegen der Behauptung der Beschwerdeführerin – der Werbeslogan «Alles Gute von Mautner Markhof» nichts. Er ist auf der Marke nur unauffällig angebracht und schon deshalb nicht geeignet, der Bezeichnung «Pussta» zweifelsfrei die Eigenschaft einer Herkunftsangabe zu nehmen.

Der Einwand der Beschwerdeführerin, das österreichische Markenamt habe ihre Marke zugelassen, ist unerheblich. Jedes Land prüft die Schutzwürdigkeit einer Marke nach seiner eigenen Gesetzgebung und Verkehrsanschauung. Das zeigt sich gerade darin, daß die Deutsche Demokratische Republik und die Bundesrepublik Deutschland der streitigen Marke den Schutz entweder ganz oder teilweise verweigert haben. Ob das österreichische Markenamt die Zeichen «Sprudel», «Goldrebe», «Superdrill» usw. der Beschwerdeführerin geschützt hat, ist daher belanglos; im übrigen sind diese Marken hier nicht zu beurteilen.

III. Wettbewerbsrecht

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

Der Werbespot « Einzig ‹Drano› ist so sparsam und wirkt so schnell» stellt keine vergleichende Reklame dar und kann unter den gegebenen Umständen auch nicht ernsthaft im Sinne einer unzutreffenden Alleinstellung des Werbenden verstanden werden.

Le slogan « Einzig ‹Drano› ist so sparsam und wirkt so schnell» ne constitue pas une réclame comparative et ne peut pas être sérieusement considéré comme une mise en évidence inexacte par suite des circonstances.

SJZ 67 (1971), 128ff., Urteil des Handelsgerichtes des Kantons Zürich vom 14. Dezember 1970.

Klägerin und Beklagte bringen Ablauf- und Syphonreiniger auf den Markt. Die Beklagte ließ für ihr Erzeugnis am Schweizer Fernsehen einen

Werbespot, bestehend aus einer Bilderfolge und einem gesprochenen Werbetext, ausstrahlen. Der Text lautet wie folgt:

«Ablauf verstopft? Unangenehme Arbeit, nicht? Aber das hat jetzt ein Ende. Mit «Drano». Einzig «Drano» ist so sparsam und wirkt so schnell. «Drano» löst das dichteste Schmutzknäuel und tötet alle Bakterien. Im Nu ist der Ablauf wieder frei und geruchlos. «Drano» öffnet verstopfte Abläufe wie der Blitz.»

Mit ihrer Klage beehrte die Klägerin, der Beklagten sei gerichtlich zu untersagen, die Aussage «Einzig «Drano» ist so sparsam und wirkt so schnell» zu verwenden. Das Handelsgericht hat die Klage u. a. mit folgender Begründung abgewiesen:

4. Die Klägerin bringt vor, die Beklagte habe durch ihre Reklame das fernsehende Publikum glauben gemacht, «Drano» sei sparsamer und wirksamer als «Sipuro»; sie beruft sich damit sinngemäß auf Art. 1 Abs. 2 lit. a UWG (Herabsetzung der Leistung, Ware usw. eines Mitbewerbers).

Die Beklagte nimmt jedoch in ihrer Werbung auf die Konkurrenzprodukte, insbesondere dasjenige der Klägerin, nicht Bezug, sondern rühmt ihr eigenes Produkt. Im Vordergrund steht somit die eigene Leistung, der eigene Vorsprung der Beklagten und nicht die Leistung oder die Ware der Mitbewerber. Eine Bezugnahme auf Mitbewerber kann in der Herausstellung der Einzigartigkeit des Produktes der Beklagten nur mittelbar, verdeckt erkannt werden. Ein solcher Vergleich wird aber dem Publikum nicht erkennbar gemacht.

Die Klägerin macht in diesem Zusammenhange geltend, die Werbung der Beklagten müsse deshalb als gegen sie gerichtet betrachtet werden, weil «Sipuro» bis dahin den Hauptanteil am Markt aufgewiesen habe. Indessen sind weitere Ablaufreiniger wie z. B. «Syphorex», «Plumbo» usw. auf dem Markte. Von einer aggressiven Richtung der Werbung der Beklagten gegen die Klägerin kann entgegen deren Ansicht nicht gesprochen werden. Irgendwelche besonderen Umstände, die auf eine Bezugnahme der Werbung der Beklagten auf die Klägerin schließen ließen, hat die Klägerin nicht dargetan.

Eine Herabsetzung der Leistung oder Ware der Klägerin durch die Beklagte im Sinne von lit. a kann somit nicht angenommen werden.

5. Sodann ist zu prüfen, ob die Beklagte, wie die Klägerin weiter vorbringt, über ihre eigene Ware unrichtige Angaben machte (Art. 1 Abs. 2 lit. b UWG), indem sie sich unzutreffenderweise einer Alleinstellung rühmte. Die Beklagte bestreitet, daß es sich beim Hinweis auf die Sparsamkeit und schnelle Wirkung ihres Produktes überhaupt um einen Qualitätshinweis handle, und hält dafür, daß das Wort «einzig» von dem hier angesprochenen Abnehmerkreis höchstens als «marktschreierische» Werbung verstanden werde.

a) Der Hinweis auf Sparsamkeit und schnelle Wirkung eines Ablaufreinigers ist eine wenn auch sehr allgemein formulierte sachliche Information und beschlägt an sich die für den Konsumenten wissenswerten Qualitäten des Produktes. Er weckt beim Werbeadressaten die Erwartung, daß mit geringem Aufwand eine rasche Wirkung erzielt und ihm somit ein günstiges Angebot unterbreitet werde.

b) Nach dem Wortlaut des beanstandeten Werbespots soll einzig «Drano» diese Vorzüge in solchem Ausmaß aufweisen. Anders ausgedrückt, wäre «Drano» hinsichtlich seines sparsamen Verbrauchs und seiner schnellen Wirkung das beste Produkt seiner Kategorie schlechthin. Der Text bedeutet also, wörtlich genommen, eine Anpreisung

mit Superlativgehalt. Sie ist gekleidet in eine apodiktisch wirkende Kurzfassung. Eine Aussage dieses Inhaltes in dieser Formulierung greift sprachlich zu hoch, um für voll genommen zu werden. Sie wird gemeinhin als Übertreibung empfunden. Ein dem Wortlaut wirklich entsprechender Sinn liegt im vornherein derart außerhalb jeder Betrachtungsweise, daß denn auch beide Parteien auf ihn überhaupt nicht eintraten, sondern ihre Kontroverse über den Wahrheitsgehalt des Textes auf einen Vergleich ihrer beidseitigen Produkte beschränkten.

Als Mittel der Reklame gelten derartige Übertreibungen vielfach als moralisch anstößig (vgl. J. G. SCHMID, Die vergleichende Reklame, Diss. Zürich 1955, S. 69). Den Tatbestand des unlauteren Wettbewerbes setzen sie jedoch nur dann, wenn nach allgemeiner Lebenserfahrung und den Umständen des einzelnen Falles das Publikum den fraglichen Text, so wie er lautet, ernst nimmt (vgl. BGE 87 II 117 Erw. 3; 94 IV 36 Erw. 1).

c) Unter diesem Gesichtspunkt fällt zunächst in Betracht, daß die streitige Fernsehwerbung sich nach der eigenen Darstellung der Klägerin an die Hausfrau wendet. Gerade dieser aber ist der herrschende harte Konkurrenzkampf auf dem Gebiet der Putz- und Reinigungsmittel bekannt, von denen jedes als das beste angepriesen wird. Sie wird deshalb, will man ihr nicht jede Kritikfähigkeit absprechen, den erwähnten Werbetext nicht dahin verstehen, ausgerechnet der Beklagten komme auf dem Sektor der Ablaufreiniger eine Sonderstellung zu, der gegenüber alle übrigen Mitbewerber im Rückstand seien. Sie wird vollends nicht der irrigen Vorstellung huldigen, daß «Drano» und sämtliche Konkurrenzprodukte einer seriösen chemisch-technischen Vergleichsprüfung unterzogen worden seien, was allein die ernstgemeinte und ernst zu nehmende Behauptung einer Alleinstellung erlauben würde.

Welches übrigens effektiv der sparsamste und wirksamste Ablaufreiniger ist, hängt von verschiedenen Faktoren wie der Anwendung von kaltem oder warmem Wasser, dem Grad und der Art der Verschmutzung usw. ab. Die Hausfrau, die praktisch orientiert ist, weiß das und wird daher auch aus diesem Grunde das als «einzig» angepriesene Mittel der Beklagten nicht als das in jeder Hinsicht sparsamste und am schnellsten wirkende Mittel betrachten, sondern darin ein Werturteil der Beklagten erblicken. Daran ändert nichts, daß sich vielleicht nach rein technisch-wissenschaftlichen Gesichtspunkten ein Qualitätsvorsprung nachprüfen ließe, abgesehen davon, daß die Klägerin, die das Fehlen eines solchen Vorsprunges zu beweisen hätte, entsprechende Kriterien nicht aufgestellt hat.

d) Nicht nur die Hausfrau, sondern die gesamte Bevölkerung wird in zunehmendem Maße mit einer von gewiegen Fachleuten immer eindringlicher gestalteten Reklame berieselt. Die systematische Meinungs- und Bedürfnisbildung hat auf wirtschaftlichem Gebiet ein Ausmaß angenommen, das nachgerade sogar die politische Propaganda zwingt, sich derselben Methoden zu bedienen. Die Folge und zugleich Kehrseite ist eine beim Werbeadressaten festzustellende Abstumpfung namentlich dahingehend, daß er am sachlichen Gehalt der Werbeaussage ohne weiteres gewisse Abstriche vornimmt. Insbesondere werden dann die häufigen Werbesuperlative lediglich noch im Sinne des lateinischen *Elativus* (vgl. hierzu BROCKHAUS, Enzyklopädie, Bd. 5, S. 390) verstanden. Die Deklaration eines Produktes als «das beste» wird demnach im Bereich der Reklame etwa mit der Aussage gleichgesetzt, daß es sich um ein sehr gutes Produkt handle.

e) Der beanstandete Satz ist lediglich der Begleittext zu einer Bilderfolge. Danach wird ein verstopfter Lavaboablauf in einer Wohnung gezeigt, an dem ein Mann in Anwesenheit seiner Ehefrau herumhantiert, um den Ablauf zu entleeren. Das sei nun vorbei, jetzt gebe es «Drano», wird gesagt. Die Dose mit «Drano» wird vorgewiesen und

alsdann die rasche Wirkung von «Drano» im verstopften Ablauf demonstriert, dies unter Hershage des eingangs zitierten Werbetextes. Daß der Sprecher hierbei die Worte «einzig Drano» besonders betone, dem Publikum gleichsam einhämmere, wird von der Klägerin selber nicht behauptet. Auge und Ohr werden somit hauptsächlich auf die rasche und sparsame Wirkung von «Drano» gelenkt, was durch den weitem Text «Im Nu ist der Ablauf frei und geruchlos», und «Drano öffnet verstopfte Abläufe wie der Blitz» noch unterstrichen wird. Dies vor allem wird vom Fernsehzuschauer aufgenommen und in Erinnerung behalten, der die zwischen das eigentliche Programm eingeschalteten und mit Zeichenfilmen durchsetzten Werbesendungen nur mit halbem Interesse zu verfolgen pflegt. Die von der Beklagten gewählte Bilderfolge ihrerseits erweckt ohnehin keine Assoziationen in Richtung einer Alleinstellung ihres Produktes, was übrigens auch gar nicht einfach zu bewirken wäre, so daß eine bloß im Text angetönte Alleinstellungsberühmung, wäre sie ernst zu nehmen, im Gesamteindruck von Bild und Ton derart in den Hintergrund treten müßte, daß sie auch aus diesem Grunde beim Zuschauer nicht als solche Eingang findet und haften bleibt.

f) In Würdigung aller Umstände, namentlich aber der besonderen Gegebenheiten der hier vorliegenden Fernsehreklame erweist sich somit der streitige Text als sog. «marktschreierische» Reklame, welche von ihren Adressaten nicht wörtlich genommen und lediglich dahin verstanden wird, daß «Drano» ein sehr sparsamer und sehr schnell wirkender Ablaufreiniger, jedoch nicht der einzige dieser Art sei. Unlauterer Wettbewerb liegt somit auch in der Tatbestandsvariante des Art.1 Abs.2 lit.b UWG (unrichtige Angaben über die eigene Ware) nicht vor.

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

Die Firma Brillen-Institut Chur AG unterscheidet sich firmenrechtlich deutlich von der älteren Firma Brillen-Institut GmbH Luzern und ist auch wettbewerbsrechtlich nicht verwechselbar.

La raison sociale Brillen-Institut Chur AG se distingue clairement de la raison sociale plus ancienne Brillen-Institut GmbH Luzern du point de vue du droit des raisons sociales et n'est pas non plus criticable du point de vue de la concurrence déloyale.

PKG (Praxis des Kantonsgerichts Graubünden) 1969, S.38ff., Urteil des Kantonsgerichtes vom 20. Oktober 1969 – (während der Berufungsfrist durch vergleichsweise Änderung der Firma in Brillen-Institut R.W. ... Chur AG erledigt).

Aus den Erwägungen:

2. Vorerst ist zu prüfen, ob der Name Brillen-Institut Chur AG nicht schon den Bestimmungen über die Bildung der Firma von Aktiengesellschaften widerspricht. Nach Art.951 Abs.2 OR muß sich die Firma der Aktiengesellschaft von jeder in der Schweiz bereits eingetragenen Firma deutlich unterscheiden, ansonst der Inhaber der älteren Firma gemäß Art.956 Abs.2 OR auf Unterlassung des Gebrauches der neueren klagen

kann. Dieses Klagerecht besteht auch dann, wenn die beiden Gesellschaften nicht am gleichen Orte niedergelassen sind und nicht miteinander im Wettbewerb stehen. Wie in BGE 93 II 44 ff. ausgeführt wird, soll durch die deutliche Unterscheidbarkeit der Firmen das Publikum vor Irreführung geschützt und der Inhaber der älteren Firma um seiner Persönlichkeit und seiner gesamten Geschäftsinteressen willen vor Verwechslungen bewahrt werden. Der besser Berechtigte braucht sich nicht einmal den durch die Ähnlichkeit der Firma hervorgerufenen Eindruck gefallen zu lassen, er stehe mit dem andern in rechtlichen oder wirtschaftlichen Beziehungen. Nach konstanter bundesgerichtlicher Praxis ist bei der Beurteilung der Frage der Deutlichkeit und Unterscheidbarkeit bei Firmen juristischer Personen ein strengerer Maßstab anzulegen als bei Einzelfirmen und bei Firmen von Personengesellschaften. Stehen die Parteien miteinander in wirtschaftlichem Wettbewerb, so müssen sich ihre Firmen ganz besonders deutlich voneinander unterscheiden (vgl. das bereits erwähnte Urteil und die dortigen weiteren Zitate, insbesondere BGE 82 II 153 und Komm. His, N. 17 ff. zu Art. 951 OR). Für die Frage der Verwechselbarkeit ist zudem der Eindruck maßgebend, den eine Firma bei Anwendung der im Verkehr üblichen Sorgfalt im Gedächtnis des Betrachters haften läßt. Dabei kommt es nicht nur auf die Firma als Ganzes an, sondern es können auch Teile davon, die besonders charakteristisch empfunden werden, maßgebend sein. Wenn der verwechselbare Firmabestandteil eine allgemein verkehrsbliche Sachbezeichnung darstellt, die dem freien sprachlichen Gemeingut angehört, hat der erste Firmeninhaber die Folge selber zu tragen, daß der übrigen Firmabezeichnung nur geringe Unterscheidungskraft zukommt (vgl. insbesondere BGE 82 II 153 ff.).

Vorliegendenfalls ist davon auszugehen, daß beide Firmen mit Brillen handeln. Als die Klägerin in ihre Firma die Wortverbindung «Brillen-Institut» aufnahm, mußte sie damit rechnen, daß auch andere Geschäfte gleicher Art sich diese Bezeichnung zulegen würden. Das Wort «Institut», in Verbindung mit der reinen Sachbezeichnung «Brille», stellt keinen Phantasienamen dar; es bedeutet nämlich nichts anderes als die Herstellung, die Reparatur oder den Handel mit Brillen. Das Wort Institut in Verbindung mit den verschiedensten Sachbezeichnungen zählt zum sprachlichen Gemeingut. Durch die Aufnahme der verschiedenen Ortsbezeichnungen in den Firmennamen und die Ausgestaltung der einen als GmbH, der andern als AG, unterscheiden sich die beiden Litiganten in firmenrechtlicher Hinsicht zur Genüge.

3. Es fragt sich weiter, ob die Klage der Brillen-Institut GmbH Luzern allenfalls auf Grund des Gesetzes über den unlauteren Wettbewerb (UWG) zu schützen ist. Neben den Normen des Firmenrechtes ist dieser Erlaß ergänzend anwendbar, wenn zwei Firmen miteinander im wirtschaftlichen Wettbewerb stehen (BGE 93 II 46). Unter das UWG fällt «jeder Mißbrauch des wirtschaftlichen Wettbewerbs durch täuschende oder andere Mittel, die gegen die Grundsätze von Treu und Glauben verstoßen». Vorliegendenfalls ist daher von ausschlaggebender Bedeutung, ob die Beklagte durch die Führung des Namens Brillen-Institut Chur AG die Klägerin im Kampf um den Kunden in unzulässiger Weise beeinträchtigt und so den freien Wettbewerb mißbraucht. Dabei ist in Betracht zu ziehen, daß das Firmenrecht deutliche Unterscheidbarkeit späterer Firmenbildungen (Art. 946 Abs. 2, 951 Abs. 2 OR), das Wettbewerbsrecht jedoch Nichtverwechselbarkeit verlangt (vgl. UWG-Kommentar von Büren, S. 33, Nr. 90). Was firmenrechtlich noch genügend unterscheidbar ist, kann wettbewerbsrechtlich trotzdem unerlaubt sein. Vorliegendenfalls muß jedoch entschieden verneint werden, daß die Beklagte durch ihre Namensführung gegen Treu und Glauben verstoßen hätte. Weder der Sachbegriff «Brillen-Institut» im sonst wie erwähnt deutlich unterscheidbaren Firmennamen noch

die Führung des Betriebes als Etagengeschäft lassen bei einer normal unterscheidungs-fähigen Person in Anwendung der im Verkehr üblichen Sorgfalt die Meinung aufkommen, die beiden Firmen stünden in irgendeiner internen Beziehung zueinander. Die Klä-gerin vermochte denn auch nicht zu beweisen, daß auch nur einer der Tausenden von Brillenkunden einer Verwechslung zum Opfer gefallen wäre. Der Gesamteindruck, den die beiden Firmenbezeichnungen hinterlassen, schließt praktisch eine Verwechselbarkeit aus. Die Beklagte hat somit durch ihre Firmenbezeichnung nicht gegen die Grundsätze von Treu und Glauben im Wettbewerbsrecht verstoßen. Die Klage ist daher abzuweisen.

Firmenrecht

Unzulässigkeit der Firma «Centre Romand du Leasing SA» sowohl wegen des Bestandteils «Centre du Leasing» als auch wegen des geographischen Hinweises «Romand», begründet einzig mit dem Umstand, daß die Gesellschaft eine gewisse Bedeutung haben werde und im Welschland tätig sein wolle.

La raison sociale «Centre Romand du Leasing SA» est illicite aussi bien en raison des mots «Centre du Leasing» qu'en raison de l'indication géographique «Romand», cette dernière étant motivée uniquement par le fait que la société aurait une certaine importance et envisagerait de travailler en Suisse Romande.

BGE 96 I 606 ff., Urteil der I. Zivilabteilung vom 17. November 1970 i. S. Perrot Duval Holding, Société anonyme de participations financières Perrot, Duval et Cie. gegen Eidgenössisches Amt für das Handelsregister.

La Perrot Duval Holding S.A. contrôle neuf garages situés en Suisse romande. Elle se propose de constituer une nouvelle société anonyme au capital de 100000 fr., sous la raison sociale «Centre romand du leasing S.A.» et qui aurait pour fondateurs huit sociétés anonymes «appartenant au groupe Perrot Duval». De celles-ci, quatre ont leur siège à Genève, les autres à Courgenay, Lausanne et Nyon.

L'office fédéral du registre du commerce a déclaré que la raison sociale proposée ne pouvait pas être admise parce qu'elle pouvait induire le public en erreur sur la nature et l'importance de l'entreprise à créer et parce que l'emploi du mot «romand» ne se justifiait par aucune circonstance spéciale. Il a proposé en revanche la raison sociale «Centre du leasing Perrot-Duval et Cie.».

Perrot Duval Holding S.A. a formé un recours de droit administratif contre cette détermination. Le tribunal fédéral a rejeté le recours comme suit:

4. a) Sur le fond, l'Office fédéral du registre du commerce ne refuse pas absolument à la société en création l'emploi des termes «Centre» et «Leasing»; il en subordonne seulement l'utilisation à la présence, dans la raison sociale envisagée, d'une précision évitant qu'ils n'éveillent dans l'esprit du public une fausse impression concernant l'importance de la nouvelle société et la nature de ses activités.

Cette position, qui s'appuie sur le principe de véricité consacré aux art. 944 CO et 38 ORC, est justifiée. A supposer même que le contrat de leasing trouve surtout application dans le commerce d'automobiles, il n'est pas réservé à ce domaine.

Le mot «centre» évoque un point d'attraction ou de rassemblement et, s'agissant d'entreprises économiques, une importance particulière, qui les distingue nettement de leurs concurrents (RO 94 I 614). L'importance du groupe Perrot-Duval et, selon toute vraisemblance, celle de la société en création ne sont pas contestées. Mais il est à prévoir que d'autres entreprises importantes pratiqueront aussi le «leasing-autos» sur une large échelle. Il serait contraire au principe de véricité et à l'art. 44 CO que, de ces groupes, l'un d'eux, par l'emploi dans sa raison sociale du terme «Centre», donne l'impression qu'il occupe une position prépondérante.

b) L'Office fédéral du registre du commerce s'oppose au terme «romand» dans la raison sociale, parce qu'il constitue une désignation territoriale au sens des art. 944 al. 2 CO et 46 ORC. Il faut entendre par là non seulement le territoire d'un Etat ou une partie administrativement déterminée de celui-ci, tels les cantons, districts et communes, mais aussi toute région géographique (RO 86 I 247/248). Pour qu'une désignation territoriale puisse figurer dans une raison sociale, il ne suffit pas qu'elle soit vraie et qu'elle ne serve pas uniquement de réclame, mais elle est encore subordonnée à une autorisation expresse (art. 46 ORC) justifiée par des circonstances spéciales (art. 45 ORC).

C'est l'Office fédéral du registre du commerce qui détermine en première instance si de telles circonstances existent. Saisi d'un recours administratif, le Tribunal fédéral ne substitue pas sa propre appréciation à celle de l'Office. Il se borne à vérifier que la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, c'est-à-dire à examiner si l'autorité administrative s'est référée à des critères objectivement déterminants et si elle n'a pas outrepassé les limites que le droit assigne à sa liberté d'appréciation (RO 93 I 564 et jurisprudence citée; 94 I 560).

Selon la jurisprudence récente, l'art. 45 al. 1 ORC n'a pas pour but de prohiber toute désignation nationale. Il tend à prévenir des abus. La possibilité pour le requérant d'atteindre son but autrement que par l'emploi d'une désignation nationale n'est pas un motif suffisant pour refuser l'autorisation. Le mot «exceptions» ne signifie pas que l'utilisation de désignations nationales doit rester aussi rare que possible (RO 92 I 297; 94 I 561). Ces principes valent aussi pour les désignations territoriales. Des circonstances spéciales au sens de l'art. 45 al. 1 ORC n'existent que si l'emploi d'une désignation nationale ou territoriale se justifie par d'autres intérêts dignes de protection que le souci de la réclame ou le désir d'obtenir un avantage sur ses concurrents (RO 92 I 305). Un intérêt digne de protection n'existe que si la désignation nationale ou territoriale est, comme dans les cas jugés dans les arrêts précités, un moyen d'individualiser l'entreprise, en mettant en évidence un élément géographique qui la distingue objectivement des autres.

En l'espèce, cette condition n'est pas réalisée. Les circonstances spéciales invoqués par la recourante résident uniquement dans l'importance de l'entreprise et dans son rayon d'activité limité à la Suisse romande. Ce n'est pas déterminant, sinon la majorité des entreprises pourraient introduire dans leur raison sociale le nom de la région, du canton ou de la localité où elles travaillent. Il a été jugé que «l'emploi d'une adjonction terri-

toriale dans une raison de commerce ne se justifie pas par le simple motif qu'elle désigne le territoire sur lequel la société a son siège et où elle déploie son activité» (arrêt non publié «North American Plans Management Company Limited, Nassau, succursale de Genève» du 21 mai 1968, consid. 4 in fine). De plus, l'adjectif «romand» est de nature à renforcer l'effet publicitaire prohibé du mot «centre».

c) Dès lors, en déclarant inadmissible la raison sociale proposée par la recourante, l'Office fédéral du registre du commerce n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation.

AO – Ausverkaufsordnung

- 1. Eine in Anwendung der eidgenössischen Ausverkaufsordnung vom 16. April 1947 – AO – getroffene Verfügung stützt sich auf öffentliches Recht des Bundes und kann daher mit Verwaltungsgerichtsbeschwerde angefochten werden (Art. 97 Abs. 1 OG, Art. 5 VwG).*
- 2. Prüfung der Beschwerde, obwohl ein aktuelles praktisches Interesse fehlt.*
- 3. Begriff der öffentlichen Ankündigung im Sinne des Art. 1 AO. Ankündigungen im Innern eines Warenhauses.*
- 4. Der Entzug der Ausverkaufsbewilligung ist nur zulässig, soweit er dem Schutz von Treu und Glauben dient. Dabei ist der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit zu beachten.*

- 1. Une décision appliquant l'ordonnance du 16 avril 1947 sur les liquidations et opérations analogues – OL – est fondée sur le droit public de la Confédération et peut être attaquée par la voie du recours de droit administratif (art. 97 al. 1 OJ, 5 LPA).*
- 2. Examen du recours, nonobstant le défaut d'intérêt pratique et actuel.*
- 3. Notion d'annonce publique, au sens de l'art. premier OL. Cas des annonces faites à l'intérieur d'un grand magasin.*
- 4. Le retrait de l'autorisation de procéder à une vente au rabais n'est admissible qu'en tant qu'il sert à protéger la bonne foi. La décision de retrait doit au demeurant respecter le principe de la proportionnalité.*

BGE 96 I 415 ff., trad. fr. JT 1971 I 86, Auszug aus dem Urteil der Verwaltungsrechtlichen Kammer vom 9. Oktober 1970 i. S. Innovazione S.A. gegen Consiglio di Stato del canton Ticino.

AO Art. 1

Die Durchführung regelmäßig wiederkehrender Verkaufstage mit doppelter Rabattgewährung stellt keine ausverkaufsähnliche Veranstaltung dar.

L'organisation régulièrement répétée de jours de vente avec double rabais ne constitue pas une action similaire à une liquidation au sens de la loi.

BOS (Bericht des OG des Kantons Solothurn) 1969, S. 107 ff., Urteil des Obergerichtes des Kantons Solothurn vom 19. Februar 1969.

Nach der Strafanzeige führt der ACV beider Basel jeden Monat einen sogenannten «Röslitag» durch, an dem seinen Kunden ein doppelter Rabatt gewährt wird. Dieser «Röslitag» wurde im Basler Ring-Anzeiger, der auch in den Dornecker Gemeinden erscheint, und an den Schaufenstern der ACV-Filialen des Bezirkes Dorneck angekündigt. Auf Grund eines Polizeirapportes wurde dem ACV beider Basel mit Schreiben der Gewerbe- und Handelspolizei des Kantons Solothurn vom 29. August 1968 Strafanzeige angedroht, sofern der «Röslitag» im Basler Ring-Anzeiger weiterhin angekündigt werde. Trotz dieser Warnung erschien das Inserat mit der Ankündigung des Sonderrabattes am 4. September und 2. Oktober 1968 erneut. Aus diesem Grunde erfolgte auf Ersuchen des Vorstehers der Gewerbe- und Handelspolizei des Kantons Solothurn die vorliegende Strafanzeige gegen den verantwortlichen Reklamechef des ACV beider Basel.

Der Sachverhalt ist unbestritten. Der «Röslitag» des ACV beider Basel mit Gewährung doppelter Rückvergütung wurde im Jubiläumsjahr 1965 eingeführt und ist seither während eines bestimmten Tages einmal im Monat abgehalten worden. Streitig ist, ob in rechtlicher Hinsicht eine bewilligungspflichtige Verkaufsveranstaltung im Sinne der AO vorliege. Bewilligungspflichtige Verkaufsveranstaltungen werden in Art. 1 Abs. 1 AO wie folgt umschrieben:

«Ausverkäufe und ähnliche Veranstaltungen im Sinne dieser Verordnung sind Veranstaltungen des Detailverkaufes, bei denen dem Käufer durch öffentliche Ankündigung in Aussicht gestellt wird, daß ihm vorübergehend besondere, vom Verkäufer sonst nicht gewährte Vergünstigungen zukommen werden.»

Die Bewilligungspflicht im Sinne von Art. 4 AO ist nur dann gegeben, wenn bei der behaupteten ausverkaufsfähnlichen Veranstaltung des ACV – ein eigentlicher Ausverkauf gemäß Art. 2 Abs. 1 AO liegt, wie der Kassationskläger mit Recht bemerkt, nicht vor – das Tatbestandsmerkmal der vorübergehend besonderen Vergünstigung erfüllt ist. Beim angekündigten «Röslitag» des ACV wird weder auf eine allgemeine Beschränkung des Angebotes auf bestimmte Warenvorräte (BGE 78 IV 123) noch auf bloß saisonbedingte Artikel (BGE 82 IV 112) hingewiesen. Es wird vielmehr lediglich auf eine Kaufgelegenheit mit generell und allmonatlich während eines Tages verbilligten Waren aufmerksam gemacht. Der Veranstaltung kommt also wiederkehrender Dauercharakter zu. Art. 2 Abs. 2 AO beinhaltet ausdrücklich, daß die Unterstellung der ausverkaufsfähnlichen Veranstaltungen unter die Bewilligungspflicht nur erfolge, wenn die Voraussetzungen von Art. 1 AO, somit u. a. die Voraussetzung des vorübergehenden Vorteils, gegeben sind.

Der Begriff «vorübergehend» im Sinne des Art. 1 Abs. 1 AO ist nirgends umschrieben, doch wird er in einem Urteil des Obergerichtes des Kantons Zürich vom 21. März 1968 (SJZ 64, 235 ff.) in Sachen Denner in ausführlicher Weise ausgelegt. Es wird in diesem Entscheid u. a. darauf hingewiesen, daß das Bundesgericht gerade im Umstand, ob eine Werbung als einmalige Aktion mit Sondervergünstigung aufgezogen sei oder nicht, das Kriterium erblicke, an dem sich die Unterstellung unter die Bewilligungspflicht gemäß AO entscheide (BGE 81 IV 195). Das Bundesgericht erachte z. B. in einer ohne Bewilligung angekündigten einmaligen Verkaufsaktion eines Restpostens Tuch, die sich nur gerade auf einen bestimmten Vorrat bezieht, besonders günstige Preise in Aussicht stellt und nicht wiederkehrt, eine von Art. 1 Abs. 1 AO erfaßte Ausverkaufsveranstaltung (SJZ 64, S. 236 f.). In gleicher Weise weist das Zürcher Obergericht in einem Entscheid (ZR 52 Nr. 111) auf das einmalig Aktionsmäßige hin, wenn ein Doppelrabatt nur während einer bestimmten Zeit gewährt werde, was daraufschließen lasse, daß die Vergünstigung nur eine vorübergehende sei.

Im vorliegend zu beurteilenden Fall des ACV beider Basel ist also die Verkaufsaktion nicht einmalig, sondern eine monatlich wiederkehrende, dauernde Institution. Damit ist auch dargetan, daß keine «sonst nicht gewährte Vergünstigung» im Sinne von Art. 1 Abs. 1 AO vorliegt, sondern gegenteils eine auch sonst – wenn auch nicht täglich – offerierte Vergünstigung. Mit dem allmonatlich im Basler Ring-Anzeiger erscheinenden Inserat «nächster monatlicher Rösli tag» mit der Terminangabe, an welchem Tage die doppelte Rückvergütung vom ACV gewährt wird, wird nach der üblichen Verkehrsauffassung beim Leser nicht der Eindruck erweckt, es handle sich nur um einen einmaligen Preisvorteil. Damit ist auch erwiesen, daß nach der Verkehrsauffassung, in welcher H. WYDLER das entscheidende Kriterium für die Unterstellung unter die Bewilligungspflicht gemäß AO erblickt, der Preisvorteil kein vorübergehender ist (vgl. «Ausverkäufe und ausverkaufsfähnliche Veranstaltungen in wettbewerbsrechtlicher Beleuchtung», Diss. Zürich 1957, S. 17, zit. in SJZ 64, S. 238). Dabei kommt es nach WYDLER auf den subjektiven Eindruck beim jeweiligen Kreis der Adressaten und ihr Urteilsvermögen in bezug auf die Einmaligkeit an. Es kann jedoch im vorliegenden Falle nicht angenommen werden, die Adressaten, an die sich die beanstandeten Inserate wenden, könnten den Unterschied zwischen dem durch den ACV propagierten monatlich wiederkehrenden «Rösli tag» und einem Ausnahmeverkauf im Sinne von Art. 2 Abs. 2 AO nicht klar erkennen. Der Konsument kommt schon deshalb nicht auf den Gedanken, es handle sich vorliegend um eine ausverkaufsfähnliche Veranstaltung, weil zur Zeit, während welcher die angefochtenen Inserate erschienen, keine Ausnahmeverkäufe stattzufinden pflegen. Zudem weist schon das erste der Inserate vom 4. September 1968 auf den «nächsten monatlichen Rösli tag» hin, was den Nachweis dafür erbringt, daß die in Frage stehende Verkaufsveranstaltung des ACV schon zuvor allmonatlich stattfand und folglich nicht bloß vorübergehender Natur war.

Ausverkauf und Ausnahmeverkauf bestehen in der Regel aus verschiedenen Preisreduktionen auf diversen Artikeln, die nicht um einen bestimmten Prozentsatz herabgesetzt sind. Der Käufer weiß nicht zum voraus, mit welchen Preisreduktionen und bei welchen Artikeln er mit solchen rechnen kann. Er nimmt den gerade sich bietenden Preisvorteil wahr, in der Meinung, es handle sich um eine einmalige günstige Gelegenheit. Der Käufer rechnet nicht mit der Wiederkehr einer gleichen oder ähnlichen einmalig billigen Einkaufschance bei einem bestimmten Artikel. Praktisch stellt sich daher kaum ein Kunde für seine Einkäufe nur auf Ausverkäufe ein, jedenfalls nicht in bezug auf Lebensmittel. Es ist im Gegensatz zum «Rösli tag» des ACV auch ungewiß, ob in der Auswahl eines Ausverkaufs oder Ausnahmeverkaufs sich gerade die benötigte Ware in passender Form und zusagendem Geschmack usw. befindet; zudem ist die einmalige Begünstigung nach Höhe und Ware verschieden. Anders liegen die Verhältnisse im vorliegenden Falle, wo der Käufer zum vornherein weiß, welche Waren er jeweils am Tage, der doppelrabattberechtigt ist, mit diesem zum voraus bestimmten Preisvorteil kaufen kann. Es handelt sich nach dem angefochtenen Inserat um das übliche Sortiment, ausgenommen Frischprodukte und einige wenige Artikel. Der Preisvorteil ist am «Rösli tag» des ACV nach Höhe und Artikel nicht variabel, und der Käufer kann sich entsprechend einstellen. Er kann damit rechnen, seinen Bedarf an bestimmten Waren an diesem Tage preisgünstiger decken zu können, weil die benötigte Ware vorhanden ist. Der Käufer kann sich namentlich darauf verlassen, daß diese günstige Einkaufsmöglichkeit im darauffolgenden Monat wiederkehrt, also nicht im Sinne von Art. 9 Abs. 1 AO bloß vorübergehend ist. Im vorliegenden Fall kann man sich im Gegensatz zum Ausnahmeverkauf überlegen, ob man den Vorteil, der sich gleich bleibt, jetzt oder später wahrnehmen will

(vgl. SJZ 64, S. 238f., BGE 81 IV 195, R. FLÜELER, Die rechtliche Regelung des Ausverkaufswezens in der Schweiz, Diss. Bern 1957, S. 78f.).

Beim propagandierten monatlichen «Röslitag» des ACV ist Belcbung und Werbung des Verkaufs und damit der vermehrte Absatz der Waren einziger Zweck. Was beim Ausnahmeverkauf noch als Nebenzweck eine Rolle spielt, nämlich die Räumung bestimmter Warenbestände, entfällt. Verkauft wird nur das übliche Sortiment und an sich zum gewöhnlichen Preis, wenn auch mit doppelter Rückvergütung. Demgemäß ist auch der Zeitabstand von einem «Röslitag» zum andern von jenem bei Ausnahmeverkäufen verschieden. Der monatliche Turnus beim ACV ergibt sich nicht wie bei den Geschäften, die nur Ausnahmeverkäufe durchführen, aus dem von Zeit zu Zeit entstehenden und wiederkehrenden Bedürfnis nach Räumung von Waren, Schaffung von Platz usw., sondern es handelt sich beim «Röslitag» des ACV um einen Turnus aus Reklame- und Umsatzgründen. Zudem fallen die monatlichen «Röslitage» nicht, wie bei den Ausnahmeverkäufen, nur in die geschäftsflaue Zeit, weshalb es nicht angeht, jene doppelrabattberechtigten Tage des ACV analog wie ausverkaufsfähnliche Veranstaltungen anderer Geschäfte des Detailverkaufes zu behandeln und somit der Ausverkaufsordnung zu unterstellen (vgl. SJZ 64, S. 239, BGE 53 I 197f. und dort zitierte Entscheide, BGE 78 IV 126, ZR 36, Nr. 155).

Aus den bisherigen Ausführungen ergibt sich, daß im vorliegenden Falle in wesentlichen Punkten keine ausverkaufsfähnliche Veranstaltung erblickt werden kann, denn es gebriecht namentlich am Tatbestandsmerkmal der vorübergehenden Vergünstigung. Demnach kann die Institution der monatlichen «Röslitage» des ACV nicht der Bewilligungspflicht der Ausverkaufsordnung unterstellt werden. Die monatlich wiederkehrende Verkaufsveranstaltung des ACV stellt daher keine Gesetzesumgehung und somit keinen Rechtsmißbrauch dar. Gesetzwidrige Ausverkäufe sind eine Sonderform des unlauteren Wettbewerbes. Ein unlauteres Vorgehen ist indes bei der Werbung des ACV nicht erkennbar, und es liegt keine Irreführung des Kaufpublikums vor. Das Kaufpublikum weiß im Gegenteil genau, woran es ist, namentlich in bezug auf die Dauer des vergünstigten Einkaufs. Der ACV beider Basel hat daher mit der Anwendung eines legalen Sonderinstitutes keine Gesetzesverletzung begangen. Er hat lediglich von der erlaubten Handels- und Gewerbefreiheit Gebrauch gemacht, wenn auch etwas intensiv und die Konkurrenz herausfordernd. Nur eine ausdrückliche Erweiterung der Vorschriften über die Ausnahmeverkäufe vermöchte den vorliegenden Tatbestand den Bestimmungen der Ausverkaufsordnung zu unterstellen. Es ist somit eine Gesetzesumgehung zu verneinen (vgl. SJZ 64, S. 239f., und dort zitierte Entscheide).

Nach diesen Erwägungen ist zur Genüge dargetan, daß der Gerichtspräsident den Sachverhalt rechtlich in zutreffender Weise gewürdigt hat. Der Freispruch des verantwortlichen Reklamechefs des ACV stellt deshalb keine unrichtige oder mangelhafte Anwendung des Strafgesetzes nach § 421 Ziff. 5 StPO dar. Das Kassationsbegehren ist daher abzuweisen.

AO Art. 1 Abs. 1

Die Ausdrücke «Basar», «Discount» oder «Discount-Basar» in Inseraten und Flugblättern weisen nicht auf eine vorübergehende Vergünstigung im Sinne dieser Bestimmung hin; ihre Verwendung ist daher nicht unstatthaft.

Les termes «Bazar», «Discount» ou «Discount-Bazar» dans des annonces et des prospectus ne font pas penser à des avantages temporaires au sens de cet article; leur emploi est donc licite.

SJZ 67 (1971), 43 ff., Urteil des Obergerichtes des Kantons Solothurn vom 2. April 1969, und BOS (Bericht des OG Solothurn) 1969, 111 ff.

Aus den Erwägungen:

Ob das Tatbestandsmerkmal einer vorübergehend gewährten Vergünstigung vorliegt, ist allein nicht danach zu bestimmen, welchen Eindruck das Flugblatt beim Publikum erwecken mußte (BGE 82 IV 114). Feststeht, daß weder eine Beschränkung des Angebotes auf bestimmte Warenvorräte (BGE 78 IV 123) noch ein Hinweis auf saisonbedingte Artikel (BGE 82 IV 112) dem Flugblatt zu entnehmen ist. Der Eindruck eines vorübergehenden Preisnachlasses könnte allenfalls durch die Preisangaben erweckt werden: Im fraglichen Flugblatt werden 45 Artikel angeboten. Auf jeden Artikel wird jeweils mit einem Pfeil hingewiesen, der innen Raum läßt für die Preisangabe (groß und fett gedruckt) und die Bezeichnung des Artikels mit Angabe von Größe, Farbe usw. (in Kleindruck). In sieben Fällen ist nun neben dem fettgedruckten noch ein anderer, höherer Preis in Kleinschrift angegeben. Falls in diesen Fällen der kleingedruckte, höhere Preis als der Normalpreis, der fettgedruckte, niedrigere Preis als vorübergehendes Sonderangebot erscheinen würde, könnte darin unter Umständen ein Verstoß gegen die Ausverkaufsordnung erblickt werden. Dies ist indessen nicht der Fall: In zwei der sieben Fälle bezieht sich die höhere, kleingedruckte Preisangabe eindeutig auf andere Größen desselben Artikels. In den übrigen fünf Fällen ist der Bezug nicht ohne weiteres ersichtlich; die kleingedruckte Preisangabe steht jeweils im Zusammenhang mit Farbbezeichnungen, so daß der höhere Preis möglicherweise für die betreffenden Artikel in der speziell genannten Farbausführung gilt. Jedenfalls fehlt jeder Hinweis darauf, daß der kleingedruckte Preis den normalen, der fettgedruckte einen vorübergehenden Sonderpreis bezeichnen würde, etwa eine Angabe: Früher – jetzt. Aus den Preisangaben ist also nichts abzuleiten, wonach das Flugblatt beim Publikum den Eindruck einer vorübergehend gewährten Vergünstigung erwecken mußte.

Ist aus der Bezeichnung «Discount-Basar», die in großen Lettern auf der Titelseite des Flugblattes figuriert, abzuleiten, es handle sich um eine vorübergehende Vergünstigung? Das Wort «Basar» deutet begrifflich keineswegs auf eine vorübergehende Institution hin; höchstens in Zusammenhang mit einem anderen Substantiv oder einem Adjektiv, etwa in der Zusammensetzung «Wohltätigkeitsbasar». Vorliegend fehlt es an einem Subjektiv oder Adjektiv, das dem Wort «Basar» einen solchen Sinn verleihen würde. Das Wort «Basar» soll hier Assoziationen erwecken zu einem orientalischen Basar, zu etwas Fremdländischen, dem Publikumsgeschmack entsprechend. Allenfalls der Basar als der Ort, wo alle möglichen Waren unter dem gleichen Dach zu finden sind. Auch das Wort «Discount» steht in keinem Zusammenhang mit «vorübergehend». Discount bedeutet Zinsabzug beim Verkauf einer später fälligen Forderung. Das Wort wird heute in vielerlei Zusammenhang verwendet: Discount-Läden, Discount-Preise. Diese Bezeichnung will offenbar besagen, daß der Warenumsatz so rasch erfolgt, daß der Einkauf direkt aus dem Verkauf der betreffenden Waren bezahlt werden kann, mithin eine Diskontierung der Forderungen aus dem zukünftigen Verkauf zur Bezahlung der Einkäufe nicht mehr notwendig ist; Discount-Preise sind dann um den Discount billigere Preise, wobei,

um den raschen Warenumsatz zu gewährleisten und die Waren weiter zu verbilligen, auch die Dienstleistungen beim Warenabsatz auf ein Minimum eingeschränkt werden. — Es ist somit festzuhalten: Weder die Bezeichnung «Basar» noch die Bezeichnung «Discount» und auch nicht die Kombination «Discount-Basar» sind geeignet, beim Publikum den Eindruck einer vorübergehenden Vergünstigung zu erwecken.

KG Art. 4, Art. 5 und Art. 10

Ein Boykott verletzt den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit des Eingriffes in das Rechtsgut der wirtschaftlichen Persönlichkeit und der Wettbewerbsfreiheit, wenn nach den konkreten Gegebenheiten anzunehmen ist, daß das vom Kartell angestrebte Ziel auch auf weniger eingreifende, schonende Weise zu verwirklichen gewesen wäre.

Un boycottage lèse le principe de la proportionnalité de la violation du droit de la personnalité économique et de la liberté de concurrence, s'il peut être présumé d'après les circonstances concrètes que le but recherché par le cartel aurait également pu être réalisé d'une façon moins rigoureuse.

ZR 69 (1970) Nr. 103, Beschluß der II. Zivilkammer des Obergerichtes des Kantons Zürich vom 20. Februar 1970, und VSK 1970, 229 ff. i. S. Waltstetter Drogerie Speck, Luzern gegen B. Bergerat, Genf und Mitbeteiligte.

Der Einzelrichter im summarischen Verfahren des Bezirksgerichtes Zürich und das Handelsgericht des Kantons Zürich hatten den Beklagten verboten, die gegenüber dem Kläger angeordnete kollektive Liefersperre zu befolgen (vgl. Entscheide in «Mitteilungen» 1970, S. 49 ff.). Das Obergericht wies den gegen den Entscheid des Handelsgerichtes gerichteten Rekurs u. a. mit folgender Begründung ab:

Die mit dem Rekurs erneut vertretene Auffassung der Beklagten, die Beweislast sei umzukehren, wenn eine Kartellvorkehr *prima facie* durch einen Rechtfertigungsgrund des Art. 5 KG gedeckt sei, bzw. im Maßnahmeverfahren sei die Beweislast sogar generell umzukehren, ist bereits vom Einzelrichter und von der Vorinstanz mit zutreffender Begründung verworfen worden.

In der Rekurschrift machen die Beklagten noch zusätzlich geltend, es ergebe sich aus dem Urteil des Bundesgerichtes in Sachen Rentchnick (BGE 94 II 329 = Pr 58 Nr. 103), daß die Rechtfertigung von Kartellmaßnahmen gemäß Art. 5 KG praktisch immer die Einholung eines Gutachtens voraussetze; die Einziehung von Gutachten sei aber im Verfahren betreffend vorsorgliche Maßnahmen grundsätzlich nicht zulässig, weshalb ein beklagtes Kartell während der Dauer des Hauptprozesses in eine schwere Notlage geraten könne; es besteht die Gefahr, daß während der Prozeßdauer die vom Kartell zu schützende Marktordnung zusammenbreche, so daß auch ein für das Kartell günstiger

Ausgang des Hauptverfahrens ihm nichts mehr nütze; daraus müsse gefolgert werden, daß an die Glaubhaftmachung von Rechtfertigungsgründen im Maßnahmeverfahren keine allzu hohen Ansprüche zu stellen seien.

Dieser Schlußfolgerung kann nicht beigespflichtet werden. Im angeführten Falle hat das Bundesgericht festgestellt, der angefochtene Entscheid – der in einem Hauptprozeß erging – enthalte keinerlei Feststellungen über die von der beklagten Kartellorganisation nachzuweisenden Tatsachen, und es trug der Vorinstanz daher auf, hierüber die Akten durch Einholung einer Expertise bzw. eines gutachtlichen Berichtes der Kartellkommission zu ergänzen. Damit brachte es zum Ausdruck, daß für die Rechtfertigung von Kartellvorkehren gemäß Art. 5 KG ein schlüssiger Beweis geleistet werden muß, der geeignet ist, die volle Überzeugung des Gerichtes zu begründen. Im Maßnahmeverfahren genügt indessen die bloße Glaubhaftmachung, das heißt, es muß für die Richtigkeit der behaupteten Tatsachen eine gewisse Wahrscheinlichkeit sprechen, auch wenn das Gericht noch mit der Möglichkeit rechnet, daß sie sich nicht verwirklicht haben könnten (GULDENER, Schweizerisches Zivilprozeßrecht, S. 342 Anm. 24). Welches Maß von Wahrscheinlichkeit im Einzelfalle zu fordern ist, hat der Richter nach pflichtgemäßem Ermessen zu entscheiden. Vorliegenden Falles ist davon auszugehen, daß nach schweizerischer Rechtsauffassung der Boykott grundsätzlich unerlaubt ist, weil er das Persönlichkeitsrecht des Betroffenen, nämlich sein Recht auf freie Betätigung seiner Persönlichkeit im Wirtschaftsleben, verletzt. Wird vom Kartell behauptet, die an sich widerrechtliche Wettbewerbsbehinderung sei ausnahmsweise zulässig, so dürfen die hierfür angeführten Tatsachen nicht leichthin als gegeben betrachtet werden. Vielmehr sind an die Glaubhaftmachung von Gründen, welche die Widerrechtlichkeit ausschließen sollen, strenge Anforderungen zu stellen.

2. Die Frage, ob der Kläger glaubhaft dargetan habe, daß die über ihn verhängte Liefersperre eine erhebliche Wettbewerbsbehinderung darstelle, ist von der Vorinstanz mit Recht bejaht worden. Nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung muß Art. 4 KG nach dem fundamentalen Grundsatz des Gesetzes ausgelegt werden, das auf der Respektierung des als persönliches Freiheitsrecht verstandenen Rechtes auf freien Wettbewerb beruht; es muß daher grundsätzlich jede Behinderung dieser Freiheit als erheblich bewertet werden, es sei denn, sie sei so leicht, daß sie nur geringfügige Unzukömmlichkeiten zur Folge hat, die ohne jede praktische Tragweite für die Entschlußfreiheit des Betroffenen sind; ist die Benachteiligung fühlbar genug, um das wirtschaftliche Verhalten des Betroffenen direkt oder indirekt zu beeinflussen und seine Freiheit in der Gestaltung seiner wirtschaftlichen Betätigung zu beschränken, so liegt eine erhebliche Beeinträchtigung im Sinne des Art. 4 KG vor (BGE 94 II 329 = Pr. 58 Nr. 103 Erw. 3 lit. b).

Im Lichte dieser Ausführungen erscheint jedenfalls die Liefersperre bezüglich der drei Depotmarken des Klägers als erhebliche Wettbewerbsbehinderung, und es könnte an sich dahingestellt bleiben, ob auch die für ihn bestehende Unmöglichkeit, die Produkte der andern Mitglieder der «Großen Vierzehn» inskünftig auf den offiziellen Vertriebswegen zu beziehen, diesen Tatbestand erfülle. Die Beklagten fechten in der Rekurschrift die dahingehende Feststellung der Vorinstanz an, indem sie geltend machen, die erwähnte Unmöglichkeit sei nicht eine Folge des Boykotts. Die übrigen Lieferanten der «Großen Vierzehn» hätten dem Kläger schon vor der Verhängung der Liefersperre auf Grund ihrer individuellen Vertriebspolitik keine Depots gewährt, und wenn sie im heutigen Zeitpunkt dazu nicht geneigt seien, so sei das ebenfalls keine Folge des Boykotts, sondern des Verhaltens des Klägers. Dazu komme, daß ein großer Teil der «großen Marken» ihm einfach deshalb kein Depot einräume, weil sein Geschäft den von ihnen

in der Schweiz gestellten Anforderungen nicht entspreche. Tatsache ist aber, daß es dem Kläger durch den Boykottbeschluß, dem sich alle Konventionsmitglieder unter der Androhung hoher Vertragsstrafen zu unterziehen hatten, praktisch verunmöglicht wurde, von einem weiteren Mitgliede der «Großen Vierzehn» ein Depot eingeräumt zu erhalten. Daß diese Unmöglichkeit auch ohne den Boykott bestanden hätte, ist kaum anzunehmen. Der Kläger war im Zeitpunkte des Boykotts seit mehreren Jahren Depositär der Beklagten 1–3. Sein Geschäft entsprach somit offenbar den Vorstellungen dieser Lieferanten vom erforderlichen «standing», von dem sie den Vertrieb ihrer Luxusmarken abhängig machen (vgl. den Bericht der Kartellkommission vom 14. April 1969, «Die Preisbindung auf dem Kosmetika- und Parfümeriemarkt», Veröffentlichungen 1969, Heft 2, S. 137). Daß die Anforderungen, welche die übrigen Lieferanten der «Großen Vierzehn» an die Depotwürdigkeit eines Detaillisten stellen, höher seien als diejenigen der Beklagten 1–3, ist nicht behauptet worden, und es ergeben sich hiefür auch aus den Akten keine Anhaltspunkte. Es wäre daher ohne den Boykott durchaus nicht auszuschließen gewesen, daß der Kläger noch vom einen oder andern Lieferanten der «Großen Vierzehn» als Depositär akzeptiert worden wäre. Käme es somit auf diese Frage überhaupt noch entscheidend an, so wäre sie eher zu bejahen.

Mit Recht hat die Vorinstanz festgestellt, daß als Surrogate für die dem Kläger entzogenen Depotmarken zum vornherein nur andere «große Marken», soweit sie nicht unter die Konvention fallen, in Frage kämen, daß es aber dem Kläger praktisch nicht möglich wäre, innert nützlicher Frist entsprechende Depotverträge abzuschließen. In diesem Zusammenhang führte sie auch aus, es sei abgesehen davon wenig wahrscheinlich, daß die Kundschaft andere «große Marken» ohne weiteres als Ersatzprodukte hinnehmen würde. Die Beklagten wollen letzteres nicht gelten lassen. Sie weisen darauf hin, daß viele Kundinnen ihre Kosmetikmarken häufig wechseln oder Produkte verschiedener Marken gleichzeitig verwenden würden. Dies mag zutreffen. Wenn aber eine Kundin ein Produkt, dem sie bisher aus Gründen des persönlichen Geschmackes und der individuellen Verträglichkeit den Vorzug gab, durch ein anderes ersetzen will, so wird sie diesen Entschluß in aller Regel aus eigenem Antrieb fassen. Die Tatsache, daß ihr Händler das bisher verwendete Parfüm oder Schönheitsmittel nicht mehr führt, wird sie nicht zu einem solchen Wechsel, sondern eher dazu veranlassen, sich bei der Konkurrenz einzudecken. Der Kläger müßte also mit dem Verlust eines Teils seiner bisherigen Kundschaft rechnen, ohne die Möglichkeit zu haben, diesen Verlust innert nützlicher Frist durch die Führung gleichwertiger Marken auszugleichen.

Daß die Liefersperre geeignet war, den Kläger in seiner Entscheidungsfreiheit in erheblichem Maße zu beeinträchtigen, geht auch aus dem erwähnten Berichte der Kartellkommission hervor. Es wird darin ausgeführt, kein Depositär, ob Spezialgeschäft, Apotheke, Drogerie, Coiffeursalon oder Warenhaus, könne es riskieren, von den «Großen Vierzehn» boykottiert zu werden, wenn das Geschäft oder die Kosmetik- und Parfümerieabteilung des betreffenden Geschäftes weitergeführt werden solle (S. 145), und wiederholt darauf hingewiesen, die Konvention zwingt auch die Warenhäuser zur strikten Einhaltung der Preis- und Vertriebsbindung, da selbst für sie das Risiko eines Boykotts durch die «Großen Vierzehn» zu groß sei (S. 145 und 148). Damit wird zugleich der Behauptung der Beklagten, daß es dem Kläger ohne weiteres möglich wäre, auf Ersatzprodukte auszuweichen, der Boden entzogen ...

3. Nach Art. 5 Abs. 1 KG ist die Wettbewerbsbehinderung zulässig, sofern die Vorkehrungen des Kartells durch überwiegende schutzwürdige Interessen gerechtfertigt sind und sich die Freiheit des Wettbewerbes im Verhältnis zum angestrebten Ziel sowie nach

Art und Durchführung nicht übermäßig beeinträchtigen. Abs. 2 der Bestimmung enthält Beispiele für überwiegende schutzwürdige Interessen, denen jedoch nicht die Bedeutung spezieller Rechtfertigungsgründe zukommt, sondern die lediglich dazu bestimmt sind, den allgemeinen Grundsatz des Abs. 1 zu verdeutlichen (SCHÜRMAN, Kommentar S. 86).

Der Ausschuß der Widerrechtlichkeit ist somit kumulativ an drei Voraussetzungen geknüpft:

a) Die Wettbewerbsbehinderung muß durch überwiegende schutzwürdige Interessen gerechtfertigt sein. Das Bundesgericht hat im erwähnten Entscheid in Sachen *Rentchnick* (BGE 94 II 338f. Erw. 5 lit. a) diesen Begriff unter Berufung auf *MERZ* und vor allem *DESCHENAU* (*L'esprit de la loi sur les cartels, Etudes de droit commercial en l'honneur de Paul Carry, Genf 1964, S. 218*) dahin ausgelegt, daß nur private Interessen, die positiv dem Gesamtinteresse entsprechen, das heißt die eine günstige Entwicklung der nationalen Wirtschaft fördern, geeignet seien, Beeinträchtigungen Dritter im Wettbewerb zu rechtfertigen. Die Kritik, welche die Beklagten an diesem Entscheid üben, vermag nicht zu überzeugen. Insbesondere hilft ihnen der Einwand nicht, das Bundesgericht habe es unterlassen, die späteren, wesentlich differenzierteren und zurückhaltenderen Äußerungen von *DESCHENAU* (ZSR 1968 I S. 73 ff.) zu diesem Punkte zu zitieren. Wie aus dem Entscheide hervorgeht, lag diese neueste Abhandlung dem Bundesgericht ebenfalls vor. Wenn es sich der vom gleichen Autor früher vertretenen Rechtsauffassung, die im Ergebnis auch von *MERZ* geteilt wird, anschloß, so beruhte dies somit auf einer kritischen Prüfung der in der Literatur umstrittenen Frage (vgl. auch *SCHÜRMAN*, Kommentar S. 82 ff.).

b) Im weitern darf die Kartellvorkehr die Freiheit des Wettbewerbes im Verhältnis zum angestrebten Ziel nicht übermäßig beeinträchtigen. Der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit zwischen Mittel und Ziel erfordert, daß auch ein überwiegendes schutzwürdiges Interesse schonend ausgeübt werden soll. Der Eingriff darf nur so weit gehen, als es zur Erreichung der vom Kartell angerufenen und der Verwirklichung des Gemeinwohls dienenden Interessen nötig ist (*MERZ*, S. 51/52; *SCHÜRMAN*, Kommentar S. 85/86).

c) Schließlich darf die Wettbewerbsfreiheit auch durch die Art und Durchführung der Kartellvorkehr nicht übermäßig beeinträchtigt werden. Diese Voraussetzung bezweckt die Wahrung der guten Sitten und statuiert insbesondere den Grundsatz der Gleichbehandlung der Betroffenen durch die Kartelle (*MERZ*, S. 52 ff.; *SCHÜRMAN*, Kommentar S. 86).

4. Die Beklagten berufen sich auf Art. 5 Abs. 2 lit. b und e KG, wonach kartellistische Maßnahmen allenfalls zulässig sind zur «Verwirklichung angemessener beruflicher und betrieblicher Voraussetzungen» sowie zur «Durchsetzung angemessener Preisbindungen der zweiten Hand, namentlich soweit sie nötig sind, um die Qualität der Ware oder den Kundendienst zu gewährleisten».

a) Die Vorinstanz hat hinsichtlich des letztgenannten Rechtfertigungsgrundes festgestellt, daß in keinem der dem Kläger vorgeworfenen Fälle eine unerlaubte Rabattgewährung bzw. Preisunterbietung glaubhaft gemacht, jedenfalls aber kein geplanter Angriff gegen das Preissystem oder eine ernst zu nehmende Gefährdung der Preisbindung dargetan sei. Mit dem Rekurs haben die Beklagten nichts vorgebracht, was diese Feststellung entkräften könnte. Neue Anhaltspunkte für Preisunterbietungen des Klägers wurden nicht geltend gemacht. Insbesondere haben es die Beklagten auch unterlassen, die für den Zeitpunkt des Verkaufs der fraglichen zwei Produkte geltende Preisliste einzureichen, aus der geschlossen werden könnte, daß der Kläger die festgesetzten Detailpreise unterboten habe.

Fehlt es aber schon an der Glaubhaftmachung einer Preisunterbietung, so können die Beklagten nicht die Durchsetzung der Preisbindung als Rechtfertigungsgrund für ihren Boykott anführen. Den weiteren Ausführungen der Vorinstanz darüber, daß die gegen den Kläger angeordnete schärfste Sanktion – die totale Liefersperre – auch den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit verletze, kann daher lediglich die Bedeutung einer Eventualerwägung zukommen.

b) Mit Bezug auf den Rechtfertigungsgrund von Art. 5 Abs. 2 lit. b KG hat die Vorinstanz die Frage offengelassen, ob sich die Beklagten zum Schutze des für die «großen Marken» geltenden Depotsystems auf diese Bestimmung berufen könnten und ob der Schutz des Depotsystems – außerhalb des Rahmens der genannten Vorschrift – überwiegende schutzwürdige Interessen im Sinne von Art. 5 Abs. 1 KG zu begründen vermöge. Sie ließ sich davon leiten, daß selbst dann, wenn dies zuträfe, von den Beklagten nicht dargetan worden sei, daß der Kollektivboykott im vorliegenden Falle das adäquate Mittel zur Erreichung des angestrebten Zieles sei.

5. In der Rekurschrift treten die Beklagten der Auffassung, daß die Notwendigkeit des verhängten Boykotts zum Schutze des Depotsystems und der Preisbindung nicht dargetan sei, entgegen.

a) Sie wenden in erster Linie ein, wenn die Vorinstanz auf andere, weniger tief eingreifende Maßnahmen hinweise, mit denen sich ebenfalls das gewünschte Ziel erreichen ließe, so lege sie damit den Beklagten praktisch den Beweis auf, daß alle überhaupt denkbaren Vorkehrungen zur Durchsetzung der Preisbindung und des Depotsystems nicht ausreichen würden. Dieser negative Beweis könne in Wirklichkeit gar nicht erbracht werden. Der Einwand geht fehl. Es wird von den Beklagten nicht verlangt, daß sie die Unzulänglichkeit aller anderen «überhaupt denkbaren Maßnahmen» darzutun hätten. Sie haben lediglich darzulegen, daß die in der Konvention und den Depotverträgen vorgesehenen weniger eingreifenden Maßnahmen nicht zum Ziele führen könnten. Dieser Nachweis muß den Beklagten, welche das Vorliegen einer Ausnahme vom Unzulässigkeitsprinzip des Art. 4 KG glaubhaft zu machen haben, zugemutet werden. Daß für die zu rechtfertigende Wettbewerbsbehinderung dargetan werden muß, daß nur auf diese und auf keine andere Weise die vom Kartell angerufenen und der Verwirklichung des Gemeinwohls dienenden Interessen gewahrt werden können, entspricht auch der Auffassung von MERZ (S. 52 oben).

b) Als erstes Indiz für die Notwendigkeit des verhängten Boykotts führen die Beklagten die Tatsache an, daß die Lieferanten «großer Marken» die Gründung der Konvention überhaupt für nötig erachtet hätten. Mit dem Hinweis auf die Existenz des Kartells läßt sich aber ohne Zweifel weder die Rechtmäßigkeit seiner Vorkehrungen im allgemeinen noch deren Verhältnismäßigkeit im besonderen begründen. Ebensowenig verfängt das weitere Argument der Beklagten, die Verhältnismäßigkeit sei vorliegenden Falles schon dadurch gewahrt, daß sie bereit seien, den Kläger wieder zu beliefern, wenn er die angestrebte Marktordnung anerkennen würde. Denn wie der Kläger mit Recht geltend macht, ließe sich damit jeder Unterwerfungsboykott ohne weiteres rechtfertigen.

c) Die Beklagten weisen im weitem auf die Schwierigkeiten hin, welche sich im allgemeinen einer wirksamen Kontrolle der Konventionsprodukte in bezug auf Querlieferungen und -bezüge entgegenstellten. Diese Ausführungen mögen zutreffen; sie ändern aber nichts daran, daß im vorliegend zu beurteilenden Falle der Depositär, der den Kläger mit Produkten der Beklagten 4 und 5 belieferte, ohne große Schwierigkeiten ermittelt werden konnte. (Folgen Ausführungen darüber.)

d) Großes Gewicht legen die Beklagten auf die Feststellung der Kartellkommission in ihrem auf 30. Mai 1969 abgeschlossenen Berichte «Die Preisbindung auf einigen wichtigen Verbrauchsgütermärkten» (Veröffentlichungen 1969, Heft 2, S. 169), wonach eine individuelle Preisbindung sich auf die Dauer wohl nur aufrechterhalten lasse, wenn sie kollektiv durchgesetzt oder wenn ein Markenartikel nur über ausgewählte Vertriebsstellen dem Verbraucher abgegeben werde. Die Bedeutung dieser Feststellung wird indessen wesentlich abgeschwächt durch die Ausführungen derselben Kommission im kurz vorher erstatteten speziellen Bericht über die Preisbindung auf dem Kosmetika- und Parfümeriemarkt (a. a. O. S. 151/152). Dieser Bericht kommt zum Ergebnis, die gesamte Situation auf dem in Frage stehenden Markt erscheine eigentümlich; es sei nur schwer verständlich, weshalb auf einem Markte, der die geschilderten Besonderheiten aufweise, eine kollektive Durchsetzung individueller Preisbindungen nötig sein sollte, um eben diese Besonderheiten zusätzlich sicherzustellen. Weiter wird im Berichte festgehalten, es könne unter den gegebenen Umständen den interessierten Abnehmern, die nicht beliefert würden, füglich überlassen bleiben, sich mit den privatrechtlichen Mitteln des Kartellgesetzes zur Wehr zu setzen.

Es kann somit keine Rede davon sein, daß die Ausführungen der Kartellkommission geeignet seien, die Notwendigkeit der von den Beklagten ergriffenen Maßnahmen darzutun. Bei Beurteilung einer die individuelle Freiheit berührenden Kartellstreitigkeit müssen stets die den konkreten Gegebenheiten eigenen Tatsachen berücksichtigt werden (BGE 94 II 340 Erw. 5 a. E.). In dieser Hinsicht fällt vorliegendes Falles in Betracht, daß bei den dem Kläger vorgeworfenen Preisunterbietungen, selbst wenn sie erwiesen wären, nicht von einem schwerwiegenden Verstoß gegen die Preisbindung gesprochen werden könnte. Eine Verletzung von Depotverträgen lag nicht vor, und es ist auch nicht dargetan, daß der Kläger planmäßig und in erheblichem Umfange gegen die Preisbindung verstoßen habe. Bei dieser Sachlage erscheint das von den Beklagten verwendete Mittel des Boykotts als übermäßige Beeinträchtigung. Es verletzt das Prinzip der Verhältnismäßigkeit des Eingriffs in das an sich geschützte Rechtsgut der wirtschaftlichen Persönlichkeit und der Wettbewerbsfreiheit, weil nach den konkreten Gegebenheiten anzunehmen ist, daß das angestrebte Ziel auch auf weniger eingreifende, schonende Weise zu verwirklichen gewesen wäre. Wie bereits erwähnt, muß davon ausgegangen werden, daß der Depositär, der unter Verletzung seiner Verträge den Kläger mit Produkten der Beklagten 4 und 5 belieferte, rasch festgestellt werden konnte. Dessen Lieferanten hätten es daher ohne weiteres in der Hand gehabt, ihn mit den zur Verfügung stehenden vertragsrechtlichen Maßnahmen zur Einhaltung seiner Depotverträge zu zwingen. Damit wären dem Kläger für die Zukunft weitere Querbezüge von Produkten der Beklagten 4 und 5 und Preisunterbietungen hinsichtlich dieser Produkte verunmöglicht worden. Wie die Vorinstanz zutreffend feststellte, ist nicht einzusehen, weshalb die «Großen Vierzehn» die schärfste Sanktion, den Kollektivboykott, ausgerechnet gegen den Kläger gebrauchen mußten, dem keine Vertragsverletzung zur Last gelegt werden kann.

6. Für den Fall der Bestätigung der vorsorglichen Maßnahme beantragen die Beklagten in erster Linie, den Kläger zu verpflichten, bis zur Beendigung des Hauptverfahrens die Konventionsprodukte nur bei den offiziellen Vertretern in der Schweiz zu beziehen. Dieser Antrag enthält praktisch ein Gesuch um Anordnung vorsorglicher Maßnahmen zu Gunsten der Beklagten. Sie nehmen denn auch den Standpunkt ein, daß damit die Prozeßlage «stabilisiert» werden könnte. Dem Antrage fehlt indessen die gesetzliche Grundlage. Denn nach Art. 10 KG können vorsorgliche Maßnahmen nur zum Schutze von Ansprüchen aus unzulässiger Wettbewerbsbehinderung, nicht aber zum Schutze des

Kartells verfügt werden. Als Korrelat zu der angeordneten Maßnahme kommt gemäß Art. 10 Abs. 1 UWG einzig die Verpflichtung des Antragstellers zur Sicherheitsleistung in Frage. Hierzu besteht jedoch im vorliegenden Fall – entgegen dem weiteren Eventualantrag der Beklagten – keine Veranlassung, da die Beklagten nach dem bereits Gesagten die Möglichkeit haben, durch vertragsrechtliche Maßnahmen gegen den fehlbaren Depositär Querlieferungen an den Kläger und Verstößen gegen die Preisbindung zu begegnen.

KG Art. 4, Art. 5 und Art. 10

Voraussetzungen der Preisbindung der zweiten Hand.

Einzelrichter: Vorsorgliche Anweisung an Bierbrauereien für die Dauer des ordentlichen Prozesses zur Belieferung eines Discountgeschäftes, welches das Bier mit einer angeblich kostendeckenden Marge zu 50 Rappen verkauft. Verweigerung der verlangten Anweisung, die Bierbrauereien hätten zu den bisherigen Konditionen zu liefern.

Obergericht: Vorsorgliche Anweisung an Bierbrauereien nur, sofern der Endverkaufspreis in Discountgeschäften den Preis von 60 Rappen nicht unterschreitet.

Bundesgericht: Dieser Entscheid des Obergerichtes ist nicht willkürlich, nicht völlig unhaltbar.

Zuständigkeit:

Der Einzelrichter im summarischen Verfahren ist zum Erlaß von Befehlen zur schnellen Handhabung klaren Rechts nicht zuständig, wohl dagegen zum Erlaß vorsorglicher Maßnahmen.

Verfügungen über vorsorgliche Maßnahmen sind Endentscheid und unterliegen der selbständigen Anfechtbarkeit durch staatsrechtliche Beschwerde.

Conditions d'une fixation des prix de seconde main.

Tribunal (Juge unique): requête provisionnelle tendant à ce qu'il soit ordonné aux brasseries, pour la durée du procès au fond, de livrer à un magasin « discount », qui vend la bière avec une marge de 50 centimes couvrant prétendument les frais.

Rejet; les brasseries doivent livrer aux conditions pratiquées jusqu'alors.

Cour d'appel: ordonnance provisionnelle enjoignant aux brasseries de livrer pour autant que le prix de vente dans les magasins « discount » n'est pas inférieur de plus de 60 ct. au prix.

Tribunal fédéral: cet arrêt de la Cour d'appel n'est pas arbitraire, ni totalement insoutenable.

Compétence: le juge unique (procédure sommaire) est incompétent pour ordonner des mesures destinées à faire appliquer rapidement un droit, mais il l'est en revanche pour ordonner des mesures provisionnelles.

Les décisions statuant sur mesures provisionnelles sont des décisions finales et peuvent être attaquées par un recours de droit public.

VSK 1970, 218 ff., Entscheid des Einzelrichters im summarischen Verfahren des Bezirksgerichtes Zürich vom 10. Dezember 1969 i. S. Denner gegen Bierbrauerverein, Löwenbräu Zürich AG und Brauerei Hürli-mann AG. VSK 1970, 239 ff., Entscheid der II. Zivilkammer des Obergerichtes des Kantons Zürich vom 21. April 1970.

BGE 96 I 297 ff. und VSK 1970, 253 ff., Entscheid der Staatsrechtlichen Kammer des Schweizerischen Bundesgerichts vom 16. September 1970.

Aus dem Entscheid des Einzelrichters:

III. 1. Als Erstes ist von Amtes wegen die Frage der Zuständigkeit des angerufenen Richters zu prüfen.

Am 1. Januar 1962 trat das Bundesgesetz über Kartelle und ähnliche Organisationen vom 20. Dezember 1962 (KG) in Kraft. Der zu beurteilende Tatbestand fällt unbestritten-maßen unter den Anwendungsbereich des Kartellgesetzes, rügen doch die Klägerinnen eine kartellistische Wettbewerbsbehinderung durch die Beklagten. Und da ausschließlich eine kartellistische Wettbewerbsbehinderung zu beurteilen ist, ist auch dort, wo diese allenfalls unlauteren Wettbewerb oder eine Verletzung von Persönlichkeits-rechten darstellen sollte, ausschließlich das Kartellgesetz als *Lex specialis* anzuwenden. In diesem Zusammenhang ist auch darauf hinzuweisen, daß die von den Klägerinnen angerufene Verfügung des Einzelrichters im summarischen Verfahren des Bezirks-gerichtes Zürich vom 19. September 1963 in Sachen Denner c. Promarca (Gesch. Nr. 3749/63) für das vorliegende Verfahren nicht als präjudizierend angesehen werden kann, da diese noch vor Inkraftsetzung des Kartellgesetzes erging.

Gemäß Art. 7 Abs. 1 KG haben die Kantone für Klagen wegen unzulässiger Wettbewerbsbehinderung ein Gericht zu bezeichnen, welches für das ganze Kantonsgebiet als einzige kantonale Instanz entscheidet. Für den Kanton Zürich wurde in § 78 Ziff. 2 GVG das Handelsgericht als zuständig erklärt. Mit dieser Kompetenzregelung entfällt aber in kartellrechtlichen Streitigkeiten die Zuständigkeit des Einzelrichters im summarischen Verfahren, zur schnellen Handhabung klaren Rechts Befehle im Sinne von § 292 Ziff. 1 ZPO zu erlassen, stellt doch das Befehlsverfahren ein sogenanntes Erkenntnisverfahren dar, welches der obengenannten einzigen kantonalen Instanz vorbehalten bleibt (vgl. STREULI/HAUSER, Kommentar zum GVG, 3. Aufl., Note 7 b zu Art. 78 Ziff. 2, und die dort angeführten Entscheide). Die Hauptbegehren der Klägerinnen sind daher wegen sachlicher Unzuständigkeit des angerufenen Richters von der Hand zu weisen.

2. Auch bezüglich des Erlasses vorsorglicher Maßnahmen stellt sich die Frage der Zuständigkeit des angerufenen Richters.

Gemäß Art. 10 KG sind die den Erlaß vorsorglicher Maßnahmen betreffenden Art. 9 bis 12 UWG sinngemäß anwendbar. Gemäß Art. 11 Abs. 2 UWG haben die Kantone die zur Verfügung vorsorglicher Maßnahmen zuständigen Behörden zu bezeichnen. Da im Kanton Zürich keine besondere Regelung getroffen worden ist, ist grundsätzlich davon auszugehen, daß der gemäß § 292 Ziff. 2 ZPO ordentlicherweise für den Erlaß vorsorglicher Maßnahmen zuständige Einzelrichter im summarischen Verfahren auch hier kompetent ist. Für vorsorgliche Maßnahmen, die gestützt auf das UWG erlassen werden, ist diese Lösung denn auch insofern sinnvoll, als auch die ordentlichen Prozesse nicht von einem besonderen Fachgremium, sondern von den ordentlichen Gerichten beurteilt

werden. Die nach Kartellgesetz zu beurteilenden ordentlichen Prozesse sind jedoch einer einzigen kantonalen Instanz zur Entscheidung vorbehalten, und da die Art. 9 bis 12 UWG nur sinngemäß, das heißt *mutatis mutandis* auf kartellrechtliche Tatbestände anzuwenden sind, hat die Auffassung, die Zuständigkeitsregelung von Art. 7 Abs. 1 KG gelte auch für den Erlaß vorsorglicher Maßnahmen, vieles für sich (vgl. SCHÜRMAN, Kommentierte Textausgabe des KG, 1964, S. 112 oben). Bestimmt wäre das beim Erlaß vorsorglicher Maßnahmen erforderliche rasche Handeln des Richters eher gewährleistet, wenn derjenige Richter zuständig wäre, der ordentlicherweise diese Art von Streitigkeiten zu beurteilen hat und die notwendigen fachlichen, insbesondere wirtschaftlichen und wirtschaftspolitischen Kenntnisse bereits mitbringt. Andererseits kann nicht übersehen werden, daß das Handelsgericht des Kantons Zürich, so wie es heute organisiert ist, nicht für den Erlaß vorsorglicher Maßnahmen vor Anhängigmachung des ordentlichen Verfahrens vorgesehen wurde. Der Einzelrichter im summarischen Verfahren hat denn auch, ohne die Frage seiner Zuständigkeit jemals aufzuwerfen, wiederholt über den Erlaß vorsorglicher Maßnahmen in kartellrechtlichen Streitigkeiten entschieden. Es erschiene daher schon aus Gründen der Rechtssicherheit als unbillig, wollte man nun in erster Instanz von dieser Praxis abweichen, um so mehr, als die Beklagten die Zuständigkeit des angerufenen Richters nicht bestritten haben. Die klägerischen Eventualbegehren um Erlaß vorsorglicher Maßnahmen sind daher an die Hand zu nehmen.

V. Es bleibt zu prüfen, ob und wieweit den klägerischen Begehren zugunsten der Klägerin I im Sinne von vorsorglichen Maßnahmen zu entsprechen ist.

1. Die Beklagten haben nicht bestritten, daß sie die Klägerin I mit Bezug auf Bier in 6-dl-Mehrwegflaschen boykottiert haben. Ebenfalls unbestritten ist, daß die Beklagte I ein Kartell im Sinne des Kartellgesetzes ist und daß die Beklagten 2 und 3 diesem Kartell angehören.

Die Vorkehren eines Kartells sind gemäß Art. 4 Abs. 1 KG dann grundsätzlich unzulässig, falls damit Dritte vom Wettbewerb ausgeschlossen oder in dessen Ausübung erheblich behindert werden. Auf die Ausnahmen von diesem Grundsatz (Art. 5 KG) wird später einzutreten sein.

Die Frage, ob nun die Klägerin I durch die gegen sie getroffenen Vorkehren der Beklagten im Wettbewerb zumindest erheblich behindert ist, muß eindeutig bejaht werden, denn ein Boykott gilt grundsätzlich als erhebliche Wettbewerbsbeschränkung und damit als widerrechtlich (BGE 86 II 365 ff.; 90 II 514). Keine erhebliche Beschränkung wäre er nur dann, wenn er lediglich vorübergehend verhängt worden wäre, wenn der gesperrte Artikel nur eine völlig untergeordnete Rolle im Sortiment des Boykottierten spielen würde oder wenn sich dieser leicht, zu analogen Bedingungen und in genügender Menge mit gleichwertigen Erzeugnissen, mit sogenannten Surrogatgütern, eindecken könnte. All dies ist jedoch nicht der Fall. Daß es sich um einen bloß vorübergehenden Boykott handle, wurde selbst von den Beklagten nicht behauptet. Daß das Bier in 6-dl-Mehrwegflaschen keine völlig untergeordnete Rolle im Sortiment der Denner-Filialen und Denner-Supermärkte spielte und spielen sollte, geht schon aus deren Bestellungen hervor. Ausländische Biere, Spezialbiere und Biere in Einwegflaschen oder Dosen können schon deshalb keine Surrogatgüter sein, weil sie bei gleicher Quantität erheblich teurer zu stehen kommen als das Normalbier in Mehrwegflaschen der der Beklagten I angeschlossenen Brauereien, um welches es hier in erster Linie geht. Auch für die Biere der drei in Herisau, Hochdorf und Romanel domizilierten schweizerischen Brauereien, die der Beklagten I nicht angehören und somit am Boykott gegen die Klägerin I nicht teilnehmen, sind die Gestehungs- und Manipulationskosten, besonders bei Mehrwegflaschen, zufolge des größeren Anliefe-

rungsweges höher, ganz abgesehen davon, daß diese sogenannten Außenseiterbiere kommerziell niemals einen gleichwertigen Ersatz darstellen für die Biere der der Beklagten I angeschlossenen Brauereien, die ausgesprochene Markenartikel sind. Per definitionem sind gleichwertige Surrogatgüter für Markenartikel nur in den seltensten Fällen zu finden, da die Nachfrage nach Außenseiterprodukten kaum je gleich groß sein wird wie die nach den Markenartikeln. Wenn man noch bedenkt, daß die drei Außenseiterbrauereien nur knapp 1 % des gesamten schweizerischen Bierausstoßes produzieren, die der Beklagten I angeschlossenen Brauereien jedoch 99 % (vgl. Veröffentlichungen der Schweizerischen Kartellkommission, 1966, Heft 2, S. 95), dann kann kein Zweifel mehr daran bestehen, daß die Biere der Außenseiterbrauereien keine gleichwertigen Surrogate darstellen. Der Boykott durch die Beklagten behindert die Klägerin I in der Ausübung des Wettbewerbes erheblich und ist daher grundsätzlich unzulässig.

Art. 5 KG normiert die Ausnahmen vom Unzulässigkeitsprinzip des Art. 4. Diese Ausnahmen sind gleichbedeutend mit Rechtfertigungsgründen. Als solchen Rechtfertigungsgrund ließen die Beklagten anführen, Denner verkaufe ihre Produkte zu nicht kostenbedeckenden Preisen. Die Klägerschaft bestreitet dies. Es steht somit Behauptung gegen Behauptung. Der Einzelrichter verfügt weder über die nötigen eigenen wirtschaftlichen Kenntnisse noch über die notwendigen Unterlagen, um beurteilen zu können, ob bei einer Marge von 8,7 % des Einstandspreises die Kalkulation der Klägerin I kostengerecht ist. Es wäre Sache der Beklagten gewesen, ihre Behauptung zu belegen. Die Beklagten haben ihre Einwendung und damit das Vorliegen eines Rechtfertigungsgrundes nicht glaubhaft gemacht.

Des weitern machen die Beklagten geltend, die zeitlich beschränkten Möglichkeiten, die Retourflaschen in den Denner-Discountgeschäften zurückzugeben, führten zu unhaltbaren Zuständen, da die Kunden ihre Retourflaschen einfach in andern Läden oder in Wirtschaften zurückgeben würden. Bei dieser Einwendung der Beklagten kann es sich aber lediglich um eine Befürchtung handeln, solches könnte eines Tages geschehen. Die Denner-Discountgeschäfte schickten sich ja erst an, in das Geschäft mit Bier in Mehrwegflaschen einzusteigen, als sie von den Beklagten boykottiert wurden, so daß eine praktische Erfahrung bezüglich der Rücknahme von leeren Bierflaschen noch gar nicht bestehen kann. Eine bloße Befürchtung bildet indessen keinen Rechtfertigungsgrund.

Liegen keine Rechtfertigungsgründe vor, so bleibt es bei der Unzulässigkeit des Boykottes. Daß der Klägerin I durch den Boykott ein Schaden droht, bedarf keiner weitern Begründung. Dieser wäre auch nicht leicht ersetzbar, könnte er doch nie zuverlässig ermittelt werden. Der Klägerin I würde nicht nur der allfällige Gewinn am nicht erhältlichen Bier entgehen, es muß vielmehr mit der Möglichkeit gerechnet werden, daß Kunden, die für den Einkauf des bei Denner nicht erhältlichen Biers einen andern Laden aufsuchen müßten, sich dort auch noch mit andern Waren eindecken würden, die sie sonst bei Denner gekauft hätten. Ein dadurch entstehender Schaden könnte nicht genau beziffert und nachgewiesen werden und wäre daher auch nicht leicht ersetzbar. Die Voraussetzungen für den Erlaß einer vorsorglichen Maßnahme gemäß Art. 10 KG in Verbindung mit Art. 9 UWG sind somit bezüglich der beantragten Aufhebung des Boykottes gegeben. Der Beklagten I ist im Sinne einer vorsorglichen Maßnahme unter der geeigneten Androhung zu befehlen, den gegen die Klägerin I verhängten Boykott zu widerrufen und die ihr angeschlossenen Brauereien anzuweisen, an die Klägerin I und ihre Verkaufsstellen das von der Klägerin I bestellte Lager- und Spezialbier zu liefern, sofern deren Endverkaufspreis den bisherigen nicht unterschreitet. Letztere Einschränkung drängt sich auf, da bei einem Unterschreiten des bisherigen Endverkaufspreises der

Discountgeschäfte die Kalkulation der Klägerin 1 kaum noch als kostengerecht erscheinen könnte, womit die Beklagten einen genügend glaubhaften Rechtfertigungsgrund für ihren Boykott erhielten. Den Beklagten 2 und 3 ist ferner im Sinne einer vorsorglichen Maßnahme unter der geeigneten Androhung zu verbieten, sich an der von der Beklagten 1 verhängten Liefer Sperre gegen die Klägerin 1 und deren Verkaufsstellen zu beteiligen, und es ist ihnen zu befehlen, der Klägerin 1 und deren Verkaufsstellen das von der Klägerin 1 bestellte Lager- und Spezialbier zu liefern, sofern deren Endverkaufspreis den bisherigen nicht unterschreitet.

Für den Zuwiderhandlungsfall scheint es wenig sinnvoll, die Zwangsvollstreckung anzuordnen, da eine solche kaum praktikabel sein wird. Es ist vielmehr psychischer Zwang vorzusehen, wobei dieser intensiv zu gestalten ist. Als die geeignete Androhung für den Zuwiderhandlungsfall erscheint daher diejenige der Überweisung der verantwortlichen Organe der Beklagten an den Strafrichter zur Bestrafung mit Haft oder Buße wegen Ungehorsams gegen eine amtliche Verfügung gemäß Art. 292 StGB.

2. Das in Ziff. 2 der klägerischen Begehren nachgesuchte Verbot sämtlicher künftigen Boykottmaßnahmen ist zu allgemein gefaßt und zu wenig substantiiert, als daß ihm entsprochen werden könnte. Zwar wäre ein Verbot von weiteren drohenden Boykottvorkehrungen im Sinne einer vorsorglichen Maßnahme denkbar, doch hätte dann von der Klägerschaft dargetan werden müssen, daß diesbezüglich tatsächlich etwas im Tun ist. Zum vornherein jegliche Boykottmaßnahme ganz allgemein zu verbieten, geht nicht an, schon gar nicht im Sinne einer vorsorglichen Maßnahme. Da Art. 5 KG eine Anzahl von Rechtfertigungsgründen für Boykotte nennt, hat jeder Beklagte Anspruch darauf, daß geprüft wird, ob die von ihm angerufenen Rechtfertigungsgründe vorliegen bzw. glaubhaft gemacht sind oder nicht. Ein allgemeines gewissermaßen abstraktes Boykottverbot stünde daher im Widerspruch zu Art. 5 KG, würde es doch der beklagten Partei die Möglichkeit nehmen, sich bereits im Verfahren betreffend vorsorgliche Maßnahmen zu rechtfertigen.

3. Die Klägerschaft verlangt ferner, daß den Beklagten 2 und 3 befohlen werden soll, alle Brauereiprodukte zu den bisherigen Bedingungen, insbesondere unter Gewährung der bisherigen Rückvergütungen, zu liefern, und daß der Beklagten 1 befohlen werden solle, die ihr angeschlossenen Brauereien anzuweisen, ein Gleiches zu tun. Falls die der Beklagten 1 angeschlossenen Brauereien die bisherigen Rückvergütungen nicht mehr ausrichten sollten oder sonst ihre Konditionen ändern würden, so entstünde der Klägerin 1 damit noch kein nicht leicht ersetzbarer Schaden. Sollte der ordentliche Richter später feststellen, daß die der Beklagten 1 angeschlossenen Brauereien zu Unrecht ihre Lieferkonditionen geändert hätten, so ließe sich der der Klägerin 1 entstandene Schaden auf Grund der Anzahl gelieferter Flaschen leicht errechnen und sodann ersetzen. Da es an der in Art. 9 UWG – auf welche Art. 10 KG verweist – statuierten Voraussetzung des drohenden nicht leicht ersetzbaren Schadens gebricht, läßt sich hier eine vorsorgliche Maßnahme nicht rechtfertigen. Die diesbezüglichen Begehren sind daher abzuweisen.

VI. Die Beklagten beantragten, es sei für den Fall, daß die klägerischen Eventualbegehren um Erlaß vorsorglicher Maßnahmen ganz oder teilweise gutgeheißen werden müßten, von diesen vorsorglichen Maßnahmen abzusehen und an deren Stelle den Beklagten eine angemessene Sicherheitsleistung aufzuerlegen.

Gemäß Art. 10 KG in Verbindung mit Art. 10 Abs. 2 UWG kann der Richter von einer an und für sich zu erlassenden vorsorglichen Maßnahme absehen, falls die beklagte Partei zugunsten der klägerischen Partei eine angemessene Sicherheit leistet. Einen unbedingten Anspruch auf eine solche Ablösung durch Sicherheitsleistung hat die beklagte

Partei jedoch nicht. Vielmehr muß der Richter prüfen, ob die Ablösung im konkreten Fall sinnvoll und zweckmäßig erscheint.

Wie oben im Abschnitt V unter Ziffer 1 ausgeführt wurde, würde der Klägerin 1 durch einen ungerechtfertigten Boykott der Beklagten ein Schaden entstehen, der gar nicht in zuverlässiger Weise feststellbar wäre. Unter anderem soll daher die zu erlassende vorsorgliche Maßnahme schon die Entstehung eines solchen Schadens verhindern, um damit der Klägerin 1 nach Möglichkeit einen Schadenersatzprozeß, in welchem sie in Beweisnotstand geraten könnte, zu ersparen. Dieses Ziel könnte bei einer Ablösung der vorsorglichen Maßnahme nicht mehr erreicht werden. Da somit die Ablösung der vorsorglichen Maßnahme durch Sicherheitsleistung unzulässig erscheint, ist von ihr abzusehen.

VII. Da eine vorsorgliche Maßnahme verfügt wird, ist gemäß Art. 10 KG in Verbindung mit Art. 12 Abs. 1 UWG der Klägerin 1 eine Frist anzusetzen, innert welcher sie die Unterlassungsklage beim zuständigen Friedensrichteramt einzuleiten und beim zuständigen Gericht anhängig zu machen hat, unter der Androhung, daß bei unbenützttem Fristablauf die vorsorgliche Maßnahme dahinfallen würde. Die Frist ist auf insgesamt 30 Tage anzusetzen.

VIII. (Kosten- und Entschädigungsfrage)

verfügt:

1. Die Hauptbegehren der Klägerinnen um Erlaß von Befehlen bzw. Verboten werden von der Hand gewiesen.

2. Die Eventualbegehren der Klägerinnen 2 und 3 um Erlaß vorsorglicher Maßnahmen werden abgewiesen.

3. Der Beklagten 1 wird im Sinne einer vorsorglichen Maßnahme befohlen, die gegen die Klägerin 1 verhängte Liefersperre zu widerrufen und die ihr angeschlossenen Brauereien anzuweisen, an die Klägerin 1 und ihre Verkaufsstellen das von der Klägerin 1 bestellte Lager- und Spezialbier zu liefern, sofern deren Endverkaufspreis den bisherigen Endverkaufspreis der Discountgeschäfte nicht unterschreitet, für den Zuwiderhandlungsfall unter Androhung der Überweisung der verantwortlichen Organe der Beklagten 1 an den Strafrichter zur Bestrafung mit Haft oder Buße wegen Ungehorsams gegen eine amtliche Verfügung gemäß Art. 292 StGB.

4. Den Beklagten 2 und 3 wird im Sinne einer vorsorglichen Maßnahme verboten, sich an der von der Beklagten 1 verhängten Liefersperre gegen die Klägerin 1 und deren Verkaufsstellen zu beteiligen, und es wird ihnen befohlen, der Klägerin 1 und deren Verkaufsstellen das von der Klägerin 1 bestellte Lager- und Spezialbier zu liefern, sofern deren Endverkaufspreis den bisherigen Endverkaufspreis der Discountgeschäfte nicht unterschreitet, für den Zuwiderhandlungs- bzw. Nichtbefolgungsfall unter der Androhung der Überweisung der verantwortlichen Organe der Beklagten 2 und 3 an den Strafrichter zur Bestrafung mit Haft oder Buße wegen Ungehorsams gegen eine amtliche Verfügung gemäß Art. 292 StGB.

5. Die übrigen Eventualbegehren der Klägerin 1 um Erlaß vorsorglicher Maßnahmen werden abgewiesen.

6. Der Klägerin 1 wird eine von der Mitteilung dieser Verfügung an laufende Frist von insgesamt 30 Tagen angesetzt, um beim zuständigen Friedensrichteramt die Klage einzuleiten und sie beim zuständigen Gericht anhängig zu machen, unter der Androhung, daß bei unbenützttem Fristablauf die in Disp. Ziff. 3 und 4 angeordneten vorsorglichen Maßnahmen dahinfallen würden.

7. bis 10. (Kosten- und Entschädigungsfrage; Mitteilung.)

Aus dem Entscheid des Obergerichtes:

III. Streitig sind im Rekursverfahren nur noch die vom Einzelrichter zum Schutze der Klägerin 1 erlassenen vorsorglichen Maßnahmen.

Mit Bezug auf die sachliche Zuständigkeit des Einzelrichters zum Erlaß vorsorglicher Maßnahmen kann auf die zutreffenden Erwägungen in der angefochtenen Verfügung (Erw. III/2) verwiesen werden. Nach Art. 7 KG bezeichnen die Kantone für Klagen wegen unzulässiger Wettbewerbsbehinderung ein Gericht, welches für das gesamte Kantonsgebiet als einzige kantonale Instanz entscheidet. Dieses Gericht ist auch zuständig hinsichtlich anderer zivilrechtlicher Ansprüche, die gleichzeitig mit dem Anspruch aus unzulässiger Wettbewerbsbehinderung geltend gemacht werden. Im Kanton Zürich ist für Klagen wegen unzulässiger Wettbewerbsbehinderung durch § 78 Ziff. 2 GVG die Zuständigkeit des Handelsgerichtes vorgesehen. Mit Bezug auf den Erlaß vorsorglicher Maßnahmen schreibt Art. 10 KG die sinngemäße Anwendung von Art. 9 bis 12 UWG vor. Nach Art. 11 Abs. 2 UWG bezeichnen die Kantone die zur Verfügung vorsorglicher Maßnahmen zuständigen Behörden, wobei nach Anhängigkeit des Hauptprozesses ausschließlich dessen Richter zuständig ist. Vor Anhängigkeit des Hauptprozesses ist dagegen im Kanton Zürich nach § 292 Ziff. 2 ZPO der Einzelrichter im summarischen Verfahren zum Erlaß vorsorglicher Maßnahmen auf Grund des UWG zuständig. Daraus, daß Art. 10 KG nur die sinngemäße Anwendung von Art. 9 bis 12 UWG vorschreibt, kann entgegen der Auffassung von SCHÜRMAN (Bundesgesetz über Kartelle und ähnliche Organisationen, N. III zu Art. 10 KG) nicht geschlossen werden, daß die in Art. 11 Abs. 2 UWG vorbehaltene kantonale Regelung der Zuständigkeit für den Erlaß vorsorglicher Maßnahmen aufgehoben werden sollte und sich die Zuständigkeit für den Erlaß vorsorglicher Maßnahmen vor Einleitung des Prozesses nach Art. 7 Abs. 1 KG richtet. Diese Folgerung wird auch in den übrigen in § 78 Ziff. 2 GVG erwähnten Fällen, in denen in Ausführung bundesrechtlicher Vorschriften das Handelsgericht als einzige kantonale Instanz vorgesehen ist, nicht gezogen (HAUSER/HAUSER, N. 7 lit. b zu § 78 GVG). Es besteht alsdann keine Veranlassung, für vorsorgliche Maßnahmen im Kartellrecht einen abweichenden Standpunkt zu vertreten. Entscheidend ist, daß vorsorgliche Maßnahmen ihrem Zweck entsprechend schlagartig erlassen werden müssen, wofür sich vor Einleitung des ordentlichen Prozesses der Einzelrichter im summarischen Verfahren besonders eignet. Auch in anderen Kantonen wird für vorsorgliche Maßnahmen im Kartellrecht vor Einleitung des Prozesses die Zuständigkeit des in der kantonalen Zivilprozeßordnung für den Erlaß vorsorglicher Maßnahmen allgemein vorgesehenen Richters anerkannt (vgl. den Entscheid in ZBJV 103. Jahrg. S. 48 ff.). Die sachliche Zuständigkeit des Einzelrichters im summarischen Verfahren zum Erlaß der angefochtenen vorsorglichen Maßnahmen ist daher zu bejahen.

IV. Aus der sinngemäßen Anwendung der Art. 9 bis 12 UWG ergibt sich, daß die Klägerin 1 glaubhaft zu machen hat, daß sie durch die Vorkehren eines Kartells eine erhebliche Wettbewerbsbehinderung erleide und daß ihr infolgedessen ein nicht leicht ersetzbarer Nachteil drohe, der nur durch eine vorsorgliche Maßnahme abgewendet werden könne. Den Beklagten fällt es alsdann zu, Rechtfertigungsgründe im Sinne von Art. 5 KG glaubhaft zu machen, aus denen sich ergibt, daß die grundsätzlich unzulässige Behinderung zulässig sei (BGE 86 II 379, 91 II 42 und 490). Eine Änderung der Beweislast im Verfahren um vorsorgliche Maßnahmen gegenüber der im Hauptprozeß geltenden Ordnung findet nicht statt (MERZ, Das schweizerische Kartellgesetz, S. 74, und ZBJV 103. Jahrg. S. 26; anderer Ansicht BJM 1965 S. 188).

V. Die über die Klägerin 1 verhängte Liefersperre ist auf Grund einer Preisbindung erfolgt, die ein Kartell im Sinne von Art. 2 Abs. 1 KG darstellt. Nach Art. 4 Abs. 1 KG ist die von den Beklagten gegen die Klägerin 1 verhängte Liefersperre unzulässig, wenn diese dadurch vom Wettbewerb ausgeschlossen oder in dessen Ausübung erheblich behindert ist.

Die Beklagten bestreiten, daß eine erhebliche Wettbewerbsbehinderung vorliege. Noch am 20. März 1968 habe der Einkaufschef der Klägerin 1 dem Verkaufsdirektor der Brauerei Feldschlößchen erklärt, seine Firma sei nur an Einwegflaschen interessiert und beabsichtige nicht, Pfandflaschen in Discountgeschäften zu führen. Dementsprechend habe die Klägerin 1 noch am 26. September 1969 nicht die Absicht gehabt, in den auf Discount umgestellten Supermärkten Spalenring und Klybeck in Basel Schweizer Bier in Pfandflaschen zu führen. Der Klägerin 1 gehe es daher in diesem Verfahren nicht um die seriöse Führung des Biergeschäftes, sondern allein um die Reklamewirkung, die sie sich von ihrem Kampf gegen das «hohe» Bierkartell verspreche. Dem ist entgegenzuhalten, daß die Klägerin 1 ihre Absicht, in den Discountgeschäften Bier in 6-dl-Flaschen zu führen, durch die von ihr aufgegebenen Bestellungen hinreichend wahrscheinlich gemacht hat. Ob dieser Artikel in das Sortiment aller Discountgeschäfte aufgenommen wird, spielt keine entscheidende Rolle. Es genügt, wenn die Klägerin 1 den Artikel nur in einigen Discountgeschäften führt. Auch so bewirkt die Liefersperre eine Wettbewerbsbehinderung. Diese entfällt auch nicht dadurch, daß die Klägerin 1, wie die Beklagten behaupten, mit ihrem Vorgehen gegen die Liefersperre eine Reklamewirkung beabsichtigt.

Beim Entscheid darüber, ob die Behinderung erheblich sei, ist nach der Praxis des Bundesgerichts (BGE 91 II 319; dagegen die Kritik von MERZ, a.a.O. S. 44/45) maßgebend, wie sich die streitige Maßnahme auf die wirtschaftliche Tätigkeit der Klägerin 1 in ihrer Gesamtheit auswirkt. Die Beklagten machen in dieser Hinsicht geltend, das Bier spiele im Sortiment der Klägerin 1 keine wesentliche Rolle. Die Klägerin 1 verfüge über eine Eigenmarke und habe bei deren Einführung betont, sie sei jetzt unabhängig vom Bier der Mitglieder der Beklagten 1. Der Anteil des Bierumsatzes am Gesamtumsatz der Klägerin 1 liege unter 1%. Die Klägerin 1 behauptet dagegen, der Umsatzanteil des Bieres habe in den Monaten Januar bis November 1969 in den Discountgeschäften mit Frischprodukten 2,35% und in den gewöhnlichen Discountgeschäften 1,87% betragen. Selbst wenn man von dem von den Beklagten angegebenen Umsatzanteil des Bieres ausgehe, so läge keine nur geringfügige Behinderung der Klägerin 1 durch die Liefersperre der Beklagten vor. Auch der Umstand, daß die Klägerin 1 bereits eine Eigenmarke und verschiedene Sorten schweizerische und ausländische Biere in Einwegflaschen und Dosen führt, läßt die Liefersperre nicht als geringfügig erscheinen. Nach den Erhebungen der schweizerischen Kartellkommission über die Wettbewerbsverhältnisse am Biermarkt (S. 95) beliefen sich die Bierimporte im Kalenderjahr 1965 nur auf etwas über 1% des Gesamtausstoßes der schweizerischen Brauereien, woraus zu schließen ist, daß der Konsument eindeutig schweizerisches Bier bevorzugt. Des weiteren geben die Beklagten zu, daß 85% des Bierabsatzes in der Schweiz auf die 6-dl-Normalbier-Pfandflasche entfallen. Daraus folgt einmal, daß der Bierabsatz der Klägerin 1 erheblich zunehmen würde, wenn sie mit Bier der Vertragsbrauereien in 6-dl-Pfandflaschen beliefert würde. Ferner muß daraus auch geschlossen werden, daß Bier in Einwegflaschen und Dosen kein Substitutionsgut bildet. Die Beklagten nehmen allerdings den Standpunkt ein, die Klägerin 1 habe die Möglichkeit, sich das Bier in Pfandflaschen von der Lupo-Brauerei in Hochdorf oder einem andern Außenseiter oder aus dem Ausland zu beschaffen. Neben der Lupo-Brauerei gibt es aber in der Schweiz nur noch zwei Außenseiter, nämlich die Kronen-

brauerei AG in Herisau und die Boxer S.A. in Romanel-sur-Lausanne. Ein Bierbezug von diesen Brauereien kommt indessen schon wegen der Entfernung und der dadurch bedingten hohen Transportkosten nicht in Frage. Die gleiche Erwägung gilt für den Bezug ausländischer Biere. Abgesehen davon stellen die Außenseiterbiere auch keinen gleichwertigen Ersatz für die Biere der Verbandsbrauereien dar, die ausgesprochene Markenartikel sind und um ihrer Herkunft von einem bestimmten Hersteller willen gekauft werden. Mit dem Einzelrichter ist daher festzustellen, daß die von den Beklagten verhängte Liefersperre für die Klägerin I eine erhebliche Wettbewerbsbehinderung bedeutet und daher grundsätzlich unzulässig ist.

Die Beklagten machen in der Rekurschrift geltend, es gehe ihnen gar nicht darum, die Klägerin I vom Biergeschäft auszuschließen, sofern sie bereit sei, den von ihnen vorgeschriebenen Endverkaufspreis von 60 Rp. pro 6-dl-Retourflasche einzuhalten. Dementsprechend stellen sie in der Rekurschrift den Eventualantrag, die Klägerinnen seien zu verpflichten, den von den Beklagten vorgeschriebenen Endverkaufspreis von 60 Rp. pro 6-dl-Retourflasche einzuhalten. Eine Guttheißung dieses Begehrens kann allerdings aus formellen Gründen nicht in Frage kommen, da es sich bei diesem Gesuch praktisch um die Anordnung einer vorsorglichen Maßnahme zugunsten der Beklagten handelt. Nach Art. 10 KG können aber vorsorgliche Maßnahmen nur zum Schutze von Ansprüchen aus unzulässiger Wettbewerbsbehinderung, nicht aber zum Schutze des Kartells verfügt werden. Hingegen kann dem Begehren und den Vorbringen der Beklagten in der Rekurschrift entnommen werden, daß sie bereit sind, die Klägerin I zu beliefern, wenn sie einen Endverkaufspreis von 60 Rp. pro 6-dl-Retourflasche Normalbier einhält. Das ändert aber nichts daran, daß die von den Beklagten verhängte Liefersperre an sich eine unzulässige Wettbewerbsbehinderung der Klägerin I darstellt. Die Widerrechtlichkeit des Boykottes hängt nämlich nicht von den auferlegten Bedingungen ab, sondern ist gegeben, weil dem Boykottierten durch die Nichtbelieferung die Freiheit genommen wird, seine Tätigkeit so zu organisieren, wie es ihm beliebt. Es ist unerheblich, ob außerdem die auferlegten Bedingungen seine geschäftliche Entwicklung verhindern (BGE 86 II 380; MERZ, Kartellistische Preisvereinbarungen und Kalkulationsnormen, Mélanges Roger Secrétan, S. 199).

Ebensowenig kommt es auf den Beweggrund der Wettbewerbsbehinderung an (KUMMER, Der Begriff des Kartells, S. 69). Eine subjektive Absicht, den Dritten in der Ausübung des Wettbewerbes zu behindern, ist nicht erforderlich; es genügt, daß die getroffene Vorkehr objektiv eine Wettbewerbsbehinderung darstellt (Botschaft des Bundesrates an die Bundesversammlung zum Entwurf eines Bundesgesetzes über Kartelle und ähnliche Organisationen, S. 28). Das steht bei der von den Beklagten gegen die Klägerin I verhängten Liefersperre außer Frage.

Der Umstand, daß die Beklagten die Liefersperre nur zu dem Zweck verhängt haben wollen, um eine nach ihrer Auffassung angemessene Preisbindung der zweiten Hand durchzusetzen, schließt das Vorliegen einer erheblichen Wettbewerbsbehinderung im Sinne von Art. 4 KG nicht aus, sondern kann nur als Rechtfertigungsgrund im Sinne von Art. 5 Abs. 2 lit. c KG in Betracht gezogen werden.

VI. 1. Nach Art. 5 Abs. 1 KG ist die Wettbewerbsbehinderung zulässig, sofern die Vorkehren durch überwiegende schutzwürdige Interessen gerechtfertigt sind und sie die Freiheit des Wettbewerbes im Verhältnis zum angestrebten Ziel sowie nach Art und Durchführung nicht übermäßig beeinträchtigen.

Die Beklagten machen in der Rekurschrift geltend, es gehe ihnen nicht um die Vernichtung der Klägerin I und nicht einmal um eine erhebliche Behinderung, sondern

um die Durchsetzung einer bestimmten Marktordnung, welche die Klägerin 1 systematisch zu zerstören versuche. Die beabsichtigte Preisdrückerei der Klägerin 1 hätte einen allgemeinen Zusammenbruch der Detailpreise zur Folge, womit die Existenz tausender mittelständischer Betriebe in Mitleidenschaft gezogen und in einzelnen Fällen sogar zerstört würde.

Die Klägerin 1 bestreitet, daß die Beklagten überhaupt ein eigenes Interesse an der von ihnen verhängten Liefersperre haben könnten, weil sie selber zugäben, daß sie bei den von der Klägerin 1 in Aussicht genommenen Preisen im Detailverkauf eine Umsatzsteigerung im Biergeschäft erwarten könnten. Damit entfalle ein eigenes rechtlich erhebliches Interesse der Beklagten an der von ihnen verhängten Liefersperre und sie nähmen die Interessen von Dritten wahr, nämlich der wirtschaftlich überholten Kleinläden, die nicht mehr existenzfähig seien. Dem ist entgegenzuhalten, daß die Beklagten in der Rekurschrift lediglich den Standpunkt eingenommen haben, sie könnten grundsätzlich bei der von der Klägerin 1 praktizierten bzw. in Aussicht genommenen extremen Preisdrückerei im Detailverkauf ihrer Produkte eine Umsatzsteigerung im Biergeschäft erwarten. Damit ist aber nicht zugegeben, daß sie keinerlei Interessen an der Wettbewerbsbehinderung der Klägerin 1 hätten. Es liegt auf der Hand, daß ein Zusammenbruch der Detailverkaufspreise auch einen Druck auf die Verkaufspreise der Bierbrauereien zur Folge hätte. Abgesehen davon verfolgen die Bierbrauereien durch die Bindung der Wiederverkaufspreise das Ziel, den gleichmäßigen Absatz ihrer Ware zu sichern. Der gleichmäßige Preis ist für viele Verbraucher auch der Ausdruck einer gleichbleibenden Beschaffenheit, was ein wesentliches Erfordernis der Markenware ist. Da der Hersteller die Verantwortung für die Güte und den Preis der Markenware trägt, ist er daran interessiert, die Kontrolle über die Ware zu behalten und von einem Preiskampf in den Handelstufen unabhängig zu sein. Entgegen der Auffassung der Klägerin 1 kann daher ein eigenes Interesse der Beklagten an der von ihnen verhängten Liefersperre nicht verneint werden. Nach Art. 5 Abs. 1 KG kommt allerdings nicht jedes Interesse als Rechtfertigungsgrund in Betracht, sondern es muß sich um überwiegende schutzwürdige Interessen des Kartells handeln.

Nach einer Auffassung (MERZ, Das schweizerische Kartellgesetz, S. 49) muß es sich um höhere, öffentliche Interessen handeln, die das Allgemeinwohl betreffen. Nach anderer Auffassung (SCHÜRMAN, Bundesgesetz über Kartelle, S. 83/84) dürfen die Interessen nur nicht dem Gesamtinteresse zuwiderlaufen, wobei schon leicht überwiegende Interessen des Kartells die Voraussetzungen des Art. 5 Abs. 1 KG erfüllen. Allerdings genügt auch nach dieser Auffassung das Interesse der Kartelle an einer Marktordnung allein nicht, um Wettbewerbsbehinderungen zu rechtfertigen, sondern es muß durch «ein zusätzliches, allgemeines Interesse, eine Überlegung höherer, in der Regel volkswirtschaftlicher Ordnung» ergänzt werden. Dabei geben die in Art. 5 Abs. 2 KG aufgeführten Beispiele einen Hinweis darauf, in welchen Fällen ein überwiegendes schutzwürdiges Interesse vorliegen kann.

Die Beklagten berufen sich in der Rekurschrift auf den Rechtfertigungsgrund des Art. 5 Abs. 2 lit. a KG. Danach fällt als überwiegend schutzwürdiges Interesse in Betracht die Gewährleistung des lauterer und unverfälschten Wettbewerbs. Die Beklagten machen in dieser Hinsicht geltend, der von der Klägerin 1 in Aussicht genommene Wiederverkaufspreis von 50 Rp. pro 6-dl-Pfandflasche Normalbier sei bei einem Ankaufspreis von 46 Rp. nicht kostendeckend und niemals kostengerecht. Damit ist der Tatbestand von Art. 5 Abs. 2 lit. a KG jedoch nicht erfüllt. Denn die freie Preisgestaltung und der daraus resultierende Preiskampf sind grundsätzlich erlaubte Wettbewerbshandlungen (GER-

MANN, Zur Generalklausel des Wettbewerbsgesetzes, in SJZ 40. Jahrg. S. 290; VON BÜREN, Kommentar zum Bundesgesetz über den unlauteren Wettbewerb, S. 8 N. 15, sowie N. 41 zu Art. 1 UWG). Auch wenn der Kaufmann seine Waren mit Verlust verkauft, um sich eine Stellung im Verkehr zu erringen, so kann ihm das nicht verwehrt werden (BGE 52 II 381, 57 II 339). Unerlaubt wird eine Konkurrenzierung durch Preisunterbietungen nur dann, wenn mit deren Durchführung zugleich unredliche, insbesondere täuschende Mittel angewendet werden oder wenn der Unterbieter sich die Ware unter besonderen gravierenden Umständen verschafft hat, ferner im Falle der «Kampfpfeisunterbietung». Letztere liegt vor, wenn ein kapitalkräftiges Unternehmen oder ein Trust nur dort mit Verlustpreisen verkauft, wo Mitbewerber in Betracht kommen, die von der Konkurrenz ausgeschaltet werden sollen, bzw. wo der Verkauf zu Verlustpreisen nur so lange erfolgt, bis die Mitbewerber ausscheiden müssen, um auf Grund der erlangten Monopolstellung die Preise dann in die Höhe schnellen zu lassen und den Verlust auf Kosten der Abnehmer wider einzubringen (GERMANN, a.a.O. S. 291). Ferner kann die Konkurrenzierung mit Verlustpreisen insofern widerrechtlich sein, als es sich um einen «gezielten» Preiskampf handelt, das heißt, wenn die Preisunterbietung gerade auf die Ausschaltung bestimmter Mitbewerber gerichtet ist und es sich um einen zeitlich und örtlich begrenzten Preiskampf handelt (MERZ, Kartellistische Preisvereinbarungen und Kalkulationsnormen, a.a.O. S. 204/205). In dieser Hinsicht haben die Beklagten aber nichts vorgebracht, so daß die Liefersperre nicht mit der Gewährleistung des lautereren Wettbewerbes begründet werden kann.

Nach Art. 5 Abs. 2 lit. a KG fällt als überwiegend schutzwürdiges Interesse auch in Betracht die Gewährleistung des «unverfälschten» Wettbewerbes. Mit dem Wort «unverfälscht» wird deutlich gemacht, daß es nur darum gehen kann, den Wettbewerb in echter Ausprägung zu gewährleisten, nicht etwa darum, ihn einzuengen und überhöhte Preise durchzusetzen (Botschaft des Bundesrates an die Bundesversammlung zum Entwurf eines Bundesgesetzes über Kartelle und ähnliche Organisationen, S. 33). Als Beispiel wird in der Botschaft erwähnt, daß es den Kartellen gestattet sei, eine kostengerechte Preiskalkulation (nicht aber einen festen Preis) zu verlangen. Ferner sollen Verfälschungen des Wettbewerbes auch Sachverhalte darstellen, welche die Preisbildungskommission des Eidg. Volkswirtschaftsdepartementes als «unechten Wettbewerb» qualifiziert hat. Dieser wird von ihr als Wettbewerb definiert, «bei dem die Marktteilnehmer ihren Marktanteil infolge Irrtum, Unkenntnis oder Unfähigkeit durch nicht kostendeckende Preise oder durch ein Valutadumping, ein wirkliches Sozialdumping, Raubbau bei der Bodennutzung usw. vergrößern oder zu erhalten versuchen» (Kartell und Wettbewerb in der Schweiz, 31. Veröffentlichung der Preisbildungskommission des EVD, S. 73 Anm. 54). Einen solchen unechten Wettbewerb auszuschalten, liegt offensichtlich im allgemeinen Interesse. Die Beklagten haben aber nicht dargelegt, daß die Voraussetzungen für die Annahme eines unechten Wettbewerbes aufseiten der Klägerin I vorliegen. Zulässig wäre nach der Botschaft des Bundesrates zum Kartellgesetz (S. 33) das Verlangen der Beklagten nach einer kostengerechten Preiskalkulation. Sie verlangen aber die Einhaltung eines festen Endverkaufspreises, und zwar im Rekursverfahren von noch 60 Rp. pro 6-dl-Mehrwegflasche Normalbier. Das Verlangen nach Einhaltung eines bestimmten festen Preises kann jedoch nicht unter dem Gesichtspunkt der Gewährleistung des unverfälschten Wettbewerbes im Sinne von Art. 5 Abs. 2 lit. a KG geschützt werden. Nach MERZ (Das schweizerische Kartellgesetz, S. 57) kann der Preiswettbewerb durch Art. 5 Abs. 2 lit. a KG schlechterdings nicht ausgeschaltet werden.

3. Die Beklagten berufen sich in der Rekurschrift des weiteren auf den Rechtferti-

gungsgrund der Verwirklichung angemessener beruflicher und betrieblicher Voraussetzungen (Art. 5 Abs. 2 lit. b KG). Zur Begründung machen sie geltend, daß ein Zusammenbruch der Detailpreise nicht ohne Auswirkungen auf die Produzentenpreise bleiben könne. Diese seien letztmals auf den 1. Juni 1967 erhöht worden. Gerade in letzter Zeit habe ein Vorstoß der Arbeitnehmerschaft zu nicht unwesentlichen Lohnzugeständnissen geführt. Die Situation auf dem Arbeitsmarkt setze die Brauereien so wenig wie andere Arbeitgebergruppen in den Stand, solche Begehren grundsätzlich abzulehnen. Wenn der Druck auf die Herstellerpreise unabwendbar sei, so wären unweigerlich «angemessene betriebliche Voraussetzungen», unter welchen den Lohnverhältnissen einer Branche eine bedeutende Rolle zukomme, akut gefährdet.

Die Beklagten verkennen mit diesen Ausführungen, daß Art. 5 Abs. 2 lit. b KG lediglich die Behinderung desjenigen ermöglicht, der für eine berufliche Tätigkeit nicht qualifiziert erscheint. Es kommt daher auf das Vorhandensein der beruflichen und betrieblichen Voraussetzungen in der Person des Konkurrenten an. Daß diese Voraussetzungen für den Verkauf von Bier in 6-dl-Retourflaschen bei der Klägerin 1 nicht gegeben seien, ist von den Beklagten aber nicht nur nicht behauptet, sondern wird sogar stillschweigend zugegeben, indem sie bereit sind, die Klägerin zu beliefern, wenn sie einen Endverkaufspreis von 60 Rp. pro Retourflasche Normalbier einhalte.

4. Die Beklagten rechtfertigen die Liefersperrung schließlich noch mit der Durchsetzung einer angemessenen Preisbindung zweiter Hand gemäß Art. 5 Abs. 2 lit. e KG. Die Klägerin 1 bestreitet, daß die Beklagten überhaupt ein Interesse an einheitlichen Wiederverkaufspreisen haben könnten, da sie lediglich am Engrospreis und am Umsatz interessiert seien.

Richtig ist, daß Art. 5 Abs. 2 lit. e KG unter den allgemeinen Einschränkungen des Art. 5 Abs. 1 KG steht.

Fehlt es überhaupt an einem schutzwürdigen Interesse an der Bindung der Verbraucherpreise, so kann auch der Rechtfertigungsgrund des Art. 5 Abs. 2 lit. r KG nicht angerufen werden. Entgegen der Auffassung der Klägerin 1 ist aber ein schutzwürdiges Interesse der Beklagten an der Bindung der Verbraucherpreise gegeben, da es sich beim Bier um eine Markenware handelt. Wie bereits ausgeführt (Erw. VI/1), besteht beim Vertrieb von Markenware ein legitimes Interesse der Hersteller an der Bindung der Wiederverkaufspreise. Abgesehen davon wird in Art. 5 Abs. 2 lit. e KG die Preisbindung als solche anerkannt und damit das in Art. 5 Abs. 1 KG geforderte schutzwürdige Interesse prinzipiell bejaht (SCHÜRMAN, a.a.O. S. 95). Die Preisbindung kann allerdings nur dann durch Wettbewerbsbehinderungen gesichert werden, wenn sie «angemessen» ist. Nach SCHÜRMAN (a.a.O. S. 96) ist dieses Erfordernis einschränkend in dem Sinne auszulegen, daß nur extreme, offensichtlich unangemessene und unbillige Preisbindungen keinen Schutz erhalten können. Nach anderer Auffassung (MERZ, Das schweizerische Kartellgesetz, S. 67) ist es Sache des Preisbinders, die Angemessenheit der Preisbindung darzutun, und bereits eine unangemessene, nicht erst die extreme, offensichtlich unangemessene und unbillige Preisbindung fällt als Rechtfertigungsgrund außer Betracht. Selbst wenn man von dieser strengeren Auffassung ausgeht, so ergibt sich folgendes:

Die Beklagten machen eingehende Ausführungen darüber, daß der von der Klägerin 1 in Aussicht genommene Verkaufspreis von 50 Rp. für die 6-dl-Pfandflasche Normalbier nicht kostendeckend und auf keinen Fall kostengerecht sein könne. Die Klägerin 1 hat demgegenüber vorgebracht, bei einem Ankaufspreis von 46 Rp. und einem Verkaufspreis von 50 Rp. in den Discountgeschäften verbleibe ihr immer noch ein Reingewinn von 1,30%. Die Beklagten geben zu, daß ein Discountgeschäft mit bescheideneren Spesen aus-

komme als ein traditionelles Ladengeschäft oder sogar ein Supermarkt. Sie bestreiten jedoch, daß die von der Klägerin 1 angestellte Kostenberechnung zutreffen könne, und weisen darauf hin, daß die Expansion der Betriebe der Klägerin 1 mit Hilfe der von ihrem Leiter beherrschten Immobilienfonds und Liegenschaftsfirmen vorgenommen worden sei, wobei der Klägerin 1 besondere Vorteile gewährt worden seien. Die Klägerin 1 bestreitet dies. Eine eingehende Stellungnahme zu den gegenseitigen Behauptungen der Parteien erübrigt sich. Denn für die Frage, ob eine Preisbindung angemessen sei, kommt es nicht auf die individuelle Kostenstruktur des einzelnen Betriebes an, sondern es ist auf die Verhältnisse in der gesamten Branche Rücksicht zu nehmen. Der gebundene Preis muß sich zwangsläufig nach der Kostenstruktur der weniger leistungsfähigen Betriebe richten. In dieser Hinsicht ist von Bedeutung, daß nach den eigenen Ausführungen der Klägerin 1 herkömmliche Lebensmittelgeschäfte mit einer Kostenbelastung von 20 bis 25 % rechnen. Wie sich aus den Erhebungen der Schweizerischen Kartellkommission am Bier- sowie am Mineral- und Süßgetränkemarkt (S. 142) ergibt, betrug die Differenz zwischen dem Ankaufs- und Verkaufspreis von Normalbier in 6/10-Retourflaschen in Detailgeschäften nach dem Stande vom 1. Februar 1964 18,5 Rp. Da eine Sonderuntersuchung im Sinne von Art. 20 Abs. 1 KG mit Bezug auf die Detailpreise nicht eingeleitet wurde, kann zunächst davon ausgegangen werden, daß die Verdienstspanne im Detailhandel nicht als volkswirtschaftlich schädlich crachtet wurde. Ferner hat die Klägerin 1 das von der Lupobräu in Hochdorf bezogene und als Eigenmarke vertriebene Bier in 6/10-Mehrwegflaschen selbst zu 60 Rp. (zuzüglich Pfand) verkauft. Unter diesen Umständen erscheint der von den Beklagten geforderte Mindestverkaufspreis von 60 Rp. für die 6-dl-Retourflasche Normalbier als wahrscheinlich angemessen.

Nach Art. 5 Abs. 2 lit. e KG ist die Wettbewerbsbehinderung zur Durchsetzung einer angemessenen Preisbindung der zweiten Hand zulässig, namentlich soweit sie nötig ist, um die Qualität der Ware oder den Kundendienst zu gewährleisten. Nach SCHÜRMAN (a. a. O. S. 96) bedeuten diese Voraussetzungen nur scheinbar eine Einschränkung. Nach Auffassung von MERZ (Das schweizerische Kartellgesetz, S. 67) liegt darin eine Einschränkung des Rechtfertigungsstatbestandes. Selbst wenn man dieser strengeren Auffassung folgt, so wäre der von den Beklagten verlangte Minimalpreis von 60 Rp. zur Gewährleistung des Kundendienstes gerechtfertigt. Es liegt im Interesse der Konsumenten, daß sich der Biervertrieb auf das von den Brauereien in Jahrzehnten aufgebaute Verteilernetz stützen kann, das aus Großfirmen, Kleinfirmen, Molkereien, Milchhandlungen und dgl. besteht. Im übrigen gibt die Klägerin 1 selber zu, daß die Discountgeschäfte auf eine Reihe von Dienstleistungen verzichten. Sie dienen vorzugsweise auch nur den Bedürfnissen der motorisierten Kundschaft. Abgesehen davon erscheint die Preisbindung aber auch zur Gewährleistung der Qualität des Bieres als nötig. Nach der Lebensmittelgesetzgebung ist die Verwendung irgendwelcher Surrogate bei der Bierherstellung verboten. Dementsprechend haben sich die Bierbrauereien des Schweizerischen Bierbrauervereins in Art. 2 der zwischen ihnen abgeschlossenen Konvention verpflichtet, nur Qualitätsware in den Handel zu bringen. Der sich bei einem Preiskampf in der Händlerstufe ergebende Druck auf die Herstellerpreise könnte die Brauereien veranlassen, eine Kostensenkung durch Herabsetzung der Qualität des hergestellten Bieres anzustreben, was dem Allgemeininteresse zuwiderlaufen würde.

Die Anwendung der Rechtfertigungsgründe des Art. 5 KG setzt allerdings eine Gleichbehandlung der Wettbewerber voraus (MERZ, a. a. O. S. 52 ff.). In dieser Hinsicht macht die Klägerin 1 geltend, die dem Bierbrauerverein angeschlossenen Brauereien belieferten auch Lebensmittelgroßhandlungen, die das Normalbier mit 50 Rp. pro 6-dl-Normal-

flasche verkaufen. Sie hat diese Behauptung glaubhaft gemacht durch Vorlegung eines Zeitungsinserates im Anzeiger der Stadt Bern vom 6. Februar 1970, in dem die Firma Merkur AG, Abteilung Countdown, in Bern Normalbier der Gurten-Brauerei in 6/10-Flaschen zu 50 Rp. anbot. Die Beklagten geben zu, daß die genannte Firma vorübergehend ihren Detailpreis pro 6-dl-Retourflasche Normalbier auf 50 Rp. festgesetzt habe. Das Sekretariat des Brauereiverbandes Bern habe die Merkur AG jedoch bereits am 29. Januar 1970 telegraphisch auf die Unzulässigkeit dieses Vorgehens aufmerksam gemacht und eine Liefersperre angekündigt, falls die Merkur AG in ihren Countdown-Geschäften die 6-dl-Flasche Lagerbier mit 50 Rp. verkaufe. Die Merkur AG habe darauf zugesichert, daß ab 2. Februar 1970 ein Mindestpreis von 60 Rp. eingehalten werde. Die Beklagten haben diese Vorbringen glaubhaft gemacht. Damit erscheint auch die weitere Behauptung als wahrscheinlich, daß das Erscheinen des Inserates im Tages-Anzeiger der Stadt Bern vom 6. Februar 1970 auf ein bloßes Verschren der Reklameabteilung der Firma Merkur AG zurückzuführen ist, die es unterlassen hatte, die Werbung rückgängig zu machen. Eine Verletzung des Grundsatzes der Gleichbehandlung durch die Beklagte 1 ist daher nicht glaubhaft gemacht.

Zusammenfassend ist festzustellen, daß die Preisbindung der zweiten Hand insoweit zu schützen ist, als die Einhaltung eines Minimalpreises von 60 Rp. für die 6/10-Mehrwegflasche Normalbier verlangt wird.

Die Frage, ob und gegebenenfalls in welchem Maß die Preisbindung mit Bezug auf das Spezialbier in 6/10-Mehrwegflaschen zulässig wäre, kann dahingestellt bleiben. Die Klägerin 1 hat nicht oder jedenfalls nicht substantiiert behauptet, daß sie auch Spezialbier in 6/10-Retourflaschen vertreiben wolle. Nach der im Rekursverfahren abgegebenen Erklärung ihres Vertreters hegt sie keine solche Absicht. Alsdann fehlt es aber an einer Wettbewerbsbehinderung der Klägerin 1 mit Bezug auf Spezialbier in 6-dl-Mehrwegflaschen, und die diesbezüglichen Begehren um Erlaß vorsorglicher Maßnahmen sind abzuweisen.

VII. Der Einzelrichter hat die Beklagte 1 in Disp. 3 der angefochtenen Verfügung angewiesen, die ihr angeschlossenen Brauereien anzuweisen, an die Klägerin 1 und ihre Verkaufsstellen das von der Klägerin 1 «bestellte» Lager- und Spezialbier zu liefern, und hat den Beklagten 2 und 3 befohlen (Disp. 4), das von der Klägerin 1 «bestellte» Lager- und Spezialbier zu liefern. Der Ausdruck «bestellte» läßt offen, ob es sich nur um die bereits aufgegebenen, von den Mitgliedern der Beklagten 1 aber nicht ausgeführten Bestellungen oder auch um künftige Bestellungen der Klägerin 1 handelt. Aus den Vorbringen der Parteien im Rekursverfahren ergibt sich aber, daß sie den Ausdruck «bestellte» Biere auch auf zukünftige Bestellungen beziehen. Denn die Beklagten bestreiten in der Rekurschrift, daß ein Kontrahierungszwang in Frage komme, während die Klägerin 1 in der Rekursantwort den gegenteiligen Standpunkt vertritt.

Nach Art. 6 Abs. 1 KG besteht bei unzulässiger Wettbewerbsbehinderung ein Anspruch auf Feststellung der Widerrechtlichkeit und ein Anspruch auf Unterlassung der Vorkehren und Beseitigung des rechtswidrigen Zustandes. Zweifellos ist in dem Anspruch auf Beseitigung des rechtswidrigen Zustandes der Anspruch auf Ausführung der von der Klägerin 1 bereits gemachten und von den Mitgliedern der Beklagten 1 angenommenen Bestellungen enthalten. Die Erfüllung dieser Verträge könnte übrigens bereits mit der Vertragsklage verlangt werden. Darüber hinaus ist es aber zweifelhaft, ob aus Art. 6 Abs. 1 KG ein Zwang auf Ausführung künftiger Lieferungen abgeleitet werden kann. Geht die Behinderung von einem Kartell aus, so kann der Behinderte grundsätzlich nur verlangen, daß die Kartellmitglieder von ihrer kartellistischen Unterlassungspflicht, den

Außenseiter nicht zu beliefern, befreit werden (MERZ, a.a.O. S. 70). Ein Lieferzwang ist im Kartellgesetz ausdrücklich nicht vorgesehen. Es ist dies gegenüber dem Kartell und seinen Mitgliedern auch nicht notwendig, da die Feststellung der Unverbindlichkeit der Kartellverpflichtung genügt, um die Kartellpartner zu veranlassen, den Außenseiter zu beliefern (MERZ, a.a.O. S. 77). Im vorliegenden Fall begehren die Beklagten 2 und 3 als Lieferanten mit der Weigerung, die Klägerin 1 zu beliefern, jedoch unmittelbaren Boykott. Der Unterlassungsanspruch aus unmittelbarem Boykott hat aber zur Folge, daß der Richter den Boykottierenden verpflichten muß, Verträge bestimmten Inhalts auch mit dem Boykottierten abzuschließen (BGE 86 II 373). Der Zwang zum Abschluß von Verträgen widerspricht zwar dem Wesen der Vertragsfreiheit, wonach der Unternehmer, der das Risiko seiner Dispositionen trägt, frei entscheiden können muß, ob er vertragliche Beziehungen zu einem Kunden aufnehmen will. Dieser Eingriff rechtfertigt sich aber, weil der Vertragsfreiheit durch das Recht des Boykottierten auf Teilnahme am Wettbewerb Grenzen gezogen sind.

Beschlossen:

1. Das Doppel der Eingabe der Klägerin 1 vom 26. März 1970 wird den Beklagten zugestellt.
2. In teilweiser Gutheißung des Rekurses der Beklagten werden die Dispositive 3 und 4 der angefochtenen Verfügung des Einzelrichters im summarischen Verfahren des Bezirkes Zürich vom 10. Dezember 1969 wie folgt abgeändert:

Dispositiv 3:

Der Beklagten 1 wird im Sinne einer vorsorglichen Maßnahme befohlen, die gegen die Klägerin 1 verhängte Liefersperre zu widerrufen und die ihr angeschlossenen Brauereien anzuweisen, an die Klägerin 1 und ihre Verkaufsstellen Lagerbier in 6/10-Mehrwegflaschen zu liefern, sofern deren Endverkaufspreis in Discountgeschäften den Preis von 60 Rp. nicht unterschreitet, für den Zuwiderhandlungsfall unter Androhung der Überweisung der verantwortlichen Organe der Beklagten 1 an den Strafrichter zur Bestrafung mit Haft oder Buße wegen Ungehorsams gegen eine amtliche Verfügung gemäß Art. 292 StGB.

Dispositiv 4:

Den Beklagten 2 und 3 wird im Sinne einer vorsorglichen Maßnahme verboten, sich an der von den Beklagten 1 verhängten Liefersperre gegen die Klägerin 1 und deren Verkaufsstellen zu beteiligen, und es wird ihnen befohlen, der Klägerin 1 und deren Verkaufsstellen Lagerbier in 6/10 Mehrwegflaschen zu liefern, sofern deren Endverkaufspreis in Discountgeschäften den Preis von 60 Rp. nicht unterschreitet, für den Zuwiderhandlungsfall unter Androhung der Überweisung der verantwortlichen Organe der Beklagten 2 und 3 an den Strafrichter zur Bestrafung mit Haft und Buße wegen Ungehorsams gegen eine amtliche Verfügung gemäß Art. 292 StGB.

Die Begehren der Klägerin 1 um Erlaß vorsorglicher Maßnahmen werden mit Bezug auf Spezialbier in 6/10-Mehrwegflaschen abgewiesen.

Die dem Rekurs zuerkannte aufschiebende Wirkung fällt dahin.

2. Der Klägerin 1 wird eine von der Zustellung dieses Beschlusses an laufende Frist von 30 Tagen zur Anhängigmachung der Klage gegen die Beklagten 1 bis 3 beim zuständigen Gericht angesetzt, unter der Androhung, daß im Säumnisfall die vorsorglichen Maßnahmen dahinfallen würden.

3. bis 6. (Kosten- und Entschädigungsfrage; Mitteilung.)

Aus dem Entscheid des Bundesgerichtes:

A. Die Denner AG betreibt in Zürich und andern Orten herkömmliche Läden und Discountgeschäfte, in denen sie auch Flaschenlagerbier in 6-dl-Mehrwegflaschen verkaufte, die sie zum Teil von der Löwenbräu Zürich AG und von der Brauerei A. Hürli-
mann AG bezog. Diese Brauereien sind Mitglieder des Schweizerischen Bierbrauervereins, dem mit drei Ausnahmen sämtliche schweizerischen Brauereien beigetreten sind. Seine Mitglieder haben durch eine Konvention eine Marktordnung geschaffen, durch die u. a. für die Zwischen- und Letztverteilern bestimmte Mindestverkaufspreise für Lagerbier in Mehrwegflaschen festgesetzt wurden. Auf den festgesetzten Preisen dürfen noch die üblichen Rabatte und Rückvergütungen gewährt werden. Jede Vertragsbrauerei hat dafür zu sorgen, daß ihre Abnehmer die festgesetzten Verkaufspreise einhalten (Veröffentlichungen der Schweizerischen Kartellkommission 1966, S. 99). Kunden, die die vorgeschriebenen Detailverkaufspreise nicht beachten, sind mit einer Liefersperre zu belegen. Auf den Fakturaformularen der Brauereien ist vermerkt, daß die Lieferung zu den in Rechnung gestellten Engrospreisen den Kunden verpflichtet, die geltenden Minimalverkaufspreise einzuhalten.

Gemäß Preisliste der Brauereidistriktverbände im Raume Zürich von Ende Mai 1967 beträgt der Detailverkaufspreis der 6-dl-Flasche zur Zeit 70 Rappen, der Engrospreis 50 Rp. mit 2 % Skonto bei Bezahlung innert 15 Tagen.

Als die Denner AG in der Presse ankündigte, sie werde künftig in ihren Discountgeschäften die Flasche Lagerbier zu 50 Rp. verkaufen, wurden ihre bei der Löwenbräu Zürich AG und der Brauerei A. Hürli-
mann AG aufgegebenen Bestellungen nicht mehr ausgeführt und weitere Lieferungen abgelehnt. Außerdem teilten die beiden und weitere Brauereien der Denner AG mit, daß sie ihr eine in früheren Jahren gewährte Rückvergütung nicht mehr weiter zubilligen würden.

B. Auf Begehren der Denner AG verfügte der Einzelrichter im summarischen Verfahren des Bezirkes Zürich am 10. Dezember 1969, gestützt auf Art. 10 des Bundesgesetzes über Kartelle und ähnliche Organisationen vom 20. Dezember 1962 (KG, AS 1964, 53), unter Androhung der Straffolgen nach Art. 292 StGB, der Schweizerische Bierbrauerverein habe die gegen die Denner AG verhängte Liefersperre zu widerrufen und die ihm angeschlossenen Brauereien anzuweisen, der Denner AG und ihren Verkaufsstellen das von ihr bestellte Lagerbier zu liefern, sofern dessen Endverkaufspreis den bisherigen Endverkaufspreis der Discountgeschäfte nicht unterschreite. Der Löwenbräu Zürich AG und der Brauerei A. Hürli-
mann AG verbot er in gleicher Weise, sich an der Liefersperre gegen die Denner AG zu beteiligen und verhielt sie, ihr und ihren Verkaufsstellen das bestellte Lagerbier zu liefern, sofern der bisherige Endverkaufspreis der Discountgeschäfte nicht unterschritten werde. Der Denner AG wurde Frist zur Einreichung der Klage angesetzt. Ihre weitergehenden Begehren wies er ab.

Der Schweizerische Bierbrauerverein und die beiden Brauereien (nachfolgend Brauereien genannt) verlangten beim Obergericht des Kantons Zürich die Aufhebung der Verfügung; eventuell sei die Gesuchstellerin anzuweisen, einen Endverkaufspreis von 60 Rp. pro 6-dl-Retourflasche einzuhalten. Das Obergericht hieß den Rekurs am 21. April 1970 teilweise gut, indem es die Brauereien verhielt, der Denner AG und ihren Verkaufsstellen Lagerbier in 6/10-Mehrwegflaschen zu liefern, sofern der Endverkaufspreis in Discountgeschäften 60 Rp. nicht unterschreite, ebenfalls unter Androhung der Straffolgen nach Art. 292 StGB im Widerhandlungsfall.

C. Gegen diesen Entscheid des Obergerichts hat die Denner AG staatsrechtliche

Beschwerde erhoben. Sie wirft dem Obergericht willkürliche Anwendung des KG und Verletzung des Art. 31 BV vor.

D. Der Schweizerische Bierbrauerverein und die beiden angeschlossenen Brauereien beantragen Nichteintreten, eventuell Abweisung der Beschwerde unter Kostenfolge. Das Obergericht des Kantons Zürich hat auf Vernehmlassung verzichtet.

Das Bundesgericht zieht in Erwägung:

1. Nach Art. 10 KG verfügt der Richter auf Antrag einer Partei zum Schutze von Ansprüchen aus unzulässiger Wettbewerbsbehinderung vorsorgliche Maßnahmen, wobei Art. 9–12 des Bundesgesetzes vom 30. September 1943 über den unlauteren Wettbewerb (UWG) sinngemäß anwendbar sind. Es handelt sich bei diesem Verfahren um ein zivilprozessuales Mittel des Bundesrechts zur provisorischen Sicherung privater Ansprüche (SCHÜRMAN, Bundesgesetz über Kartelle und ähnliche Organisationen S. 111). Obwohl die Kantone die Verfahrensart und die zuständigen Gerichte zu bezeichnen haben, ist das Verfahren um Anordnung vorsorglicher Maßnahmen vor Anhebung des Hauptprozesses ein selbständiges bundesrechtliches Verfahren. Der Entscheid, der es abschließt, ist daher ein Endentscheid und nicht ein bloßer Zwischenentscheid, gegen den die staatsrechtliche Beschwerde wegen Verletzung von Art. 4 BV nur bei Vorliegen eines nicht wiedergutzumachenden Nachteils zulässig wäre. Daran ändert nichts, daß die vorsorgliche Maßnahme dahinfällt, wenn der Richter sie im Hauptprozeß abändert oder aufhebt, falls die Verhältnisse sich geändert haben (VON BÜREN, Kommentar zum UWG S. 208 N. 19) und daß zwischen dem Verfahren um Erlaß vorsorglicher Verfügungen und dem Hauptprozeß ein Zusammenhang besteht. Beide bilden ihrem Gegenstand nach noch nicht eine Einheit, so daß nicht vom gleichen Verfahren gesprochen werden kann, was dem abschließenden Entscheid im Verfahren über vorsorgliche Maßnahmen den Charakter des Endentscheides nehmen würde (BGE 94 I 369). Sofern der Richter im Hauptprozeß keine Änderung verfügt, bleibt es bei der vorsorglichen Maßnahme, und wird die Klage abgewiesen, so hat sie in der Zwischenzeit dennoch ihre Wirksamkeit entfaltet. Das rechtfertigt die selbständige Anfechtbarkeit der Verfügungen nach Art. 10 KG durch staatsrechtliche Beschwerde.

2. Die Verletzung von Art. 31 BV erblickt die Beschwerdeführerin einzig in der willkürlichen Auslegung und Anwendung des KG durch das Obergericht; diese führe zu einer unzulässigen Einschränkung der Handels- und Gewerbefreiheit. Der Vorwurf, der angefochtene Entscheid mißachte Art. 31 BV, fällt deshalb mit demjenigen der Willkür zusammen. Daß die Bestimmungen des KG, mit denen das Obergericht seinen Entscheid begründete, selber gegen die Handels- und Gewerbefreiheit verstoßen würden, behauptet die Beschwerdeführerin nicht. Ein solcher Vorwurf wäre übrigens unbehelflich, da das Bundesgericht gemäß Art. 113 BV die Verfassungsmäßigkeit der Bundesgesetze nicht überprüfen darf.

Willkür liegt nach der Rechtsprechung (BGE 93 I 6/7 und dort angeführte frühere Urteile) nur vor, wenn ein Entscheid nicht bloß unrichtig, sondern schlechthin unhaltbar ist. Nur unter diesem beschränkten Gesichtswinkel können vorsorgliche Maßnahmen, deren Erlaß im übrigen in die ausschließliche Zuständigkeit der von den Kantonen bezeichneten Behörden fällt, vom Bundesgericht überprüft werden. Dabei ergibt sich eine zusätzliche Beschränkung noch daraus, daß im Verfahren betreffend Anordnung vorsorglicher Maßnahmen der streitige Anspruch und seine Gefährdung nur glaubhaft zu machen sind, der Richter sich also mit dem Eindruck einer gewissen Wahrscheinlich-

keit für das Vorhandensein der in Frage kommenden Tatsachen sowie mit einer bloß summarischen Prüfung der Rechtsfragen begnügen darf (vgl. BGE 88 I 14/15).

3. Im Verfahren nach Art. 10 KG hat der Gesuchsteller glaubhaft zu machen, daß er durch die ihm gegenüber angewandten Maßnahmen eines Kartells oder einer ähnlichen Organisation in unzulässiger Weise im Wettbewerb beschränkt wird und daß ihm infolgedessen ein nicht leicht ersetzbarer Nachteil droht, der nur durch eine vorsorgliche Maßnahme abgewendet werden kann. Dagegen liegt ihm nicht ob, glaubhaft zu machen, daß keiner der in Art. 5 KG genannten Rechtfertigungsgründe für die wettbewerbsbehindernden Maßnahmen gegeben ist (MERZ, Das schweizerische Kartellgesetz S. 74). Daß ein Rechtfertigungsgrund im Sinne von Art. 5 KG vorliegt, hat im Hauptprozeß die Gegenpartei darzutun (BGE 94 II 339 E. 5a). Im Verfahren über die Anordnung vorläufiger Maßnahmen kann es nicht anders sein. Die Gegenpartei hat deshalb das Vorhandensein der Tatsachen glaubhaft zu machen, die eine Wettbewerbsbeschränkung rechtfertigen. Da die Tatsachen nur glaubhaft zu machen, nicht zu beweisen sind, ist über ihren Bestand kein erschöpfendes Beweisverfahren durchzuführen. Ihre abschließende Beurteilung ist im Hauptprozeß möglich. Das ist von Bedeutung vor allem hinsichtlich der Tatsachen, die sich erst in der Zukunft möglicherweise oder wahrscheinlich oder mit Sicherheit als Folge der Ergreifung oder Unterlassung wettbewerbsbeschränkender Maßnahmen einstellen werden. Für die Würdigung der bezüglichen Verhältnisse verbleibt dem Maßnahmenrichter daher ein weiter Spielraum.

4. a) Es ist unbestritten, daß die von den Brauereien der Beschwerdeführerin gegenüber verhängte Liefersperre eine Wettbewerbsbehinderung im Sinne von Art. 4 KG darstellt. Auch die Erheblichkeit der Behinderung ist zu bejahen, weil Liefersperren in der Regel eine erhebliche Wettbewerbsbehinderung darstellen, denn sie sind immer geeignet, das wirtschaftliche Verhalten des Betroffenen zu beeinflussen (BGE 94 II 337 Erw. 3; SCHLUEP, Von der Kontrahierungspflicht der kartellähnlichen Organisation, Wirtschaft und Recht 1969, S. 207). Die Beschwerdegegner bestreiten auch nicht, daß der Beschwerdeführerin ein nicht leicht ersetzbarer Nachteil droht, der nur durch eine vorsorgliche Maßnahme abgewendet werden kann. Nicht von Bedeutung ist, daß die Beschwerdeführerin bereits bestelltes Bier, über dessen Lieferung eventuell ein gültiger Vertragsschluß zustandegekommen ist, auf Grund des vertraglichen Anspruchs noch anfordern könnte. Es ist unstrittig, daß die Liefersperre sich auch auf künftige Bestellungen bezieht. In diesem Sinne ist die Verfügung des Einzelrichters, wonach die Brauereien bestelltes Bier zu liefern hätten, zu verstehen. Streitig ist einzig noch, ob die Wettbewerbsbehinderung deswegen rechtmäßig ist, weil sie mit einem der in Art. 5 KG genannten Rechtfertigungstatbestände begründet werden kann. Wettbewerbsbehinderungen sind danach zulässig, wenn die Vorkehren durch überwiegende schutzwürdige Interessen gerechtfertigt sind und sie die Freiheit des Wettbewerbs im Verhältnis zum angestrebten Ziel sowie nach Art und Durchführung nicht übermäßig beeinträchtigen. Abs. 2 zählt, ohne vollständig sein zu wollen, einzelne Fälle von überwiegenden schutzwürdigen Interessen auf. Von ihnen hat das Obergericht nur den Rechtfertigungsgrund nach lit. c gelten lassen. Mit Recht geht es davon aus, daß das KG Wettbewerbsbeschränkungen zur Durchsetzung von Preisbindungen der zweiten Hand grundsätzlich zuläßt. Das bringt der in den parlamentarischen Verhandlungen umstrittene Art. 5 Abs. 2 lit. c KG unmißverständlich zum Ausdruck. Immerhin kann nicht jede Preisbindung der zweiten Hand mittels Wettbewerbsbeschränkungen gegenüber Außenseitern durchgesetzt werden. Sie hat im Gegenteil gewissen Erfordernissen zu entsprechen. Abgesehen von der in Abs. 1 enthaltenen allgemeinen Einschränkung, muß sie in erster Linie ange-

messen sein. Darunter ist zu verstehen, daß die Gewinnmarge des Detaillisten, der durch die Preisbindung geschützt werden soll, nicht übersetzt (MERZ, a.a.O. S.67, MATILE, *Problèmes du droit suisse des cartels*, ZSR 1970 II S.234 ff.) oder (SCHÜRMAN, a.a.O. S.96) wenigstens nicht extrem, offensichtlich unangemessen und unbillig ist. Sodann hat die Preisbindung durch weitere Gründe, wie z. B. die Sorge für den Kundendienst oder die Wahrung der Qualität ihre Rechtfertigung zu finden (so zutreffend MERZ, a.a.O. S.67 gegen SCHÜRMAN, a.a.O. S.97). Als Rechtfertigungsgründe für eine zu Kampfmaßnahmen berechtigende Preisbindung der zweiten Hand kommen außerdem die in Art. 5 Abs. 2 lit. a–d genannten Interessen in Betracht; das ist der Sinn des zweiten Halbsatzes von Art. 5 2 lit. e KG (SCHÜRMAN, a.a.O., MATTMANN, *Die Preisbindung der zweiten Hand nach dem Schweizerischen Kartellgesetz*, Diss. 1970, S. 60 ff.). Schließlich darf die Maßnahme zur Durchsetzung der Preisbindung den Betroffenen im Verhältnis zum angestrebten Ziel sowie nach Art und Durchführung nicht übermäßig beeinträchtigen (Art. 5 Abs. 1 KG, BGE 91 II 37 Erw. 4c). Die Beschwerdeführerin macht in letzterer Hinsicht nicht geltend, daß eine Liefersperre ihr gegenüber unverhältnismäßig sei. Eine solche Einwendung wäre auch nicht begründet (dazu zuletzt MATILE, a.a.O. S.250 ff.).

b) Das Obergericht ist der Auffassung, daß allein die Tatsache, daß es sich beim Bier regelmäßig um einen Markenartikel handelt, eine Preisbindung der zweiten Hand, die durch Wettbewerbsbeschränkungen gesichert werden könne, rechtfertige, da der gleichbleibende Preis in den Augen vieler Käufer auch eine gleichbleibende Qualität garantiere. Die Beschwerdeführerin hält diese Auffassung für willkürlich. Ob heute, nachdem die Preisbindung zweiter Hand für zahlreiche Markenartikel hinfällig geworden ist und vor allem in Discountgeschäften Markenartikel zu teilweise erheblich tieferen Preisen verkauft werden als in herkömmlichen Geschäften, die Meinung des Obergerichts noch zutrifft, kann indessen offen bleiben. Die Rechtfertigung der Preisbindung hat es nämlich in erster Linie bejaht, weil sie zur Gewährleistung des Kundendienstes beitrage. Was unter Kundendienst zu verstehen sei, ergibt sich aus dem KG nicht ausdrücklich und in den Kreisen der Wirtschaft scheinen darüber keine einhelligen Meinungen zu herrschen (MATTMANN, a.a.O. S.64). Es wird in erster Linie darunter zu verstehen sein, daß der Verkäufer einer Ware mit oder nach dem Verkauf gewisse zusätzliche Leistungen, die sich auf die Ware selbst beziehen, erbringt, wie Beratung, Verpackung, Instruktion, Hauslieferung, nachträgliche Wartung usw. Das Obergericht hat unter Kundendienst auch die Möglichkeit verstanden, daß den Kunden die Gelegenheit zu bequemem Einkauf durch dezentralisierte Einkaufsmöglichkeiten geboten wird. Diese Auffassung ist jedenfalls nicht völlig unhaltbar. Die Möglichkeit, Genussmittel bequem in der Nähe seiner Wohnstätte einzukaufen zu können, fällt für den Kaufentschluß des Kunden offensichtlich ins Gewicht. Das trifft vor allem dann zu, wenn er nur geringe Mengen, z. B. eine oder einige wenige Flaschen, kaufen möchte. Er wird dann vermutlich den Weg zu einem möglicherweise in beträchtlicher Entfernung liegenden Discountgeschäft scheuen und auf den Kauf der Ware unter Umständen verzichten. Das Interesse der Kunden an der Gewährleistung eines Kundendienstes in diesem Sinne durch Aufrechterhaltung eines weitgestreuten Netzes von Detailverkaufsstellen kann deshalb nicht von vornherein als unmaßgeblich abgetan werden. So hat z. B. die Kartellkommission angenommen, die Aufrechterhaltung einer genügenden örtlichen Streuung der Apotheken liege im Interesse des Patienten und bilde einen Faktor für die Anerkennung der Preisbindung zweiter Hand (Veröffentlichungen der Schweizerischen Kartellkommission 1966, S.286). Als vertretbar erscheint aber auch die Annahme, falls die Beschwerdeführerin durch massive Unterbietung die herkömmlichen Detailverkaufsstellen erheblich konkurrenziert und

ihnen einen Teil des Umsatzes wegnimmt, so werde dieses Verteilernetz in seinem gegenwärtigen Bestand gefährdet, weil bei der gedrückten Marge für den einen oder andern Depositär der Bierverkauf nicht mehr lohnend ist. Wie eine Aufgabe der Preisbindung der zweiten Hand in dieser Hinsicht sich auswirken wird, ist nicht leicht voraussehbar und kann mit Gewißheit nur auf Grund von eingehenden Untersuchungen ermittelt werden, wofür in einem Verfahren nach Art. 10 KG kein Raum ist. Jedenfalls ist es nicht völlig unhaltbar, wenn das Obergericht die von ihm geschilderten Folgen erwartet.

Damit fällt auch der Einwand der Beschwerdeführerin dahin, die Beschwerdegegner würden überhaupt kein eigenes Interesse an der Preisbindung verfechten, sondern bloß dasjenige der Detaillisten, da durch die Belieferung der Beschwerdeführerin der Bierumsatz im Ganzen eher gesteigert werde. Ob das zutrifft, kann zuverlässig wiederum nur durch eingehende Untersuchungen ermittelt werden. Solange das nicht geschehen ist, kann jedenfalls ohne Willkür angenommen werden, daß die Brauereien an der Aufrechterhaltung des weitgespannten Verteilernetzes direkt interessiert sind, weil bequeme Einkaufsmöglichkeiten für die Kunden auf die Dauer vermutlich den Umsatz steigern helfen.

c) Ebenso ist es nicht völlig unhaltbar, anzunehmen, die Qualität des Bieres könne unter Umständen nicht mehr gehalten werden, wenn die Preise auf dem Biermarkt zufolge des Verhaltens der Beschwerdeführerin zusammenbrechen sollten. Es ist nicht ausgeschlossen, daß die übrigen Detaillisten, wenn sie, um konkurrenzfähig zu bleiben, den Verkaufspreis ebenfalls senken müssen, eine angemessene Gewinnmarge dadurch zu erreichen suchen, daß sie auf die Engrospreise drücken. Zwar mag es fraglich erscheinen, ob einem solchen Unterfangen der angestrebte Erfolg beschieden wäre, weil eine Senkung des Engrospreises zu einer weitern Herabsetzung der Verkaufspreise bei der Beschwerdeführerin führen könnte, so daß sich schließlich die frühere Situation wiederherstellte. Allein es ist nicht abwegig, anzunehmen, daß dieser Ausweg dennoch beschritten würde. Damit, daß durch Aufgabe der Preisbindung zweiter Hand schließlich ein Druck auf die Herstellerpreise erfolgen und dieser zu einer Leistungsverschlechterung führen könnte, rechnet auch die Kartellkommission (Veröffentlichungen 1966, S. 281). Es darf deshalb ohne Willkür davon ausgegangen werden, daß die Brauereien versuchen würden, einen Druck auf die Engrospreise mit einer Verschlechterung der Bierqualität wettzumachen. Die Beschwerdeführerin wendet ein, daß einem solchen Vorgehen die Lebensmittelgesetzgebung entgegenstehe. Allein die Lebensmittelgesetzgebung (Art. 377 ff. der Lebensmittelverordnung, BS 4, 575) enthält nur Minimalvorschriften in bezug auf die Qualität und die Beschwerdeführerin behauptet nicht, daß die Brauereien jetzt schon nur Bier herstellen, das lediglich den Minimalanforderungen genüge, so daß eine Qualitätsverschlechterung auch bei Preisdruck gar nicht möglich sei.

d) Erweisen sich die Erwägungen über die besondern Gründe, die zur Rechtfertigung der Preisbindung der zweiten Hand führen, als vertretbar, verbleibt die Prüfung die Frage ihrer Angemessenheit. Das Obergericht hält die Preisbindung wahrscheinlich für angemessen, soweit der Detailverkaufspreis der Mehrwegflasche 60 Rappen nicht übersteigt. Es ergibt sich dabei für den Wiederverkäufer bei einem Engrospreis von 50 Rp. und unter Berücksichtigung des Skontos von zwei Prozent eine Gewinnmarge von 11 Rp. pro Flasche. Die Beschwerdeführerin wendet dagegen ein, daß sie zufolge ihrer günstigeren Kostenstruktur mit einer erheblich geringeren Marge auskommen könne. Die Annahme des Obergerichts, bei der Beurteilung der Angemessenheit einer Marge könne nicht auf die am günstigsten arbeitende Unternehmung abgestellt werden, sondern es sei kalkulatorisch auch auf schwächere Betriebe Rücksicht zu nehmen, ist jedoch nicht völlig unhaltbar. Die Preisbindung zweiter Hand, deren Zulässigkeit, wie dargelegt, grundsätz-

lich vom Gesetzgeber anerkannt ist, verfolgt gerade den Zweck, auch weniger günstig arbeitenden Betrieben eine Gewinnmöglichkeit offen zu halten. Die Preisbindung der zweiten Hand wäre weitgehend überflüssig, wenn nur die Margen der unter optimalen Bedingungen wirtschaftenden Unternehmen als angemessen anerkannt würden. Ob es dabei zulässig wäre, auf die Verhältnisse von ganz unrationell arbeitenden Unternehmen abzustellen, mag dahingestellt bleiben, da die Beschwerdeführerin nicht behauptet, ein Engrospreis von 60 Rp. gehe hievon aus (vgl. zur Problematik MATILE, a.a.O. S.238).

Sodann ist die Auffassung nicht willkürlich, die Margenverhältnisse im Biergeschäft könnten wahrscheinlich als angemessen gelten, weil die Kartellkommission bezüglich dieser Verhältnisse noch keine Sonderuntersuchung im Sinne von Art.20 KG durchgeführt habe. Zwar decken sich die Begriffe der Angemessenheit der Preisbindung der zweiten Hand nach Art.5 KG und der Begriff der volkswirtschaftlich oder sozial schädlichen Auswirkung von Kartellen im Sinne von Art.20 Abs.1 KG, die allein Anlaß zu einer Sonderuntersuchung geben können, nicht. Eine Preisbindung kann unangemessen sein, ohne volkswirtschaftlich oder sozial schädliche Auswirkungen zu haben, z. B. weil dem kartellierten Gewerbszweig keine erhebliche wirtschaftliche oder soziale Bedeutung zukommt (SCHÜRMAN, Die Durchführung des Kartellgesetzes, Wirtschaft und Recht 1969, S.75; Veröffentlichungen der Schweizerischen Kartellkommission 1970, S.4 unten). Beim Biermarkt ist angesichts seiner Bedeutung eine unangemessene Preisbindung volkswirtschaftlich wohl eher als schädlich zu betrachten. Nachdem eine Sonderuntersuchung durch die zuständige Stelle nicht angeordnet wurde, obwohl die Margenverhältnisse durch den Bericht der Kartellkommission über die Wettbewerbsverhältnisse auf dem Bier- sowie dem Mineral- und Süßgetränkemarkt vom 11. März 1966 bekannt waren, darf ohne Willkür der Schluß gezogen werden, daß die zuständigen Behörden sie jedenfalls nicht als offensichtlich unangemessen betrachteten. Es ist auch nicht abwegig, wenn das Obergericht zur Stützung seiner Auffassung berücksichtigte, daß die Beschwerdeführerin das unter einer Eigenmarke verkaufte Flaschenbier ebenfalls zu 60 Rp. abgab. Zu Unrecht wendet diese ein, der Preis von 60 Rp. habe nur für die herkömmlichen Dennröden gegolten, nicht aber für ihre Discountgeschäfte. Sie anerkennt damit indirekt, daß in herkömmlichen Läden ein Verkaufspreis von 60 Rp. aus Rentabilitätsgründen angezeigt erscheint. Daß sie nun in ihren Discountgeschäften mit einer wesentlich niedrigeren Marge auskommen kann, ändert darum nichts, weil, wie ausgeführt, die Preisbindung zweiter Hand gerade darauf ausgerichtet ist, auch den herkömmlichen Geschäftsbetrieben eine bestimmte Marge zu sichern. Daß die Discountgeschäfte als neue Betriebsform des Detailhandels mit einer geringern Marge auskommen können, vermag nicht von vornherein die Preisbindung der zweiten Hand als nicht mehr schutzwürdig erscheinen zu lassen. Der Schluß, die Preisbindung beim Verkaufspreis von 60 Rp. sei wahrscheinlich angemessen, erweist sich deshalb, soweit sie in einem Verfahren nach Art.10 KG getroffen wurde, nicht als willkürlich. Die genauere Abklärung der Angemessenheit muß dem Hauptprozeß vorbehalten bleiben.

Internationale Abkommen auf dem Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes und des Urheberrechts

(vom 1. September 1970 bis 31. März 1971)

Pariser Verbandsübereinkunft (Stockholmer Fassung vom 14. 7. 1967)

Die Tschechoslowakei hat die Ratifikationsurkunde über den Beitritt zu diesem Übereinkommen am 22. September 1970 hinterlegt.

Schweden hat eine Erklärung am 7. Juli 1970 hinterlegt, welche die Artikel 1–12 gemäß Artikel 20(1)(C) der Ratifikationsurkunde mit einbezieht.

Folgende Staaten haben Anzeigen über den Wunsch hinterlegt, von den Bestimmungen des Artikels 30(2) der Stockholmer Fassung Gebrauch zu machen: Norwegen am 22. Juli 1970, Brasilien am 3. August 1970, die Tschechoslowakei am 4. August 1970, Spanien am 17. August 1970, Obervolta am 18. August 1970, die Elfenbeinküste am 21. August 1970, Portugal am 25. August 1970, die Niederlande am 11. September 1970, Marokko am 14. September 1970, Polen und Syrien am 15. September 1970, der Vatikanstaat am 16. September 1970, Japan, Südafrika und Türkei am 17. September 1970, Tunesien und Jugoslawien am 18. September 1970, Griechenland und Malta am 21. September 1970, Kamerun am 22. September 1970, Gabon und Niger am 24. September 1970, Dahomey am 25. September 1970, die Vereinigte Arabische Republik am 28. September 1970 und Argentinien am 7. Oktober 1970.

Madriдер Abkommen über die internationale Registrierung von Fabrik- und Handelsmarken (Nizzaer Fassung vom 15. 7. 57)

Marokko hat das Zusatzabkommen am 21. März 1968 ratifiziert (in Kraft am 18. Dezember 1970).

Die Tschechoslowakei hat ihre Anzeige über den Wunsch, von den Bestimmungen des Artikels 3bis (1) der Nizzaer Fassung Gebrauch zu machen, am 11. September 1970 hinterlegt.

Madriдер Abkommen über die internationale Registrierung von Fabrik- und Handelsmarken (Stockholmer Fassung vom 14.7.67)

Die Stockholmer Fassung dieses Abkommens tritt am 19. September 1970 in Kraft, sofern die Gültigkeit der Ratifikationsurkunde der Deutschen Demokratischen Republik anerkannt wird. Andernfalls tritt sie drei Monate nach der Hinterlegung der nächstfolgenden Ratifikationsurkunde (s. u. Tschechoslowakei) in Kraft.

Die Tschechoslowakei hat die Ratifikationsurkunde über den Beitritt zu diesem Übereinkommen am 22. September 1970 hinterlegt.

Folgende Staaten haben Anzeigen über den Wunsch hinterlegt, von den Bestimmungen des Artikels 18(2) Gebrauch zu machen: Spanien am 17. August 1970, Portugal am 25. August 1970, die Niederlande am 11. September 1970, Marokko am 14. September 1970 und Jugoslawien am 18. September 1970.

Stockholmer Zusatzabkommen vom 14.7.67 zum Madriдер Abkommen über die Unterdrückung falscher oder irreführender Herkunftsangaben vom 14.4.1891

Die Tschechoslowakei hat die Ratifikationsurkunde über den Beitritt zu diesem Zusatzabkommen am 22. September 1970 hinterlegt.

Nizzaer Abkommen über die internationale Klassifikation von Waren und Dienstleistungen (Stockholmer Fassung vom 14.7.67)

Die Tschechoslowakei hat die Ratifizierungsurkunde über den Beitritt zu diesem Übereinkommen am 22. September 1970 hinterlegt.

Folgende Staaten haben Anzeigen über den Wunsch hinterlegt, von den Bestimmungen des Artikels 16(2) Gebrauch zu machen: die Tschechoslowakei am 26. April 1970, Norwegen am 22. Juli 1970, Spanien am 17. August 1970, Portugal am 25. August 1970, die Niederlande am 11. September 1970, Marokko am 14. September 1970 und Jugoslawien am 18. September 1970.

Lissaboner Abkommen über den Schutz der Ursprungsbezeichnungen und ihre internationale Registrierung (Stockholmer Fassung vom 14.7.1967)

Die Tschechoslowakei hat die Ratifikationsurkunde über den Beitritt zu diesem Übereinkommen am 22. September 1970 hinterlegt.

Portugal hat am 25. August 1970 die Anzeige über den Wunsch hinterlegt, von den Bestimmungen des Artikels 18(2) Gebrauch zu machen.

Abkommen von Locarno über Errichtung einer Internationalen Klassifikation für gewerbliche Muster und Modelle vom 8. 10. 1968

Folgende Staaten haben die Ratifizierungsurkunde hinterlegt: die Tschechoslowakei am 30. Juni 1970; Schweden am 7. Juli 1970; Dänemark am 27. Januar 1971 mit der Erklärung, daß sich bis jetzt die Ratifikation noch nicht auf die Färöer Inseln beziehe; und Norwegen und die Schweiz am 27. Januar 1971.

Folgende Staaten haben die Ratifikationsurkunde über den Beitritt zu diesem Übereinkommen hinterlegt: die Deutsche Demokratische Republik am 13. Oktober 1970 und Irland am 9. Juli 1970. Dieses Abkommen tritt mit dem 27. April 1971 in Kraft.

(Abkommen vom 8. 10. 1968; von der Schweiz am 8. 10. 68 unterzeichnet; von der Bundesversammlung genehmigt am 15. 12. 70; schweiz. Ratifikationsurkunde hinterlegt am 27. 1. 71; in Kraft getreten für die Schweiz am 27. 4. 71)

Weltorganisation für Geistiges Eigentum (OMPI) Stockholm 1967

Die Tschechoslowakei hat die Ratifikationsurkunde über den Beitritt zu diesem Übereinkommen am 22. September 1970 hinterlegt.

Folgende Staaten haben Anzeigen über den Wunsch hinterlegt, von den Bestimmungen des Artikels 21(2) Gebrauch zu machen: Norwegen am 22. Juli 1970, die Tschechoslowakei am 4. August 1970, die Elfenbeinküste und Jugoslawien am 6. August 1970, Obervolta am 18. August 1970, Portugal am 25. August 1970, die Niederlande am 11. September 1970, Marokko am 14. September 1970, Polen und Syrien am 15. September 1970, Japan, Südafrika und Türkei am 17. September 1970, Tunesien am 18. September 1970, der Vatikanstaat, Griechenland und Malta am 21. September 1970, Kamerun am 22. September 1970, Algerien, Gabon und Niger am 24. September 1970, Dahomey am 25. September 1970, die Vereinigte Arabische Republik am 28. September 1970 und Argentinien am 7. Oktober 1970.

(Mitgeteilt von der Rechtsabteilung der CIBA-GEIGY AG)

Buchbesprechungen

Schricker, Gerhard: Gesetzesverletzung und Sittenverstoß. XIV + 298 Seiten. C. H. Beck'sche Verlagsbuchhandlung, München, 1970. DM 34.-.

Gesetzesverletzung und Sittenverstoß als Probleme der wettbewerbsrechtlichen Haftung bei Verletzung außerwettbewerblicher Normen sind der Gegenstand der vorliegenden, in erster Linie das deutsche Recht betreffenden, aber stark rechtsvergleichend ausgerichteten Untersuchung, die als Habilitationsschrift der Universität München im Sommer 1969 vorgelegt wurde.

In sorgfältiger rechtsvergleichender Übersicht werden die ausländischen Systeme dargestellt, um der Behandlung des deutschen Rechts eine umfassende und tragende Grundlage zu vermitteln. Sehr wertvoll ist die Zusammenstellung der verschiedenen, im Recht des unlauteren Wettbewerbs benützten Wertmaßstäbe und die sich daraus ergebende Erkenntnis, daß es keinen einheitlichen, alles umfassenden Begriff für die verletzten Rechtsgüter gibt, sondern daß die verwendete Vielfalt weit über das Gebiet des unlauteren Wettbewerbs hinausgreift.

Die Arbeit ist aus diesem Grunde rechtsphilosophisch und macht bewußt, wie ungenau und unbedacht in der täglichen juristischen Literatur Begriffe wie «Verletzung der Wettbewerbsverhältnisse» und dergleichen gebraucht werden. Das Werk erfüllt somit die Aufgabe, den ungeschlossenen Charakter des Rechts über den unlauteren Wettbewerb zu zeigen. Zwingend wird dargestellt, daß dieses Rechtsgebiet begrifflich nicht aus sich selbst leben kann, sondern auf die allgemeine Rechtsentwicklung angewiesen ist, wobei die Grenze dessen, was übernommen wird, sehr fließend ist.

Wenige Bücher auf diesem Gebiet geben dcrart starke Anregung zum Nachdenken über das Gebiet des unlauteren Wettbewerbs. Es darf vorausgesagt werden, daß die besprochene Darstellung für die Entwicklung der Rechtsprechung über den unlauteren Wettbewerb in Deutschland und im Ausland grundlegend sein wird. *P. Griesinger*

Haines, Hartmut: Bereicherungsansprüche bei Warenzeichenverletzungen und unlauterem Wettbewerb. XXXII + 168 Seiten. Carl Heymanns Verlag KG Köln/Berlin/Bonn/München, 1970. DM 52.-.

Warenzeichenverletzung und unlauterer Wettbewerb haben für den Geschädigten vermögensrechtliche Folgen, die sich mit den klassischen Begriffen der Schadenswiedergutmachung nur unbefriedigend erfassen lassen. Mit dem Begriff des Schadens werden nur einige wenige Erscheinungen getroffen und der Schädiger müßte nach dieser Theorie für den Vorteil aus Benutzung einer verletzenden Marke keinen Ersatz leisten. Diese Lehre ist heute überholt und die Rechtsprechung hat versucht, mit der Hilfskonstruktion einer Lizenzgebühr die Abschöpfung des erzielten Verletzergewinnes zu ermöglichen.

In sehr ausführlicher und klarer Weise zeigt der Autor das Ungenügen dieser heute herrschenden Auffassung insofern, als dieser Standpunkt über den Umweg des Schadenersatzrechtes erreicht wird. Dies ist dogmatisch sehr unbefriedigend und macht bewußt,

daß eine vernünftige Lösung nur mit dem Begriff der Vorteilsherausgabe aus dem allgemeinen Bereicherungsrecht zu erreichen ist.

Für jeden, der bei diesen Fragen die Grundsätze nach deutschem Recht sucht, ist die besprochene Arbeit eine ausgezeichnete Übersicht und sorgfältige Zusammenfassung. Aber auch für schweizerische Verhältnisse wird man mit Vorteil die darin vorgetragenen Gedanken heranziehen. An Untersuchungen wie der vorliegenden wird klar, daß die Rechtsentwicklung eines Spezialgebietes nur dann zufriedenstellend ist, wenn sie unter ständiger Berücksichtigung der allgemeinen Lehre erfolgt. *P. Griesinger*

UFITA: Archiv für Urheber-, Film-, Funk- und Theaterrecht. Band 56/1970.
Verlag Dokumentation, München, S. 384, DM 109.—.

G. BRUGGER beseitigt in seiner Studie «Rechtsfragen bei neuen Verfahren der elektronischen Bildaufzeichnung und Bildwiedergabe (sogenannte audio-visuelle Verfahren)» den Irrtum, daß diese neuen technischen Entwicklungen urheberrechtlich neue Rechtslagen entstehen lassen.

Er erklärt zuerst die technischen Vorgänge an Hand der verschiedenen Systeme. Er kommt hernach in der rechtlichen Würdigung zum Ergebnis, daß die Nutzungsmöglichkeiten den vom deutschen URG erfaßten Verwertungsrechten entsprechen. Wichtig sei es, daß in den Verträgen für die Benutzungshandlungen die im Gesetz definierten Bezeichnungen verwendet werden. Dem ist hinzuzufügen, daß die Benutzungshandlungen selber überdies genau zu beschreiben sind. Dies ist vor allem bei Verträgen, die sich auf verschiedene Schutzgebiete beziehen, unerläßlich, da die Gesetzesdefinitionen in einem solchen Fall den Parteiwillen nicht kundtun können. Aber auch im innerstaatlichen Bereich gibt ein klares Vorstellungsbild des vertraglich geregelten Geschehens die zuverlässigere Grundlage als das Aufzählen von Gesetzesbegriffen.

H.-P. HILLIG wendet die Regeln des Urheberrechts auf die besondere Rechtslage an, die sich bei der Zusammenarbeit zwischen Fernsehunternehmen und Museen auch und vor allem im Hinblick auf die Befugnisse der Urheber jener Werke ergibt, die im geplanten Fernsehfilm erscheinen sollen.

G. FETTE prüft in der Studie «Schleichwerbung in Hörfunk und Fernsehen», wann die Rundfunkanstalten beim Mitwirken an der Werbung gesetzswidrig handeln.

FETTE unterscheidet die «Instrumentale Werbung» (in der Schweiz Werbespot), die «Mediale Werbung», Sendungen werbewirksamen Inhalts, die Teile des allgemeinen Programms sind und deren «werblicher Charakter» nicht äußerlich erkennbar ist, sowie die «Werbung bei der Fernsehübertragung von Sportveranstaltungen», bei denen die Kamera nicht nur das sportliche Geschehen erfaßt, sondern auch Werbeaussagen auf den Abschränkungen, Tribünen, Sportgeräten usw.

FETTE beantwortet die Rechtsfragen auf Grund des Statuts des Bayerischen Rundfunk sowie des deutschen URG. Seine Schlüsse gelten auch für die Rechtslage in der Schweiz. Schleichwerbung, d. h. alle Äußerungen werbewirksamen Inhalts, die sich dem Umworbeneen nicht als Werbung, d. h. subjektive Anpreisung der eigenen Leistung, sondern als objektive Bewertung oder Information eines außenstehenden neutralen Beobachters darbieten, seien nur dann rechtswidrig, wenn die Sendung keinen informativen oder meinungsbildenden Eigenwert habe und deshalb nicht von der Aufgabenstellung und Funktion der Rundfunkanstalten her gerechtfertigt sei.

Die bei der Fernsehübertragung von Sportveranstaltungen übermittelte Werbung sei als «erschlichene Werbung» von der Schleichwerbung zu unterscheiden. Sie könne die

Wirkung sublimerer (unterschwelliger) Werbung haben und vom Verbot unlauterer Werbung nach § 1 UnlWG erfaßt sein. Diese Folgerung überzeugt nicht. Der Rundfunk müßte, damit unlauterer Wettbewerb vorläge, zugunsten Dritter in die Werbung eingreifen. Zudem müßte diese Werbung der Dritten an sich unzulässig sein. Das Fernsehen hat zudem gar nicht die Möglichkeit, bei den Berichten über die Sportanlässe die Werbeaussagen zu verdecken.

G. ERBEL erweist dem zeitgenössischen Bildhauer, der die Mühe abnimmt, das gesprochene oder geschriebene Wort in Anschauung zu verwandeln, die Referenz in seinem Bericht «Lehrfilme für die Juristenausbildung». Er rät zum Experiment.

ÅKE LÖGDBERG berichtet in «Das Urheberrecht neuerer Zeit in den nordischen Staaten» über den Werdegang skandinavischer Urheberrechts und über die Grundzüge der heute geltenden Regelung, wobei er auf seine einläßliche Studie über die skandinavische Reform des Urheberrechts in UFITA Bd. 24/1957, S. 167 ff. verweisen kann. LÖGDBERG bedauert, daß die Gesetzgeber in die neuen Urheberrechtsgesetze die sog. *droits voisins* eingeführt haben. Interessant ist seine Bemerkung zur spärlichen urheberrechtlichen Gerichtspraxis. In Schweden seien die Kosten für einen Zivilprozeß, wenn er bis zum höchsten Gericht geführt werde, so hoch, daß man die Rechtssicherheit als ernstlich bedroht ansehen könne. Nach den neuen skandinavischen Urheberrechtsgesetzen könne nun die Verletzung des Urheberrechts dem Staatsanwalt zwecks Erhebung der öffentlichen Anklage angezeigt werden. Auch in der Schweiz bleiben zahlreiche Verletzungen des Urheberrechts ungeahndet, weil der Streitwert zu gering ist.

E. SCHULZE befaßt sich informierend mit der «Förderung des Welturheberrechts durch Entwicklungshilfe».

H. JÖSTLEIN (Unruhige Kunst aus urheberrechtlicher Sicht) und B. SAMSON (Die moderne Kunst, die Computer-«Kunst» und das Urheberrecht. Zugleich kritische Notizen zu MAX KUMMERS Buch über «Das urheberrechtlich geschützte Werk») bekennen sich im Gegensatz zur Kummer'schen statistischen Einmaligkeit zum Kriterium der eigenpersönlichen Leistung. JÖSTLEIN traut dem Durchschnittsfachmann die Fähigkeit zu, das Urteil abzugeben. SAMSON läßt den «geistig-seelischen Gehalt» entscheiden. Mit dem Schreibenden lehnt er die Auswahl oder Präsentation als Schutzgrundlage ab. Der Schreibende stimmt aber im übrigen Kummer zu, weil weder der Durchschnittsfachmann die heute als Kunstwerk anerkannten Formen aus dem Gebiet der Kunst eliminieren kann noch sonst jemand bei diesen Gebilden zu fragen vermag, ob sie einen geistig-seelischen Gehalt haben oder nicht. Nur die funktionsunabhängige statistische Einmaligkeit gibt uns einigen Halt; sie läßt «Werke» von TINGELY oder LUGINBÜHL unterscheiden von technisch rational konstruierten Erzeugnissen der Maschinenfabriken.

R. KÜCHLER orientiert über die «Verstärkung des strafrechtlichen Persönlichkeitsschutzes in der Schweiz» im Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968, das am 1. Mai 1969 in Kraft getreten ist. Es geht um die Verteidigung gegen das Eindringen in die Privatsphäre mit Hilfe von Abhörgeräten und gegen unbefugte Bildaufnahmen. Der Gesetzestext und die Botschaft des Bundesrates sind auf S. 257–276 wiedergegeben.

H. RIEDEL veröffentlicht den ersten Teil einer in Fortsetzungen erscheinenden Studie über «Die musikalische Bearbeitung».

Der Band schließt mit der Wiedergabe von Urteilen des Bundesgerichtshofes, von Oberlands- und Landesgerichten im urheber-, persönlichkeits-, arbeits- und wettbewerbsrechtlichen Bereich.

A. Troller

Personelles

Dr. Hermann J. Stern als neues Mitglied unserer Redaktionskommission

Die Redaktionskommission freut sich sehr bekanntzugeben, daß als Nachfolger von Herrn Dr. Adolf Streuli in der Person von Herrn Dr. Hermann J. Stern, Zürich, ein neues fachkundiges Mitglied unserer Redaktionskommission gefunden werden konnte.

Hermann J. Stern, geboren 1942 in Berlin und seit 1949 in Zürich domiziliert, promovierte nach Erwerb des Lizenziates im Jahre 1969 zum Dr. iuris utriusque der Universität Zürich. Seit 1966 steht Herr Dr. H. J. Stern in den Diensten der Schweizerischen Urheberrechtsgesellschaften Suisa und Mechanlizenz in Zürich. Als Leiter der Rechtsabteilung führte er mit Erfolg sämtliche Urheberrechtsprozesse dieser Gesellschaften. Neben seiner forensischen Tätigkeit beteiligte sich Herr Stern ex officio mit verschiedenen eigenen Beiträgen an der nationalen und internationalen Entwicklung des Urheberrechts. Im Auftrage der Suisa war er verantwortlich für die erstmalige Publikation des Buches «Entscheide und Gutachten der Eidgenössischen Schiedskommission für die Verwertung von Urheberrechten», das 1967 im Verlag Schulthess & Co. in Zürich erschienen ist. Allgemeine Beachtung fand in Fachkreisen auch seine Dissertation über das Problem «Urheberrecht und CATV» aus dem Jahre 1969.

Le contrat de licence de brevet dans l'actuelle jurisprudence du Tribunal fédéral

EDOUARD PETITPIERRE, LAUSANNE

Les lois sur les brevets d'invention ne donnent généralement qu'une faible idée de ce qu'est un contrat de licence. Notre ancienne loi de 1907 disait simplement, à son art. 9, que le brevet «peut faire l'objet de licences autorisant des tiers à exploiter l'invention». Quant à l'article 34, al. 1^{er}, de la nouvelle loi de 1954, il se borne à déclarer: «Le déposant ou le titulaire du brevet peuvent autoriser des tiers à utiliser l'invention (octroi de licences)».

L'objet des présentes lignes est de montrer, à l'aide de quelques exemples tirés de la jurisprudence du Tribunal fédéral, combien la licence de brevet est une figure juridique originale.

Dans ses plus récents arrêts le Tribunal fédéral dit, avec la doctrine dominante, que le contrat de licence est un «contrat innommé, sui generis» (*Foufounis c. Charlier*, du 1^{er} novembre 1966, RO 92 II 299; *Park Davis and Co c. Lamar S.A. et Arco S.A.*, du 10 février 1970, RO 96 II 154). Il ajoute qu'on ne doit recourir qu'avec prudence aux règles des types légaux qui présentent avec lui des analogies (arrêt *Foufounis*).

La manière dont notre juridiction fédérale a résolu certains litiges nous aidera à mieux saisir ce qu'est, à ses yeux, ce contrat de licence que la loi ne fait qu'esquisser.

Pour nous limiter, nous nous attacherons aux solutions jurisprudentielles données aux quatre questions ci-après:

1. Le licencié qui n'exploite pas le brevet est-il tenu au paiement des royautés, dans l'hypothèse où le contrat de licence ne contient aucune disposition à cet égard?
2. Le licencié peut-il actionner le donneur de licence pour faire prononcer la nullité du brevet?
3. Faute d'un terme convenu dans le contrat de licence, existe-t-il au profit des parties un droit de résiliation pour justes motifs?
4. Dans quelle mesure le donneur de licence peut-il maintenir sa prétention à des royautés si, en cours de contrat, son brevet vient à être déclaré nul par le juge?

Reprenons successivement nos questions :

1. Le licencié qui n'exploite pas le brevet est-il tenu au paiement des royautés, dans l'hypothèse où le contrat de licence ne contient aucune disposition à cet égard ?

C'est le problème délicat que soulevait l'arrêt *Park Davis and Co c. Lamar S.A. et Arco S.A.*, déjà cité.

Dans cette affaire les parties défenderesses, au bénéfice d'une licence non exclusive concédée par la Société Park Davis, avaient notifié à celle-ci que pendant une période donnée elles n'utiliseraient pas les droits dérivant de leur licence, que, partant, elles suspendraient pendant cette période le paiement de leurs redevances ; d'après le contrat, il s'agissait de redevances fixes et périodiques. Une licence non exclusive, soutenaient-elles, n'impose à son bénéficiaire ni l'obligation d'en faire usage, ni, s'il renonce à cet usage, l'obligation de payer les redevances.

La juridiction suprême réfuta cette argumentation, en observant d'abord qu'en principe toute licence, exclusive ou non, peut être assortie ou non d'une obligation d'exploiter. L'existence d'une obligation d'exploiter ne dépend pas nécessairement de l'exclusivité ou de la non-exclusivité de la licence.

Tout ce qu'on peut affirmer, déclare-t-elle, c'est que dans le cas de la licence exclusive, s'il y a *doute* sur l'obligation d'exploiter, «on aura tendance à présumer cette obligation», tandis que la présomption sera inverse pour la licence non exclusive. On ne peut donc pas prétendre sans plus

qu'une licence non exclusive ne saurait être assortie de l'obligation d'exploiter; tout dépendra du contrat et de son interprétation.

Nous l'avons vu, du caractère non exclusif de leur licence les défenderesses déduisaient non seulement qu'elles n'avaient pas l'obligation d'exploiter, mais encore qu'en cas de non-usage, elles n'étaient plus tenues au paiement des royautés.

S'il y a obligation d'exploiter et que le licencié viole cet engagement, il est clair, déclare la juridiction fédérale, que, même dans le cas d'une licence non exclusive, les redevances continueront d'être dues.

Mais quid s'il n'y a pas obligation d'exploiter? Les défenderesses faisaient valoir que dans ce cas, si le licencié n'exploite pas, il ne doit plus les royautés, puisque le titulaire du brevet ne lui fournit plus aucune prestation.

«C'est méconnaître, dit l'arrêt, que la licence, même non exclusive, même non assortie d'une obligation d'exploiter, donne à son bénéficiaire un droit (art. 34 LBI: «autoriser des tiers à utiliser l'invention», texte allemand: «einen anderen zur Benützung der Erfindung ermächtigen»). La prestation du bailleur consiste précisément dans cette faculté, le droit d'utiliser qu'il concède au preneur de licence...; que la licence soit exclusive ou non, qu'elle comporte ou non l'obligation d'exploiter, peu importe. Le titulaire du brevet, en exécutant son obligation, cède une valeur économique qui justifie une prestation en retour, indépendamment de toute exploitation effective.»

L'arrêt en déduit que le droit aux royautés n'est en principe pas subordonné à l'usage de la faculté concédée, sauf convention contraire des parties.

En particulier, dit-il, dès qu'on a affaire à un contrat de licence sans obligation d'exploiter prévoyant des redevances fixes, même périodiques, il faut admettre que ces redevances sont inconditionnelles, c'est-à-dire sans rapport avec l'utilisation du brevet. «Leur maintien s'impose d'autant plus, précise-t-il, que leur stipulation a le plus souvent pour fondement la participation du preneur de licence à l'amortissement des sommes investies dans le brevet.»

Qu'en serait-il dans l'hypothèse de redevances proportionnelles à la production? En cas d'interruption de l'exploitation, l'obligation de payer de telles redevances cesserait-elle ou non? Le Tribunal fédéral a laissé la question ouverte.

Passons maintenant à notre seconde question.

Le licencié peut-il actionner le donneur de licence pour faire prononcer la nullité du brevet ?

Dans l'arrêt *Arquint c. Tüscher frères et Cie*, du 20 février 1935 (RO 61 II 138; JT 1935 I 537), le Tribunal fédéral avait dit qu'il fallait décider de cas en cas si le preneur de licence était recevable à actionner le propriétaire du brevet en nullité de celui-ci.

Il ajoutait : lorsque la licence crée entre les parties un rapport de droit assimilable à un contrat de société, les règles de la bonne foi s'opposent en principe à ce que le preneur demande judiciairement l'annulation du brevet.

Les droits anglais et américain, constate l'arrêt, ne semblent pas admettre l'action en nullité du preneur de licence. En droit suisse, on ne saurait toutefois aller aussi loin. Il faut voir dans chaque espèce si le contrat a créé un rapport de confiance excluant l'action en nullité.

Mais on ne peut pas se contenter de dire : si dans l'espèce donnée la licence est assimilable à un contrat de société, l'action en nullité est exclue. En effet, il ne faut pas oublier qu'à côté des intérêts propres à la société il y a les intérêts particuliers de chacun des associés, comme le prouve l'action en dissolution de la société pour justes motifs de l'art. 545, al. 2 CO ; suivant les circonstances, les intérêts d'un associé peuvent devoir passer avant ceux de la société.

Il est intéressant de noter que dans l'affaire *Arquint*, le licencié avait vainement invité le propriétaire du brevet à poursuivre judiciairement divers contrefacteurs ; ses sommations étaient restées sans effet. Ce licencié avait un intérêt légitime à tirer au clair la question de la validité du brevet. Le Tribunal fédéral lui a dès lors reconnu le droit d'ouvrir action en nullité, puisque son cocontractant mettait une évidente mauvaise volonté à poursuivre les violations de son brevet.

La jurisprudence inaugurée dans l'arrêt *Arquint* a été développée dans l'arrêt *Solcà c. Rosenberger et Hollinger*, du 22 mars 1949 (RO 75 II 166; JT 1950 I 9).

Ce second arrêt pose la règle suivante : le contrat de licence étant généralement fondé sur un brevet valable, il faut normalement reconnaître au licencié le droit d'intenter l'action en nullité de brevet ; il convient toutefois d'apporter à ce principe divers tempéraments :

Comme l'avait déjà relevé l'arrêt *Arquint*, l'action du licencié est en principe irrecevable si le contrat a créé entre les parties un rapport de confiance particulier. Tel sera notamment le cas si le contrat est proche d'un contrat de société, si on constate par exemple que les parties doivent se

communiquer des perfectionnements, ou qu'elles font caisse commune avec droit de regard réciproque dans leurs livres, ou qu'elles doivent se céder mutuellement d'autres brevets ou se repasser certaines commandes.

Mais l'arrêt *Solcà* va plus loin que l'arrêt *Arquint*, en ajoutant ceci: même en l'absence d'un rapport de confiance l'action du licencié est également irrecevable si la licence a été concédée parce que la validité du brevet apparaissait douteuse et que son titulaire, en octroyant la licence, voulait précisément ne pas provoquer un débat à ce sujet. Dans ce cas l'action du licencié serait abusive, même en l'absence d'une renonciation expresse de sa part.

En revanche, estime le Tribunal fédéral, on ne peut pas refuser a priori au preneur de licence qui a négligé d'exploiter le brevet le droit d'en faire prononcer la nullité.

L'arrêt *Foufounis*, déjà mentionné plus haut, nous amène à notre troisième question :

3. Faute d'un terme convenu dans le contrat de licence, existe-t-il au profit des parties un droit de résiliation pour justes motifs ?

Faute d'un terme convenu – déclare cet important arrêt – on ne saurait fixer la durée du contrat de licence en appliquant le bref délai de six mois prévu par l'art. 290 CO, sur le bail à ferme, et par l'art. 546 CO, sur la société simple.

En effet, constatent les juges fédéraux, «qu'il s'agisse d'organiser la production ou de rechercher des débouchés, l'exploitation industrielle et commerciale d'un brevet impose souvent des investissements importants, dont l'amortissement doit s'étendre sur une période suffisante, relativement longue; ... On admettra dès lors en principe que la licence, sous réserve d'exceptions justifiées par les circonstances, est réputée concédée pour la durée restant à courir du brevet.»

En règle générale il est par conséquent exclu qu'une partie puisse donner congé à l'autre en se conformant simplement à l'art. 290 CO, sur le bail à ferme, ou à l'art. 546 CO, sur la société simple.

Mais cela n'est pas à dire que, faute d'un terme convenu, les parties vont être tenues jusqu'à l'expiration du brevet. En effet, affirme l'arrêt, comme le contrat de licence implique une durée, que les parties y sont étroitement liées, que la licence leur impose, comme à des associés, une fidélité fondée sur la confiance réciproque, il est toutefois nécessaire de tempérer selon les règles de la bonne foi, au mieux de leurs intérêts, le principe du respect des

conventions. Aussi convient-il de reconnaître à chacun le droit de résilier le contrat pour de justes motifs, lorsque sa continuation ne peut être raisonnablement exigée, même si c'est en raison de circonstances dont le partenaire ne répond pas.

Cette faculté de résiliation pour justes motifs, observe l'arrêt, existe dans tous les contrats qui impliquent une durée (bail : art. 269 et 291 CO ; travail : art. 352 ; agence : art. 418 ; etc.). Elle doit être reconnue indépendamment de la résolution du contrat fondée sur les art. 107 et suivants CO. Il s'agit en effet de distinguer : la procédure des art. 107 et suivants CO suppose que celui qui s'en prévaut mette son partenaire en demeure, que, partant, lui-même soit disposé à s'exécuter. Or il se peut que son cocontractant, par son attitude, ait distendu le lien de confiance au point qu'il renonce à poursuivre les relations contractuelles, d'autant que l'exécution ne s'épuise pas en une prestation unique mais exige une collaboration durable.

La résiliation pour justes motifs doit cependant demeurer l'exception, note le Tribunal fédéral. D'une façon générale, on l'admettra notamment si le contrat n'a reçu aucune exécution et si la partie contre laquelle le droit de résilier est exercé n'a rien fait pendant longtemps, paralysant ainsi le déroulement normal de l'opération.

Dans l'affaire *Foufounis*, l'exécution du contrat s'était trouvée indéfiniment retardée par la faute de l'inventeur et donneur de licence, qui invoquait la mise au point d'un mécanisme amélioré ; après deux ans et demi il se borna à livrer un appareil de démonstration de type ancien, sans s'expliquer au surplus sur une augmentation très sensible du prix. Il fut dès lors admis que le licencié pouvait résilier le contrat pour justes motifs.

L'arrêt précise encore ceci quant au mode de résiliation : celle-ci peut se faire par simple déclaration unilatérale de la partie, le juge se bornant à en examiner la validité en cas de litige et à en fixer les effets (répétition des prestations, dommages-intérêts). Point n'est besoin, pour rompre le contrat, de procéder par la voie de la résiliation judiciaire prévue à l'art. 545 CO sur la société simple. Le rapprochement qu'on fait et qu'on doit faire parfois entre le contrat de licence et la société simple ne doit, en effet, pas aller jusqu'à étendre à la licence l'application de l'art. 545 1^{er} al., ch. 7, car il s'agit d'une règle très exceptionnelle du droit des contrats, destinée à remédier au fait que le contrat de société simple n'étant pas synallagmatique ne peut être résolu selon les art. 107 et suivants CO.

D'après l'arrêt *Foufounis*, à titre exceptionnel le contrat de licence de durée indéterminée est donc susceptible de résiliation pour justes motifs, par simple déclaration unilatérale. Ce principe a été confirmé dans l'arrêt *Park Davis and Co.*

Nous terminerons par la quatrième et dernière question que nous nous sommes proposés d'examiner, celle qui soulève d'ailleurs les problèmes les plus épineux :

4. Dans quelle mesure le donneur de licence peut-il maintenir sa prétention à des royautés si, en cours de contrat, son brevet vient à être déclaré nul par le juge ?

C'est dans l'arrêt *Solcà*, datant de 1959, déjà cité, que le problème a été abordé pour la première fois par la juridiction fédérale à propos d'une licence exclusive.

Cet arrêt commence par émettre les principes suivants :

La nullité du brevet, quand bien même elle n'est constatée qu'après coup, est initiale, c'est-à-dire que le brevet est censé n'avoir jamais existé. Par voie de conséquence, la licence exclusive fondée sur ce brevet est également nulle : en effet, le donneur de licence se trouve en réalité ne jamais avoir été en mesure de mettre à la disposition du licencié l'exclusivité, le droit d'interdiction absolue, juridiquement opposable aux tiers, objet du contrat. La licence doit donc être déclarée nulle en vertu de l'art. 20, al. 1^{er} CO.

Il ne pourrait en aller autrement que si, d'après le contrat, le licencié voulait prendre sur lui le risque de l'inexistence du brevet, hypothèse qui n'est pas réalisée si le licencié s'est fait expressément garantir par son co-contractant la validité juridique du brevet.

Mais quelle sera alors l'incidence de la nullité du brevet et, partant, du contrat de licence, sur le sort des redevances afférentes à la période écoulée ?

Le Tribunal fédéral s'est exprimé à ce sujet comme suit :

En raison de la particularité du droit des brevets, il n'est pas possible d'appliquer sans restrictions ni réserves les conséquences de la règle de l'art. 20, al. 1, CO ; il est indispensable de déroger au principe selon lequel la nullité d'un contrat produit ses effets *ex tunc*. En effet, si le brevet déclaré nul doit bien, vu la nature juridique de la nullité, être tenu pour n'avoir jamais existé, il n'en reste pas moins que sa délivrance par l'Etat et l'existence apparente que cette délivrance lui a donnée, ont engendré certains effets, qu'il n'est pas possible d'ignorer. Tant et aussi longtemps que le brevet est resté inattaqué, le licencié, en effet, a pu bénéficier *de facto* d'une situation privilégiée identique à celle que lui aurait procuré un brevet valable. Il a pu fabriquer et vendre l'objet couvert par le brevet sans être

géné par les concurrents qui n'étaient pas au bénéfice d'une licence; ses acheteurs, par ailleurs, lui ont payé un prix proportionnellement plus élevé pour sa marchandise. En même temps il a pu profiter de l'absence de toute exploitation personnelle par le titulaire du brevet.

Le Tribunal fédéral est d'avis que l'équité commande de tenir compte de ces circonstances; il estime que, quand bien même le brevet est ensuite déclaré nul, il faut reconnaître au donneur de licence un droit aux redevances pour le passé, et cela, que le licencié ait ou n'ait pas exploité l'« invention ».

Ce qui est décisif, à ses yeux, c'est que pendant une période donnée le licencié pouvait exploiter le brevet sans être troublé dans sa possession.

Selon l'arrêt *Solcà*, la nullité du contrat de licence ne saurait donc être admise dans toutes ses conséquences, et c'est dans le même sens qu'il a été jugé que la nullité d'un brevet n'entraînait pas la nullité de la vente de ce brevet (arrêt *Eberhard c. Jucker*, 16 juin 1932, RO 57 II 403, JT 1932 I 155).

Le Tribunal fédéral constate que la doctrine dominante, en Suisse, en Allemagne, en France et en Autriche partage la même opinion: l'idée de principe que, si le brevet est déclaré nul, les royautés payées ne peuvent pas être répétées, et que celles restant à payer peuvent encore être réclamées, n'est plus sérieusement contesté par personne, le fait que le licencié ait ou n'ait pas utilisé l'« invention » important peu. On trouve simplement certains divergences dans les motifs.

Cela dit, dans quelle mesure les royautés doivent-elles alors être acquittées?

Il faut, selon l'arrêt *Solcà*, que le licencié paie les redevances pour le temps pendant lequel il a pu ou aurait pu effectivement jouir du brevet d'une façon absolue. Autrement dit, son obligation doit courir jusqu'au moment où pour la première fois la nullité du brevet pouvait être sérieusement envisagée.

En l'espèce jugée dans l'arrêt *Solcà* c'est environ six mois avant l'expiration de son contrat que le licencié s'était rendu compte que le brevet pouvait être nul. Dès ce moment-là, dit l'arrêt, le licencié ne pouvait plus décemment se prévaloir de ce brevet envers la clientèle. C'est par conséquent à partir de ce moment-là que son obligation de payer les royautés devait prendre fin.

Cette jurisprudence a été confirmée et précisée dans l'arrêt *Wyss c. Dahinden et Dahinden et Co*, du 17 février 1959, RO 85 II 38, JT 1959 I 592.

Les faits étaient les suivants: le demandeur Wyss, titulaire de plusieurs brevets concernant un appareil électro-ménager, avait accordé une licence exclusive de fabrication à Dahinden et Dahinden et Cie. Par la suite, les

brevets furent déclarés nuls. Le demandeur n'en persista pas moins à réclamer ses royautés. La juridiction cantonale rejeta son action. Tout en admettant que, sous certaines conditions, le droit aux royautés peut subsister, au moins partiellement, malgré la nullité du brevet, elle estima que tel n'était pas le cas en l'espèce; elle retenait à cet égard deux moyens: le premier consistait à dire que, si les défendeurs avaient connu la nullité des brevets, ils se seraient abstenus de passer le contrat de licence, le second, qu'ils n'avaient, en fait, jamais exploité les brevets. Le donneur de licence saisit le Tribunal fédéral, qui admit son recours et renvoya la cause aux premiers juges par les motifs suivants:

La nullité d'un brevet — l'arrêt *Solcà* l'avait déjà dit — ne supprime pas nécessairement le droit aux royautés échucs, l'existence apparente du brevet ayant incontestablement produit certaines conséquences de fait, dont il est impossible de faire abstraction. En effet, aussi longtemps que le brevet n'a pas été attaqué, le licencié a bénéficié de la même situation privilégiée que s'il avait été valable. L'équité commande de tenir compte de cette circonstance.

C'est le cas — ajoute l'arrêt *Wjss* —, non seulement quand les parties ont envisagé la possibilité que le brevet fût nul, ou ont accepté cette éventualité, ou n'y ont simplement jamais pensé, mais aussi quand, au contraire, elles avaient présumé que le brevet était valable, car dans ce cas aussi le licencié a pu fabriquer et vendre l'objet couvert par le brevet sans être inquiété par les concurrents qui n'étaient pas au bénéfice d'une licence.

Quant au fait qu'en l'occurrence les licenciés n'ont pas exploité les brevets, il n'est pas davantage décisif, déclare l'arrêt *Wjss*. En effet, dit-il, il ne faut pas oublier qu'aussi longtemps que la licence existait en fait, le demandeur s'est lui-même abstenu d'exploiter ses prétendues inventions. Au surplus, comme une licence exclusive entraîne généralement pour le licencié l'obligation d'exploiter, notamment lorsque, comme en l'espèce, les redevances sont fixées d'après le nombre des pièces fabriquées ou vendues, les défendeurs ne peuvent se prévaloir du fait qu'ils n'ont pas exploité les brevets; par leur carence, ils ont au contraire violé leurs obligations contractuelles, et il est normal qu'ils répondent en principe du préjudice qu'ils ont causé au demandeur.

Les défendeurs ne demeurent toutefois tenus de payer des royautés que pour la période où ils ont pu librement utiliser les prétendus brevets et où on pouvait équitablement exiger d'eux cette exploitation.

On retrouve ici un principe déjà posé dans l'arrêt *Solcà*.

Quant au montant des redevances dues, il faut — dit l'arrêt *Wjss* — se fonder sur les avantages économiques que la licence a pu procurer au

licencié. Bien entendu, si l'on est par exemple en présence d'un brevet qui n'était pas susceptible d'une exploitation industrielle, le licencié ne saurait être tenu à des dommages-intérêts.

Enfin, précise-t-il, il est équitable d'admettre qu'à partir du moment en tout cas où le licencié pouvait sérieusement envisager la nullité du brevet, ses obligations devenaient caduques. C'est, ici encore, la confirmation d'un principe énoncé dans l'arrêt *Solcà*.

L'évocation des quelques décisions jurisprudentielles que nous venons de relater succinctement aura suffi, pensons-nous, pour illustrer l'originalité du contrat de licence de brevet, originalité insoupçonnable pour le profane qui se bornerait à consulter la loi, mais qui est bien connue des praticiens de la propriété industrielle.

Einige Betrachtungen zum neuen indischen Patentgesetz

E. JUCKER UND B. A. YORKE, BASEL

Einleitung

Ende August 1970 verabschiedete das indische Parlament in einer dramatischen, stark emotionell gefärbten Sondersitzung den seit Oktober 1965 hängigen Entwurf für ein neues Patentgesetz, das in Kraft treten wird, sobald die Ausführungsverordnung bereinigt und erlassen ist. In Anbetracht der wachsenden wirtschaftlichen Bedeutung Indiens und seines Einflusses auf andere Länder der Dritten Welt dürfte es von allgemeinem Interesse sein, dieses neue Patentgesetz zu analysieren, das nicht nur in seiner Gesamtheit ein absolutes Novum auf dem Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes darstellt, sondern auch eine völlig neue, ungewisse Lage hinsichtlich des Patentschutzes einiger Erfindungskategorien geschaffen hat. Die Vorgeschichte des neuen Patentgesetzes war ungewöhnlich bewegt, da sowohl in Indien selbst wie auch aus dem Ausland während Jahren auf das heftigste gegen eine Gesetzgebung protestiert wurde, die als Musterbeispiel für eine versteckte Abschaffung von fundamentalen Rechten bestimmter Erfinderkategorien gelten kann, wobei unklare und zum Teil einander widersprechende Formulierungen dazu dienen sollen, den Schein eines «modernen» Patentgesetzes zu wahren.

Nach dieser vielleicht etwas harten, aber den Tatsachen leider entsprechenden Einleitung wollen wir zunächst die Rechtslage *vor* dem neuen Patentgesetz sowie dessen Vorgeschichte kurz rekapitulieren, danach besonders drastische Bestimmungen des neuen Gesetzes behandeln und schließlich die praktischen Auswirkungen dieser Bestimmungen darlegen.

Die Lage vor dem neuen Gesetz

Die indische Patentgesetzgebung geht auf das Jahr 1856 zurück, als der «Act for granting Exclusive Privileges to Inventors» erlassen wurde. Verschiedene Formfehler führten indessen schon 1857 zur Aufhebung dieses Patentgesetzes, und die Wiederinkraftsetzung einzelner seiner Paragraphen 1859 führte schließlich zur Etablierung einer Grundlage für den Schutz des gewerblichen Eigentums. 1872 wurde eine Ausweitung dieses Schutzes für notwendig erachtet und ein neues Gesetz, der «Patents and Designs Protection Act» erlassen. 1883 folgte ein Nachtrags-Gesetz und 1888 wurden die drei Gesetze aus den Jahren 1859, 1872 und 1883 schließlich zu einem einzigen Text vereinigt. Die eingehende Revision und Modernisierung dieses Gesetzes durch den «Indian Patents and Design Act» 1911 lehnte sich eng an das damalige britische Patentgesetz an. Danach folgten noch einige Revisionen, die wichtigste 1952 mit der Anpassung der Zwangslizenzbestimmungen an das neue britische Patentgesetz.

Vorgeschichte des neuen Patentgesetzes

1949 setzte die Regierung des gerade unabhängig gewordenen Indiens ein «Patents Enquiry Committee» zur Untersuchung der bisherigen Auswirkungen des Patentsystems auf Forschungstätigkeit und Entwicklung der Industrie ein. Das Komitee kam zum Schluß, «the Indian patent system has failed in its main purpose, namely, to stimulate inventions among Indians and to encourage the development and exploitation of new inventions for industrial purposes in the country so as to secure the benefits thereof to the largest section of the public.» Daß das Erreichen dieser Ziele primär von ganz anderen Faktoren, wie Bildungsstand einer Nation, Infrastruktur, Kapitalinvestitionen u. a. m. abhängt, ließ die Kommission völlig außer acht und gab alle Schuld schlicht und einfach dem Patentsystem.

Aber weder dieser Kommissionsbericht noch der wesentlich ausgewogenere Vorschlag des Richters Rajagopala Ayyangar zur Reform des Patentgesetzes 1959 hatten direkte praktische Auswirkungen. Es vergingen noch mehrere Jahre, bis es einigen Politikern des Landes – angeregt durch die weltweite Publizität der Kefauver-Hearings – opportun erschien, die alte Diskussion aufleben zu lassen und die Abschaffung des Patentschutzes, vorab für Heilmittel, zu fordern. Wie auch anderswo,

fand dieses Postulat im ungeeinten, von Mißernten und Naturkatastrophen heimgesuchten Indien weiten Widerhall und zahlreiche Anhänger. Auch in der Tagespresse erschienen immer häufiger unsachliche und tendenziös gefärbte Artikel, meist auf Veranlassung lokaler Hersteller und Importeure, die sich von einer Schwächung oder Abschaffung des Patentschutzes höhere Profite versprachen.

Die Regierung sah sich daher aus politischen Gründen genötigt, einer Revision des Patents and Design Act im Prinzip zuzustimmen. Ein erster Entwurf wurde 1964 veröffentlicht, im Oktober 1965 in etwas abgeänderter Form dem Unterhaus vorgelegt und an eine Sonderkommission überwiesen. Es dauerte dann noch volle 5 Jahre, bis das Parlament plötzlich einer inzwischen mehrfach geänderten Fassung zustimmte. Dies geschah vor allem unter dem Druck einer manipulierten öffentlichen Meinung, die durch übertriebene Zeitungsberichte über aus dem Zusammenhang gerissene Zeugenaussagen vor einem Untersuchungsausschuß des US-Senates aufgebracht worden war.

Wichtigste Bestimmungen des neuen indischen Patentgesetzes

1. Das neue indische Patentgesetz sieht eine Reduktion der Laufdauer von 16 auf 14 Jahre vor; Patente auf Nahrungsmittel, Schädlingsbekämpfungsmittel und Medikamente, inklusive Zwischenprodukte haben jedoch eine Laufdauer von nur 7 Jahren ab Anmeldung der «complete specification» oder von 5 Jahren vom Erteilungsdatum an, je nachdem, welche Dauer die kürzere ist (Paragraph 53).

2. Im Paragraph 47 wird das Recht der Regierung, patentierte Erfindungen für ihre Zwecke zu verwenden, festgelegt. Im allgemeinen erfolgt diese Verwertung gegen Entschädigung; im Falle von Nahrungsmitteln, Schädlingsbekämpfungsmitteln und Medikamenten sowie von Zwischenprodukten zu deren Herstellung fällt eine Kompensation weg, und die breite Auslegung des Begriffes «für Regierungszwecke» umfaßt auch die Belieferung von staatlichen Verteilungsorganisationen und Spitälern. Diese Bestimmung hat viele Diskussionen ausgelöst, vor allem über die Frage ihrer Verfassungswidrigkeit.

3. Die Paragraphen 82–98 enthalten eine Reihe komplexer und schwer zu entwirrender Bestimmungen über Zwangslizenzen, mit zahlreichen «Gummibegriffen» wie z. B. «vernünftige» Bedürfnisse der Öffentlichkeit und «vernünftige» Preise. Diese Bestimmungen gehen sogar so weit (Paragraph 93), daß der Direktor des Patentamtes das Recht hat, den

Patentinhaber selbst an der Verwertung seiner Erfindung zu hindern! Von besonderem Interesse sind auch die Paragraphen 87 und 88, wonach jedermann in Indien das Recht hat, Patente für chemische Erfindungen unmittelbar nach Patenterteilung und bedingungslos zu verwerten (Zwangslizenz). Bei Patenten auf Nahrungsmittel, Schädlingsbekämpfungsmittel, Arzneimittel und deren Zwischenprodukte darf die Entschädigung für diese Zwangslizenzen höchstens 4% des *Nettoerlöses der Bulk-Ware* betragen (Paragraph 88[5]), wovon nach Abzug der Steuern ganze 2% verbleiben!

4. Die Paragraphen 99 und 103 regeln die Verwertung von Erfindungen durch die Regierung, wobei für die oben genannte Gruppe der Nahrungsmittel, Schädlingsbekämpfungsmittel und Arzneimittel auch hier wieder 4% die obere Grenze der Entschädigung ist (Paragraph 100 [3]).

5. Schutzfähige Erfindungen (Paragraphen 3–5 und 48): Ähnlich wie in anderen Staaten sind gewisse Erfindungstypen vom Patentschutz überhaupt ausgeschlossen. Nahrungsmittel, Arzneimittel sowie alle auf chemischem Wege hergestellten Substanzen, inklusive Legierungen, optische Gläser, Halbleiter und intermetallische Verbindungen, sind nicht patentfähig, nur die Verfahren zu ihrer Herstellung. Auch die Rechtsinstitute des derivierten Stoffschutzes und der Beweislastumkehr fehlen.

Praktische Auswirkungen des neuen Patentgesetzes

Vor kurzem sind nun die Ausführungsbestimmungen veröffentlicht worden und liegen den interessierten Kreisen zur Stellungnahme vor. Es ist anzunehmen, daß das Patentgesetz etwa bis Mitte 1972 in Rechtskraft erwächst. Welches werden dann die Konsequenzen der oben geschilderten Paragraphen für den Patentinhaber sein?

Betrachten wir zunächst einmal die enorm kurze Laufdauer von Patenten für Nahrungsmittel, Schädlingsbekämpfungsmittel und Arzneimittel. Es ist bekannt, daß die Entwicklung eines neuen Heilmittels in den seltensten Fällen vor 6–8 Jahren ab Patentanmeldung abgeschlossen werden kann. Der Grund für diese lange Entwicklungszeit liegt einmal in den erhöhten Anforderungen hinsichtlich der Wirksamkeit und Unschädlichkeit neuer Arzneimittel, die jahrelang pharmakologisch, toxikologisch und klinisch geprüft werden müssen, bevor sie in die Therapie eingeführt werden dürfen. Zu diesen bei neuen Heilmitteln absolut notwendigen Prüfungen und Untersuchungen kommt noch ein kompliziertes bürokratisches Zulassungsverfahren, das weitere Jahre beanspruchen kann. Es wird

deshalb in den meisten Fällen nicht möglich sein, in Indien ein neues Arzneimittel vor Ablauf des betreffenden Patentbesitzes in den Handel zu bringen, so daß effektive Laufdauer eines Patentbesitzes gleich Null sein wird.

Sollte es aber ausnahmsweise gelingen, ein neues Diätetikum, Schädlingsbekämpfungsmittel oder Heilmittel in den Handel zu bringen, bevor das entsprechende Patent abgelaufen ist, wird sich der Patentinhaber Konkurrenten gegenübersehen, die aufgrund der automatischen Zwangslizenzen dasselbe Präparat herstellen und vertreiben, und dem Patentinhaber nur eine praktisch zu vernachlässigende Entschädigung von 4% auf den Fabrikationspreis der Kiloware zu zahlen haben. Diese Konkurrenten hatten weder Forschungs- noch Entwicklungskosten zu investieren und sind dadurch in der Lage, ihre Preise auf einer wesentlich niedrigeren Basis zu berechnen, als dies dem Originalhersteller möglich ist. Bei so verzerrten Wettbewerbsbedingungen wird der Originalhersteller unterliegen müssen.

Was dann schließlich noch an «Rechten» des Patentinhabers und Erfinders verbleibt, kann die Regierung entschädigungslos verwerten oder verwerten lassen, z. B. durch Produktion in den staatlichen Fabrikationsstätten wie der IDPL (Indian Drugs and Pharmaceuticals Limited), und Verteilung der dort hergestellten Medikamente über staatliche Organisationen oder Spitäler. Dies bedeutet praktisch eine kompensationslose Enteignung des rechtmässigen Erfinders.

Schließlich sind noch einige Überlegungen hinsichtlich der Schutzform auf dem Sektor Nahrungsmittel, Schädlingsbekämpfungsmittel und Heilmittel anzustellen. Ein Verfahrensschutz ohne derivierten Stoffschutz und ohne Beweislastumkehr gibt praktisch keine Handhabe, Patentverletzungen durch Importe, z. B. aus dem für Heilmittel patentfreien Italien, zu verfolgen. Diese Regelung ist insofern sehr merkwürdig, als bei der Diskussion des Gesetzentwurfes die Förderung der Arzneimittelherstellung im Lande selbst eine zentrale Rolle gespielt hat. Es ist deshalb unverständlich, warum bei Importen patentierter Wirksubstanzen und Diätetika durch Dritte der Patentinhaber nicht zumindest entschädigt werden muß.

Zusammenfassung

Das neue indische Patentgesetz ist ein heterogenes Agglomerat, das einerseits den Eindruck einer modernen Regelung des Erfindungsschutzes zu erwecken versucht, andererseits aber durch einzelne Paragraphen diesen Schutz wieder stark einschränkt und für wichtige Forschungsge-

biete – chemische Produkte und vor allem Arzneimittel, Schädlingsbekämpfungsmittel und Diätetika – praktisch aufhebt.

Der Nachahmung, ohne oder gegen nur nominelle Entschädigung, vor allem durch Importe, sind Tür und Tor geöffnet. Die erste praktische Folge davon war, daß in der kurzen Zeit seit Publizierung des neuen Patentgesetzes die Zahl der Patentanmeldungen auf dem pharmazeutischen und auch auf dem chemischen Sektor stark zurückgegangen ist. Eine weitere, vor allem für Indien selbst besonders bedauerliche Folge wird – mangels Schutz gegenüber Importen – eine Stagnation der nationalen Forschung und – wegen der praktisch entschädigungslosen Enteignung geistigen Eigentums – der ausländischen Investitionen sein, ohne daß Preisreduktionen für den Verbraucher erzielt werden können. Das Beispiel Italiens und auch Kanadas hat nämlich zur Genüge gezeigt, daß *à la longue* von einer Schwächung oder Abschaffung des Patentschutzes immer nur die Nachahmer, nie aber die Endverbraucher profitieren und die nationale Forschung auf dem betreffenden Gebiet auf Jahrzehnte hinaus gelähmt wird.

Schweizerische Rechtsprechung

THOMAS RÜEDE, ZÜRICH

(Mitarbeiter JACQUES GUYET, Genève)

I. Patentrecht

PatG Art.1 Abs.1

Für die Beurteilung der Erfindungshöhe ist das dem beanspruchten Erfindungsgegenstand zugrundeliegende Problem und dessen Lösung gesamthaft in Betracht zu ziehen.

Le niveau inventif doit être apprécié en tenant compte de l'ensemble formé par l'énoncé du problème soulevé par l'invention revendiquée et par sa solution.

PMMBL 1971 I 26, Entscheid der II. Beschwerdeabteilung des Eidgenössischen Amtes für geistiges Eigentum vom 3. Juli 1970 i.S. Virola gegen Fontanaz.

Pour juger de la présence ou de l'absence d'idée créatrice, il faut, selon la jurisprudence du Tribunal Fédéral, «partant de l'état des connaissances techniques à la date de priorité, se demander si l'homme du métier serait capable de poser et de résoudre le problème dont l'inventeur a trouvé la solution» (ATF 93 II, p. 514, lignes 4–8). C'est donc l'ensemble formé par l'énoncé du problème et sa solution qu'il convient de retenir (voir également MATTER, Aktuelle Fragen aus dem Gebiet des Patentrechts, ZSR 1944, p. 26a). Or, dans le cas particulier, les deux brevets Baehni et Lip ne font aucune mention du problème de l'équilibrage de la virole (dans le brevet Lip, p.2, colonne de droite, troisième alinéa, on nie même l'existence d'un tel problème dans le cas de la virole décrite). L'un et l'autre ne concernent que la construction de la virole et la manière d'y fixer le spiral. – Bien entendu, il était néanmoins connu, au moment où le brevet Lip a été publié, d'équilibrer des viroles, mais on n'y procédait qu'exceptionnellement, et cela au moyen d'une opération supplémentaire, distincte des autres opérations de fabrication.

Dans la demande de brevet litigieuse, l'inventeur s'est fixé comme but de réaliser une virole dont la construction soit telle que, d'une part, le spiral puisse être introduit dans son logement de façon simple et sûre – si possible à l'aide d'une machine – et qu'il puisse ensuite être fixé sans risque de déformation par le moyen de fixation, et que, d'autre part,

on obtienne simultanément et sans opération supplémentaire un ensemble virole-spiral aussi bien équilibré que possible.

La Section des recours est d'avis que ni ce but ni sa solution, telle qu'elle est proposée par la demanderesse, ne sont le résultat d'une combinaison, simple et qui tombe sous le sens, d'éléments connus au moment du dépôt de la demande de brevet. La construction revendiquée permet de fabriquer sans complications et en grande série un ensemble virole-spiral équilibré; elle constitue une solution, avantageuse du point de vue technique et du point de vue économique, qui n'était pas à la portée de tout homme du métier. La Section des recours estime donc que cette construction constitue au moins un cas limite d'invention brevetable. Or, en cas de doute quant au caractère inventif de l'objet d'une demande de brevet, la Section des recours a, jusqu'ici, toujours tranché en faveur du déposant (voir FBDM 1965 I 32).

PatG Art. 1 und Art. 7

Neuheitsschädlich ist eine Vorveröffentlichung nur, wenn sie sich mit dem Gegenstand des Patentes vollständig deckt und somit diesen mit allen seinen Merkmalen bekannt gemacht hat.

Technischer Fortschritt ist zu bejahen, wenn ein gewisser Vorteil klar erkennbar ist; er braucht nicht wesentlich zu sein.

Erfindungshöhe dagegen erfordert eine schöpferische Leistung, die nicht ohne weiteres schon von durchschnittlich gut ausgebildeten Fachleuten in normaler Fortentwicklung der Technik erbracht werden konnte.

La nouveauté n'est détruite par une publication antérieure que si celle-ci couvre entièrement l'objet du brevet et le fait ainsi connaître dans toutes ses particularités. Il faut admettre l'existence d'un progrès technique lorsqu'un avantage certain apparaît nettement; celui-ci n'a pas besoin d'être essentiel.

En revanche, le niveau inventif implique une activité créatrice qui n'est pas sans autre à la portée d'un homme du métier possédant une bonne formation moyenne compte tenu du développement normal de la technique.

Urteil der I. Zivilabteilung des Schweizerischen Bundesgerichtes vom 1. April 1969 i. S. G. H. AG gegen Z. AG.

Die Klägerin ist Inhaberin des schweizerischen Patentes Nr. 386 743 mit folgendem (eingeschränktem) Patentanspruch I:

« Dose mit einem Rumpf aus nicht dampfdicht schließendem Material, die durch Anbringen von Metallfolien an der Innenseite des Rumpfes und in der Dosenöffnung dampfdicht abgeschlossen ist, und mit einem Einsteckdeckel, welcher mit einem mindestens annähernd zylindrischen Teil in die Dosenöffnung greift, dadurch gekennzeichnet, daß die Dosenöffnung durch mehrere trennbare Folienteile abgeschlossen ist, die Teile einer Abschlußmembran bilden, welche Membranteile durch Haftreibung miteinander verbunden sind, wobei ein erster Membranteil vorgesehen ist, welcher kragenartig über den Rand des Dosenrumpfes greift und an der Außen- und Innen-

seite des Dosenrumpfes liegende Teile aufweist, und ein zweiter Membranteil mit einer scheibenartigen Partie unterhalb des Einsteckdeckels liegt und mit einem hochstehenden Flansch den ersten Membranteil zwischen dem mindestens annähernd zylindrischen Teil des Deckels und dem Dosenrumpf untergreift.»

Nach der Darstellung der Klägerin haftet der Flansch der Metallfolie bei ihren beiden patentgemäßen Modellen durch bloße Reibung in der Weise zwischen dem Kragen und dem Dosenrumpf, daß zwar unter dem Druck, den der eingesteckte Deckel auf den Kragen ausübt, ein dampfdichter Abschluß entsteht, aber die Metallfolie nach dem Öffnen der Dose durch bloßen Druck gegen unten unbeschädigt entfernt werden kann. Darin, daß diese Folie ohne Beschädigung leicht weggenommen werden kann, soll der technische Fortschritt liegen. Früher wurden die den dampfdichten Abschluß bildenden Folien fest mit dem Dosenrumpf verbunden und mußten zur Freilegung des eingefüllten Gutes herausgebrochen, weggerissen oder weggeschnitten werden, wobei Metallsplinter in das Einfüllgut fallen und unschöne Riß- oder Schnittstellen entstehen konnten, die leicht Verletzungen verursachten.

Die Beklagte stellt Dosen her, deren dampfdichter Abschluß mit jenem des «Ovomaltine»-Modelles der Klägerin übereinstimmt. Sie liefert solche Dosen, die zur Verpackung der von der Migros vertriebenen Erzeugnisse «Eimalzin» und «Vitalzin» benützt werden.

Die Klägerin erhob deshalb Patentverletzungsklage beim Handelsgericht des Kantons Bern. Dieses holte über die technischen Fragen von Francis Jaberg, Ingenieur-Techniker HTL und Adjunkt des Eidgenössischen Amtes für geistiges Eigentum, ein schriftliches Gutachten und später zwei Ergänzungsgutachten ein. Auf dieser Grundlage hieß das Handelsgericht die Patentverletzungsklage gut.

Die Beklagte hat die Berufung erklärt. Das Bundesgericht hat deren Nichtigkeitseinrede, soweit sie sich auf mangelnde Erfindungshöhe stützte, geschützt und die Klage abgewiesen, wobei u. a. folgende Erwägungen angestellt wurden:

2. Die Beklagte bestreitet die Neuheit der Erfindung unter Hinweis auf zwei von den Vereinigten Staaten von Amerika ausgestellte Patente.

a) Das eine Patent, Nr. 1213648, wurde am 23. Januar 1917 dem Erfinder Hulbert erteilt. Es betrifft einen Verschuß für Papierdosen. Er wird gebildet, indem man eine Scheibe aus Papier oder anderem Material mit rechtwinklig nach oben gerichtetem Flansch in die Dosenöffnung einführt, den oberen Rand des Dosenrumpfes nach innen und unten über den Flansch biegt, die so aufeinandergelegten drei Schichten mit einer ringförmigen Rinne versieht und schließlich einen flachen Deckel aus Papier oder anderem Material in die Rinne drückt, so daß der Flansch der darunter liegenden Scheibe zwischen dem Dosenrumpf und dessen umgebogenen Rand eingeklemmt wird.

Diese Erfindung deckt sich nicht vollständig mit dem Gegenstand des Patentes der Klägerin. Sie will insbesondere nicht einen dampfdichten Abschluß erreichen, sie weist keine Membranteile auf, besonders keinen vom Dosenrumpf verschiedenen Membranbrägen, und sie verlangt nicht, daß der Einsteckdeckel einen mindestens annähernd zylindrischen Teil besitze. Auf diese Unterschiede hat schon der vorinstanzliche Begutachter hingewiesen, und das Handelsgericht hat sich ihm angeschlossen. Die Beklagte gibt die Unterschiede im wesentlichen ebenfalls zu, desgleichen das Privatgutachten Bovard. Die Neuheit der Erfindung der Klägerin ist daher durch das Hulbert-Patent nicht widerlegt. Dieses stände der Neuheit nur im Wege, wenn es die Erfindung der Klägerin mit allen ihren Merkmalen bekanntgegeben hätte.

b) Das andere der Neuheit angeblich entgegenstehende US-Patent, Nr. 1067237, wurde am 15. Juli 1913 dem Erfinder Brandt erteilt. Es betrifft eine Milchflasche. Deren Boden besteht aus einer Papierscheibe mit nach unten gerichtetem Flansch, der zwischen der Flaschenwand und dem nach oben gebogenen unteren Teil dieser Wand liegt. Eine zweite Papierscheibe, mit oder ohne Flansch versehen, drückt gegen den nach oben gebogenen Wandteil und klemmt damit den Flansch des Flaschenbodens ein.

Es liegt auf der Hand, daß auch diese Erfindung nicht alle Merkmale der im neuen Patentanspruch I der Klägerin umschriebenen Dose aufweist. Auch hier fehlen die einer dampfdichten Abschließung dienenden und aus zwei Teilen bestehenden Membrane und der mindestens annähernd zylindrische Teil des Einsteckdeckels. Zudem ist der Bodenverschluß nicht dazu bestimmt, geöffnet zu werden, um den Inhalt der Flasche freizulegen. In diesem Sinne äußert sich auch der erstinstanzliche Begutachter. Die Beklagte versucht die erwähnten Unterschiede nicht zu widerlegen. Sie stellt sie nur als unwesentlich hin. Hierin kann ihr aber nicht beigeprlichtet werden, da die zwei Membranteile gemäß Patent der Klägerin wesentliche Merkmale der umstrittenen Erfindung sind.

3. Die Beklagte spricht der Erfindung der Klägerin einen technischen Fortschritt ab, weil die patentierte Dose, wie schon jene nach dem Hulbert-Patent (US-Patent Nr. 1213648) kaum mehr dampfdicht verschlossen sei, wenn die Folienteile aus verschiedenen, auch steifen Materialien beständen und der Einsteckdeckel den Flansch der Abschlußmembrane zwischen dem Dosenrumpf und dem Kragen nicht festklemme. Ferner macht sie geltend, der technische Fortschritt sei auch durch das US-Patent Nr. 2428354 widerlegt.

Ob die Klägerin mit ihrer Erfindung einen technischen Fortschritt erzielt hat, beurteilt sich nach dem Stand, den die Technik in der Herstellung dampfdichter Dosen am 7. Januar 1959 erreicht hatte.

Damals kannte man schon seit langem Dosen, die unter dem Deckel eine fest mit dem Rumpf verbundene Metallfolie aufwiesen, die eingedrückt, weggerissen oder weggeschnitten werden mußte, um den Inhalt der Dose freizulegen. Beim Gegenstand des Patentes der Klägerin wird die scheibenförmige Abschlußmembrane mit Flansch nicht fest mit dem Rumpf der Dose verbunden, sondern nur vom kragenartigen Membranteil und dem gegen diesen drückenden mindestens annähernd zylindrischen Teil des Einsteckdeckels festgehalten. Diese Art des Abschlusses hat den Vorteil, daß die Abschlußmembrane nach dem Entfernen des Deckels unbeschädigt nach unten gedrückt und weggenommen werden kann, wodurch unschöne und leicht zu Verletzungen föhrend Reiß- oder Schnittstellen vermieden werden und auch keine Foliensplitter in das eingefüllte Gut gelangen. Im Vergleich zu den erwähnten vorbekannten Folien weist daher die Erfindung der Klägerin einen technischen Fortschritt auf. Er besteht selbst dann, wenn der Kragen gemäß Streitpatent etwas dicker ist und aus anderem Material besteht, als die scheiben-

förmige Membrane mit Flansch. Er wird in diesem Falle nicht durch ungenügende Dichte des Abschlusses aufgehoben, denn wie bereits ausgeführt wurde, ist die Dose auch in diesem Falle dampfdicht abgeschlossen.

Der erwähnte technische Fortschritt wird durch das Hulbert-Patent nicht widerlegt, denn die Hulbert-Dose erhebt nicht Anspruch darauf, dampfdicht zu sein.

Dagegen ist fraglich, ob die Erfindung der Klägerin gegenüber dem durch das US-Patent Nr. 2428354 offenbarten Stand der Technik einen Fortschritt erzielt habe. Dieses Patent wurde dem Erfinder Bloom am 7. Oktober 1947 erteilt. Es betrifft einen aufbrechbaren Verschuß für Dosen und andere Behälter. Wie sich aus der Patentschrift und den Ausführungen des vorinstanzlichen Begutachters ergibt, ist die Abschlußmembrane im umgebördelten Teil des Dosenrumpfes eingeklemmt und kann nicht aus dieser Klemmstelle gleiten. Um den Inhalt der Dose zugänglich zu machen, muß man den Boden der Abschlußmembrane ausschneiden oder herausbrechen. Die Patentschrift (Spalte 3 Zeilen 38–40) sagt, die Abschlußmembrane könne mit einer Kerbe (37) (score line) versehen werden, um das Herausbrechen zu erleichtern. Nach der einleuchtenden Auffassung des Gutachters sollte bei geeigneter Tiefe der Kerbe der Inhalt der Dose zugänglich gemacht werden können, ohne daß Foliensplitter in denselben gelangen. Das splitterfreie Entfernen des Bodens einer Abschlußmembrane war also schon bekannt. Auch muß schon die Kerbe in der Abschlußmembrane der Bloom-Dose das Zurückbleiben unschöner Reiß- oder Schnittstellen verhüten haben. Der von der Klägerin erzielte technische Fortschritt kann deshalb höchstens darin gesehen werden, daß der am Rumpf zurückbleibende Membranteil (Kragen) bei der Dose der Klägerin gegen unten gerichtet ist und sich an den Rumpf anschmiegt, während er bei der Bloom-Dose mit der ringförmigen Furche (28) (annular groove), längs der die Kerbe verlief und der Membranboden ausgebrochen wurde, in den Raum der Dose hineinragt. Wegen dieses Unterschiedes läuft man weniger Gefahr, sich am Membrankragen der Dose der Klägerin zu verletzen als am Membranrest der Bloom-Dose. Da die Rechtsprechung des Bundesgerichtes nur verlangt, daß der technische Fortschritt klar erkennbar, nicht auch, daß er wesentlich sei (BGE 85 II 140 Erw. bb), ist der patentierten Dose ein gewisser Vorteil zuzusprechen, der zur Bejahung des technischen Fortschrittes genügt.

4. a) Eine patentierte Lösung weist Erfindungshöhe nicht schon dann auf, wenn sie neu ist und einen technischen Fortschritt bringt. Die Erfindungshöhe hängt davon ab, welcher Grad schöpferischer Tätigkeit nötig war, um mit Hilfe der technischen Erkenntnisse, über welche die Menschheit am Anmeldungstage verfügte, die neue Lösung finden zu können (BGE 92 II 52). Sie erfordert eine schöpferische Leistung, die nicht ohne weiteres schon von durchschnittlich gute ausgebildeten Fachleuten in normaler Fortentwicklung der am Tage der Patentanmeldung bekannt gewesenen Technik erbracht werden konnte (BGE 74 II 140, 81 II 298, 82 II 251, 85 II 138, 513, 89 II 109, 167, 92 II 51, 290, 93 II 512 Erw. 4).

b) Das Handelsgericht setzt sich mit dem Stand, den die Technik am 7. Januar 1959 erreicht hatte, nicht selber auseinander, sondern bemerkt nur, der Gutachter habe sie geprüft und sei zum Schluß gekommen, der Fachmann habe nicht ohne weiteres auf den Gedanken kommen können, gewisse konstruktive Merkmale der Verschlüsse der entgegengehaltenen US-Patentschriften so miteinander zu vereinigen, daß die Dosenöffnung ohne Gewaltanwendung freigelegt werden könne. Es erklärt, sich dieser Auffassung anzuschließen, und fügt bei, jahrzehntelang hätten bei den Dosenverschlüssen die Verschußstellen aufgeschnitten oder aufgerissen werden müssen; in der Verpackungsindustrie sei eine große Zahl von Fachleuten ständig mit Verbesserung beschäftigt; trotz der verschie-

denen vorbekannten Merkmale sei niemand auf die Lösung des Streitpatentes gekommen; die entgegengehaltenen US-Patentschriften hätten auch nie zu dieser Lösung geführt.

Wie im folgenden dargetan wird, genügt diese Begründung selbst in Verbindung mit den Ausführungen des Begutachters nicht, um die Erfindungshöhe zu bejahen.

c) Membrane aus Metallfolie, die man zwischen dem Deckel kaschierter Dosen und dem eingefüllten Gute anbrachte, um einen dampfdichten Abschluß zu erzielen, waren schon lange bekannt. Der Klägerin stellte sich nur das Problem, die Abschlußmembrane nicht fest mit dem Dosenrumpf zu verbinden, damit sie weder herausgeschnitten, noch herausgerissen, noch nach der im Bloom-Patent bekanntgegebenen Technik mit einer das Herausbrechen erleichternden Kerbe versehen werden müsse.

Bei der Dose, welche die Klägerin patentieren ließ, wird dieses Problem dadurch gelöst, daß die Abschlußmembrane mit einem nach oben gerichteten Flansch versehen ist, der durch Haftreibung von einem über den Dosenrand gestülpten Membrankragen gehalten und zwischen diesem und dem Dosenrumpf eingeklemmt wird, wenn man den mit einem mindestens annähernd zylindrischen Teil versehenen Einsteckdeckel auf die Dose setzt.

Diese Lösung muß sich jedem durchschnittlich ausgebildeten Fachmann der Verpackungsindustrie auf Grund der technischen Erkenntnisse, über die man am 7. Januar 1959 verfügte, aufgedrängt haben. Aus der Hulbert-Patentschrift (US-Patent Nr. 1213648) war zu ersehen, daß man eine Scheibe aus irgendwelchem Material mit rechtwinklig nach oben gerichtetem Flansch durch den über den Flansch heruntergebogenen Dosenrand festhalten und mittels eines über der Scheibe angebrachten Deckels festklemmen kann. Die gleiche Lehre wurde schon vom Brandt-Patent (US-Patent Nr. 1067237) vermittelt, allerdings nicht für einen Dosenverschluß, sondern für den Boden einer Milchflasche. Die Klägerin hat das Problem des Festhaltens der scheibenförmigen Membrane mit Flansch gleich gelöst, mit dem Unterschiede, daß sie nicht den Dosenrand über den Flansch heruntergebogen, sondern einen Membrankragen auf den Dosenrand über den Flansch gesetzt hat. Darin lag keine schöpferische Leistung, die nicht jeder durchschnittlich ausgebildete Fachmann ohne weiteres auch vollbringen konnte. Wenn man nicht den Dosenrand herunterbiegen wollte, mußte es sich aufdrängen, einen Membrankragen anzubringen, denn ein solcher dient der erstrebten Abdichtung gegen Dampf.

Auch die Form des Einsteckdeckels ist im Lichte der vorbekannten Technik nicht erfinderisch, was die Klägerin denn auch nicht behauptet. Der neue Hauptanspruch I des Patentes der Klägerin verlangt vom Einsteckdeckel nur, daß er einen mindestens annähernd zylindrischen Teil aufweise, der in die Dosenöffnung greift. Das Patent sagt nicht, wie dieser Teil des Deckels im übrigen beschaffen sein müsse. Er entsteht z. B. dadurch, daß man die Deckelscheibe mit einem rechtwinkligen Flansch versieht. Das ist denn auch die Lösung, welche die Klägerin bei den von ihr zu den Akten gegebenen Dosen gewählt hat. Der Flansch der Deckelscheibe ist nach oben gerichtet. Diese Lösung war indessen am 7. Januar 1959 schon seit langem bekannt. Schon in der Brandt-Patentschrift wurde gesagt, die (unter dem Boden angebrachte) Verschlussscheibe könne einen Flansch aufweisen, der die Klemmwirkung der Scheibe auf den umgebogenen Teil der Flaschenwand erhöhe. Indem die Klägerin fand, der Druck des Deckels auf den Membrankragen könne nicht nur durch einen Flansch der Deckelscheibe, sondern ganz allgemein durch einen in die Dosenöffnung greifenden «mindestens annähernd zylindrischen Teil» zweckmäßig gestaltet werden, vollbrachte sie nicht eine schöpferische Leistung, die nicht von jedem Fachmann mit durchschnittlichen Fähigkeiten, ja sogar von zahlreichen Laien auch voll-

bracht werden konnte. Daß die in der Brandt-Patentschrift erwähnte Klemmscheibe mit Flansch auf den Boden einer Milchflasche aufgesetzt wurde, also nicht dazu bestimmt war, wieder weggenommen zu werden, ändert nichts. Der Gedanke, eine Scheibe mit Flansch oder allgemein mit einem mindestens annähernd zylindrischen Teil zwecks Erzielung einer Klemmwirkung als Dosendeckel zu benützen, war nicht erfinderisch. Über die Besonderheiten, die der Deckelflansch der Klägerin in der praktischen Ausführung aufweist, nämlich den Rand, der das zu tiefe Eindringen in die Dosenöffnung verhindert, und die das Wegnehmen erleichternde horizontale Abbiegung, muß sodann bei der Beurteilung der Erfindungshöhe schon deshalb hinweggesehen werden, weil diese Besonderheiten im Patentanspruch nicht erwähnt werden. Sie sind übrigens banal.

d) Die Gutachten des vorinstanzlichen Sachverständigen enthalten keine Tatsachen oder Überlegungen, auf Grund deren die Erfindungshöhe bejaht werden könnte.

Das Hauptgutachten gibt den Stand, den die Technik am 7. Januar 1959 erreicht hatte, unvollständig wieder, da es ihn nur unter dem Gesichtspunkt der US-Patentschriften Nr. 1982883, Nr. 2 128959 und Nr. 2 428354 betrachtet.

Das erste Ergänzungsgutachten sodann würdigt die Erfindungshöhe unter dem Gesichtspunkt der US-Patentschrift Nr. 1213648 (Hulbert-Patent). Der Begutachter räumt hier ein, der Fachmann könne den Figuren dieser Patentschrift einen Hinweis zur Herstellung von Dosen mit Haftreibung entnehmen. Er wendet aber ein, dieser Hinweis dürfte nur jenen nützen, die sich schon vorher mit dem Gedanken befaßt hätten, eine Dose mit ausstoßbaren Verschußteilen herzustellen, denn das Wesen des Hulbert-Patentes liege nicht darin, die Verschußteile durch bloße Haftreibung mit dem Dosenrumpf zu verbinden, so daß sie ausstoßbar wären. Daraus folgert der Begutachter, der Fachmann müsse auch dann, wenn er von der Hulbert-Patentschrift Kenntnis genommen habe, etwas dazutun, um zum Ziele des Streitpatentes zu gelangen, und dieses Dazutun «dürfte» dem Gegenstand des Patentes angesichts seiner Neuheit und seines technischen Fortschrittes erfinderischen Charakter verleihen; es liege nicht ohne weiteres im Rahmen des fachmännischen Könnens.

Warum ein durchschnittlich ausgebildeter Fachmann nicht ohne weiteres fähig sein soll, eine Dose mit einer bloß durch Haftreibung festgehaltenen Abschlußmembrane zu versehen, nachdem er den in den Figuren der Hulbert-Patentschrift enthaltenen Hinweis auf diese Art des Festhaltens gesehen hat, sagt der Begutachter nicht und ist nicht einzusehen. In Wirklichkeit bejaht der Begutachter die Erfindungshöhe, weil das Hulbert-Patent die Dose nicht mit ausstoßbaren Membranen versehen wolle, der Gedanke der Ausstoßbarkeit also das Verdienst der Klägerin sei. Dieser Gedanke allein macht aber die Erfindungshöhe nicht aus. Entscheidend ist vielmehr, ob schon ein durchschnittlich ausgebildeter Fachmann, der eine Dose ohne Beeinträchtigung ihrer Dampfdichte mit einer ausstoßbaren Abschlußmembrane versehen möchte, dem Hulbert-Patent zu entnehmen vermag, wie er dieses Ziel erreichen kann.

Auch im zweiten Ergänzungsgutachten sagt der Begutachter nicht, diese Frage sei zu verneinen. Gegenteilig wird seiner Auffassung, die Erfindungshöhe sei gegeben, durch dieses Gutachten der Boden vollends entzogen.

Zur Hulbert-Dose Stellung nehmend, gibt er hier zu, der umgebördelte Rand des Rumpfes sei ein an der Innenseite des Rumpfes liegender Teil, der vom Flansch der unter dem Einsteckdeckel liegenden Scheibe untergriffen werde. Er räumt ein, es könnten der Hulbert-Patentschrift, besonders den Figuren, Anhaltspunkte entnommen werden, die ein Öffnen der Dose ohne Aufreißen oder Aufschneiden der unter dem Deckel liegenden Scheibe gestatteten. Der Beschreibung und den Figuren könne entnommen werden, daß

diese Scheibe zerstörungsfrei ausstoßbar sein könne. Nach der Hulbert-Patentschrift werde sie durch Haftreibung gehalten. Dieser Schrift könne der Gedanke entnommen werden, Verschlußteile einer Dose durch Haftreibung miteinander zu verbinden und einen Teil des Dosenverschlusses ausstoßbar zu machen. Das «feste Einklemmen» der Scheibe mit Hilfe der Sicke könne kaum so verstanden werden, daß sie ohne Beschädigung nicht entfernt werden könne; die Sicke sei nicht so tief ausgebildet, daß die drei von ihr beeinflussten Verschlußteile unzertrennbar ineinander verklemt würden. Nach dem Wegnehmen des Einsteckdeckels könne die Hulbert-Dose nicht mehr als verschlossen bezeichnet werden. Die Scheibe mit dem hochstehenden Flansch sei nach dem Entfernen des Einsteckdeckels ausstoßbar.

Von der Brandt-Milchflasche (US-Patent Nr. 1067237) sagt der Begutachter im zweiten Ergänzungsgutachten, die scheibenartige Abschlußmembrane untergreife mit einem nach unten stehenden Flansch den umgebördelten Rand des Flaschenrumpfes, und zwar zwischen dem zylindrischen Flansch des Bodenteils und dem Flaschenrumpf. Die Angabe allein, daß sie festgeklemmt werde, genüge kaum, um auf untrennbare Verbindung zu schließen. Die Teile des Bodens seien miteinander durch Haftreibung verbunden, die durch die Teile 8 und 10 vergrößert werden solle. Der Begutachter entnimmt also auch der Brandt-Patentschrift die Lehre, daß eine Abschlußmembrane mit Flansch mit Hilfe des umgebördelten Randes des Behälters durch Haftreibung befestigt und durch die Klemmwirkung eines mit Flansch versehenen Einsteckdeckels (Einsteckbodens) in seiner Stellung gehalten werden kann, ohne daß ihre Verbindung mit dem Behälterrumpf dadurch untrennbar würde. Welchen geistigen Aufwandes es bedurfte, um diese technische Lehre auf die Abschlußmembrane mit Flansch, den auf den Dosenrand gestülpten Kragen und den Einsteckdeckel mit zylindrischem Teil der patentierten Dose der Klägerin zu übertragen und inwiefern nicht jeder Durchschnittsfachmann dieses geistigen Aufwandes fähig gewesen sei, sagt der Begutachter nicht. Er begnügt sich einfach mit dem Satze, was die Erfindungshöhe anbelange, dürften auch hier die Ausführungen des Hauptgutachtens gültig sein. Die betreffenden Stellen des Hauptgutachtens befassen sich aber nur mit dem Begriff der Erfindungshöhe im allgemeinen und mit den US-Patentschriften Nr. 1982883, Nr. 2128959 und Nr. 2428354. Was über diese Patentschriften gesagt wurde, läßt sich nicht ohne ein Wort der Begründung einfach auf die Lehren der Hulbert-Dose und der Brandt-Milchflasche übertragen, die gerade eine von den erwähnten Patentschriften abweichende Technik offenbaren.

e) Die Erfindungshöhe läßt sich schließlich auch nicht mit der handelsgerichtlichen Erwägung bejahen, die Verpackungsindustrie bemühe sich ständig um Verbesserungen und trotzdem sei niemand auf die Lösung des Streitpatentes gekommen. Mit dieser Begründung müßte man jedem technischen Fortschritt, der einige Zeit auf sich warten ließ, unbeschen Erfindungshöhe zuerkennen. Im vorliegenden Falle schlägt sie umso weniger durch, als nicht notwendigerweise ein Mangel an schöpferischen Fähigkeiten der Durchschnittsfachleute dafür verantwortlich zu sein braucht, daß der Fortschritt nicht früher gemacht wurde. Es können andere Gründe bestanden haben, z. B. Beschäftigung der Fachleute mit anderen Problemen, Gleichgültigkeit, Unlust zur Umstellung der Fabrikation, Zweifel, ob die Lösung wirklich fortschrittlich sei, sich lohne und von der Kundschaft geschätzt oder sogar gewünscht werde. Das Handelsgericht stellt denn auch in anderem Zusammenhang fest, daß ein Werkführer der Beklagten schon im September 1955, also vor der Anmeldung des Patentbesitzes seitens der Klägerin, Muster eines Dosenverschlusses hergestellt hat, bei denen die Membrane durch bloßen Druck ohne jede Gewaltanwendung und ohne zu reißen unter dem Haltering herausgestoßen werden konnte, daß

aber die Firma Dr. A. Wander A.G., der man sie unterbreitete, dafür kein Interesse zeigte und deshalb die Sache nicht weiterverfolgt wurde.

Der neue Patentanspruch I der Klägerin ist aus den dargelegten Gründen mangels Erfindungshöhe nichtig.

Da die Klage nur mit der Verletzung dieses Anspruches, nicht auch des neuen Patentanspruches II, begründet wurde, ist sie deshalb in Gutheißung des Hauptbegehrens der Berufung abzuweisen.

PatG Art. 2 Ziff. 2

Wann ist ein zum Gurgeln bestimmtes Mundwasser oder ein haarwuchsförderndes Haarwasser und eine desinfizierende bzw. antiseptische Seife von der Patentierung ausgeschlossen?

Dans quelles conditions un gargarisme ou une lotion favorisant la pousse des cheveux et un savon désinfectant ou antiseptique ne sont pas brevetables?

PMMBI 1971 I 64, Rechtsauskunft des Eidgenössischen Amtes für geistiges Eigentum vom 10. Juni 1971.

a) Zum Gurgeln zu verwendende Mundwässer mit einem Gehalt an desinfizierend wirkenden Stoffen und haarwuchsfördernde Haarwässer werden vom Amt nicht als Arzneimittel im Sinne von Art. 2 Ziff. 2 PatG betrachtet, sofern sie dazu bestimmt sind, im Rahmen der üblichen Körperpflege regelmäßig verwendet zu werden, und ihre Zusammensetzung diesem Zweck entspricht. Hingegen müssen Mund- und Haarwässer, die zur Beseitigung eigentlicher krankhafter Erscheinungen dienen und deren regelmäßige Verwendung wegen ihrer Wirkung und Zusammensetzung kaum in Betracht fällt, als Arzneimittel angesehen werden, besonders natürlich dann, wenn es sich um Mittel handelt, die normalerweise vom Arzt verordnet oder empfohlen werden.

b) Ebenso werden Seifen mit desinfizierend wirkenden Zusätzen, die etwa von Ärzten und Krankenpflegepersonal verwendet werden, um sich bei ihrer Tätigkeit vor Ansteckung zu schützen, vom Amt nicht als Arzneimittel betrachtet. Es ist aber zu beachten, daß es auch ausgesprochene Heilmittel in Form von Seifen gibt (beispielsweise Mittel zur Behandlung von Ekzemen); die Patentierung von solchen Erzeugnissen ist selbstverständlich wegen Art. 2 Ziff. 2 PatG ebenfalls nicht möglich.

PatG Art. 2 Ziff. 4, Art. 51, Art. 52 und Art. 53

Begriff des chemischen Stoffes: Kennzeichnendes Merkmal ist die Beschaffenheit des Stoffes, nicht der chemische Weg, auf dem er hergestellt wird.

Schutzfähigkeit der Erfindung, die darin besteht, daß einem chemischen Stoff durch besondere Eingriffe eine für ihn nicht bekannte Kristallform verliehen wird.

Bedeutung des Patentanspruches; Anforderungen an dessen Inhalt, wenn für ein Erzeugnis Patentschutz verlangt wird.

Notion de la substance chimique: est caractéristique la nature de la substance, non le processus chimique par lequel elle est fabriquée.

Brevetabilité d'une invention qui consiste à conférer à une substance chimique par des interventions particulières, une forme cristalline inconnue pour cette substance.

Signification de la revendication de brevet; exigences quant à son contenu, lorsque la protection conférée par le brevet est requise pour un produit.

BGE 97 I 423 ff., rés. fr. JT 1971 I 614, Urteil der I. Zivilabteilung vom 25. Mai 1971 i.S. Badische Anilin- und Soda-Fabrik Aktiengesellschaft gegen Eidgenössisches Amt für geistiges Eigentum.

Die Badische Anilin- und Soda-Fabrik Aktiengesellschaft reichte am 31. Januar 1968 beim eidgenössischen Amt für geistiges Eigentum das aus einer Teilung des Patentgesuches Nr. 9990/63 hervorgegangene Patentgesuch Nr. 1456/68 ein, dessen Patentansprüche wie folgt lauten:

«I. β -Modifikation des Perylen-3,4,9,10-tetracarbonsäure-bis [(4-phenylazo)-phenylimid], gekennzeichnet durch ein Röntgenbeugungsdiagramm, das bei einem Beugungswinkel von $6,5^\circ$ und $19,3^\circ$ zwei Linien starker Intensität, bei $13,5^\circ$ eine Linie mittlerer Intensität und bei $7,4^\circ$, $11,0^\circ$, $13,0^\circ$, $15,2^\circ$, $16,4^\circ$, $17,8^\circ$, $22,0^\circ$, $22,7^\circ$, $24,1^\circ$, $24,3^\circ$, $25,0^\circ$, $25,6^\circ$, $26,2^\circ$, $27,3^\circ$, $27,7^\circ$ und $28,8^\circ$ 16 Linien geringer Intensität aufweist.

II. Verwendung der β -Modifikation des Perylen-3,4,9,10-tetracarbonsäure-bis [(4-phenylazo)-phenylimid] nach Patentanspruch I als Pigmentfarbstoff.»

Am 6. August 1968 und 13. Juni 1969 beanstandete das Amt den Patentanspruch I, weil Erfindungen chemischer Stoffe von der Patentierung ausgeschlossen seien (Art. 2 Ziff. 4 PatG). In der zweiten Beanstandung wies es «nebenbei» auch daraufhin, dieser Patentanspruch enthalte keine «Lehre zum technischen Handeln», weil aus der Angabe der Kristallform nicht geschlossen werden könne, wie diese zu erzielen sei. Die Gesuchstellerin hielt indessen das Gesuch unverändert aufrecht. Das Amt wies es deshalb am 30. Dezember 1970 zurück.

Das Bundesgericht hat die verwaltungsgerichtliche Beschwerde gutgeheiß.

Aus den Erwägungen:

2. Das Patentgesetz verwendet den Begriff des chemischen Stoffes in Art. 2 Ziff. 4, wo es Erfindungen solcher Stoffe von der Patentierung ausschließt, jedoch beifügt, die Bestimmung erstreckt sich nicht auf Legierungen. Es gebraucht ihn ferner in Art. 53, aus dem sich ergibt, daß Patentansprüche für Verfahren zur Herstellung von chemischen Stoffen zulässig sind, aber nur ein bezüglich des chemischen Vorganges bestimmtes Verfahren definieren dürfen.

a) Zu Art. 2 Ziff. 4 PatG wurde in der Botschaft des Bundesrates vom 25. April 1950 ausgeführt, die Vorschrift über die Legierungen sei neu. Falls bei einer Legierung eine chemische Reaktion aufträte, könne man sich fragen, ob die Legierung ein chemischer Stoff im Sinne des Gesetzes sei. Weil Legierungen ihrer Natur nach jedoch aus mehreren Stoffen beständen, habe das Amt für geistiges Eigentum sie seit Jahren durchwegs nicht als chemische Stoffe behandelt; die neue Vorschrift solle diese Praxis des Amtes sanktionie-

ren und eine einheitliche Behandlung der Erfindungen von Legierungen durch die Patenterteilungsbehörde und die Gerichte sicherstellen (BBl 1950 I 1007). Daraus folgt, daß sich die gesetzgebenden Behörden der Auffassung des Amtes für geistiges Eigentum anschließen wollten, wonach die chemische Reaktion, die bei der Herstellung eines Erzeugnisses auftreten kann, dieses nicht notwendigerweise zum «chemischen Stoff» macht.

Zu Art. 2 Ziff. 2 und 3 PatG bemerkte die Botschaft, das jetzige Gesetz schließe die Erfindungen von Arzneimitteln von der Patentierung aus, falls die Arzneimittel chemische Stoffe seien oder auf anderem als auf chemischem Weg hergestellt werden. Bei dieser Ordnung seien dagegen Arzneimittelerfindungen patentierbar, wenn das Arzneimittel auf chemischem Weg gewonnen werde, aber kein chemischer Stoff sei. Für diese Ausnahme ließen sich indessen keinerlei triftige Gründe anführen; es liege offensichtlich eine Gesetzeslücke vor, deren Beseitigung angezeigt sei. Erfindungen von Arzneimitteln seien daher künftig ohne Ausnahme von der Patentierung ausgeschlossen (BBl 1950 I 1004). Die gleiche Lücke bestehe bei Erfindungen von Nahrungsmitteln und Getränken, die keine chemischen Stoffe seien, aber in einem chemischen Verfahren hergestellt werden; auch hier rechtfertigte es sich, die Lücke zu schließen und den Stoffschutz ohne Ausnahme zu versagen (BBl 1950 I 1006). Daraus erhellt ebenfalls, daß nicht jeder «chemische Weg» zu einem «chemischen Stoff» im Sinne des Gesetzes führt.

Indem das schweizerische Gesetz das den «chemischen Stoff» kennzeichnende Merkmal nicht im «chemischen Weg», sondern in der Beschaffenheit des Stoffes selbst sieht, stimmt es mit der Praxis zu den früheren deutschen Patentgesetzen überein; denn diese ließen in § 1 Abs. 2 Ziff. 2 für Erfindungen «von Stoffen, die auf chemischem Wege hergestellt werden», nur Verfahrenspatente zu. Das Reichsgericht, der Bundesgerichtshof und das Patentamt verstanden unter den «auf chemischem Wege hergestellten» Stoffen aber nur chemische Individuen, nämlich Verbindungen und Elemente (EGGERT, Chemische Sachpatente, in Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht [GRUR] 1964 S. 592 f.; vgl. auch REIMER, Patentgesetz, 3. Auflage, § 1 Anm. 90; W. BERNHARDT, Lehrbuch des deutschen Patentrechts, München 1957, S. 52). Der «chemische Weg», dessen sich der Erfinder bedienen mochte, schloß also die Erteilung von Sachpatenten nicht notwendigerweise aus.

Unter dem «chemischen Stoff» im Sinne des schweizerischen Rechtes ist ebenfalls ein sogenanntes chemisches Individuum zu verstehen, d. h. das, was der Chemiker «chemische Verbindung» nennt und mit einer chemischen Formel zu bezeichnen pflegt, sei es mit der Bruttoformel (z. B. für Acetylen C_2H_2), sei es mit der Struktur- oder Konstitutionsformel (z. B. für Acetylen $H-C\equiv C-H$). Das Amt für geistiges Eigentum räumt dies ausdrücklich ein und bemerkt mit Recht, der in Art. 2 Ziff. 4 und 53 PatG enthaltene Begriff des chemischen Stoffes müsse so ausgelegt werden, daß er nach *beiden* Bestimmungen sinnvoll sei. Die Erfindung eines chemischen Stoffes ist somit nicht im Aufdecken einer chemischen Reaktion, die sich im Verlaufe der Bildung eines neuen Erzeugnisses abspielen mag, zu erblicken; sie besteht vielmehr im Auffinden einer Verbindung von Atomen zu bisher nicht bekannt gewesenen Molekülen (vgl. BGE 82 I 208 Erw. 4, 91 I 222).

b) Im vorliegenden Fall fragt sich deshalb nicht, ob im Verlaufe der Erzeugung der im Patentanspruch I definierten β -Modifikation aus der α -Modifikation des chemischen Stoffes «Perylen-3,4,9,10-tetracarbonsäure-bis [(4-phenylazo)-phenylimid]» chemische Vorgänge stattfinden können. Solche allein würden die β -Modifikation nicht zu einem neuen chemischen Stoff machen. Das wird vom Amt denn auch nicht behauptet.

3. a) Das Amt räumt der Beschwerdeführerin ein, daß die im Patentanspruch I definierte β -Modifikation in einer besonderen Kristallform des daselbst genannten chemi-

schen Stoffes besteht. Es führt aus, das ergebe sich zwingend daraus, daß die im Patentanspruch angegebenen physikalischen Daten das Röntgenbeugungsdiagramm betreffen, wie es nur kristallisierten Körpern zukomme und jeweiligen für die Kristallart eines Körpers charakteristisch sei. Die Beschwerdeführerin verlangt also Patentschutz nicht für den chemischen Stoff «Perylen-3,4,9,10-tetracarbonsäure-bis[(4-phenylazo)-phenylimid]», sondern nur für eine bestimmte Kristallform desselben, die sie erfunden haben will.

Das Amt verweigert ihr diesen Schutz mit der Begründung, die Kristallform gehöre zum Wesen des Stoffes; sie sei durch seine Natur bedingt, gleich wie z. B. der Siedepunkt und der Schmelzpunkt chemischer Stoffe. Das treffe jedenfalls dann zu, wenn ein Stoff nur in einer einzigen Form kristallisieren könne, und es bestehe kein triftiger Grund, das Auffinden einer neuen Kristallform (einer neuen «Modifikation») eines in mehreren Formen kristallisierenden Stoffes anders zu behandeln.

b) Diese Auffassung ist mit dem vom Amt selber anerkannten Begriff des chemischen Stoffes nicht vereinbar. Wenn unter einem solchen das durch eine Formel ausgedrückte chemische Individuum (die chemische Verbindung) zu verstehen ist, kann die «Erfindung eines chemischen Stoffes» im Sinne von Art. 2 Ziff. 4 PatG nur in der Schaffung eines neuen chemischen Individuums, d. h. eines Stoffes mit neuer chemischer Formel bestehen, nicht auch darin, daß man (durch eine schöpferische und technisch fortschrittliche Leistung) einem bestehenden Stoff eine bisher für ihn nicht bekannte Kristallform gibt. Erfunden ist in einem solchen Falle nur die neue Kristallform, nicht der Stoff als solcher.

c) Daß an einem bestimmten Stoffe wegen der Naturgesetze, die ihn beherrschen, nicht beliebige Kristallformen geschaffen werden können, ändert nichts. Das Patentgesetz steht nicht auf dem Boden, eine Erfindung sei nur dann patentierbar, wenn sie *vollständig* willkürlich, frei von allen natürlichen Gegebenheiten möglich ist. Das zeigt sich schon bei den Verfahrenspatenten. Die Verfahren zur Herstellung chemischer Stoffe sind nicht frei wählbar, sondern weitgehend durch die Natur bedingt, aber dennoch patentierbar. Bei den Erzeugnispatenten ist es nicht anders. So wurde in der Botschaft zum Patentgesetz die Beeinflussung physiologischer Vorgänge auf dem Gebiete der Landwirtschaft und des Gartenbaues als patentierbar erachtet (BBl 1950 I 998), und das Bundesgericht hat sich dieser Auffassung angeschlossen (BGE 79 I 82). Auch hat das Amt ein Erzeugnispatent z. B. für einen bei gewöhnlicher Temperatur duktilen Wolframdraht für elektrische Glühlampen erteilt, obschon die Duktilität nur auf der (mechanisch bewirkten) Überführung der inneren kristallinen Struktur des Wolframkörpers in ein faseriges Gefüge beruhte, also vom Wesen dieses Stoffes abhing und in ihm seine Grenzen fand. Das Bundesgericht hat dieses Patent grundsätzlich geschützt (BGE 49 II 507 ff.). Die Beschwerdeführerin behauptet sodann, nach ständiger Praxis des Amtes würden auch für Erfindungen kolloidaler Systeme und fadenbildender Polymererzeugnispatente erteilt, obschon die Fähigkeit, solche Systeme oder Fäden und Fasern zu bilden, natürliche Eigenschaften der verwendeten chemischen Stoffe seien. Das Amt widerlegt das nicht, sondern entgegnet nur, das Kristallsystem sei eine «durch die Natur des Stoffes bedingte «Konstante» im Gegensatz zu mehr oder weniger willkürlich wählbaren Merkmalen, wie etwa der künstlich erzeugten Form eines Stoffes». Daß die Zahl der möglichen Kristallformen bei einem bestimmten chemischen Stoff nur sehr klein ist, während die Natur dem Erfindergeist auf dem Gebiete der Bildung kolloidaler Systeme und der Polymerisation angeblich mehr Spielraum läßt, macht jedoch keinen Unterschied. Patente werden wegen der in der Schaffung des neuen Erzeugnisses liegenden erfinderischen Leistung und wegen des mit ihr verbundenen technischen Fortschrittes erteilt. Ob das Auffinden eines neuen Erzeugnisses erfinderisch und technisch fortschrittlich sei, hängt aber grundsätzlich nicht davon

ab, wie groß der Spielraum war, den die Natur dem Erfinder ließ. Indem das Amt die Zurückweisung des Gesuches damit begründet, die neue Kristallform könne nicht Gegenstand eines Erzeugnispatentes sein, weil die Leistung des Erfinders nur im Aufdecken einer «Konstanten der Natur» bestehe, spricht es dieser Leistung in Wirklichkeit wegen angeblichen Ungenügens ihres schöpferischen Grades oder ihres technischen Fortschrittes die Eigenschaft einer Erfindung ab. Das ist nicht zulässig, da das vorliegende Patent nicht der amtlichen Vorprüfung untersteht.

Der Vergleich der Kristallform mit dem Siedepunkt und dem Schmelzpunkt eines chemischen Stoffes ist nicht schlüssig. Diese «Konstanten» sind nicht schutzfähig, weil sie bekannt oder ohne Leistung von Erfindungshöhe feststellbar sind. Sollte es möglich sein, sie durch neue schöpferische Einwirkungen auf den chemischen Stoff zu verändern und dadurch technische Fortschritte zu erzielen, so könnten grundsätzlich auch die neu geschaffenen Siede- bzw. Schmelzpunkte Gegenstand von Erzeugnispatenten sein.

d) Das Amt bringt noch vor, wenn ein Stoff nur in einer einzigen Form kristallisiere, komme man nicht darum herum, auch den kristallisierten Stoff als chemischen Stoff im Sinne des Patentgesetzes zu betrachten. Es bestehe nun aber kein triftiger Grund, einem kristallisierten Stoff den Charakter eines chemischen Stoffes dann abzusprechen, wenn er in mehr als einer Form kristallisieren könne.

Dem ist entgegenzuhalten, daß Patentschutz nicht für den Stoff als solchen, sondern nur für seine Kristallform beansprucht wird. Ist nur eine einzige Kristallform möglich, so kommt sie in der Natur vor und braucht nur entdeckt zu werden, oder sie ist bereits bekannt oder ohne erfinderische Leistung feststellbar. Im einen wie im andern Falle ist sie nicht schutzfähig; insbesondere können für bloße Entdeckungen Patente nicht erteilt werden (BLUM/PEDRAZZINI, Art. 1 Anm. 8 lit. c). Wenn zwei oder mehr Kristallformen ein und desselben Stoffes in der Natur vorkommen, ist von ihnen das gleiche zu sagen: sie sind bekannt oder entdeckbar und können daher nicht Gegenstand eines Patentes sein. Das ist kein Grund, auch jene Kristallformen nicht zu patentieren, die im Stoff durch schöpferische Eingriffe des Menschen zusätzlich zu den schon bekannten oder in der Natur vorkommenden Formen verliehen werden. Wer dank einer schöpferischen Leistung auf eine neue Kristallform stößt, macht eine Erfindung, im Gegensatz zum Benutzer einer schon bekannten oder zum Entdecker einer in der Natur schon bestehenden Kristallform.

Das Ergebnis einer solchen Leistung wäre nur dann nicht patentierbar, wenn man Art. 2 Ziff. 4 PatG ausdehnend auslegen oder auf die Erfindung bloßer Eigenschaften chemischer Stoffe sinngemäß anwenden müßte. Weder das eine noch das andere ist zulässig, da diese Bestimmung im Verhältnis zu Art. 1 PatG, wonach für neue gewerblich anwendbare Erfindungen Patente erteilt werden, Ausnahmenorm ist.

c) Auch die schweizerische Lehre und das Schrifttum zum früheren deutschen Recht halten die Erteilung von Sachpatenten für die Erfindung neuer Kristallformen bereits bekannter chemischer Stoffe für zulässig, so C. A. STEFFEN, Erfindungen von chemischen Verfahren und Arzneimitteln nach schweizerischem Recht (1945) S. 65; BLUM/PEDRAZZINI, Art. 2 Anm. 23 S. 249; E. MÜLLER, Chemie und Patentrecht, 3. Auflage (1951) S. 24; P. MEDIGER, Das Problem des Stoff- und Verfahrensschutzes im Patentrecht (1953) S. 13; EGGERT in GRUR 1964 597. Einige dieser Autoren, so auch BLUM/PEDRAZZINI, setzen voraus, daß die neue Kristallform durch besondere Eingriffe, z. B. Impfen, herbeigeführt werde. Mit dem Argument, solche Eingriffe dürften nur im Anspruch zu einem Verfahrenspatent ausgedrückt werden, vermag das Amt für geistiges Eigentum diese Auffassungen nicht zu entkräften. Gewiß gehört der Eingriff als solcher nur in die Definition einer Verfahrenserfindung. Das schließt aber nicht aus, daß der Erfinder außer dem

Patentschutz für das Verfahren (oder statt desselben) den Patentschutz für das Ergebnis verlangen kann.

Nach deutschem Recht stellt sich diese Frage heute nicht mehr, weil das Patentgesetz vom 2. Januar 1968 nun auch für die Erfindung chemischer Stoffe Sachpatente (Stoffpatente) zuläßt.

4. a) Das Amt für geistiges Eigentum kommt in der Vernehmlassung zur Beschwerde unter Hinweis auf einen in «Schweizerisches Patent- und Muster und Modellblatt» 1965 I 32 ff. veröffentlichten Entscheid seiner Beschwerdeabteilung und auf das dort angeführte Schrifttum auf den Vorwurf zurück, Patentansprüche müßten eine «Lehre zum technischen Handeln» enthalten. Es vermißt eine solche im vorliegenden Patentanspruch I, weil dessen physikalische Angaben den Fachmann nicht in die Lage versetzten, die β -Modifikation des «Perylen-3,4,9,10-tetracarbonsäure-bis [(4-phenylazo)-phenylimid]» zu erzeugen, eine Erfindung aber von vornherein nur in der Art und Weise liegen könne, wie diese Modifikation zugänglich sei.

b) Der Patentanspruch ist maßgebend für den sachlichen Geltungsbereich des Patentes (Art. 51 Abs. 2 PatG). Er hat die Definition der Erfindung zu enthalten (Art. 51 Abs. 1 PatG). Mehr verlangt das Gesetz von ihm nicht. Die Darlegungen, die dem Fachmann erlauben, die Erfindung auszuführen, brauchen nicht in den Patentanspruch aufgenommen zu werden. Art. 50 Abs. 1 PatG verweist sie ausdrücklich in die Beschreibung. Das gleiche tat schon Art. 26 Abs. 2 aPatG, und auf demselben Boden stand der Wortlaut von Art. 16 Abs. 1 Ziff. 7 aPatG, wonach das Patent nichtig zu erklären war, wenn sie Erfindung «durch die Beschreibung» nicht so dargelegt wurde, daß Fachleute die ausführen konnten. Daß Art. 26 Abs. 1 Ziff. 3 des geltenden Gesetzes hievon abweichend von der Darlegung «durch die Patentschrift» spricht, hat nicht den Sinn, der *Patentanspruch* müsse Auskunft darüber geben, wie die Erfindung ausgeführt werden könne. Mit dieser Fassung wollte der Gesetzgeber nur sagen, es liege kein Nichtigkeitsgrund vor, wenn die die Ausführung der Erfindung ermöglichenden Darlegungen sich statt aus der Beschreibung aus den Zeichnungen oder sonstigen Beilagen oder aus dem Patentanspruch ergäben (BLUM/PEDRAZZINI, Art. 26 Anm. 8 S. 123; TROLLER, Immaterialgüterrecht 2 715; DE MESTRAL, L'obtention et le maintien du brevet 275). Das Amt für geistiges Eigentum darf ein Patentgesuch nicht mit der Begründung zurückweisen, der Patentanspruch gebe nicht Aufschluß darüber, wie die Erfindung ausgeführt werden könne.

Eine andere Auffassung läßt sich auch dem Schrifttum nicht entnehmen, das im angeführten Entscheid der Beschwerdeabteilung des Amtes angeführt ist.

Inbesondere sprechen sich BLUM/PEDRAZZINI in Anm. 6 zu Art. 1 S. 73 ff. und BLUM, Patentrecht, Marken-, Muster- und Modellschutz, 2. Auflage S. 29, nicht über die Formulierung des Patentanspruches aus, sondern darüber, was man allgemein unter einer Erfindung verstehe. Sie sagen, die erfinderische Leistung liege «in der Aufstellung einer neuen Regel zum technischen Handeln». Das heißt nicht, die Erfindung sei nur patentierbar, wenn sie schon auf Grund ihrer Definition ausgeführt werden könne.

Das gleiche ist von TROLLER, Immaterialgüterrecht I 152 (2. Auflage I 165) zu sagen, wo vom «Merkmal der Erfindung als Regel, als Anleitung zum technischen Handeln» die Rede ist.

Auch WALLESER, Der Patentanspruch nach schweizerischem Recht S. 17 oben, äußert sich nur über den Begriff der Erfindung im allgemeinen, indem er in ihr «eine Anleitung zum zweckmäßigen Vorgehen in der Technik» sieht. Wie eine konkrete Erfindung im Patentanspruch zu umschreiben sei und in welchem Teil der Patentschrift dargelegt werden müsse, wie sie ausgeführt werden könne, sagt er an der zitierten Stelle nicht.

MATTER, ZSR 1944 S. 59a, sodann versteht unter der «Anweisung zum technischen Handeln» die «technische Lehre». Er sagt von ihr, ein anderer Autor (WILDHAGEN, Zur Frage der Patentauslegung, Abhandlungen zum Arbeitsgebiet des Reichspatentamtes, Berlin 1927, 35 ff.) habe vorgeschlagen, sie «aus dem Patent herauszuschälen», um der starren technologischen Umschreibung des Patentanspruches zu entinnen. Daß das schweizerische Patentgesetz vom Patentanspruch mehr als die bloße Definition der Erfindung verlange, erklärt MATTER nicht.

c) Gemäß Art. 52 Abs. 1 PatG kann unter anderem «ein Erzeugnis» als Erfindung patentiert werden. Wird für ein solches Patentschutz beantragt, so hat der Patentanspruch dieses Erzeugnis zu definieren.

Das hat die Beschwerdeführerin im vorliegenden Falle getan, indem sie im Patentanspruch I die zu patentierende Kristallform des dort genannten chemischen Stoffes durch deren Röntgenbeugungsdiagramm kennzeichnete. Sie war nicht verpflichtet, im Patentanspruch auszuführen, wie diese Kristallform erzeugt werden könne, denn sie beantragt nicht die Erteilung eines Verfahrenspatentes. Indem das Amt ihr vorwirft, die jeder Erfindung eigene «Lehre zum technischen Handeln» könne im vorliegenden Falle nur darin liegen, wie die erwähnte Kristallform (sog. β -Modifikation) zugänglich sei, geht es von der Auffassung aus, nur ein Verfahren, nicht dagegen die Kristallform als Erzeugnis sei patentierbar. Das ergibt sich auch daraus, daß es in anderem Zusammenhang sagt, ein Erzeugnis-Patentanspruch solle frei sein von Merkmalen, die ein Verfahren charakterisieren.

Wie der Fachmann die Kristallform erzeugen kann, durfte die Gesuchstellerin in der Patentbeschreibung ausführen. Daß sie das dort nicht getan habe, wirft das Amt ihr vorläufig nicht vor und ist angesichts der Ausführungen auf den S. 5 ff. des Patentgesuches für das Bundesgericht nicht offensichtlich. Die Sache muß zu weiterer Behandlung des Patentgesuches an das Amt zurückgewiesen werden.

PatG Art. 8 und Art. 66 lit. a

Begriff der Nachmachung und Nachahmung einer Erfindung.

Widerrechtliche Benützung einer patentierten Erfindung durch Nachmachen und Nachahmen von Pendeltüren mit senkrecht verschiebbaren elastischen Füllungen.

– *Die besonderen Merkmale der patentierten Erfindung.*

– *Merkmale, welche eine Ausführungsart*

– *als Nachmachung*

– *oder als Nachahmung erscheinen lassen.*

Notion de la contrefaçon et de l'imitation d'une invention.

Utilisation illicite d'une invention brevetée consistant dans la contrefaçon et dans l'imitation de portes à battants dont les panneaux souples coulissent verticalement.

– *Attributs de l'invention brevetée.*

– *Critères permettant de qualifier un type d'exécution*

– *de contrefaçon*

– *ou d'imitation.*

BGE 97 II 85 ff., rés. fr. JT 1971 I 611, Urteil der I. Zivilabteilung vom 10. Februar 1971 i.S. Stamm gegen Sigerist & Co.

Aus den Erwägungen:

1. Der Beklagte bestreitet nicht, daß er seine Pendeltüren gewerbsmäßig ausgeführt, feilgehalten, verkauft und in Verkehr gebracht hat. Wenn er mit diesen Erzeugnissen die Erfindung der Klägerin nachgemacht oder auch bloß nachgeahmt hat, ist er daher zivilrechtlich verantwortlich (Art. 8 Abs. 1 und 2, Art. 66 lit. a PatG; BGE 92 II 291 Erw. II).

Ein Erzeugnis gilt nicht nur dann als Nachmachung einer Erfindung, wenn es bis in alle Einzelheiten einem in der Patentschrift erwähnten Ausführungsbeispiel oder einer vom Berechtigten auf den Markt gebrachten Sache entspricht (BLUM/PEDRAZZINI, Das schweiz. Patentrecht, Art. 66 Anm. 9 S. 450; BGE 92 II 292). Zur Nachmachung genügt – und ist erforderlich –, daß im Erzeugnis des Beklagten alle Merkmale verwirklicht seien, welche die Erfindung nach dem Wortlaut oder Sinn des Patentanspruches kennzeichnen, denn dieser ist für den sachlichen Geltungsbereich des Patentbesitzes maßgebend (Art. 51 Abs. 2 PatG; BLUM/PEDRAZZINI a.a.O. S. 457f.).

Eine Nachahmung liegt vor, wenn das mit der Erfindung zu vergleichende Erzeugnis nur in untergeordneten Punkten von ihrer technischen Lehre abweicht (BGE 92 II 292). Untergeordnet ist eine Abweichung, wenn sie nicht auf einem neuen erfinderischen Gedanken beruht, sondern dem durchschnittlich gut ausgebildeten Fachmann durch die Lehre des Patentbesitzes nahe gelegt wird (TROLLER, Immaterialgüterrecht 2 860 ff.; BLUM/PEDRAZZINI a.a.O. S. 458f.).

2. Die Erfindung der Klägerin besteht laut Patentanspruch darin, daß die elastische Füllung der Pendeltüre wenigstens am senkrechten Halterand fest angebrachte Führungsschienen aufweist, die in einer entsprechenden Nut des Tragrahmens in Längsrichtung verschiebbar gehalten sind. Der erfinderische Gedanke geht dahin, die gewünschte Verschiebbarkeit der elastischen Füllung in senkrechter Richtung durch die Führungsschienen und eine sie haltende entsprechende Nut zu erreichen.

a) Unter einer Nut versteht man in der Technik wie im allgemeinen Sprachgebrauch eine längliche Vertiefung in einem Werkstück, die zur Befestigung oder Führung eines anderen Stückes dient (siehe z. B. LUEGER, Lexikon der Technik Band 11; ABC der Naturwissenschaften und der Technik; der Neue Herder; GRAF/HUBER/KRAUTH, Das kleine Lexikon der Bautechnik; der Grosse Brockhaus; Schweizer Lexikon; alle unter dem Stichwort «Nut»). Der Begriff der Nut erweckt nicht die Vorstellung eines bestimmten Querschnittes; dieser ist häufig rechteckig oder konisch, kann aber auch irgend eine andere Form haben. Auch braucht der Querschnitt der Nut mit demjenigen des befestigten oder geführten Stückes nicht notwendigerweise übereinzustimmen. Seine Gestalt hängt vorwiegend vom technischen Zwecke ab, den die Nut im einzelnen Falle erfüllt.

Die Nut an der Erfindung der Klägerin hat nur die Aufgabe, die am Rande der elastischen Türfüllung angebrachten Führungsschienen so festzuhalten, daß die Füllung nicht waagrecht aus dem senkrecht verlaufenden Arm des Tragrahmens herausgleiten kann, aber gleichwohl die Möglichkeit hat, sich in der Längsrichtung dieses Armes zu verschieben. Daher braucht sich der Querschnitt der Führungsschienen mit dem Querschnitt der Nut nicht genau zu decken. Um das waagrechte Ausbrechen der Füllung aus der Nut zu verhindern, genügt es, letztere gegen die Füllung hin enger zu machen als den Querschnitt der Führungsschienen. Das kann, aber muß nicht so geschehen, wie Figur 2 der Patentbeschreibung darstellt. Das Erfordernis der Verschiebbarkeit in senkrechter Richtung sodann verträgt sich mit irgend einem Querschnitt der Nut, der die Führungsschienen aufnehmen kann, ohne sie festzuklemmen. Figur 2 skizziert wiederum nur ein Beispiel, nicht eine notwendige Form der Ausführung. Die Patentbeschreibung bezeichnet diese Figur ausdrücklich nur als Ausführungsbeispiel.

Daß im Patentanspruch von einer *entsprechenden* Nut die Rede ist, ändert nichts. «Entsprechend» heißt nicht, wie der Beklagte geltend macht, die Querschnitte der Nut einerseits und der Füllung samt Führungsschienen andererseits müßten übereinstimmen, sondern nur, die Nut müsse ihrem Zwecke entsprechend gestaltet sein, nämlich die Füllung mit den Schienen in der Längsrichtung des Rahmens verschiebbar lassen, sie dagegen in der Querrichtung festhalten.

Jede Nut, die diese beiden Merkmale aufweist, ist daher der Nut der patentierten Erfindung nachgemacht.

b) Der Beklagte hat den Tragrahmen aller drei Arten von Pendeltüren, die Gegenstand des Prozesses bilden, unbestrittenermaßen ein und dasselbe Profil gegeben. Es hat die Form eines U, wobei die Enden der beiden Schenkel gegen innen um 180° umgebogen sind. Zwischen den beiden umgebogenen Schenkeln liegt die Türfüllung. Sie ist in der Längsrichtung des Rahmens verschiebbar, kann dagegen in der Querrichtung den Rahmen nicht verlassen, weil dem Rande der Füllung entlang beidseits entweder Schienen oder rechteckige Klötzchen oder drehbare runde Scheiben (Rolln, Rädchen) angebracht sind, die auf den eingebogenen Enden der beiden Schenkel des Rahmenprofils aufliegen.

Der Beklagte macht geltend, der so gestaltete Rahmen weise keine Nut auf, jedenfalls keine «entsprechende», weil das Innere des Profils des – durch Schienen, Klötzchen oder Rollen verdickten – Randes der Füllung nicht angepaßt sei.

Damit verkennt er den Begriff der Nut, wie ihn der Patentanspruch der Klägerin versteht. Der ganze Raum, der zwischen den Schenkeln des Rahmens des Beklagten liegt, ist eine Nut und entspricht allen Anforderungen, die das Patent an eine solche stellt. Er bildet im Rahmen eine Vertiefung, in welcher der verdickte Rand der Türfüllung liegt. Der Ausgang der Vertiefung ist durch die umgebogenen Ränder der beiden Schenkel so verengt, daß der Rand der Türfüllung in der Querrichtung nicht aus dem Rahmen herausfällt, sich dagegen in der Längsrichtung ausdehnen kann.

Der senkrechte Arm des Türrahmens weist somit die wesentlichen Merkmale auf, die der in der Erfindung der Klägerin umschriebene Rahmen haben muß. Er ist diesem nachgemacht.

Der Beklagte ist bei der ersten Ausführungsart seiner Pendeltüren der Erfindung der Klägerin auch insofern gefolgt, als er den in der Nut des senkrechten Rahmenarmes verschiebbar gehaltenen Rand der Türfüllung beidseits mit Führungsschienen versehen hat. Bei dieser Art der Ausführung wurden also alle Merkmale der Erfindung der Klägerin verwirklicht; die Erfindung wurde nachgemacht.

d) Bei der zweiten Ausführungsart hat der Beklagte auf dem in der Nut des senkrechten Rahmenarmes liegenden Rand der Türfüllung beidseits statt der Führungsschienen 8–9 cm lange Klötzchen angebracht, die in bestimmten Abständen voneinander liegen. Insoweit ist er von der Erfindung der Klägerin, wie sie im Patentanspruch umschrieben wurde, abgewichen. Diese Art der Ausführung macht die Erfindung somit nicht nach.

Sie ist jedoch als Nachahmung zu würdigen. Der Beklagte hat die technische Lehre des Patentbesitzers der Klägerin angewendet. Die Klötzchen erfüllen die gleiche Aufgabe wie die Führungsschienen. Sie verhindern, daß die Türfüllung quer (waagrecht) aus der Nut des Rahmens herausgleite, lassen sie dagegen in der Längsrichtung (senkrecht) verschiebbar und dienen insoweit zu ihrer Führung. Die Abweichung von der Erfindung der Klägerin besteht nur in der Ersetzung des Merkmals «Führungsschiene» durch das äquivalente Merkmal «Führungsklötzchen». Diese Abweichung ist untergeordneter Natur. Der Beklagte vollbrachte durch sie keine erfinderische Leistung. Es lag für einen von der Lehre des Patentbesitzers der Klägerin ausgehenden Fachmann von durchschnittlicher Ausbildung

nahe, statt Schienen in bestimmten Abständen voneinander Klötzchen anzubringen. Diese sind nichts anderes als eine Vielzahl kurzer Schienen, die sich in der Längsrichtung in bestimmten Abständen folgen. Man kann die ganze Reihe von Klötzchen auch als eine einzige durch Zwischenräume unterbrochene Schiene bezeichnen. Ob diese Zwischenräume einen technischen Fortschritt bedeuten, kann offen bleiben. Bemerket sei nur, daß der Beklagte einen solchen nicht behauptet, sondern gegenteils vorbringt, die Zwischenräume wiesen im Vergleich zu den Führungsschienen Nachteile auf. Diese Nachteile, falls sie bestehen, schließen die Nachahmung der Erfindung der Klägerin nicht aus. Eine andere Beurteilung ist auch nicht deshalb am Platze, weil das patentierte Erzeugnis der Klägerin nach der Auffassung des Beklagten keine Erfindung oder nur eine solche von geringem Wert ist. Der Beklagte hat vertraglich auf die Anfechtung des Patentes verzichtet und hat es deshalb so zu beachten wie es lautet.

e) Bei der dritten Ausführungsart hat der Beklagte die Klötzchen durch runde Scheiben (Rädchen, Rollen) von etwa 3 cm Durchmesser ersetzt, die beidseits des Randes der Türfüllung paarweise angebracht sind. Sie erfüllen die gleiche Aufgabe wie die Führungsschienen der patentierten Erfindung der Klägerin und wie die Klötzchen der zweiten Ausführungsart des Beklagten. Sie sind allerdings im Gegensatz zu den Schienen und den Klötzchen mit der Türfüllung nicht starr verbunden. Daß sie drehbar und rund sind, ändert jedoch nichts daran, daß der Beklagte auch mit dieser Ausführungsart die technische Lehre des Patentes der Klägerin, die Türfüllung durch ein an ihrem Rande angebrachtes Hindernis waagrecht in der Nut festzuhalten, aber senkrecht verschiebbar zu lassen, verwirklicht hat. Die Abweichung von der patentierten Erfindung ist von untergeordneter Bedeutung. Sie lag für den Durchschnittsfachmann nahe und bringt keine erfinderische neue Lehre. Das Obergericht stellt unwidersprochen fest, daß die Verwendung von Rollen zur Verminderung der Reibung völlig überflüssig ist, weil zwischen Türfüllung und Rahmen keine praktisch ins Gewicht fallende Reibung entsteht, wenn sich die Türfüllung ausdehnt. Der Beklagte verliert denn auch in der Berufungsschrift kein Wort über die Funktion der Rollen und über die Rollen-Variante überhaupt. Mit dieser Variante hat er wie mit seiner zweiten Ausführungsart die Erfindung der Klägerin nachgeahmt.

PatG Art. 8, Art. 66 und Art. 75

Ob die «reine Durchfuhr» patentrechtlich erlaubt sei, ist Sachfrage, zu deren Beurteilung die schweizerischen Gerichte zuständig sind.

Nach schweizerischem Recht verantwortlich macht auch die im Ausland begangene Handlung, die rechtserhebliche Ursache einer Verletzung schweizerischer Patente ist. Zuständig sind die schweizerischen Gerichte auch gegenüber Beklagten im Ausland, die nur im Ausland gehandelt haben.

La question de savoir si le simple transit est autorisé du point de vue du droit des brevets est une question de fond pour laquelle les tribunaux suisses sont compétents. En droit suisse, on répond aussi d'un acte commis à l'étranger s'il constitue la cause relevante d'une violation de brevets suisses.

Les tribunaux suisses sont compétents même si les défendeurs sont à l'étranger et n'ont agi qu'à l'étranger.

Beschluß des Handelsgerichtes des Kantons Zürich vom 28. Oktober 1971 i.S. Merck & Co. Inc. gegen Arbochem S.r.l. und Mitbeteiligte.

Aus den Erwägungen:

3. b) Die Beklagten 1, 2, 3 und 4 bestreiten, daß sie ein patentverletzendes Erzeugnis im Kanton Zürich oder in der Schweiz im Sinne von Art. 8 PatG gewerbsmäßig benützt, insbesondere hier feilgeboten, verkauft oder sonstwie in Verkehr gebracht haben. Sie machen in diesem Zusammenhange geltend, das in Frage stehende «Indomethacin», von dem die Klägerin behauptete, es sei patentverletzend, sei im schutzfreien Ausland rechtmäßig hergestellt und verkauft worden. Eine patentrechtlich relevante Handlung in der Schweiz und im besondern im Kanton Zürich habe nicht stattgefunden. Die einzige Beziehung zur Schweiz bestehe darin, daß zufällig die in Italien rechtmäßig hergestellte und dort oder im Ausland in Verkehr gebrachte Ware auf dem Transport von Italien an den Bestimmungsort durch die Schweiz geleitet und hier im Zollfreilager, d. h. im Zollausland gelagert worden sei. Die «reine Durchfuhr» stelle keine patentverletzende Handlung dar; der «reine Transit» von Waren sei keine gewerbsmäßige Benützung im Sinne von Art. 8 PatG.

Die Beklagten wollen damit sagen, das in Frage stehende «Indomethacin» sei im Transit durch die Schweiz und den Kanton Zürich geführt worden, der Transitverkehr sei aber nicht patentverletzend und könne daher auch nicht als Anknüpfungspunkt für die Ermittlung des Gerichtsstandes dienen. Ob ein allenfalls patentrechtlich zulässiger Transit vorliege, ist vorab eine Sachfrage. Darauf, ob die Verletzungsklage begründet sei, kommt aber bei der Bestimmung des Gerichtsstandes grundsätzlich nichts an (BGE 23 I 58/59; 66 II 184; GULDENER, Schweiz. Zivilprozeßrecht, 2. Aufl., S. 95). Für die Anwendung von Art. 75 PatG genügt es daher, daß die Klägerin patentverletzende Handlungen (schlüssig) behauptet. Dies muß grundsätzlich auch gelten, wenn wie hier mit Bezug auf die von den Beklagten behauptete Durchfuhr im Transit streitig ist, ob eine Handlung oder Unterlassung patentrechtlich zulässig sei.

Eine Ausnahme wäre zu machen, wenn die Klägerin den hier eingetretenen Erfolg der Handlungen oder Unterlassungen der Beklagten zu dem Zwecke als widerrechtlich hinstellen würde, um die Bestimmungen über den Gerichtsstand zu umgehen (BGE 23 I 58/59; 66 II 184). Dies kann nicht angenommen werden. Das Zollfreilager ist nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtes patentrechtlich Inland (BGE 92 II 293 ff.; zustimmend TROLLER, Immaterialgüterrecht, Bd. II, 2. Aufl., S. 725). Mit Bezug auf die Frage der widerrechtlichen Benützung erkannte das Bundesgericht im angeführten Falle sodann, der Transport patentgeschützter Ware von Zürich und Kloten zum Zwecke der Belieferung ausländischer Kunden stelle eine typische Handlung dar, die unter den Begriff des Inverkehrbringens im Sinne von Art. 8 Abs. 2 PatG falle (a. a. O. Erw. 6, Abs. 2). Damit unterstellte es die Einfuhr und Lagerung solcher Erzeugnisse der gewerbsmäßigen Benützung im Sinne von Art. 8 PatG. Ob nur das Versenden vom Ausland ins Inland (Zollfreilager) zwecks Weiterversendung oder auch die bloße Durchfuhr im Transit (ohne Änderung der Verfügungsgewalt über die transportierte Ware mit Ausnahme derjenigen des Spediteurs und Frachtführers) erfaßt werde (vgl. hiczu TROLLER a. a. O. S. 725), kann zwar in Frage gestellt werden, wäre aber erst noch durch Urteil klarzustellen. Nach dem zitierten Bundesgerichtsentscheid scheint der Begriff Einfuhr jedenfalls eher weit zu fassen zu sein. Hinzu kommt, und dies ist entscheidend, daß die Klägerin gerade behauptet, die Ware sei mit Wissen und Willen der Beklagten zum Zwecke der Belieferung ausländischer Kunden hierher gesandt, hier eingelagert, verpackt, umgepackt und neu etikettiert worden; die im Prozesse verbliebenen Beklagten hätten den früheren Beklagten 8–10 entsprechende Weisungen erteilt. Sollte dies zutreffen, was im Prozeß auf Grund einer sachlichen Prüfung abzuklären sein wird, so wäre zweifelhaft, ob bloße

Durchfuhr im Transit anzuerkennen wäre. Die Klägerin legt den Beklagten jedenfalls mehr zu Last.

Daher ist übrigens das angerufene Gericht für die Beurteilung der behaupteten Transaktionen selbst dann zuständig, wenn Durchfuhr im Transit patentrechtlich zulässig sein sollte und die Zuständigkeit des Handelsgerichtes daran anzuknüpfen wäre. Denn über die Zulässigkeit oder Unzulässigkeit dieser Transaktionen in der Schweiz und im Kanton Zürich kann ein zuverlässiges Urteil überhaupt nur in Würdigung der gesamten Umstände, allenfalls nach weiterer Abklärung des Sachverhaltes gebildet werden. Nur in diesem Zusammenhange kann auch entschieden werden, ob die Errichtung von Sammelagern, das Umpacken und Umetikettieren eine notwendige Speditionstätigkeit und patentrechtlich zulässig sei.

Damit ist die Zuständigkeit einmal gegenüber den Beklagten 1, 2 und 3, die unbestrittenermaßen «Indomethacin» nach Zürich und Kloten senden ließen, zu bejahen.

c) Die Beklagte 4 wendet weiter ein, sie habe mit der Versendung von «Indomethacin» überhaupt nichts zu tun gehabt. Sie habe Ende August 1969 in Mailand telefonisch 50 kg «Indomethacin» an die Pharmolast, die Beklagte 2, verkauft; durch die Übergabe der Ware an die Speditionsfirma Milandsped in Mailand sei das Geschäft für sie abgeschlossen gewesen. Erst durch den vorliegenden Prozeß habe sie erfahren, wem die Beklagte 2 die Ware weiterverkauft habe. Die Klägerin verweist demgegenüber auf den Frachtbrief der Swissair, worin die Beklagte 4 als Absender genannt wird. Sie behauptet auch, zwischen den Beklagten 4 und 2 hätten sehr enge Beziehungen bestanden. Damit legt sie der Beklagten 4 ebenfalls zur Last, die Ware sei mit ihrem Wissen und Willen in die Schweiz gesandt worden. Zudem behauptet sie in ihrer Stellungnahme zur Unzuständigkeitseinrede und verstellt zu Beweis, die Beklagte 4 habe durch Prospekte in Zürich «Indomethacin» zum Verkaufe angeboten. Auch dies ist Sachfrage.

Der Beklagte 6 macht geltend, er sei lediglich Verkaufsgent, Makler gewesen; eine Vermittlung, für die er eine Kommission von 1–2% erhalte, mache ihn weder zum Täter, noch zum Anstifter oder Gehilfen behaupteter Patentverletzungen. Er habe nicht dafür einzustehen, daß die Geschäfte von Kunden, die er miteinander in Verbindung bringe, rechtmäßig seien. Seine Handlungen hätten ausschließlich im Auslande stattgefunden. Maßgebend ist aber auch hier, was die Klägerin vorbringt. Darnach nahm die frühere Beklagte 8 mit dem Beklagten 6 wegen der Ersatzlieferung an die Beklagte 5 Kontakt auf und ließ ihm eine Mahnung zukommen. Da jedes Tun oder Unterlassen, das rechtlich Ursache einer in der Schweiz erfolgten Benützung einer patentgeschützten Erfindung ist, gleichgültig, wo es sich ereignet, nach schweizerischem Recht zu beurteilen ist, ist für die Beurteilung dieses Verhaltens die Zuständigkeit des angerufenen Gerichtes begründet. Ob der Beklagte 6 dabei als Mittäter, Gehilfe oder Anstifter zu betrachten sei oder nicht, ist Sachfrage.

PatG Art. 19 und PatV Art. 22

Zu einem vollständigen Ausweis gehört im Falle einer amerikanischen Continuation-in-part-Anmeldung auch eine beglaubigte Kopie der amerikanischen Grundanmeldung.

Pour être complètes, les pièces à l'appui d'une priorité dérivée d'un dépôt américain du type continuation-in-part doivent comprendre une copie certifiée conforme du dépôt américain de base.

PMMBl 1971 I 56 ff., Stellungnahme des Eidgenössischen Amtes für geistiges Eigentum vom 7. Juni 1971.

Zur Frage, ob im Falle der Beanspruchung der Priorität einer amerikanischen Continuation-in-part-Anmeldung zu einem vollständigen Prioritätsbeleg auch eine beglaubigte Kopie der ursprünglichen amerikanischen Grundanmeldung gehöre, nimmt das Amt wie folgt Stellung:

1. Weder das Patentgesetz noch die Vollziehungsverordnungen regeln ausdrücklich, welche Belege als Ausweis zu einer amerikanischen Continuation-in-part-Anmeldung (c-i-p-Anmeldung) als Prioritätsanmeldung gehören. Das ist jedenfalls daraus zu erklären, daß die c-i-p eine Besonderheit des Patentrechtes der Vereinigten Staaten ist, die verständlicherweise bei den Beratungen zur geltenden Gesetzgebung nicht speziell in Betracht gezogen wurde. Die gesetzlichen Vorschriften genügen wohl für die Prioritätsausweise zu Teilgesuchen (Art. 22 Abs. 3 PatV I, Art. 22 Abs. 2 PatV II und Art. 25 PatV) und zu Zusatzpatenten, nicht aber für deren dem amerikanischen Recht eigentümliche und auf dessen Erfinderprinzip zurückzuführende Verbindung in einer c-i-p. Die Gesetzeslücke ist also so auszufüllen, wie dies dem Sinn und Zweck der Normen entspricht, die der Gesetz- und der Verordnungsgeber über die Formerfordernisse der Prioritätsbeanspruchung erließen.

2. Eine solche Zielsetzung des 2. Abschnittes der Allgemeinen Bestimmungen des Patentgesetzes (Art. 17 ff.) und der 5. Abschnitte der Verordnungen (jeweils Art. 21 ff.) kann nun vernünftigerweise in gar nichts anderem gesehen werden, als daß Personen, die sich über die Gültigkeit des Patentbesitzes und insbesondere die Berechtigung der Prioritätsbeanspruchung unterrichten möchten, beim Amt eine vollständige Dokumentation über die für die Unionspriorität maßgebende Erstanmeldung sehen können. Darauf weisen namentlich Art. 58 Abs. 2 lit. e PatV I und Art. 87 Abs. 2 lit. g PatV II hin, wonach die Prioritätsausweise dem nach der Veröffentlichung der Patentschrift jedermann zur Einsicht offenstehenden Aktenheft I (Art. 59 Abs. 3 PatV I und Art. 88 Abs. 3 PatV II) einzuverleiben sind. Die gleiche Auffassung ergibt sich aus der Botschaft des Bundesrates vom 25. April 1950, wo zur Erläuterung des Art. 19 des Entwurfes, der später gemäß Art. 108 PatG als Fassung des Art. 19 PatG für der Vorprüfung unterliegende Patentgesuche Gesetzeskraft erlangte, als Zweck der Formvorschriften für den Prioritätsausweis bezeichnet wurde, daß beim Beginn der Prüfung feststehen muß, ob auf den Stand der Technik am Datum der Anmeldung in der Schweiz oder aber am Prioritätsdatum abzustellen ist. Dieselbe Ausscheidung der Erfindungsmerkmale nach den für ihre Neuheitsprüfung maßgebenden Daten muß – entgegen der von BLUM/PEDRAZZINI, Das schweizerische Patentrecht, Bd. 11, S. 54 vertretenen Ansicht – aber auch bei ungeprüften Patenten anhand des beim Amt einzusehenden Prioritätsausweises jedem nach Art. 8 PatG von der gewerblichen Benützung der Erfindung Ausgeschlossenen möglich sein, ohne daß er u. U. noch monatlang auf fehlende Belege warten muß, die beizubringen nach Art. 8 ZGB dem Patentinhaber obläge, der daraus sein Prioritätsrecht ableitet. Nun nützt aber im Falle eines aus einer c-i-p abgeleiteten Patentbesitzes ein unvollständiger Ausweis nicht mehr als gar keiner. Wenn schon ein Prioritätsausweis bei den Akten liegen muß, dann vernünftigerweise ein vollständiger, der auch alle Kopien früherer Anmeldungen enthält, deren man zur Nachprüfung, für welche Elemente der Erfindung der Patentinhaber die Priorität erster Anmeldungen im Sinne des Art. 17 PatG beanspruchen konnte, bedarf.

3. Daß diese vollständige Dokumentation schon vor der Patenterteilung einzureichen ist, erklärt sich auch daraus, daß dem Amt, wenn es das Patent einmal erteilt hat, keine Sanktionen mehr zur Verfügung steht, wie sie in Art. 19 Abs. 2 PatG und Art. 22 Abs. 4 PatV I als Verwirkung des Prioritätsrechts statuiert ist, um den Patentinhaber anzuhalten, fehlende Belege nachzuliefern, da das Erlöschen des Patentes nur bei Nichtzahlung einer Jahresgebühr vorgesehen (cf. Art. 46 Abs. 1 PatG) und im übrigen den Gerichten vorbehalten ist, die Gültigkeit der Patente und die Berechtigung einer Prioritätsbeanspruchung zu beurteilen (Art. 26 PatG, insb. dessen Abs. 2, Art. 20 PatG und Art. 22 Abs. 2 PatV I).

4. In Art. 19 Abs. 1 PatG, Art. 22 Abs. 1 und Art. 24, Marginale und Abs. 1 PatV ist also nach der ratio legis der Formvorschriften für den Prioritätsausweis die Wiedergabe der technischen Akten der ersten Anmeldung so zu verstehen, daß daraus der für die einzelnen in den Patent- und Unteransprüchen aufgeführten Merkmale maßgebende Stand der Technik ohne zusätzliche Belege hervorgeht. Nun kann im Falle eines auf einer c-i-p beruhenden Patentgesuches der Patentbewerber nach Art. 4C Abs. 4 PVÜ deren Anmeldungsdatum nur für diejenigen Merkmale der Erfindung beanspruchen, die nicht schon in der der c-i-p vorausgehenden Grundanmeldung enthalten waren, wenn diese Grundanmeldung mehr als ein Jahr vor der Einreichung des Patentgesuches beim Amt zurückliegt. Er verzichtet somit auf die Beanspruchung des c-i-p-Anmeldungsdatum insoweit, als die Erfindung bereits in einer solchen Grundanmeldung beschrieben worden war, und muß dafür das Anmeldedatum des hiesigen Patentgesuches gelten lassen. Damit diese Abgrenzung möglich ist, müssen also beglaubigte Abschriften sowohl der Grundanmeldung als auch der c-i-p offenliegen und hierzu dem Amt vor der Patenterteilung eingereicht worden sein.

PatG Art. 47

Die Wiedereinsetzungsfrist beginnt frühestens mit dem Ablauf der versäumten Frist zu laufen, da vorher kein Grund besteht, die Wiedereinsetzung zu beantragen. Vorausgesetzt, daß ein rechtzeitig gestelltes Wiedereinsetzungsgesuch vorliegt, sind erst im Beschwerdeverfahren vorgebrachte Tatsachen mitzubewerten; darin liegt nicht eine durch Art. 47 Abs. 3 PatG verbotene Wiedereinsetzung in die Wiedereinsetzungsfrist.

Der Patentinhaber hat für das Verschulden seines Stellvertreters auch dann einzustehen, wenn er ihn bloß gemäß Art. 13 Abs. 1 PatG mangels eines eigenen schweizerischen Wohnsitzes beigezogen hat.

Der Vertreter darf es nicht bei der bloßen Weiterleitung der amtlichen Mitteilungen bewenden lassen, sondern er hat sich überdies beim Auftraggeber zu erkundigen, ob er wirklich die Wiederherstellungsfrist unbenützt verstreichen lassen wolle.

Wer seinen Vertreter anweist, nur «Vermittler» statt Stellvertreter zu sein, genügt seiner Sorgfaltspflicht nicht.

Le délai de réintégration commence à courir au plus tôt à partir de l'expiration du délai non observé; il n'y a en effet aucune raison de requérir auparavant la réintégration.

A condition que la demande de réintégration ait été présentée en temps utile, les faits qui n'ont été allégués qu'au cours de la procédure de recours doivent être pris eux

aussi en considération; il ne s'agit pas là de la réintégration dans le délai pour demander la réintégration, qu'exclut l'art. 47 al. 3 LBI.

Le titulaire du brevet répond de la faute de son représentant même s'il n'a eu recours à lui que parce qu'il n'avait pas de domicile en Suisse.

Le mandataire ne doit pas se contenter de transmettre purement et simplement les communications officielles, mais il doit aussi demander à son mandant s'il veut vraiment laisser expirer le délai de rétablissement.

Celui qui donne à son mandataire l'instruction d'être seulement son «intermédiaire» et non son représentant ne remplit pas son devoir de diligence.

PMMBl 1971 I 39, Urteil der I. Zivilabteilung des Bundesgerichts vom 31. März 1971 i.S. R. B. GmbH gegen das Amt.

Aus den Erwägungen:

1. Der Auffassung des Amtes, das Wiedereinsetzungsgesuch sei verspätet, weil zwischen dem Empfang der Löschanzeige vom 9. Juni, die am 10. Juni beim schweizerischen Vertreter eingetroffen sei, und dem 13. August mehr als zwei Monate verstrichen seien, ist nicht beizupflichten. Solange die Wiederherstellungsfrist läuft, hat der Patentinhaber keinen Anlaß, wegen ihrer Nichteinhaltung die Wiedereinsetzung zu beantragen. Die zweimonatige Frist des Art. 47 Abs. 2 PatG konnte frühestens mit dem Ablauf der versäumten Frist beginnen, also nicht vor dem 1. August 1970.

2. Das Amt schließt aus der Pflicht des Patentinhabers, das Wiedereinsetzungsgesuch binnen zwei Monaten zu stellen und es in tatsächlicher Hinsicht zu begründen (Art. 33 Abs. 1 PatV I), auf erst später geltend gemachte Tatsachen dürfe nicht eingetreten werden, weil das auf eine durch Art. 47 Abs. 3 PatG verbotene Wiedereinsetzung in die Wiedereinsetzungsfrist hinausliefe.

Diese Auffassung hält nicht stand. Mit der Verwaltungsgerichtsbeschwerde kann unrichtige oder unvollständige Feststellung des rechtserheblichen Sachverhaltes geltend gemacht werden (Art. 104 lib. b OG), ja das Bundesgericht kann die Feststellung des Sachverhaltes sogar von Amtes wegen überprüfen (Art. 105 Abs. 1 OG). Daraus folgt, daß Tatsachen, die erst im Beschwerdeverfahren vorgebracht oder aufgedeckt werden, mitzubehütenden sind (BGE 89 I 337 Erw. 8 am Ende, 92 I 327 Erw. 2). Darin liegt nicht eine Wiedereinsetzung in die Wiedereinsetzungsfrist. Neue Tatsachen können nur vorgebracht werden, wenn ein rechtzeitig gestelltes Wiedereinsetzungsgesuch vorliegt.

3. Der Patentinhaber ist in den früheren Stand wieder einzusetzen, wenn er glaubhaft macht, daß er ohne sein Verschulden verhindert worden sei, die versäumte Frist einzuhalten (Art. 47 Abs. 1 PatG). Dem Verschulden des Patentinhabers ist ein solches seiner Hilfspersonen, namentlich seines bevollmächtigten Stellvertreters, gleichzusetzen (BGE 87 I 219, 90 I 53, 188, 94 I 249). Der Patentinhaber hat für das Verschulden seines Stellvertreters selbst dann einzustehen, wenn er ihn nur gemäß Art. 13 Abs. 1 PatG mangels eines eigenen schweizerischen Wohnsitzes beigezogen hat (BGE 94 I 252 Erw. c). Die Beschwerde nimmt zu dieser Rechtsprechung nicht Stellung, und es besteht kein Grund, darauf zurückzukommen.

4. Aus den Mitteilungen des Amtes vom 29. Mai, 9. Juni und 3. Juli 1970 an den damaligen schweizerischen Vertreter war zu ersehen, daß das Patent gelöscht worden war und wiederhergestellt werden konnte. Das zweite und das dritte Schreiben gaben auch den

Grund der Löschungen an. Das erste und das zweite nannten zudem den 31. Juli als Ende der Wiederherstellungsfrist.

Die Beschwerdeführerin hat schon im Wiedereinsetzungsgesuch nicht behauptet, ihr Vertreter und sie selbst hätten die Schreiben vom 29. Mai und 9. Juni nicht erhalten. Sie brachte nur vor, sie seien bei ihr «nicht zu den Akten gelangt» und der Grund hierfür lasse sich nicht feststellen, da sich bei ihrem Vertreter «der Eingang nicht nachweisen» lasse und ihre Hauptverwaltung im Juni 1970 umgezogen sei. In der Beschwerde macht sie ebenfalls nicht geltend, die beiden ersten Schreiben seien ihrem Vertreter nicht zugekommen, von ihm nicht an sie weitergeleitet worden oder bei ihr nicht eingetroffen. Sie sagt nur, sie hätten ihre «Patentabteilung nicht erreicht», weil sich im Zeitpunkt ihres Einganges das Aktenheft bei einem Studenten befunden habe und dieser die Mitteilungen entweder den Akten nicht einverleibt oder sie diesen wieder entnommen und vernichtet haben müsse. Sie bezeichnet die zweite Möglichkeit sogar als sehr wahrscheinlich. Es ist deshalb davon auszugehen, daß der Vertreter die beiden Mitteilungen vom 29. Mai und 9. Juni erhalten und an die Beschwerdeführerin weitergeleitet hat und daß sie bei dieser angekommen sind.

Daß die Beschwerdeführerin sodann – am 8. Juli 1970 – auch den Brief vom 3. Juli erhalten hat, wurde von ihr schon im Wiedereinsetzungsgesuch zugegeben und räumt sie auch im Nachtrag zur Beschwerde ein. Es ist deshalb davon auszugehen, daß auch dieser Brief den Vertreter und nachher die Beschwerdeführerin noch vor Ablauf der Wiederherstellungsfrist erreicht hat.

5. Auf Grund dieses Sachverhaltes wäre es dem Vertreter möglich gewesen, dem Amt unter Einzahlung der zweiten Jahresgebühr und der Wiederherstellungsgebühr rechtzeitig die Wiederherstellung des Patentes zu beantragen. Er wußte, daß die Beschwerdeführerin es aufrechtzuhalten wünschte, denn er hatte von ihr zugegebenermaßen den Auftrag erhalten, die zweite Jahresgebühr zu leisten. Das gleiche ergibt sich daraus, daß er die dritte Jahresgebühr zahlte. Es ist nicht zu ersehen, weshalb er nicht spätestens nach dem Empfang der Löschungsanzeige vom 9. Juni sofort ein Wiederherstellungsgesuch stellte. Daß er wegen der Kosten nicht selbständig handeln dürfen oder nicht über das nötige Geld verfügt habe, wird nicht behauptet. Das wäre auch nicht glaubhaft, da er beim Amt als ständiger Vertreter der Beschwerdeführerin ein Konto unterhielt und Direktor der Tochtergesellschaft der Beschwerdeführerin ist. Sollte er dennoch Himmungen gehabt haben, die Wiederherstellung ohne ausdrückliche Weisung der Beschwerdeführerin zu verlangen, so wäre ihm zum mindesten vorzuwerfen, daß er es bei der Weiterleitung der drei Mitteilungen des Amtes bewenden ließ und sich bei der Beschwerdeführerin in der Folge nicht rechtzeitig erkundigte, ob sie wirklich die Wiederherstellungsfrist unbenutzt verstreichen lassen wolle.

Die Beschwerdeführerin versucht, seine Säumnis damit zu entschuldigen, die schweizerische Tochtergesellschaft sei reine Weiterleitungsstelle gewesen. Sie glaubt deren Direktor also die Stellung eines bevollmächtigten Stellvertreters, für dessen Tun und Unterlassen sie gegenüber dem Amte einzustehen habe, absprechen zu können. Ihre gesetzliche Pflicht, einen Vertreter zu bestellen (Art. 13 Abs. 1 PatG), steht dieser Auffassung im Wege.

Ein Entschuldigungsgrund liegt auch nicht darin, daß die Tochtergesellschaft über kein auf dem Gebiete des gewerblichen Rechtsschutzes erfahrenes Personal verfüge. Ihr als Vertreter bevollmächtigter Direktor konnte den Mitteilungen vom 29. Mai und 9. Juni entnehmen, daß die Wiederherstellungsfrist am 31. Juli 1970 ablaufe. Um diese Frist einhalten zu können, brauchte er weder selber auf dem Gebiete des gewerblichen Rechtsschutzes fachkundig zu sein noch über fachkundige Untergebene zu verfügen. Im Schreiben vom 9. Juni stand zusätzlich, die Wiederherstellung setze voraus, daß dem Amte vor

Ablauf der Frist die fällige Jahresgebühr sowie eine Wiederherstellungsgebühr von Fr. 50.— entrichtet würden. Der Vertreter muß also gewußt haben, wie er sich zu verhalten habe. Er wäre auch ohne diese Rechtsbelehrung nicht entschuldigt. Ein Vorwurf bliebe ihm nicht einmal dann erspart, wenn das Amt das Ende der Wiederherstellungsfrist nicht angegeben hätte, denn Art. 38 Abs. 3 PatV I ist nur Ordnungsvorschrift (BGE 94 I 254 und dort erwähnte Entscheide).

Auch der Einwand hilft nicht, die schweizerische Tochtergesellschaft habe ihre Aufgabe als «Vermittlerin» zwischen dem Amt und der Beschwerdeführerin während der letzten 15 Jahre reibungslos und vorbildlich genau ausgeführt. Denn der Patentinhaber hat für das Verschulden seiner Hilfspersonen selbst dann einzustehen, wenn er diese sorgfältig ausgewählt und unterrichtet hat. Die Beschwerdeführerin hatte übrigens nicht nur einen «Vermittler», sondern einen Stellvertreter zu bestellen. Sollte sie den Direktor der schweizerischen Tochtergesellschaft angewiesen haben, im Innenverhältnis bloß «Vermittler» zu sein, so hätte sie ihrer Sorgfaltspflicht nicht genügt.

Es kann somit schon von einem Hindernis im Sinne des Art. 47 Abs. 1 PatG nicht die Rede sein. Sollten die Beschwerdeführerin oder ihr Vertreter nicht geradezu absichtlich von einem rechtzeitigen Wiederherstellungsgesuch abgesehen haben, so ist die Nichteinhaltung der Frist zum mindestens einer Fahrlässigkeit des Vertreters zuzuschreiben.

PatG Art. 47 und Art. 59

Formelle Fristversäumnis und materielle Fristversäumnis.

Die Wiedereinsetzung in den früheren Stand kommt nur bei formeller Fristversäumnis in Betracht, d. h. wenn die vom Patentbewerber (bzw. Patentinhaber) erwartete Handlung nicht innerhalb der Frist erfolgt; dagegen ist sie bei materieller Fristversäumnis, d. h. wenn der Patentbewerber (bzw. Patentinhaber) zwar innerhalb der Frist reagiert, jedoch eine Handlung vornimmt, die nicht seinem Willen entspricht, ausgeschlossen.

Unter Vorhandensein eines Willensmangels erfolgter Rückzug des Patentgesuchs (bzw. Verzicht auf das Patent).

Kann der Rückzug des Patentgesuchs (bzw. Verzicht auf das Patent) wegen Vorliegen eines Willensmangels rückgängig gemacht werden? Frage offen gelassen.

Beziehungen zwischen dem allfälligen Widerruf des Rückzugs (bzw. Verzichts) wegen Vorhandenseins eines Willensmangels und der Wiedereinsetzung.

Könnte der Rückzug des Patentgesuchs (bzw. Verzicht auf das Patent) unter Berufung auf den Willensmangel rückgängig gemacht werden, so dürfte derjenige, der sich auf den Willensmangel beruft, gegenüber demjenigen, der gemäß Art. 47 PatG Wiedereinsetzung in den früheren Stand beantragt, nicht besser gestellt sein.

Inobservation formelle et inobservation matérielle d'un délai.

La réintégration en l'état antérieur peut être envisagée seulement s'il y a inobservation formelle d'un délai, c'est-à-dire si l'acte attendu du déposant (ou du titulaire) n'est pas accompli pendant le délai; en revanche, elle est exclue s'il y a inobservation

matérielle d'un délai, c'est-à-dire si le déposant (ou le titulaire) réagit pendant le délai mais accomplit un acte qui ne correspond pas à sa volonté.

Retrait de la demande de brevet (ou renonciation au brevet) fait sous l'empire d'un vice de la volonté.

Le retrait de la demande de brevet (ou la renonciation au brevet) peut-il être annulé pour vice de la volonté? Question laissée ouverte.

Rapports entre l'éventuelle annulation pour vice de la volonté du retrait (ou de la renonciation) et la réintégration en l'état antérieur.

Dans l'hypothèse où l'on admettrait la possibilité d'annuler pour vice de la volonté le retrait de la demande de brevet (ou la renonciation au brevet), il ne saurait être question d'accorder à la personne qui requiert l'annulation un traitement plus favorable qu'à celle qui requiert la réintégration en l'état antérieur selon l'article 47 LBI.

PMMBl 1971 I 54 ff., Verfügung des Eidgenössischen Amtes für geistiges Eigentum vom 2. April 1971.

PatG Art. 66 lit. b und Art. 73

Auskunftspflicht des Patentverletzers auch bei bloß früherem Warenbesitz und bei im Ausland rechtmäßiger Herstellung, aber widerrechtlicher Einfuhr in die Schweiz.

Ansprüche auf Schadenersatz und Gewinnherausgabe sind klar auseinanderzuhalten. Sie bestehen selbständig, schließen sich jedoch gegenseitig aus.

Der Gewinn des Beklagten kann unter dem Gesichtspunkt des Schadenersatzes eventuell Anhaltspunkt für die Schätzung des Schadens sein, wenn der Patentinhaber dartut, daß die vom Beklagten abgewickelten Geschäfte ihm zugefallen wären und er wenigstens einen gleich großen Gewinn erlangt hätte.

Die Gewinnherausgabe ist im Rahmen von Art. 423 OR ohne Verschulden, aber auch ohne Solidarität unter den Verletzern geschuldet.

Le devoir de donner des renseignements incombe aussi au fournisseur qui n'est plus en possession de la marchandise, même si la marchandise a été fabriquée licitement à l'étranger mais ensuite importée illicitement en Suisse.

L'action en dommages-intérêts et l'action en restitution du gain réalisé doivent être clairement distinguées. Elles sont indépendantes, mais s'excluent l'une l'autre.

En ce qui concerne les dommages-intérêts, le bénéfice réalisé par le défendeur peut éventuellement servir à les estimer, lorsque le titulaire du brevet établit qu'il aurait lui-même pu conclure les affaires réalisées par le défendeur et qu'il aurait réalisé un bénéfice au moins aussi élevé.

Dans le cadre de l'art. 423 C.O., la restitution du bénéfice ne suppose pas une faute, mais elle n'implique pas non plus la solidarité entre les auteurs de la violation.

BGE 97 II 169, rés. fr. JT 1971 I 612, Urteil der I. Zivilabteilung vom 16. März 1971 i.S. Merck & Co. gegen Hansgeorg Leisinger.

Aus den Erwägungen:

2. Die Klägerin stützte ihr Auskunftsbegehren schon im kantonalen Verfahren auf Art. 66 lit. b PatG, wonach zivil- und strafrechtlich zur Verantwortung gezogen werden kann, wer sich weigert, der zuständigen Behörde die Herkunft der in seinem Besitz befindlichen widerrechtlich hergestellten Erzeugnisse anzugeben. Das Handelsgericht hält diese Bestimmung nicht für anwendbar, weil der Beklagte in Italien wohne und das in Frage stehende Erzeugnis nach dem italienischen Recht nicht als widerrechtlich hergestellt zu betrachten sei; schaffe der Beklagte es aber über die Grenze in die Schweiz, wo es als widerrechtlich hergestellt gelte, so begebe er sich des Besitzes, womit eine notwendige Voraussetzung für seine Auskunftspflicht entfalle.

Die Klägerin wendet ein, diese Betrachtungsweise widerspreche dem Sinn und Zweck des Gesetzes, dem Patentinhaber den Weg zum Lieferanten und zum Hersteller der patentverletzenden Erzeugnisse zu öffnen. Das Handelsgericht übersehe, daß alle Tatbestände des Art. 66 PatG in der Zeitform der Gegenwart verfaßt seien; wollte man seinen Überlegungen folgen, so könnte nicht belangt werden, wer eine Erfindung widerrechtlich benützt, an Erzeugnissen Patentzeichen entfernt oder zur Patentverletzung angestiftet habe, sondern nur, wer das immer noch tue. Jeder nicht auf frischer Tat ertappte Patentverletzer könnte die Auskunft verweigern oder sich der Auskunftspflicht entziehen, indem er die Ware einem Dritten zuschiebt. Richtig sei, daß auch die in Ländern ohne Patentschutz geschaffenen und nachher in die Schweiz verbrachten Erzeugnisse als widerrechtlich hergestellt anzusehen seien, falsch aber, daß dies nur für die Zeit gelte, in der die Ware sich in der Schweiz befinde. Das der Firma Paramed gelieferte Erzeugnis habe das Patent der Klägerin nicht bloß während des Vertriebes in der Schweiz, sondern schon vor der Einfuhr und auch nach einer allfälligen Wiederausfuhr verletzt.

a) Nach Art. 38 Ziff. 5 a PatG, dem Vorgänger von Art. 66 lit. b des geltenden Rechts, war verantwortlich, wer die Angabe über «die Herkunft der in seinem Besitze befindlichen rechtswidrig hergestellten oder in Verkehr gebrachten Erzeugnisse» verweigerte. In der Botschaft des Bundesrates vom 17. Juli 1906 war zu dieser Bestimmung ausgeführt worden, die widerrechtliche Einfuhr von Erzeugnissen sei nicht besonders erwähnt, weil sie unter das Verbot des Inverkehrbringens falle (BBl 1906 IV 257). Warum dann dieses Verbot nicht in die neue Bestimmung aufgenommen wurde, ist den Gesetzesmaterialien nicht zu entnehmen; sie lassen vielmehr auf ein Versehen schließen, heißt es doch in der Botschaft zur Novelle von 1954, die neue Vorschrift, die bereits im Entwurf des Bundesrates enthalten war, entspreche der bisherigen (BBl 1950 I 1054). Die Frage, wie es sich mit der Pflicht zur Auskunft über widerrechtlich eingeführte Erzeugnisse verhält, ist somit nicht oder zumindest nicht ausdrücklich geregelt. BLUM/PEDRAZZINI (Patentrecht III S. 464f.) sehen darin eine Lücke, die aber nicht gerechtfertigt sei. TROLLER (Immaterialgüterrecht II 1962 S. 869) dagegen vertritt unter Hinweis auf BGE 85 IV 53 ff. die Auffassung, als widerrechtlich hergestellt hätten auch die im Auslande legal produzierten und hernach in die Schweiz eingeführten Erzeugnisse zu gelten (vgl. auch BGE 78 II 164). Für ihn handelt es sich nicht um Lückenausfüllung, sondern um die Auslegung des Begriffes «widerrechtlich hergestellt». Das Bundesgericht hat sich dieser Auffassung in BGE 92 II 293 ff. angeschlossen. Entgegen der Annahme der Klägerin geht aus diesem Urteil aber nicht hervor, daß auch ein im Ausland wohnhafter Besitzer von Erzeugnissen, die in der Schweiz als widerrechtlich hergestellt gelten, nach Art. 66 lit. b PatG auskunftspflichtig sei.

Nach dem Territorialprinzip verstößt die unbefugte Benützung einer patentierten Erfindung nur dann gegen schweizerisches Recht, wenn sie in der Schweiz erfolgt. Das

heißt nicht, der Belangte müsse in der Schweiz gehandelt haben; es genügt, daß er die widerrechtliche Benützung in der Schweiz vom Auslande aus veranlaßt oder gefördert hat. Jedes Tun oder Unterlassen, das rechtserhebliche Ursache einer in der Schweiz erfolgten Benützung ist, macht deshalb nach schweizerischem Recht verantwortlich, gleichgültig wo es sich ereigne (BGE 92 II 296; vgl. TROLLER, a.a.O. I 1968 S. 148 ff.; BLUM/PEDRAZZINI, a.a.O. I S. 174). Das muß auch für andere Patentverletzungen gelten.

Haftungstatbestand des Art. 66 lit. b PatG ist nicht der Besitz widerrechtlich hergestellter Erzeugnisse, sondern die Weigerung des Besitzers, über die Herkunft der Erzeugnisse Auskunft zu geben; der Besitz ist bloß Voraussetzung dafür, daß der Besitzer zur Auskunft verpflichtet werden darf. Die Klägerin geht deshalb fehl, wenn sie den Besitz widerrechtlich hergestellter Erzeugnisse mit widerrechtlicher Benützung der Erfindung vergleicht. Andererseits wird ein im Ausland rechtmäßig angefertigtes Erzeugnis zum widerrechtlich hergestellten nach schweizerischem Recht erst, wenn es auf schweizerisches Gebiet gelangt; erst dann tritt die erforderliche räumliche Verbindung mit der Schweiz ein. Davon ging das Bundesgericht auch in BGE 92 II 293 ff. aus. In jenem Falle waren die Beklagten verantwortlich für Handlungen, die teils im Ausland begangen wurden, aber in der Schweiz einen Erfolg zeitigten. Daß die Erzeugnisse schon vor ihrer Einfuhr in die Schweiz als patentverletzend gewertet worden seien, wie die Klägerin anzunehmen scheint, ist dem angeführten Urteil nicht zu entnehmen.

b) Eine andere Frage ist, ob Art. 66 lit. b PatG gegenwärtigen Besitz voraussetzt oder früheren genügen läßt. BLUM/PEDRAZZINI (a.a.O. III S. 464) und TROLLER (a.a.O. II S. 869) scheinen, ohne es ausdrücklich zu sagen, gegenwärtigen Besitz anzunehmen, wobei jene den Begriff als tatsächliche Verfügungsgewalt verstehen, während dieser den Besitzdiener ausnimmt. DAVID (Kommentar zum Markenschutzgesetz, 2. Auflage, N. 40a und 41 zu Art. 24 MSchG) schließt für das Markenrecht den Besitzdiener ebenfalls aus, vertritt im übrigen aber die gegenteilige Ansicht. Nach seiner Auffassung besteht kein Grund, die Auskunftspflicht mit Bezug auf bereits umgesetzte Waren zu verneinen und sie auf noch vorhandene zu beschränken, sei das Interesse an der Auskunft bei schon begangenen Verletzungen doch größer als bei erst drohenden.

Diese Betrachtungsweise rechtfertigt sich auch für Patentverletzungen, da sie dem Sinn und Zweck des Gesetzes am besten entspricht. Der Wortlaut des Gesetzes steht ihr nicht im Wege. Art. 66 lit. b PatG ist nicht für sich allein, sondern im Zusammenhang mit lit. d zu lesen, woraus erhellt, daß die Patentverletzung in Form von Begünstigung und Mitwirkung begangen werden kann. Das Gesetz will der zuständigen Behörde ermöglichen, den Verantwortlichen auf die Spur zu kommen. Dieser Zweck wäre aber oft nicht zu erreichen und, wie die Klägerin mit Recht anwendet, leicht zu vereiteln, wenn die Auskunftspflicht vom Besitz zur Zeit des Verfahrens abhängig gemacht würde.

Indessen kommt es für die Anwendbarkeit des Art. 66 lit. b PatG noch darauf an, wo die Auskunftsverweigerung als die haftungsbegründende Handlung begangen wird. Wäre es im Auslande, würde auch früherer Besitz nicht helfen, da zwischen der Auskunftsverweigerung und der vorangegangenen Patentverletzung kein ursächlicher Zusammenhang bestände. Allein auf den Wohnsitz des Belangten ist dabei nicht abzustellen. Jedenfalls wo wie hier im Rahmen eines Patentverletzungsprozesses die Angabe der Herkunft erwiesenermaßen widerrechtlich hergestellter Erzeugnisse vom schweizerischen Richter verlangt wird, ist auch die notwendigerweise gegenüber diesem Richter bekundete Auskunftsverweigerung als in der Schweiz erfolgt anzusehen, mag sie auf direkte Befragung oder auf urteilsmäßige Verpflichtung hin geschehen.

Art. 66 lit. b PatG darf freilich nicht dazu dienen, Geschäftsgeheimnisse anderer auszukundschaften, gleichviel ob der um Auskunft Belagte in der Schweiz oder im Ausland tätig sei. Wird insbesondere von einem Lieferanten Auskunft verlangt, so muß gegenwärtiger oder früherer Warenbesitz dargetan und, sofern das Begehren nicht in Verbindung mit einer Patentverletzungsklage erhoben wird, zumindest glaubhaft gemacht werden, daß es um ein widerrechtlich hergestelltes oder in der Schweiz als widerrechtlich hergestellt geltendes Erzeugnis geht.

c) Im vorliegenden Fall steht fest, daß der Beklagte der Firma Paramed von seinem Geschäftssitz in Mailand ein als Indoarthrid bezeichnetes Mittel geliefert hat, das den vom Patent der Klägerin mitumfaßten Wirkstoff Indomethacin enthielt und von der Käuferin in der Schweiz vertrieben oder wieder ausgeführt wurde. Dadurch hat er Patentverletzungen in der Schweiz veranlaßt und begünstigt. Er ist daher verpflichtet, über die Herkunft der widerrechtlich hergestellten Erzeugnisse, die sich zumindest vorübergehend in seinem Besitze befanden, Aufschluß zu geben. Daß er wahrheitsgemäße Angaben zu machen hat, versteht sich von selbst; falsche Angaben kämen einer Auskunftsverweigerung gleich und ständen wie diese unter der Strafandrohung des Art. 81 PatG.

3. Die Klägerin beanspruchte im kantonalen Verfahren Schadenersatz gestützt auf Art. 73 PatG und Art. 41 ff. OR, äußerte sich zum Verschulden des Beklagten und reichte eine mit «Schadensberechnung» überschriebene Aufstellung über die vom Beklagten und der Firma Paramed erzielten Gewinne von insgesamt Fr. 31 902.50 ein. Sie machte geltend, ihr Schaden sei größer als diese Gewinne und ihr Unternehmen umfasse sowohl die Handelsstufe des Beklagten wie jene der Paramed; sie verlange «in erster Linie die Herausgabe des gesamten vom Beklagten erzielten Gewinnes, in zweiter Linie die Entrichtung einer angemessenen Lizenz und eventuell den Ersatz des eigenen Schadens.»

Das Handelsgericht hat der Klägerin Fr. 4557.50 zugesprochen. Es stellt fest, der Betrag entspreche dem Gewinn, den der Beklagte aus den Lieferungen an die Firma Paramed erzielt und wegen widerrechtlicher Patentbenützung gestützt auf Art. 423 OR herauszugeben habe; für den Gewinn der Paramed von Fr. 27 345.— habe der Beklagte nicht aufzukommen, und den erlittenen Schaden abzuschätzen oder anhand einer angemessenen Lizenzgebühr festzusetzen, sei nicht möglich, weil dafür jegliche Anhaltspunkte fehlten. Das Handelsgericht meint also nicht — wie in der Berufung behauptet wird —, die Klägerin habe Ansprüche aus Geschäftsführung ohne Auftrag erheben wollen, in Unkenntnis des Rechts jedoch auf Schadenersatz aus unerlaubter Handlung (Art. 41 ff. OR) geklagt. Es hält die Ansprüche auf Schadenersatz und auf Gewinnherausgabe unter Hinweis auf das Schrifttum vielmehr auseinander, findet aber, die Angaben der Klägerin reichten nicht aus, um den Beklagten zu Schadenersatz zu verurteilen.

a) Schaden ist Verminderung des Reinvermögens. Er kann in einer Verminderung der Aktiven, einer Vermehrung der Passiven oder in entgangenem Gewinn bestehen und entspricht nach allgemeiner Auffassung der Differenz zwischen dem gegenwärtigen Vermögenstand und dem Stand, den das Vermögen ohne das schädigende Ereignis hätte (VON THUR, Obligationenrecht I S. 68 ff.; OETINGER, Haftpflichtrecht, 2. Auflage, I S. 40 ff.).

Die Klägerin macht mit der Berufung keinen Schaden durch Verminderung der Aktiven oder Vermehrung der Passiven geltend, noch verlangt sie den Ersatz des entgangenen eigenen Gewinnes. Sie erhebt auch keinen Anspruch mehr auf eine ange-

messene Lizenzgebühr; diese könnte freilich nicht als solche gefordert werden, aber Anhalt dafür sein, was der Klägerin an Gewinn entgangen ist (BGE 38 II 304/5; BLUM/PEDRAZZINI, a.a.O. III S.553; FISCHER, Schadenermittlung im gewerblichen Rechtsschutz, Urheberrecht und unlauteren Wettbewerb, Basel 1961, S. 10 ff.; TROLLER, a.a.O. II S.969). Die Klägerin beansprucht vielmehr den vom Beklagten und der Paramed erzielten Gewinn und meint, daß sie sich damit an «eine der drei bekannten und anerkannten Methoden der Schadenermittlung» halte.

Dies widerspricht den Ausführungen der Klägerin im kantonalen Verfahren, wo sie nur «eventuell den Ersatz des eigenen Schadens» verlangte. Das ist der Klägerin jedoch nachzusehen, weil die Gewinnherausgabe auch in der Rechtsprechung, sei es ausdrücklich oder dem Sinne nach, als Schadenposten oder Methode zur Schadenermittlung behandelt worden ist. So wurde wiederholt entschieden, daß die Pflicht des Patentverletzers, Schadenersatz zu leisten, auch die Gewinnherausgabe umfasse (BGE 35 II 658/9, 36 II 601, 49 II 518/9). Daneben wurde allgemein anerkannt, daß als Geschäftsführer ohne Auftrag auch anzusehen und demgemäß zur Herausgabe des Ergebnisses der Geschäftsführung an den Geschäftsherrn verpflichtet sei, wer sich unbefugterweise in einen fremden Interessenkreis einmischt, indem er ein Geschäft, das objektiv nicht als sein eigenes, sondern als ein fremdes erscheint, für seine Rechnung ausführt (BGE 26 II 39, 34 II 700, 45 II 207, 51 II 583). In Fällen von Patentverletzungen wurde die Anwendung dieses Grundsatzes damit begründet, der Anspruch des Patentinhabers beschränke sich nicht auf den Ersatz des ihm entstandenen Schadens, vielmehr könne er zum mindesten immer den Gewinn herausverlangen, den der Verletzer aus der widerrechtlichen Benützung der Erfindung gezogen habe; der Benützer hafte ihm dafür nach Art.423 OR (BGE 29 II 179, 35 II 659, 45 II 208, 49 II 519, 63 II 280).

Diese Rechtsprechung, die in Art.73 PatG mit einem allgemeinen Verweis auf das Obligationenrecht «sanktioniert» werden sollte (vgl. Botschaft zur Novelle von 1954, BBl 1950 S.1057), ist im Schrifttum mit Recht kritisiert worden (BLUM/PEDRAZZINI, a.a.O. III S.558 ff. und 562 ff.; FISCHER, a.a.O. S.15 ff. und 20 ff.; TROLLER, a.a.O. II S.972 ff.). Daß im Patentrecht der Anspruch auf Schadenersatz jenen auf Gewinnherausgabe einschließe, der Patentinhaber immer mindestens den vom Verletzer erzielten Gewinn als Ersatz verlangen und die Bereicherung nach Art.423 OR ohne Vorbehalt für die Berechnung des Schadenersatzes verwendet werden dürfe, ist nicht haltbar. Die Ansprüche auf Schadenersatz und Gewinnherausgabe entstehen unter verschiedenen Voraussetzungen und hängen dem Gegenstande nach nicht zusammen. Schadenersatz ist zu leisten für den durch schuldhaftes Patentverletzung verursachten Schaden. Art.73 PatG bezweckt die Beseitigung dieses Schadens, mehr nicht. Neben dem Schadenersatzanspruch steht dem Verletzten aber ein Herausgabeanspruch zu, weil der Patentinhaber das ausschließliche Recht auf Ausbeutung der Erfindung hat und deren Benützung durch einen Dritten sich als Geschäftsanmaßung oder als unechte Geschäftsführung ohne Auftrag erweist. Der Dritte bemächtigt sich einer Stellung, die ihm nicht zukommt, und führt ein fremdes Geschäft zum eigenen Vorteil; er ist wie ein auftragloser Geschäftsführer des Berechtigten zu behandeln, hat folglich alle ihm aus der Führung seiner Geschäfte erwachsenden Vorteile gemäß Art.423 OR herauszugeben (BECKER, N. 1 und 2 zu Art.423 OR; OSER/SCHÖNENBERGER, N. 12 zu Art.419 sowie N. 2 und 3 zu Art.423 OR). Die Gewinnherausgabe ist demnach nicht Ersatz für einen Schaden des Patentinhabers, sondern Entäußerung der dem auftraglosen Geschäftsführer aus unbefugter Patentbenützung entstandenen Vorteile. Sie besteht unabhängig

vom Schaden, kann größer oder kleiner sein als dieser, ist aber auch geschuldet, wenn der Patentinhaber keinen Schaden erlitten oder ihm die fremde Patentbenützung sogar genützt hat. Die Herausgabepflicht setzt zudem nach schweizerischem Recht kein Verschulden voraus und trifft den Gut- wie den Bösgläubigen in gleicher Weise. Für die Anwendung des Art. 423 OR sprechen auch Billigkeitsüberlegungen. Abgesehen davon, daß ein Schaden sich häufig nur schwer oder nicht nachweisen läßt, wäre es jedenfalls stoßend, wenn ein Dritter den Gewinn, den er aus widerrechtlicher Auswertung einer fremden Leistung gezogen hat, behalten dürfte.

Die Ansprüche auf Schadenersatz und Gewinnherausgabe sind daher klar auseinander zu halten und nach besonderen Gesichtspunkten zu beurteilen. Sie bestehen selbstständig, schließen sich jedoch gegenseitig aus. Der Berechtigte darf entweder Deckung des Schadens oder die Herausgabe des Gewinnes, aber nicht beides zusammen verlangen (vgl. BGE 38 II 304/5; TROLLER, a.a.O. II S. 974; FISCHER, a.a.O. S. 33f.).

b) Daraus erhellt, daß die Klägerin nicht Schadenersatz in Form oder nach Maßgabe der Gewinne, welche der Beklagte und die Paramed erzielt haben, verlangen kann. Daß die behaupteten Gewinnansätze von den sachverständigen Mitgliedern des Handelsgerichtes als durchaus begründet befunden wurden, ändert daran nichts. Soweit es darauf ankam, hat die Vorinstanz sie nicht nur anerkannt, sondern übernommen.

Unter dem Gesichtspunkt des Schadenersatzes hätte der Gewinn des Beklagten freilich Anhalt für die Berechnung des Gewinnes sein können, der der Klägerin entgangen ist (BGE 63 II 280 und Bemerkungen dazu bei BLUM/PEDRAZZINI, a.a.O. III S. 552, 559, 560/61). Das hätte aber bedingt, daß der Gewinn des Beklagten als Maßstab für die entgangene Vermögensvermehrung (und nicht, wie die Klägerin es getan hat, zur Begründung des Begehrens auf Gewinnherausgabe) verwendet wurde. Die bloße Behauptung, der eigene Schaden sei höher als der Gewinn der Gegenpartei, genügte dazu nicht. Die Klägerin hätte dartun müssen, daß die vom Beklagten und der Paramed abgewickelten Geschäfte ohne die Patentverletzung ihr zugefallen wären und sie wenigstens einen gleich großen Gewinn erlangt hätte. Das hat sie nicht getan. Sie hat gegenteils davon abgesehen, den entgangenen eigenen Gewinn nachzuweisen und zu fordern; nicht einmal ihre Verkaufspreise hat sie genannt.

Daß der Geschädigte die Höhe des Schadenersatzes gemäß Art. 73 Abs. 2 PatG dem Richter überlassen darf, wenn er seine Forderung nicht von vornherein zu beziffern vermag, hat das Handelsgericht nicht übersehen. Diese Bestimmung enthebt die Geschädigte jedoch nicht der Pflicht, Angaben zu machen und dafür Beweise anzubieten, welche dem Richter ein Beweisverfahren über das Ausmaß des Schadens ermöglichen (vgl. Botschaft zur Novelle von 1954, BBl 1950 I S. 1057/58). Nach dem angefochtenen Urteil hat die Klägerin keine Anhaltspunkte vorgebracht, welche es dem Handelsgericht erlaubt hätten, den Schaden abzuschätzen; wie die Vorinstanz feststellt, hat sie sich im Verfahren und an der Hauptverhandlung vielmehr auf Angaben über den Gewinn des Beklagten und der Paramed beschränkt. Ob das zutrifft, ist eine Frage der genügenden Substanziierung; sie untersteht dem kantonalen Prozeßrecht, dessen Anwendung das Bundesgericht auf Berufung hin nicht zu überprüfen hat.

Das Handelsgericht hat auf Gewinnherausgabe erkannt, obwohl die Klägerin sie nicht als solche, sondern als Schadenersatz nach Art. 73 PatG und 41 ff. OR beansprucht hat. Es hält jedoch dafür, daß der Beklagte nach Art. 423 OR nur den von ihm selber gemachten Gewinn herauszugeben habe; für den Gewinn der Paramed sei er nicht solidarisch haftbar, weil Art. 50 OR hier nicht anwendbar sei. Diese Begründung verletzt das Gesetz nicht, weshalb es auch im Berufungsverfahren dabei bleibt.

PatG Art. 72 und Art. 74

Das Rechtsbegehren einer Feststellungs- wie auch einer Unterlassungsklage hat das beanstandete bzw. das zu verbietende Verhalten genau zu umschreiben. Das vom Richter ausgesprochene Verbot muß ohne nochmalige materielle Beurteilung der Sache vollstreckt werden können.

Entspricht ein Rechtsbegehren diesem Erfordernis nicht, so ist (nach zürcherischer ZPO) dem Kläger eine kurze Frist zur Verbesserung anzusetzen.

Zur Substantiierung einer Patentverletzungsklage. Es ist im einzelnen und überprüfbar anzuführen, worin die Patentverletzungen erblickt werden. Die allgemeine Behauptung, durch die aufgezählten Handlungen würden die Patente verletzt und das allgemeine Angebot von Beweis durch Augenschein, Editionen, Zeugen und andere Beweismittel genügt nicht.

Les conclusions d'une action en constatation ainsi que d'une action en cessation doivent décrire de façon concrète les actes critiqués comme illicites et à interdire. L'interdiction prononcée par le juge doit pouvoir être exécutée sans nouvel examen de l'affaire quant au fond.

Si les conclusions ne répondent pas à cette condition, il faut impartir un bref délai (selon le code de procédure zurichois) au demandeur pour y remédier.

Contenu indispensable d'une demande fondée sur la violation d'un brevet. Il faut exposer en détail et de façon vérifiable ce qu'on considère être la violation du brevet. L'indication générale que les actes énumérées constitueraient une violation du brevet et l'offre générale de fournir des preuves par expertise, édition de documents, témoins et autres moyens ne suffit pas.

Urteil des Handelsgerichtes des Kantons Zürich vom 6. Mai 1969, Urteil des Kassationsgerichtes des Kantons Zürich vom 27. Januar 1970, Urteil der I. Zivilabteilung des Schweizerischen Bundesgerichtes vom 9. März 1970 und Urteil der Staatsrechtlichen Kammer des Schweizerischen Bundesgerichtes vom 21. April 1970 i.S. C. AG gegen E. O. AG.

Die Klägerin hat als Patentinhaberin eine Klage mit folgenden Rechtsbegehren eingereicht:

- « 1. Es sei gerichtlich festzustellen, daß sich die Beklagten der Verletzung der schweizerischen Patente Nr. . . . der Klägerin schuldig gemacht haben,
- durch Planung und Konstruktion der sogenannten Olsson-Stranggießanlagen zur Durchführung der patentierten Verfahren und durch Ausarbeitung von diesbezüglichen Betriebsanleitungen,
 - durch Feilhalten, Verkaufen und Inverkehrbringen der diesbezüglichen Pläne und Verfahrensvorschriften,
 - durch Feilhalten, Verkaufen und Inverkehrbringen von Maschinenanlagen zur Durchführung der patentierten Verfahren,

- durch Mitwirkung bei der Beschaffung solcher Anlagen durch Dritte, insbesondere durch Überwachung der Errichtung solcher Anlagen,
- durch Inbetriebsetzung solcher Anlagen, und
- durch Mitwirkung bei der Durchführung dieser Verfahren durch laufende Beratungs- und Kontrolltätigkeit.

2. Es sei den Beklagten – unter der Androhung ihrer gerichtlichen Bestrafung bzw. der gerichtlichen Bestrafung ihrer Organe im Widerhandlungsfalle – zu verbieten, die in Ziff. 1 umschriebenen Handlungen zu wiederholen bzw. weiterzuführen.»

Die Klage wurde in allen Instanzen abgewiesen.

Aus den Erwägungen des Handelsgerichtes:

II. Mit Klagebegehren I verlangt die Klägerin die gerichtliche Feststellung, daß sich die Beklagten der Verletzung der aufgezählten Patente schuldig gemacht haben, und mit ihrem zweiten Begehren beantragt sie, den Beklagten die im Begehren I geschilderten angeblichen Verletzungshandlungen unter Strafandrohung zu verbieten.

1. Grundlage einer Feststellungs- wie auch einer Unterlassungsklage kann nur ein konkret bezeichnetes Verhalten eines Beklagten bilden. Nur bestimmte umschriebene Handlungen können im Urteil als widerrechtlich erklärt und untersagt werden. Allgemeine Vorwürfe, die nicht zum Ausdruck bringen, welche Handlungen eines Beklagten im einzelnen widerrechtlich und daher zu verbieten seien, genügen nicht. Einem Beklagten kann nur ein Verhalten verboten werden, das durch Angabe genauer tatsächlicher Merkmale und konkreter Bezugskriterien individualisiert ist; denn es geht nicht an, ihm ein Verhalten zu untersagen, das nur allgemein oder erst nach einer weiteren rechtlichen Würdigung etwa als patentverletzende Handlung charakterisiert werden könnte. Unbestimmte Klagebegehren laufen auf eine bloße Wiederholung desjenigen hinaus, was sich auf Grund der gesetzlichen Bestimmungen in Verbindung mit den Patentschriften letzten Endes von selbst versteht. Nicht zulässig wäre deshalb, einem Beklagten ein Verbot aufzuerlegen, das im Ergebnis nichts anderes als die Verletzung einer gesetzlichen Bestimmung untersagen würde. Ein solches Verbot ließe notwendigerweise die eben durch das richterliche Urteil klarzustellende Frage offen, durch welches Verhalten ein Beklagter die fragliche Gesetzesnorm verletzt habe, und was er nun in Zukunft konkret nicht mehr tun dürfe (vgl. Entscheide des Handelsgerichtes Nr. 101/1956 vom 1. März 1957, Spruchbuch 1957, Bd. I S. 233 ff., und Nr. 76/1963 vom 15. Februar 1965, Spruchbuch 1965, Bd. I S. 153 ff.).

2. Bei Gutheißung einer Klage kann das Gericht im Urteilsdispositiv nur jene Feststellungen treffen und nur solche Verbote aussprechen, die dem Rechtsbegehren entsprechen, dessen Abänderung nach Anhängigmachung der Klage gemäß § 127 ZPO grundsätzlich unzulässig ist. Dies erfordert zunächst der prozessuale Grundsatz der Dispositionsmaxime, der dem Richter unter anderm untersagt, einem Kläger mehr oder anders zuzusprechen, als er mit der Klage selbst verlangt hat. Auch der Grundsatz des rechtlichen Gehörs erfordert eine genaue Umschreibung des Klagebegehrens, und zwar schon zu Beginn des Prozesses. Überdies setzt die Möglichkeit der Anerkennung der Klage wie auch die gesetzliche Ordnung der Totalversäumnis eines Beklagten voraus, daß ein genau bestimmtes Rechtsbegehren zu stellen ist (GULDENER, Schweiz. Zivilprozeßrecht, 2. Aufl. S. 162).

3. Auch die Vollstreckbarkeit hängt – entgegen der Ansicht der Klägerin – von der präzisen Formulierung des im Urteil des erkennenden Richters untersagten Verhaltens

eines Beklagten ab, die ihrerseits entsprechende Anforderungen an das zu Beginn des Prozesses zu stellende Klagebegehren bedingt. Denn es ist nicht Sache der Vollstreckungs- und Strafbehörden, sondern ausschließlich Aufgabe des erkennenden Richters, darüber zu entscheiden, welche Handlungen eines Beklagten im einzelnen verhindert und mit Strafe belegt werden müssen, sofern dem Beklagten für den Fall der Mißachtung des richterlichen Verbotes die Ungehorsamsstrafe des Art. 292 StGB angedroht wird (vgl. BGE 84 II 457/458, 88 II 240, 89 II 107).

4. Die Notwendigkeit der an die Bestimmtheit des Rechtsbegehrens zu stellenden Anforderungen ist auch angesichts der Regeln über die materielle und formelle Rechtskraft richterlicher Entscheide offensichtlich. Fehlt es nämlich an einem genügend bestimmten Klagebegehren und demgemäß auch an einer Feststellung oder einem Verbot mit genauer Umschreibung des Verhaltens eines Beklagten im Urteil, so wäre einer später möglicherweise im gleichen Zusammenhang mit der *exceptio rei judicatae* konfrontierten Instanz die Entscheidungsgrundlage entzogen. Die Beurteilung der Identität zweier Klagen ist nur möglich, wenn das frühere Urteil und (diesem vorausgehend) das entsprechende Klagebegehren die rechtswidrigen und deshalb zu unterlassenden Handlungen eines Beklagten klar und eindeutig umschrieben haben.

III. Die von der Klägerin im vorliegenden Falle gestellten Rechtsbegehren erfüllen diese Anforderungen nicht. Zwar liegt die Unbestimmtheit des Rechtsbegehrens nicht darin, daß die Klägerin ihre Patentansprüche, deren Verletzung durch die Beklagten festgestellt und untersagt werden soll, lediglich mit den Registernummern und nicht im Text aufgeführt hat (Rechtsbegehren I am Anfang). Die auf diese Weise von der Klägerin umschriebenen Ansprüche sind durch die Bezeichnung mit amtlich registrierten und zugeordneten Nummern durchaus eindeutig klar und bestimmt. Den entsprechenden Ausführungen der Klägerin, der – wie auch den Beklagten – von den Bedenken des Gerichtes hinsichtlich der mangelnden Bestimmtheit der Rechtsbegehren Kenntnis gegeben und Gelegenheit zur Stellungnahme geboten wurde, ist zuzustimmen.

Auch die von der Klägerin mit ihrem Begehren gerügten, angeblich widerrechtlichen Handlungen selbst sind hinreichend umschrieben. Diesbezüglich spricht das Rechtsbegehren I in an sich klaren Begriffen von Planung, Konstruktion, Ausarbeitung von Betriebsanleitungen, von Feilhalten, in Verkehr bringen, sowie von Überwachung, Errichtung, in Betriebsetzung, Kontrolle und Beratung in Bezug auf die angeblich die Patente verletzende Vorrichtungen durch die Beklagten. In diesem Bestandteil könnten die klägerischen Begehren ins Dispositiv des Urteils übernommen werden, ohne daß in einem später möglicherweise nötig werdenden Vollstreckungs- oder Strafverfahren die erwähnten unzulässigen Weiterungen befürchtet werden müßten.

Doch fehlen die erforderliche Bestimmtheit und Konkretisierung bei der technischen Vorrichtung, auf welche sich die wirtschaftliche Handlungsweise der Beklagten bezieht, und die nach dem Rechtsbegehren der Klägerin ihre Patente verletzen soll. Als Gegenstand, in dem sich das widerrechtliche Verhalten der Beklagten verwirkliche, nennt sie nämlich einzig «sogenannte Olsson-Stranggießanlagen». Dieser Begriff ist eine Herkunftszuweisung. Er umfaßt alle von den Beklagten stammenden, je von ihnen konstruierten oder in Zukunft noch herzustellenden Stranggießanlagen, soweit mit ihnen die «patentierten Verfahren durchgeführt» werden sollen. Diese Einschränkung geht nicht über das hinaus, was sich bereits auf Grund des in Art. 66 Ziff. 1 PatG enthaltenen Verbotes von selbst versteht. Daher vermag sie das von der Klägerin ins Auge gefaßte Erzeugnis der Beklagten, das diese in angeblich widerrechtlicher Weise planen und konstruieren sollen, nicht zu kennzeichnen; sie ist keine echte Einschränkung im Sinne

der notwendigen Konkretisierung des Rechtsbegehrens. Auch das Partizip «sogenannte» stellt nicht etwa ein die Herkunftsbezeichnung in irgend einer Weise einschränkendes Attribut dar; vielmehr können und müssen alle Stranggießanlagen, ungeachtet selbst wesentlicher technischer Abweichungen in Konstruktionsmerkmalen und Art, unter den Begriff «sogenannte Olsson-Stranggießanlagen» subsumiert werden, sofern sie nur von den Beklagten stammen. Danach müßte den Beklagten bei einer Anerkennung der Klage oder bei einem die Begehren der Klägerin guthießenden Urteil unter anderem die Planung und Konstruktion von Stranggießanlagen ganz allgemein und ohne Rücksicht auf allfällige technisch-konstruktiv abweichende Eigenschaften untersagt werden, sofern damit nur die «patentierten Verfahren durchgeführt» würden. Ein solches Verbot (und ein Feststellungsspruch) von dieser Tragweite könnte indessen nur ergehen, wenn überhaupt alle, von jedem beliebigen Hersteller oder Konstrukteur stammenden Stranggießanlagen die im vorliegenden Prozeß geltend gemachten Patentansprüche verletzen würden. Denn die Herkunftsbezeichnung «Olsson-Stranggießanlagen» (selbst mit der Pseudoeinschränkung: zur Durchführung der patentierten Verfahren) individualisiert die gerügte technische Vorrichtung der Beklagten sonst in keiner Weise nach Art, Konstruktion oder technischen Eigenschaften, in denen allein sich aber eine die Patente der Klägerin verletzende Stranggießanlage der Beklagten von einer auf den Markt gebrachten Stranggießanlage anderen Ursprungs, welche die Patentansprüche der Klägerin nicht berührte, zu unterscheiden vermöchte. Der von der Klägerin in ihrem Klagebegehren verwendete Begriff «sogenannte Olsson-Stranggießanlagen zur Durchführung der patentierten Verfahren» bildet demnach kein taugliches Kriterium, anhand dessen die Verletzung der Patente der Klägerin geprüft und festgestellt werden könnte. Es wäre daher nicht zulässig, wenn durch das Gericht diese Herkunftsbezeichnung ohne weitere Umschreibung in den Urteilsspruch aufgenommen würde. Daß aber überhaupt keine Stranggießanlage denkbar sei, ohne daß in ihr die Patentansprüche der Klägerin verletzt seien, ist nicht behauptet worden und auf Grund der Akten, insbesondere der im Prozeß liegenden Patentschriften, auch nicht anzunehmen, da sich jene Patente in keiner Weise ganz allgemein und umfassend auf alle Stranggießanlagen beziehen. Gegenteils zeigt das – mißlungene – Bemühen der Klägerin, durch die Herkunftsbezeichnung (welche andernfalls überhaupt überflüssig wäre) und durch den (selbstverständlichen und daher nutzlosen) Zusatz «zur Durchführung der patentierten Verfahren» nur eine bestimmte, in ihren Konstruktionseigenschaften eindeutig definierbare Kategorie von solchen Anlagen, die von den Beklagten geplant und auf den Markt gebracht werden, als patentverletzend zu rügen, daß sie selbst nicht die Auffassung hegt, die Konstruktion einer Stranggießanlage sei ohne Verletzung ihrer Patentansprüche unmöglich. Die Klage ist daher wegen mangelnder Bestimmtheit und Klarheit der Klagebegehren abzuweisen.

IV. Mit Recht wenden die Beklagten des weiteren ein, die Klägerin habe es unterlassen, ihren Prozeßstandpunkt hinreichend zu substantzieren und zu begründen und aufzuzeigen, auf welche Weise und worin ihre Klagepatente durch die Beklagten verletzt würden. Die Klägerin beschränkte sich in der Klagebegründung darauf, die allgemeine, ungenügende Formulierung des Klagebegehrens aufzunehmen, ohne im einzelnen darzutun, inwiefern die Beklagten bei der Planung und beim Vertrieb der sogenannten Olsson-Stranggießanlagen in rechtswidriger Weise die Lehren der Streitpatente der Klägerin verwendet hätten. In der Referentenaudienz vom handelsgerichtlichen Instruktionsrichter darauf aufmerksam gemacht, daß nach seiner Auffassung die Klage nicht genügend substantziert sei, erklärte sie, sie habe viele Anhaltspunkte dafür,

daß die Beklagten ihre Patente verletzen, doch könne sie nichts Genaueres sagen, solange sie deren Anlagen und Pläne nicht sehen dürfe; die Beklagten würden aber die Substanziierung der Klage selbst verhindern, indem sie ihre Zeichnungen noch nicht vorgelegt hätten und dazu auch nicht bereit zu sein schienen. In der Replik ergänzte sie ihr Vorbringen durch eine Liste der von den Beklagten in den Jahren 1963–1969 verkauften dreizehn Anlagen, die ihre Patente verletzen sollen. Als patentverletzend bezeichnete sie ferner die außerdem verkauften Anlagen sowie die zahlreichen Angebote der Beklagten, ohne aber darzutun, welche besonderen Vorrichtungen oder Verfahrensweisen den Lehren der Streitpatente entsprächen.

Die Klägerin beansprucht keinen Patentschutz für Stranggießanlagen als solche, sondern nur für bestimmte Verfahren und Vorrichtungen, nämlich: ein Verfahren zum Kühlen von Stranggußmaterial in der Sekundärzone von Stranggußanlagen durch Kühlmedium-Besprühen mittels mehrerer Stöcke von Düsen, die um das Stranggußmaterial herum angeordnet sind, und eine Vorrichtung zur Durchführung dieses Verfahrens (Pat. Nr. 384 144); eine Stranggußanlage mit mindestens einem Treibrollenpaar, einer Biegerolle nachfolgend diesem Treibrollenpaar und einer als Gegenhalterolle wirkenden Rolle (Pat. Nr. 399 659); ein Verfahren zum Kühlen von Stranggußmaterial mittels in der Sekundärkühlzone angeordneten Flüssigkeitszerstäubern, die gruppenweise beaufschlagten Zonen zugeteilt sind, und eine Vorrichtung zur Durchführung dieses Verfahrens (Pat. Nr. 412 214); und schließlich ein Verfahren zum Kühlen von Stranggußmaterial in einer Sekundärkühlzone, wobei durch gemeinsam von einem Kühlmittel gespeiste Flüssigkeitszerstäuberdüsen Zonen einer Strangoberfläche beaufschlagt werden und die Mittelpunkte dieser Zonen in mindestens zwei ungefähr senkrecht zur Strangachse verlaufenden Ebenen liegen, und eine Vorrichtung zur Durchführung dieses Verfahrens (Pat. Nr. 438 594).....

4. Schließlich macht die Klägerin noch allgemein geltend, ihre Patente Nr. 384 144 und 399 659 seien in sämtlichen von den Beklagten verkauften oder angebotenen Anlagen verletzt worden, und ein Teil dieser Anlagen verletze die weiteren Patente Nr. 412 214 und 438 594. Ihrem Vorbringen und der von ihr eingereichten Liste ist zu entnehmen, daß kaum zwei Olsson-Stranggießanlagen bis in die Einzelheiten miteinander übereinstimmen. Als Erzeugnisse kommen Knüppel, Brammen und Blooms in Betracht; die Zahl der Stränge variiert von 1 bis 6, und die Formate sind untereinander gänzlich verschieden. Sache der Klägerin wäre es gewesen, darzutun, welche besondere Lehre welches Streitpatentes durch welche Verfahrensweisen und Vorrichtungen der verschiedenen Anlagen der Beklagten verletzt werden, so daß einerseits die Beklagten in die Lage versetzt worden wären, entweder die beanstandeten Handlungen einzustellen oder die Klage im einzelnen zu beantworten, und andererseits vom Gericht über bestimmt behauptete Sachverhalte nötigenfalls Beweis hätte abgenommen werden können. Die Beklagten wenden zu Recht ein, durch das Beweisverfahren müßte zunächst das Klagefundament erstellt werden. Das Beweisverfahren ist aber nicht dazu da, den Prozeßstoff zu sammeln (ZR 66 Nr. 35). Den Beklagten ist auch nicht zuzumuten, ihre Konstruktionspläne vorzulegen und damit allenfalls Fabrikationsgeheimnisse preiszugeben. Die Klägerin nennt denn auch keine Rechtsgrundlage, die sie berechtigen würde, in Pläne, Zeichnungen, Offerten usw. der Beklagten Einsicht zu nehmen oder Olsson-Anlagen zu besichtigen oder untersuchen zu lassen, um sich Angriffsmaterial gegen die Beklagten zu beschaffen. Die §§ 230 und 232 EGzZGB eröffnen ihr jedenfalls die Möglichkeit nicht, in solche Privatkunden der Beklagten Einsicht zu nehmen oder im Ausland befindliche Anlagen zu besichtigen.

Ihr Vorbringen in der Klagebegründung, in der Referentenaudienz und in der Replik genügt zur Substanziierung der Klage nicht. Nachdem sie sowohl von den Beklagten wie von seiten des Gerichtes auf die ungenügende Darlegung des Prozeßstoffes hingewiesen worden war, ohne diesen Hinweis zu beherzigen, muß angenommen werden, sie habe nicht etwa aus Versehen die nötigen rechtserheblichen Tatsachen nicht vorgebracht, sondern dies unterlassen, weil sie dazu nicht in der Lage war. Es erübrigt sich daher, den Mangel im Sinne von § 99 ZPO durch geeignete Fragen zu beheben. Die Klage ist vielmehr auch aus diesem weiteren Grunde abzuweisen.

Aus den Erwägungen des Kassationsgerichtes des Kantons Zürich:

II. 3. Das Handelsgericht hat die Klage mit zwei je eigenständigen Begründungen abgewiesen; einerseits wegen mangelnder Klarheit und Bestimmtheit der Rechtsbehörden, anderseits wegen ungenügender Substanziierung. Beide Begründungen ficht die Beschwerde mit der Rüge der Gehörsverweigerung an.

4. Was die Klagebegehren betrifft, erklärt das Handelsgericht im Anschluß an grundsätzliche Erwägungen, die Unbestimmtheit liege nicht darin, daß die als verletzt angerufenen Patentansprüche lediglich mit den Registernummern und nicht im Text aufgeführt seien; auch die angeblichen Verletzungshandlungen seien hinreichend umschrieben; doch fehle «die erforderliche Bestimmtheit und Konkretisierung bei der technischen Vorrichtung, auf welche sich die wirtschaftliche Handlungsweise der Beklagten bezieht».

a) Die Beschwerde kritisiert zunächst, daß das Handelsgericht «seine Erwägungen über Bestimmtheit und Klarheit des Feststellungsbegehrens untrennbar mit seinen diesbezüglichen Erwägungen bezüglich des Unterlassungsbegehrens vermengt» habe. Ein Nichtigkeitsmangel ist darin nicht zu finden. Trifft es auch – teilweise – zu, «daß die anzuwendenden Kriterien und anzustellenden Überlegungen nicht die gleichen sein können», ist doch im einzelnen weder dargetan noch ersichtlich, daß und inwiefern das eine oder andere Begehren entscheidend unter falschen Gesichtspunkten gewürdigt worden wäre.

b) Das Handelsgericht vermißt eine genaue Angabe des Gegenstandes, in dem sich das widerrechtliche Verhalten der Beklagten verwirklicht haben soll. Angeführt würden lediglich «Olsson-Stranggießanlagen». Dieser Begriff sei eine Herkunftsbezeichnung, die weder durch das Partizip «sogenannte» noch durch die Beifügung «zur Durchführung der patentierten Verfahren» rechtsgenügend konkretisiert werde.

Die Beschwerde bestreitet das, gesondert für das Feststellungsbegehren und für das Unterlassungsbegehren, und macht geltend, es könnten nicht sachliche Gründe gewesen sein, von denen sich das Handelsgericht bei der Beurteilung habe leiten lassen. Dabei verweist sie auch auf Stellungnahmen und Vorgehen des Handelsgerichtes in anderen Verfahren. Auf den hängigen Prozeß der Gebr. Böhler & Co. AG c. die Beklagten bezogen, ist damit nichts zu gewinnen. Das Handelsgericht bemerkt vernehmlassend, daß dort die Beklagten eine Widerklage auf Nichtigerklärung der Streitpatente erhoben hätten, ein Beweisverfahren vorläufig nur dieser Widerklage gelte, und noch durchaus offen sei, ob nicht die Hauptklage aus den nämlichen Gründen wie die vorliegende Klage abzuweisen sein werde. Dagegen könnte der durch Urteil des Handelsgerichtes vom 15. April 1969 erledigte Prozeß der Farbwerke Hoechst c. Farmaceutici Midy und Etablissements R. Barberot SA über das Injektionspräparat (Penetracyn) eine gewisse Parallele dann bieten, wenn die Benennung «Olsson-Stranggießanlagen» nicht bloße Herkunfts-, sondern zugleich eine Typen-Bezeichnung sein sollte. Und darauf scheint,

trotz gegenteiliger Behauptung in der Beschwerdeantwort, von der Sache her wie aus den eigenen Vorbringen der Beklagten immerhin einiges zu deuten, womit sich zutreffendenfalls wohl auch die Individualisierung des Streitgegenstandes ergäbe.

Doch brauchen diese Fragen nicht näher untersucht zu werden. Denn selbst von der Betrachtungsweise des Handelsgerichtes ausgegangen, hält in diesem Punkte seine Entscheidung nicht stand. Gemäß § 149 Abs. 1 ZPO gehören zum notwendigen Inhalt der Klageschrift die Rechtsbegehren, welche nach allgemein gültigen Regeln genau zu formulieren sind (vgl. vorinstanzliches Urteil S. 4 unter Ziff. 2; SRÄULI ZPO, zu § 149 Anm. 3, zu § 124 Anm. 3, zu § 118 Anm. 4). Und gemäß § 149 Abs. 2 ZPO hat der Richter, wenn die Klageschrift den Erfordernissen nicht genügt, dem Kläger eine kurze Frist zur Verbesserung des Mangels anzusetzen, unter der Androhung, daß im Unterlassungsfalle die Klage von der Hand gewiesen würde. Unbestimmtheit und Unklarheit, welche das Handelsgericht hier an den Begehren der Klage feststellt, sind Formen der Ungenauigkeit. Der Klägerin hätte also entsprechend der genannten Vorschrift die Gelegenheit zur Verbesserung geboten werden müssen. Der Hinweis auf § 127 ZPO entbindet nicht davon, ist doch dort unter Ziff. 1 die Verdeutlichung des Rechtsbegehrens ausdrücklich vorbehalten. Auch Lehre und Rechtsprechung, auf die sich das Handelsgericht in seinen allgemeinen Erwägungen beruft, rechtfertigen kein abweichendes Vorgehen. Indem es die Verbesserungsfrist nicht einräumte, verweigerte es der Klägerin das rechtliche Gehör.

c) Sodann ist der Beschwerde darin beizupflichten, daß wegen Unbestimmtheit und Unklarheit der Rechtsbegehren die Klage nicht schlechthin abgewiesen werden durfte, sondern je nachdem, ob eine verlangte Verbesserung überhaupt unterblieben war oder ob damit und durch allfällige ergänzende richterliche Befragung die Mängel nicht behoben werden konnten, von der Hand zu weisen oder angebrachtermaßen abzuweisen gewesen wäre (§§ 149 Abs. 2 und 240 Abs. 2 ZPO).

5. Anders verhält es sich bezüglich der Substanziierung der Klage.

Da ist vorweg zu nehmen, daß das Handelsgericht für das Patent Nr. 384 144 die Anerkennung einer Verletzung durch die Beklagten verneint, und für das Patent Nr. 399 659 unabhängig davon, ob Verletzungsverhandlungen genügend klar dargelegt worden seien, die Klage als unbegründet erklärt. Auf beides kommt die Beschwerde nicht gesondert zurück.

Im übrigen genügte es nun freilich nicht, allgemein zu behaupten, die Beschwerdegegner hätten durch die in den Klagebegehren aufgezählten Handlungen in dreizehn bekannten und außerdem in verschiedenen unbekanntem Fällen die Patente der Klägerin verletzt, und ebenso allgemein dafür den Beweis durch Augenschein, Editionen, Zeugen und vorbehaltene andere Mittel anzubieten. Sondern es wäre im einzelnen und überprüfbar anzuführen gewesen, worin die Patentverletzungen bestehen oder erblickt werden. Das aber ist mit der gebotenen Spezifizierung weder in der Klageschrift noch anlässlich der Referentenaudienz noch in der Replik geschehen. Es geht nicht an, dem Gericht kurzerhand die Frage zu unterbreiten, «ob die Anlagen der Beschwerdegegner den Merkmalen der Patentansprüche entsprechen oder nicht». Der Patentstreit unterliegt der Verhandlungs-, nicht der Offizialmaxime. Die Klägerin hat kein prozessuales Anrecht darauf, daß das Handelsgericht nach summarischen Angaben selber eruiere, was von ihr vorzutragen und zu belegen gewesen wäre. Es kann daher auch keine Gehörsverweigerung darin gesehen werden, daß es abgelehnt hat, solches zu tun.

Von der Klägerin erwartet wurde nicht, daß sie «eine imponierende Rechtschrift größeren Umfangs... mit Abschnitten wie etwa «Das Patent im allgemeinen» oder z. B.

«Das Stranggießen im allgemeinen und von Stahl im besonderen...», noch daß sie «eine Olsson-Stranggießanlage zu den Akten» einreiche. Beizubringen aber war ein zur Stützung der Klagebegehren geeignetes und, wenn anerkannt oder beweisbar, ausreichendes tatsächliches Klagefundament. Das erübrigte sich keineswegs deshalb, weil nach Meinung der Klägerin die Olsson-Stranggießanlagen zwar nie bis in alle Einzelheiten übereinstimmen, aber «unbestritten... in ihrem technischen Prinzip gleich», und zugegebenermaßen «in den Bereichen der Klagepatente nie verändert» worden seien. Denn dieses wie jenes vermag noch keine Patentverletzung aufzuzeigen. Hiefür wäre vielmehr darzutun gewesen, daß und warum das «technische Prinzip» und/oder wesentliche Eigenschaften «in den Bereichen der Klagepatente» aller oder bestimmter Olsson-Stranggießanlagen vor den Patentansprüchen der Klägerin nicht bestehen können. Daran gebricht es. Daß das Handelsgericht weder einen Beweisbeschluß erließ noch überhaupt ein Beweisverfahren anordnete, bedeutet daher keine Verweigerung des rechtlichen Gehörs. Entgegen der in der Beschwerde vertretenen Anschauung sind die Voraussetzungen für Beweiserhebungen mit den vorhandenen Tatsachengrundlagen nicht gegeben. Das Beweisverfahren ist, wie das Handelsgericht mit Recht bemerkt, nicht dazu da, den Prozeßstoff zu sammeln. Und es bedarf keiner Ausführung, daß nur zu solchem Zwecke, und unbeschadet der nach Art. 68 PatG für ein Beweisverfahren bestehenden Möglichkeiten, auch eine Vorlegung von Konstruktionsplänen den Beklagten nicht zuzumuten ist.

Aus den Erwägungen der I. Zivilabteilung des Bundesgerichts:

1. Die Klägerin macht geltend, sie habe die Klage dadurch genügend substantiiert, daß sie behauptet und zu beweisen beantragt habe, die Beklagten hätten in den Jahren 1963–1969 zahlreiche den Patentansprüchen der Klägerin genau entsprechende Stranggießanlagen angeboten und mindestens dreizehn solche an elf bestimmte Stahlwerke verkauft und die im Rechtsbegehren aufgezählten begleitenden Handlungen begangen. Es sei nicht einzusehen, was Nützliches die Klägerin noch weiter hätte tun können. Alles Weitere sei Sache des Beweisverfahrens gewesen. Die Klägerin habe nicht eine Olsson-Stranggießanlage kaufen und als Muster zu den Akten geben können. Sie habe eine solche Anlage auch nicht zu besichtigen oder sogar zu photographieren vermocht. Wesentlich und seitens der Beklagten nicht bestritten sei, daß alle Olsson-Stranggießanlagen in ihrem technischen Prinzip gleich seien. Wieviele Stränge in einer Anlage nebeneinander gegossen werden könnten und welche Form sie hätten, sei für die Frage, ob die Patente der Klägerin verletzt worden seien, unerheblich. Die Klage habe darüber nichts zu enthalten brauchen.

Es ist der Klägerin darin beizupflichten, daß die Auffassung, sie habe unterlassen, solche oder ähnliche für die Beurteilung der Patentverletzungen unerhebliche Angaben zu machen, dem Bundesrecht widersprechen würde. Dieser Auffassung ist indessen das Handelsgericht nicht. Es anerkennt, den Vorbringen der Klägerin und der von ihr eingereichten Liste sei zu entnehmen, daß kaum zwei Olsson-Stranggießanlagen bis in die Einzelheiten miteinander übereinstimmten, daß als Erzeugnisse Knüppel, Brammen und Blooms in Betracht kämen, daß die Zahl der Stränge von 1–6 wechsle und daß die Formate untereinander gänzlich verschieden seien. Daß die Klägerin über diese oder ähnliche unerhebliche Punkte weitere Einzelheiten hätte vortragen müssen, sagt es aber nirgends.

Es trifft auch nicht zu, daß das Handelsgericht die Klage abgewiesen habe, weil die Klägerin weder je eine Olsson-Stranggießanlage gesehen noch eine solche als Muster zu den Akten gegeben habe. Es wirft der Klägerin vor, sie habe nicht aufgezeigt, auf welche

Weise und worin ihre Patente durch die Beklagten verletzt würden. Sie habe in die Klagebegründung bloß die allgemeine Formulierung des Klagebegehrens aufgenommen, ohne im einzelnen darzutun, inwiefern die Beklagten bei der Planung und beim Vertrieb von Stranggießanlagen rechtswidrig die Lehren der Streitpatente verwendet hätten. Vom Instruktionsrichter auf die ungenügende Substantiierung der Klage aufmerksam gemacht, habe sie erklärt, sie habe viele Anhaltspunkte für die Patentverletzung, könne aber nichts Genaueres sagen, solange sie die Anlagen und Pläne der Beklagten nicht sehen dürfe; die Beklagten selber verhinderten die Substantiierung der Klage, indem sie ihre Zeichnungen nicht vorlegten. In der Replik – sagt das Handelsgericht weiter – habe die Klägerin ihre Vorbringen ergänzt, ohne aber darzutun, welche besonderen Vorrichtungen oder Verfahrensweisen den Lehren der Streitpatente entsprächen. Sie hätte ausführen sollen, welche besondere Lehre welchen Streitpatentes durch welche Verfahrensweisen und Vorrichtungen der verschiedenen Anlagen der Beklagten verletzt werde. Die Beklagten wendeten zu Recht ein, durch das Beweisverfahren müßte zunächst das Klagefundament erstellt werden. Das Beweisverfahren sei aber nicht dazu da, den Prozeßstoff zu sammeln. Da die Klägerin sowohl von den Beklagten als auch vom Gericht auf die ungenügende Darlegung des Prozeßstoffes hingewiesen worden sei, ohne diesen Hinweis zu beachten, müsse angenommen werden, sie habe es nicht aus Versehen unterlassen, die rechts erheblichen Tatsachen vorzubringen, sondern weil sie dazu nicht in der Lage war.

Diese Begründung des handelsgerichtlichen Urteils verletzt nicht Bundesrecht. Um darüber entscheiden zu können, ob die Beklagten eines oder mehrere der vier Patente der Klägerin verletzt haben und ihnen die Wiederholung oder Weiterführung dieser Handlungen zu verbieten sei, müßte das Handelsgericht feststellen, welche Teile der verschiedenen von den Beklagten in Verkehr gebrachten oder angebotenen Stranggießanlagen als Benützung oder Nachahmung einer der vier patentierten Erfindungen der Klägerin zu gelten hätten und inwiefern das zutreffe. Ob es diese Feststellungen schon auf Grund der bloß allgemeinen Behauptung, die von den Beklagten in Verkehr gebrachten oder angebotenen Stranggießanlagen verletzten die Patente der Klägerin, hätte treffen sollen oder ob die Klägerin den Sachverhalt bis in alle rechts erheblichen Einzelheiten hätte darlegen müssen, ist eine vom kantonalen Prozeßrecht beherrschte Frage. Dessen Anwendung darf das Bundesgericht auf Berufung hin nicht überprüfen (Art. 43, 55 Abs. 1 lit. c OG).

Aus dem Urteil der Staatsrechtlichen Kammer des Bundesgerichts:

3. Die staatsrechtliche Beschwerde bezeichnet als Willkür, daß das Kassationsgericht die Beschwerde wegen mangelnder Substanziierung der Klage abgewiesen habe. Wenn die Rüge in diesem Punkt unbegründet ist, ist es auch die Rüge, das handelsgerichtliche Urteil leide in diesem Punkt am gleichen Mangel.

Zur Substantiierung der Klage läßt das Kassationsgericht nicht genügen, daß allgemein behauptet werde, die Beschwerdegegner hätten durch die in der Klage aufgezählten Handlungen die Patente der Beschwerdeführerin verletzt, und daß dafür allgemein Beweis durch Augenscheine, Editionen, Zeugen und andere Beweismittel angeboten wird; es wäre vielmehr im einzelnen und überprüfbar anzuführen gewesen, worin die Patentverletzungen bestehen oder erblickt werden. Das sei weder in der Klageschrift, noch anläßlich der Referentenaudienz, noch in der Replik geschehen. Die Klägerin könne nicht verlangen, daß das Handelsgericht selber eruiere, was von ihr vorzutragen und zu belegen gewesen wäre.

Die Beschwerdeführerin erblickt hierin willkürliche Anforderungen, welche in der Zivilprozeßordnung und in allgemeinen Grundsätzen der Rechtsordnung keinerlei Stütze fänden.

Daß das Kassationsgericht mit der Forderung, die Klägerin hätte «belegen» sollen, was sie vorzutragen habe, zugleich bereits einen Nachweis habe verlangen wollen, ist nicht anzunehmen. Das ergibt sich aus dem ganzen Sinn der Erwägungen. Gemeint ist damit, die Klägerin habe Verletzungshandlungen «genügend klar» darlegen müssen. Daß die Beschwerdeführerin aber dazu verpflichtet gewesen wäre, ergibt sich aus der Verhandlungsmaxime, von der der Patentprozeß auch im zürcherischen Recht beherrscht wird. Danach ist der Richter nicht verpflichtet, einen überhaupt nicht substantiierten Anspruch oder einen einzelnen Standpunkt von Amtes wegen abzuklären oder eine unterlassene Beweismittelnennung durch eigene Initiative zu ersetzen. Wenn die Beschwerdeführerin ausführt, die Klage hätte ohne weiteres zugesprochen werden können, wenn die Beklagten anerkannt hätten, daß die Olsson-Stranggießanlagen dem Merkmal der Klagepatente entsprechen, so übersieht sie, daß es im Fall solcher Anerkennung einer näheren Substanziierung überhaupt nicht bedarf; und wenn sie erklärt, die Klage hätte «ohne jede Weiterung» zugesprochen werden müssen, wenn der Beweis für die behauptete Übereinstimmung der Merkmale dieser Anlage mit den Patentansprüchen abgenommen worden wäre, verkennt sie, daß der Beweis erst abzunehmen ist, wenn substantiierte Klagevorbringen vorhanden sind. Auch aus der Besonderheit der zu beurteilenden Patentverletzungsklage ergibt sich nicht, daß die Substanziierungspflicht d. h. die Pflicht der Klägerin entfällt, sich darüber zu äußern, in welchen Konstruktionselementen die Patentverletzung liege. Daß es dafür nicht der Vorlage eines Modells oder von Photographien bedurfte, anerkennt auch das Kassationsgericht. Wenn sich die Pflicht, die Beweismittel zu bezeichnen und die Urkunden beizulegen, nur auf die dem Kläger zugänglichen Urkunden bezieht, folgt auch daraus nicht, daß die Partei die Pflicht, die Tatsachen im einzelnen zu nennen, die das Klagefundament bilden, auf den Richter abwälzen kann. Wenn die Beschwerdeführerin nicht im einzelnen darlegen konnte, inwieweit die Olsson-Stranggießanlagen die Merkmale der Klagepatente aufweisen, und sie sich mit erlaubten Mitteln keine näheren Kenntnisse verschaffen kann, entbindet sie dies nicht von der Substanziierungspflicht, wenn sie eine Patentverletzung gleichwohl behaupten will. Die Nichterfüllung dieser Pflicht muß dann eben zur Abweisung der Klage zur Zeit oder angebrachtermaßen führen.

Wenn deshalb das Kassationsgericht annimmt, der Richter habe nicht auf Grund der bloß allgemeinen Behauptungen, die von den Beklagten in den Verkehr gebrachten oder angebotenen Stranggießanlagen verletzten die Patente der Klägerin, feststellen können, welche Teile der verschiedenen von den Beklagten in Verkehr gebrachten oder angebotenen Anlagen als Benützung oder Nachahmung der Patente der Klägerin zu gelten hätten, verletzt es damit Art. 4 BV nicht.

PatG Art. 87 Abs. 2 lit. a und BVV Art. 50 und Art. 52

*Frist- und Formvorschriften für Beschwerden an die Beschwerdeabteilung.
Ist der Entscheid über die Unterstellung unter die amtliche Vorprüfung eine Zwischenverfügung im Sinne von Art. 45 BVV, zu dessen Anfechtung die Beschwerdefrist gemäß Art. 50 BVV nur 10 Tage beträgt? Frage offengelassen.*

Zu den Erfordernissen des Art. 52 Abs. 1 BVV, «Begehren» zu formulieren und «die Ausfertigung der angefochtenen Verfügung» beizulegen.

Unterstellung unter die amtliche Vorprüfung.

Das Kaschieren eines Gewebes mit einer Harzschicht stellt eine Veredlung des Gewebes dar, sofern das beschichtete Material aufgrund seiner Beschaffenheit und seines Verwendungszwecks noch als Textilerzeugnis zu betrachten ist.

Dasselbe gilt sinngemäß für das nachträgliche Dekorieren der auf dem Gewebe aufgetragenen Harzschicht.

Die Herstellung des beschichteten Materials unterliegt der amtlichen Vorprüfung auch dann, wenn dieses Material nicht nur zu textilen Zwecken, sondern auch als Kunstleder brauchbar ist.

Prescriptions concernant le délai et la forme du recours à la Section des recours.

La décision d'assujettissement à l'examen préalable est-elle une décision incidente au sens de l'art. 45 PAF, pour laquelle le délai de recours n'est que de 10 jours selon l'art. 50 PAF? Question laissée indéçise.

De l'obligation d'indiquer les «conclusions» et de joindre «l'expédition de la décision attaquée», prévue à l'art. 52, 1er al. PAF.

Assujettissement à l'examen préalable.

Le revêtement d'un tissu au moyen d'une couche de résine constitue un perfectionnement du tissu dans la mesure où, compte tenu de sa structure et de l'usage auquel il est destiné, le matériau revêtu forme encore un produit textile.

Il en est de même en ce qui concerne la décoration ultérieure de la couche de résine appliquée sur le tissu.

Même si ce matériau est utilisable non seulement à des fins textiles mais également comme cuir artificiel, la fabrication du matériau revêtu est assujettie à l'examen préalable.

PMMBI 1971 I 60 ff., Entscheid der I. Beschwerdeabteilung vom 30. 11. 1970 i.S. Ciba-Geigy AG gegen den Entscheid der Vorprüfungssektion I.

PatG Art. 91 und Art. 106

Die teilweise Zurückweisung des Patentgesuchs setzt voraus, daß sowohl der zurückgewiesene als auch der im Verfahren verbleibende Teil der Anmeldung in Form von Ansprüchen – klar gegeneinander abgestellt – definiert sind.

Der Verzicht auf den Anspruch, der den nicht zurückgewiesenen Teil der Anmeldung betrifft, bewirkt die Zurückziehung des entsprechenden Teils des Patentgesuchs. Entscheidungsbefugnis der Beschwerdeabteilung über einen erst im Beschwerdeverfahren gestellten Eventualantrag für einen eingeschränkten Patentanspruch.

Le rejet partiel de la demande de brevet suppose que la partie rejetée aussi bien que celle restant en cause soient énoncées sous forme de revendications se distinguant clairement l'une de l'autre.

La renonciation à la revendication qui concerne la partie de la demande qui n'a pas été rejetée équivaut au retrait de cette partie de la demande.

Compétence de la Section des recours pour trancher le sort d'une revendication limitée qui n'a été présentée comme requête subsidiaire qu'en procédure de recours.

PMMBI 1971 I 27 ff., Entscheid der II. Beschwerdeabteilung des Eidgenössischen Amtes für geistiges Eigentum vom 24. Juni 1970 i.S. United States Time Corporation gegen Entscheid der Vorprüfungssektion II.

PatV II Art. 13 Abs. 1

Weisen die Unterlagen einer Patentanmeldung so schwerwiegende Mängel auf, daß ein Entscheid über die Unterstellung bzw. Nichtunterstellung nicht getroffen werden kann, so ist der Erlaß einer Beanstandung möglich.

Lorsque les pièces déposées à l'appui d'une demande de brevet présentent des défauts si graves qu'il se révèle impossible de décider si la demande est ou non assujettie à l'examen préalable, notification peut en être faite au déposant.

PMMBI 1971 I 63 ff., Auszug aus dem Entscheid der II. Beschwerdeabteilung des Eidgenössischen Amtes für geistiges Eigentum vom 11. Februar 1971 i.S. Hildebrand gegen Entscheid der Vorprüfungssektion II.

Patentprozeß

Die Verneinung der Befangenheit eines Experten, der im Auftrag einer mit einer Prozeßpartei wirtschaftlich eng verbundenen Partei seit Jahren Tests durchführt und die beiden Laborantinnen seines Instituts direkt durch diese Firma salarieren läßt, ist nicht willkürlich.

Der Beschluß, mit dem die beantragte Abberufung abgelehnt wird, ist mit staatsrechtlicher Beschwerde anfechtbar.

Il n'est pas arbitraire de refuser la récusation d'un expert qui exécute depuis des années des tests pour le compte d'une entreprise étroitement liée sur le plan économique avec une partie au procès, entreprise qui rémunère directement les deux laborantines de son institut.

La décision rejetant cette récusation peut être attaquée au moyen d'un recours de droit public.

BGE 97 I 1 ff., Urteil der Staatsrechtlichen Kammer des Bundesgerichtes vom 10. Februar 1971 i.S. Internationale Verbandstoff-Fabrik Schaffhausen gegen Mediline A.-G. und Obergericht des Kantons Luzern.

Aus den Erwägungen:

Nach § 24 luz. ZPO ist der Richter, gegen den ein Ausstands- oder Ablehnungsgesuch vorgebracht wird, verpflichtet, sich dazu zu äußern oder von sich aus den Ausstand zu nehmen. Das Gericht entscheidet darüber nach freiem Ermessen (§ 25 ZPO). Gilt diese Vorschrift entsprechend für den Experten, so darf sich der Richter darauf beschränken, den Sachverständigen anzuhören. Daß er zu Protokoll einvernommen werde, ist nicht vorgeschrieben. Die bezügliche Rüge der Beschwerdeführerin ist deshalb unbegründet. Das Obergericht durfte sich mit einer schriftlichen Vernehmlassung des Experten begnügen. Bei der Würdigung derselben kam ihm freies Ermessen zu. Wenn es damit die ihm zustehende Kognition nicht mißbraucht oder überschritten hat, ist sein Beschluß vor Art. 4 BV haltbar.

Auf Grund der Auskunft des Sachverständigen und der Vorbringen der Beschwerdegegnerin steht fest, daß die Firma G. mit dieser wirtschaftlich eng verbunden ist, daß diese durch den Experten seit Jahren Tests durchführen läßt und die beiden Laborantinnen des Institutes durch die Firma G. direkt salarisiert werden. Die Mitarbeit des Experten beschränkt sich darauf, bei den Versuchen beratend und interpretierend mitzuwirken. Ein Angestelltenverhältnis zwischen ihm und der Firma G. besteht nicht. Ähnliche Beziehungen wie mit ihr bestehen zwischen dem Institut und andern Firmen der chemischen Industrie.

Auf Grund dieser Feststellungen ergibt sich, daß der Experte am Ausgang des Rechtsstreites kein unmittelbares persönliches Interesse hat, der Tatbestand von § 22 lit. a ZPO also nicht vorliegt. Keinesfalls verletzt die Verneinung dieses Ausstandsgrundes durch den angefochtenen Entscheid Art. 4 BV. Das unmittelbare Interesse müßte am Ausgang des Rechtsstreites bestehen. Das trifft zum Beispiel dann zu, wenn jemand Organ einer Partei, Intervenant, Mitberechtigter oder Mitverpflichteter, Bürge einer Partei oder Eigentümer der Sache ist, für welche die Verbindlichkeit haftet (LEUCH zu Art. 10 bern. ZPO N. 3). Ein derartiges Interesse wäre selbst dann nicht anzunehmen, wenn der Sachverständige über die Streitsache einen Test erstattet hätte, was nicht nachgewiesen ist. Daß zwei Laborantinnen des Institutes durch die Firma G. bezahlt werden, ist einer Honorierung des Direktors nicht gleichzustellen und vermag ein unmittelbares Interesse desselben ebenfalls nicht zu begründen. Wenn Prof. W. aber den Streitgegenstand nicht oder nicht daraufhin untersucht hat, ob er die Voraussetzungen für eine Patentanmeldung erfüllt, ist auch nicht ersichtlich, daß der Ausstandsgrund von § 22 lit. c ZPO gegeben sein soll.

Ob Befangenheit des Experten zu befürchten sei, ist weitgehend eine Ermessensfrage. Das Obergericht stellt zwar nicht darauf ab, ob einer der in § 23 ZPO aufgezählten Befangenheitsgründe vorliege, welche übrigens nicht zuträfen, sondern darauf, ob ganz allgemein Befangenheit anzunehmen sei. Ob dem so ist, entscheidet sich nicht nach der subjektiven Auffassung der Beschwerdeführerin, sondern danach, ob bei objektiver Betrachtung nicht mit einer unparteiischen Begutachtung der Streitsache gerechnet werden könne. Die Beschwerdeführerin behauptet nicht, daß sich Prof. W. bisher befangen gezeigt habe. Dafür, daß er ein objektives Gutachten abgeben werde, durfte das Obergericht auch die Stellung des Experten berücksichtigen und jedenfalls ohne Willkür ausschließen, daß die Beziehungen zwischen ihm und der Firma G. Befangenheit befürchten lassen.

Anmerkung des Redaktors: Man vergleiche zur Ausstandspflicht im Verwaltungsverfahren den Entscheid BGE 97 I 91 ff.: Hinsichtlich der Ausstandspflicht ist nicht die Frage

entscheidend, ob Personen, die eine Verfügung zu treffen oder diese vorzubereiten haben, in der Sache tatsächlich befangen waren, sondern nur, ob sie es hätten sein können, d. h. ob Tatsachen vorhanden sind, die ein Mißtrauen in die Objektivität ihrer Person rechtfertigen.

II. Markenrecht

MSchG Art. 2, Art. 3 Abs. 1, Art. 5, Art. 9 Abs. 1, Art. 24; UWG Art. 1 Abs. 2 lit. d

Die als Marke gebrauchte Firma untersteht den gleichen materiellen Bestimmungen des Gesetzes wie andere Marken.

Wiederaufnahme des Gebrauchs nach mehr als dreijährigem unentschuldigtem Unterbruch läßt das Markenrecht nur für die Zukunft wieder entstehen und nur dann, wenn nicht inzwischen ein anderer zuvorgekommen ist.

Tragweite der gesetzlichen Vermutung der wahren Berechtigung des ersten Hinterlegers.

Eine nicht eingetragene Marke erlöscht bei Nichtgebrauch während mehr als drei Jahren wie eine eingetragene Marke.

Kriegsjahre rechtfertigen den Nichtgebrauch nicht von selbst; es ist auf den Einzelfall abzustellen.

Gegenseitige Duldung während mindestens 165 Jahren auf dem gesamten Weltmarkt läßt die Klage nicht als verwirkt und rechtsmißbräuchlich erscheinen; es ist nur auf die Verhältnisse in der Schweiz abzustellen.

Auch wenn es sich um Familiennamen handelt, ist der Beklagten bei grundsätzlicher Begründetheit der Klage jede Marke mit einer Kombination dieses Familiennamens zu verbieten.

La raison sociale utilisée comme marque est soumise aux mêmes dispositions matérielles de la loi que les autres marques.

Un nouvel usage après une interruption injustifiée de plus de trois ans n'est constitutif d'un nouveau droit à la marque que pour l'avenir et à la condition qu'aucun autre droit n'ait pris naissance entre-temps.

Portée de la présomption légale du bon droit à la marque du premier déposant.

Faute d'usage pendant plus de trois ans une marque non enregistrée s'éteint, comme une marque enregistrée.

La guerre à elle seule ne justifie pas le non-usage; il faut décider de cas en cas.

La tolérance mutuelle des marques sur le marché mondial pendant au moins 165 ans n'implique pas que l'action soit périmée, ni qu'elle constitue un abus de droit; il ne faut prendre en considération que la situation en Suisse.

Alors même qu'il s'agit d'un nom de famille, il convient d'interdire toute marque combinée avec ce nom, si l'action est en principe fondée.

Urteil des Handelsgerichtes des Kantons Zürich vom 9. Juni 1966 und Urteil der I. Zivilabteilung des Schweizerischen Bundesgerichtes vom 7. März 1967 (auszugsweise veröffentlicht BGE 93 II 48 ff., rés. fr. JT 1967 I 616). Der Prozeß ist nach Rückweisung durch Klagerückzug infolge Vergleichs erledigt worden.

Aus den Erwägungen des Handelsgerichts:

Die Klägerin hat keine Tatsachen dafür geltend gemacht, daß sie bereits vom Zeitpunkt der ersten Eintragung der streitigen Marke, d. h. vom Jahre 1922 an, Sherry unter der Marke «Garvey» in der Schweiz in den Handel gebracht habe. Sie hat im Gegenteil eine Aufstellung zu den Akten gelegt, die unter der Überschrift «Sales of Garvey's Sherry to Switzerland examines from 1925» nur Lieferungen ab 1934 aufführt. Die Vermutung, daß das Recht der Klägerin an ihrer Marke schon im Zeitpunkt der Eintragung, also 1922, entstanden sei, ist somit durch das eigene Vorbringen der Klägerin zerstört.

Grundsätzlich hat indessen die Beklagte zu beweisen, daß die Klägerin die hinterlegte Marke nicht oder nicht zu einem bestimmten Zeitpunkt oder nicht markenmäßig gebraucht hat. Die Klägerin ist ihrer Pflicht, diesen schwierigen negativen Beweis zu erleichtern, durch Vorlegung der erwähnten Rechnung vom 2. November 1934 zunächst einmal nachgekommen. Die Beklagte hat keine bestimmten Umstände nachzuweisen vermocht, die den Schluß zuließen, der gemäß dieser Faktura eingeführte Sherry sei nicht auf den schweizerischen Markt gelangt. Sie hat auch nicht dargetan, weshalb gerade die Firma Lateltin (im Gegensatz zu späteren Importeuren wie O. Tritten und der Firma C. August Egli & Co. AG, worauf zurückzukommen ist) diesen Sherry nicht in mit der Marke «Garvey» bezeichneten Flaschen weiterverkauft haben sollte. Die aus Art. 5 MSchG fließende Vermutung behält somit ihre Kraft, und es ist davon auszugehen, die Marke «Garvey» sei in der Schweiz schon im Jahre 1934 als solche verwendet worden.

5. Das Recht der Klägerin an der Marke wäre gemäß Art. 9 Abs. 1 MSchG erloschen, wenn die Klägerin während drei aufeinanderfolgenden Jahren davon keinen Gebrauch gemacht haben sollte, ohne daß sie die Unterlassung hinreichend zu rechtfertigen vermöchte. Es ist der Beklagten indessen nicht gelungen, den Untergang des Rechtes der Klägerin im Sinne dieser Bestimmung darzutun. Daß die Klägerin den Gebrauch der Marke erst im Jahre 1934, also, von der ersten Eintragung im Jahre 1922 an gerechnet, lange nach Ablauf der Karenzfrist aufgenommen hat, vermag ihr nichts zu schaden, weil sie nicht schlechter gestellt sein kann, als wenn es sich bei der Erneuerung von 1942 um eine Ersteintragung gehandelt hätte. In diesem Falle könnte sie sich auf dasjenige Prioritätsdatum berufen, von dem an sie die Marke ununterbrochen (oder nur mit ausreichenden Rechtfertigungsgründen unterbrochen) gebraucht hat. Der Ablauf der dreijährigen Karenzfrist seit der ersten Eintragung hat nur die Wirkung, daß das Datum jener Eintragung für die Bestimmung der Priorität außer Betracht fällt (vgl. MATTER, Kommentar zum MSchG, S. 148 Mitte). Der Auffassung von DAVID (Komm. zu MSchG, N. 6a zu Art. 9), wonach ein neues Markenrecht erst vom Zeitpunkt der Erneuerung des Eintrages an entstehen könne, kann in dieser absoluten Form nicht beigegeben werden, stünde doch sonst derjenige, der nach mehr als drei Jahren den Gebrauch einer eingetragenen Marke aufnimmt und die Eintragung später erneuert,

schlechter als derjenige, der eine völlig neue Marke gebraucht und später durch nachträgliche Eintragung den vollen Markenschutz erwirbt. Auch kann es nicht dem Sinn des Gesetzes entsprechen, daß mit der Aufnahme des Gebrauchs einer Marke diese zugleich im Markenregister erneuert werden müßte, auch wenn die Schutzfrist noch nicht abgelaufen ist.

Aus den Jahren 1946 und 1947 stammen sodann zwei Fakturen der Klägerin an O. E. Tritten in Genf, die erste davon über den ansehnlichen Betrag von sFr. 24267.—. Hingegen scheint die bereits erwähnte Aufstellung der Klägerin auf den ersten Blick zu deren Ungunsten zu sprechen, weist sie doch zwischen 1947 und 1953, also außerhalb der Kriegsjahre, einen mehr als dreijährigen Unterbruch hinsichtlich der Lieferungen in die Schweiz auf. Zu beachten bleibt jedoch, daß gerade Spirituosen nicht sofort verkauft und konsumiert zu werden pflegen, sondern oft jahrelang beim Grossisten, eventuell auch beim Detailhändler, liegen bleiben, bevor sie an die Kundschaft gelangen. Wenn somit in der Einfuhr von Sherry der Marke «Garvey» eine Unterbrechung von sechs Jahren besteht, so ist damit die sich aus der Eintragung der Marke und ihrem früheren Gebrauch ergebende, sich zugunsten der Klägerin auswirkende Vermutung für die Fortdauer des Gebrauchs nicht ohne weiteres widerlegt.

7. Das Recht der Klägerin an der Marke «Garvey» und ihr Anspruch, der Beklagten die Verwendung einer verwechslungsfähigen Marke zu untersagen, könnte somit nur dann in Frage gestellt sein, wenn die Beklagte ihrerseits die Bezeichnung «Harvey's» in der Schweiz früher markenmäßig gebraucht und das sich daraus allenfalls ergebende Prioritätsrecht nicht durch Nichtgebrauch im Sinne von Art. 9 MSchG wieder verloren hätte. Sie hat denn auch Behauptungen in dieser Richtung aufgestellt und Beweis durch Urkunden und Zeugen angeboten, der erhoben worden ist.

Was die Urkunden betrifft, so hat die Beklagte darauf hingewiesen, daß sie sich in einem Beweisnotstand befinde, da ihre Geschäftslokale im Kriege durch Bombenangriffe vollständig zerstört und dabei fast alle Akten vernichtet worden seien. Dieser Umstand kann sie jedoch nicht von ihrer Beweispflicht entbinden. Sie hat die Photokopie eines Kontoblattes eingereicht, auf dem mit Datum vom 11. Mai 1934 eine Lieferung an einen Mister Dodds, Britische Gesandtschaft in Bern, eingetragen ist. Die Warenbezeichnung lautet auf «B. Cream» und dürfte sich daher auf «Bristol Cream», eine von der Beklagten unter der Marke «Harvey's» vertriebene Sherry-Sorte beziehen. Daß diese Lieferung in die Schweiz gelangt sei, ist von der Klägerin an der Hauptverhandlung vom 8. September 1964, also in prozessual gültiger Form, bestritten worden. Das Kontoblatt der Beklagten trägt neben der Adresse des Diplomaten Dodds den handschriftlichen Vermerk: «left, address not known». Damit erscheint als fraglich, ob die Ware, auf die sich die Konto-Eintragung bezieht, in der Schweiz zugestellt worden ist; jedenfalls konnte dies durch die vorgelegte Urkunde nicht bewiesen werden. Im übrigen könnte in einer einmaligen Sendung einer britischen Ware an einen britischen Diplomaten in der Schweiz auch kein Inverkehrbringen der mit einer Marke versehenen Ware im Sinne des MSchG erblickt werden. Wohl genügen hiefür nach der Rechtsprechung auch vereinzelte Lieferungen kleiner Warenmengen und braucht nur der Ort des Empfangs und nicht auch derjenige der Versendung in der Schweiz zu liegen. Hier liegt aber doch eine Ausnahmesituation vor. Wenn und so lange eine ausländische Firma einen Markenartikel nur an aus ihrem eigenen Lande stammende Diplomaten im Ausland versendet, verzichtet sie offensichtlich darauf, die betreffende Ware in demjenigen Staat, in dem sich der Empfänger vorübergehend aufhält, in den Handel zu bringen. Es wäre daher stoßend, ihr lediglich gestützt auf die dargelegte Form der Lieferung in die Schweiz hier

eine markenrechtliche Priorität gegenüber Dritten zuzuerkennen, umso mehr, als sich die Beklagte nicht wie die Klägerin auf eine aus der Hinterlegung der Marke fließende Vermutung des markenmäßigen Gebrauchs stützen kann.

Hinzu kommt ein weiteres. Zwischen 1950 und 1955 besteht auch nach den von der Beklagten eingereichten Belegen eine Lücke hinsichtlich der Lieferungen in die Schweiz, die sich nicht durch Kriegereignisse erklären läßt. Die Begründung, es seien deshalb keine Unterlagen mehr vorhanden, weil die Beklagte zu deren Aufbewahrung nach britischem Recht nur während sieben Jahren verpflichtet sei, überzeugt nicht, da ja gerade für die Zeit vor 1949 und 1950 zwei Dokumente beigebracht werden konnten. Die Lehre geht mit Recht davon aus, bei Nichtgebrauch einer nicht eingetragenen Marke sei die Dreijahresfrist des Art. 9 MSchG analog anwendbar; d. h. das Recht des nicht eingetragenen Markenbenutzers, sich auf seine Gebrauchspriorität zu berufen, erlösche nach Ablauf der genannten Frist (vgl. TROLLER, Immaterialgüterrecht I, S. 527; Komm. David, 2. Aufl., N. 12 zu Art. 5 MSchG). Wäre somit, entgegen den vorstehenden Erwägungen, zwischen 1934 und 1950 noch ein markenrechtlicher Anspruch der Beklagten durch Gebrauch gültig entstanden, so wäre er infolge Nichtgebrauchs der Marke zwischen 1950 und 1955 erloschen. Die zugunsten der Klägerin berücksichtigte Tatsache, daß sich Ware der in Frage stehenden Art in der Regel nicht nur im Jahre der Einfuhr, sondern auch nachher noch im Verkehr befindet, wirkt sich nicht auch zugunsten der Beklagten aus, die für die Zeit vor 1955 nur Direktlieferungen an Private, nämlich an Angehörige des diplomatischen Korps, nachgewiesen hat.

8. Die Beklagte hat schließlich die Einrede des Rechtsmißbrauches erhoben mit der Begründung, die Marken beider Parteien seien in anderen Ländern, insbesondere in Großbritannien, seit über 60 Jahren nebeneinander in Gebrauch, ohne daß sich daraus je Unzukömmlichkeiten ergeben hätten. Auch mit dieser Einrede vermag sie nicht durchzudringen. Der vorliegende Rechtsstreit betrifft einzig den Bestand eines Markenrechtes für das Gebiet der Schweiz, und es können daher für seine Beurteilung auch nur tatsächliche Verhältnisse maßgebend sein, die sich auf die Schweiz beziehen. Für die Schweiz ist ein langfristiges Nebeneinanderbestehen der Marken der Parteien, wie sich aus den vorstehenden Ausführungen ergibt, nicht bewiesen, so daß in der Nichtigkeitsklage kein Rechtsmißbrauch (etwa im Sinne der Ausführungen des Kommentators David, N. 9 zu Art. 5 MSchG) erblickt werden kann. Die Frage, welche Gründe die Beklagte veranlaßt haben mögen, in anderen Staaten nicht ebenfalls ein ausschließliches Recht an ihrer Marke zu beanspruchen, ist für das vorliegende Verfahren nicht erheblich, und sie könnte von einem schweizerischen Gericht mangels ausreichender Kenntnis der maßgebenden tatsächlichen und rechtlichen Verhältnisse auch kaum beurteilt werden.

IV. Mit Klagebegehren 2 verlangt die Klägerin, es sei der Beklagten gerichtlich zu untersagen, die Worte «Harvey» und «Harvey's» in irgendwelcher Form, ausgenommen als Bestandteil der Firma John Harvey & Sons Ltd., sofern Harvey nicht hervorgehoben ist, im Zusammenhang mit dem Anbieten, dem Verkaufen und dem Verbreiten von alkoholischen Getränken auf dem Gebiet der Schweiz zu benutzen, unter der Androhung von Ungehorsamsstrafe. Die Beklagte wendet im Eventualstandpunkt ein, dieses Klagebegehren gehe auf jeden Fall zu weit; es müsse ihr bei grundsätzlicher Gutheißung der Klage gestattet bleiben, «nach einer neuen Gestaltung zu suchen, die das Wort «Harvey» in der einen oder andern Form, je nach dem Urteil, wieder enthalten würde».

Die Klägerin stützt ihren Unterlassungsanspruch zu Recht sowohl auf Art. 24 MSchG als auch auf Art. 1 Abs. 2 lit. d UWG. Die Bestimmungen über den Markenschutz kön-

nen gegenüber dem weiteren Gebrauch der angefochtenen Bezeichnungen als Marke angerufen werden, der durch die Gutheißung der Nichtigkeitsklage allein nicht ohne weiteres als unrechtmäßig erklärt wird; diejenigen über den unlauteren Wettbewerb finden nach ständiger, unbestrittener Rechtsprechung kumulativ neben dem Markenschutz Anwendung, soweit die klagende Partei ein Interesse besitzt, auch den nicht markenmäßigen Gebrauch des angefochtenen Zeichens zu verhindern (vgl. BGE 87 II 39 und 88 II 267 sowie zahlreiche, im erstgenannten Urteil angeführte ältere Entschiede). Daß das verwechselbare Zeichen bösgläubig verwendet worden sei, wird für die Anwendung des UWG nicht vorausgesetzt; es genügt wie im Markenrecht objektive Widerrechtlichkeit. Damit ist lediglich noch über den Einwand der Beklagten zu entscheiden, Klagebegehren 2 gehe in der Formulierung der Klägerin zu weit. Der Wortlaut dieses Begehrens will indessen der Beklagten keine Wettbewerbshandlungen verbieten, an deren Fortführung sie nach Löschung der mit dem Wort «Harvey» gebildeten Marken noch ein schützenswertes Interesse haben könnte. Die Formulierung, wonach jede Verwendung der Ausdrücke «Harvey» und «Harvey's» im Zusammenhang mit dem Vertrieb alkoholischer Getränke untersagt werden soll, abgesehen vom Gebrauch des vollen Firmennamens ohne Hervorhebung des Wortes «Harvey», trifft durchaus das Richtige. Der Einwand der Beklagten, es müsse ihr freigestellt sein, nach neuen Kombinationen mit diesem Wort oder um dieses Wort herum zu suchen, zeigt den Willen, den gerichtlichen Entscheid zu umgehen, und verdient daher keinen Rechtsschutz.

Aus den Erwägungen des Bundesgerichts:

3. Der Bestandteil «Harvey's» in den Marken der Beklagten gleicht den Bestandteilen «Garvey» und «Garvey's» in den Marken der Klägerin hinsichtlich Schreibweise und Wortklang so sehr, daß die Käufer der Erzeugnisse über deren Herkunft irreführt werden können. Die Beklagte räumt denn auch ein, daß die beiden Familiennamen ähnlich sind.

Sie stellt sich aber auf den Standpunkt, jedermann dürfe seinen Namen in beliebiger Weise zu Geschäftszwecken verwenden, weshalb der immerhin bestehende geringfügige Unterschied sie berechtigt, das Wort «Harvey» in ihren Marken zu führen.

Diese Auffassung läuft darauf hinaus, daß derjenige, der seinen Namen als Marke verwenden will, nicht darauf Rücksicht nehmen müsse, ob ihm ein anderer im Gebrauch einer ähnlichen Marke zuvorgekommen sei. Damit verkennt die Beklagte, daß die Geschäftsfirma nicht ohne weiteres als Marke gilt, sondern entsprechende Rechte erst verleiht, wenn sie tatsächlich als Marke gebraucht wird; das ergibt sich aus Art. 2 MSchG und ist in der Rechtsprechung anerkannt (BGE 44 II 85 Erw. 2, 88 II 33). Ferner übersieht die Beklagte, daß die in das schweizerische Handelsregister eingetragene und als Marke gebrauchte Firma den gleichen materiellen Bestimmungen des Gesetzes untersteht wie andere Marken; durch Art. 2 und 3 Abs. 1 MSchG wollte der Gesetzgeber den Inhaber einer Firmenmarke nur der Pflicht entheben, sie in das Markenregister eintragen zu lassen (BGE 43 II 97, 78 II 460, 88 II 33, 89 I 303 Erw. 7). Für die Firmenmarken gelten daher namentlich auch die Regeln über die Priorität, wobei immerhin, wie in BGE 88 II 33 anerkannt wurde, die Vermutung aus Art. 5 MSchG mit der bloßen Eintragung in das Handelsregister verbunden ist. Auch der Inhaber einer Firmenmarke muß sich somit gegebenenfalls entgegenhalten lassen, daß ein anderer eine gleich lautende oder ähnliche Marke schon vor ihm gebraucht habe und daher besser berechtigt sei. In dieser Rechtslage befindet sich umso mehr auch derjenige,

dessen Firma – wie jene der Beklagten – nicht im schweizerischen Handelsregister eingetragen ist und dem daher Art. 2 MSchG nicht zugute kommt. Es wäre unerträglich, die Regeln über die Priorität ihm gegenüber nur deshalb nicht anzuwenden, weil seine Marke ganz oder teilweise mit seiner Firma übereinstimmt. Die Unhaltbarkeit der Auffassung der Beklagten springt umso mehr in die Augen, als auch die Klägerin einen Bestandteil ihrer Firma in ihre Marken aufgenommen hat. Auch sie könnte sich somit auf diese Auffassung berufen. Die Marken der Parteien ständen also unbekümmert um die Priorität als gleichberechtigt nebeneinander. Das vertrüge sich nicht damit, daß das Markenschutzgesetz das Publikum vor Irreführung schützen will (Art. 6 Abs. 1, Art. 24 lit. a, Art. 27 Ziff. 1 MSchG).

4. Aus Art. 5 MSchG, wonach bis zum Beweis des Gegenteils angenommen wird, der erste Hinterleger einer Marke sei auch der wahre Berechtigte, folgt, daß die Hinterlegung und die Eintragung nicht konstitutiv wirken. Das Recht an der Marke wird schon durch den der Hinterlegung vorausgehenden befugten markenmäßigen Gebrauch des Zeichens erworben; die Hinterlegung und die Eintragung sind nur Voraussetzung des gerichtlichen Schutzes der Marke (Art. 4 MSchG) und schaffen außerdem die bereits erwähnte Vermutung zugunsten des ersten Hinterlegers (BGE 26 II 649, 28 II 557, 30 II 295, 43 II 248 Erw. 2, 47 II 362 Erw. 2, 56 II 412, 57 II 610, 59 II 214, 63 II 124, 65 II 205, 70 II 249, 72 II 425).

Wenn der Inhaber einer Marke sie während drei aufeinanderfolgenden Jahren nicht gebraucht und die Unterlassung nicht hinreichend zu rechtfertigen vermag, hat das Gericht auf Klage einer interessierten Partei die Löschung der Marke anzuordnen (Art. 9 Abs. 1 MSchG). Diese Bestimmung ist nicht wörtlich auszulegen. Sie hat nicht den Sinn, das Recht an der Marke bestehe trotz des Nichtgebrauchs bis zur richterlichen Anordnung der Löschung fort. Nach dreijährigem Nichtgebrauch geht das Markenrecht von selbst unter, wenn der Inhaber ihn nicht zu rechtfertigen vermag. Der Untergang kann deshalb auch durch bloße Einrede geltend gemacht werden (BGE 62 II 62 f.).

Auf nicht eingetragene Marken ist Art. 9 Abs. 1 MSchG in dem Sinne analog anzuwenden, daß ein dreijähriger Nichtgebrauch, den der Markeninhaber nicht zu rechtfertigen vermag, den Untergang seines Rechtes zur Folge hat. Der Betroffene befindet sich von da an in der gleichen Lage, wie wenn er das Zeichen noch nie verwendet hätte; durch erneuten Gebrauch oder durch Eintragung kann er das Recht an der Marke nur für die Zukunft wieder erwerben und nur dann, wenn ihm nicht inzwischen ein anderer zuvorgekommen ist.

5. Die Beklagte leitet ein Vorrecht auf ihre Marken daraus ab, daß sie, wie die Klägerin in der Berufungsantwort zugibt, am 11. Mai 1934 an Herrn Dodds, britische Gesandtschaft in Bern, Sherry-Wein lieferte. Das Handelsgericht führt aus, die Warenbezeichnung im vorgelegten Kontoblatt laute auf «B. Cream» und dürfte sich daher auf «Bristol Cream», eine von der Beklagten unter der Marke «Harvey's» vertriebene Sherry-Sorte beziehen.

a) Zur Auffassung der Klägerin, damit sei nicht festgestellt, daß die Ware wirklich unter dieser Marke geliefert wurde, braucht nicht Stellung genommen zu werden.

Die Klägerin hat die Marke «Garvey» schon am 11. Oktober 1922 in das internationale Register eintragen lassen. Gemäß Art. 5 MSchG ist daher ihr Recht an der Marke zu vermuten. Der Beweis, daß sie diese vor dem 11. Oktober 1922 in der Schweiz nicht gebraucht und auch in der Folge den Gebrauch länger als drei Jahre unterlassen habe, obliegt der Beklagten.

Diese hat ihn nicht erbracht. Sie irrt sich, wenn sie geltend macht, die Klägerin habe

zugegeben, erstmals am 2. November 1934 in die Schweiz geliefert zu haben. Gewiß wurde in der Klage gesagt, die Klägerin habe die «Garvey»-Marken seit dem Jahre 1934 mit kurzen Unterbrüchen in der Schweiz für die Bezeichnung von Sherry-Wein benutzt. Mit dieser Behauptung konnte sie sich aber zunächst begnügen, weil sie nicht in der Lage ist, einen vor dem 2. November 1934 erfolgten Gebrauch zu beweisen, und die Beklagte erst später vorbrachte, sie habe schon am 11. Mai 1934 «Harvey»-Sherry in die Schweiz geliefert. Auf diese Behauptung der Beklagten hin stellte sich die Klägerin in der Replik auf den Standpunkt, sie könne nicht beweisen, daß sie ihre Marke in der Schweiz schon vor 1934 gebraucht habe, berufe sich aber auf die aus dem Eintrag von 1922 folgende Rechtsvermutung. Von einem Zugeständnis des Nichtgebrauchs vor 1934 kann somit nicht die Rede sein.

Es hilft der Beklagten auch nichts, daß die Klägerin nach Treu und Glauben verpflichtet war, zur Abklärung des Sachverhaltes beizutragen, um der Beklagten den schwer zu erbringenden Beweis des Nichtgebrauchs, also eines negativen Verhaltens, zu erleichtern (BGE 66 II 147, 74 IV 94 vgl. 36 II 607, 65 III 137 Erw. 2). Die Klägerin hat geltend gemacht, die Urkunden über Lieferungen vor 1934 seien nicht mehr auffindbar, es sei begreiflich, daß Rechnungen nicht mehr als 30 Jahre aufbewahrt würden, und die damaligen Geschäftsführer lebten nicht mehr. Das Handelsgericht stellt nicht fest, diese Behauptung sei unrichtig, noch macht die Beklagte das glaubhaft. Gewiß hat die Klägerin eine Aufstellung über «Sales of Garvey's Sherry to Switzerland examines from 1925» zu den Akten gegeben. Daraus folgt aber nur, daß sie sich bemühte, bis auf 1925 zurück Abklärung zu schaffen, d. h. bis auf das Jahr, in dem die dreijährige Karenzfrist nach der ersten Hinterlegung ihrer Marke abließ. Daß die Rechnungen über die Lieferungen nach der Schweiz von 1925 an erhalten geblieben und aufgefunden worden seien, ist damit nicht eingestanden oder bewiesen. Der Klägerin kann nicht vorgeworfen werden, sie habe die Abklärung des Sachverhaltes gegen Treu und Glauben hintertrieben. Die Ungewißheit darüber, ob sie schon vor dem 2. November 1934 Sherry-Wein unter der Marke «Garvey» in der Schweiz verkauft habe oder habe verkaufen lassen, schlägt folglich zum Nachteil der beweiselasteten Beklagten aus. Die aus der Hinterlegung vom 11. Oktober 1922 fließende Vermutung des Rechts der Klägerin an der Marke «Garvey» ist durch die Lieferung der Beklagten vom 11. Mai 1934 nicht widerlegt, und der angebliche Gebrauch der Marke «Harvey's» für diese Lieferung hat als rechtswidrig erfolgt zu gelten.

b) Hätte die Beklagte durch die Lieferung vom 11. Mai 1934 ein Recht an der Marke «Harvey's» erworben, so wäre es übrigens drei Jahre später untergegangen.

Dodds, der Empfänger des Erzeugnisses, war nicht Wiederverkäufer. Die Lieferung an ihn bedeutete daher nicht, daß die gelieferte Ware von da an einige Zeit auf dem schweizerischen Markt erhältlich gewesen sei. Der angebliche Gebrauch der Marke «Harvey's» beschränkte sich auf den 11. Mai 1934, gleichgültig wie lange der für die Bedürfnisse Dodds' bestimmte Vorrat des Erzeugnisses ausreichte. Die Beklagte hat nicht bewiesen, daß sie innerhalb drei Jahren nach dem 11. Mai 1934 ihre Marke in der Schweiz wieder gebraucht habe. Den nächsten Gebrauch, den sie laut Eingabe vom 4. Mai 1965 durch den Zeugen Darbellay beweisen wollte, soll nach ihrer Darstellung «vor ungefähr 25 Jahren», also ungefähr im Jahre 1940 erfolgt sein. Die Beklagte trägt die Last des Beweises, daß sie ihre Marke auch zwischen dem 11. Mai 1934 und ungefähr dem Jahre 1940 gebrauchte. Die Vermutung aus Art. 5 MSchG kommt nur dem *ersten* Hinterleger zugute. Die Beklagte aber hinterlegte die Marke «Harvey's» erst, nachdem die Marke «Garvey» schon eingetragener war. Sie befände sich selbst dann in der Rolle

der zweiten Hinterlegerin, wenn die gegnerische Hinterlegung vom Jahre 1922 wegen Nichtgebrauchs der Marke «Garvey» wirkungslos geworden wäre, denn am 11. August 1942 wurde diese Marke neuerdings hinterlegt, und die Beklagte anerkennt in der Berufungsschrift, daß die Klägerin sie von 1942 an in der Schweiz auch tatsächlich verwendete.

Die Beklagte hat auch nicht versucht, die Unterlassung des Gebrauchs der Marke «Harvey's» in der Schweiz in der Zeit vom 11. Mai 1934 bis ungefähr 1940 im Sinne des Art. 9 Abs. 1 MSchG zu rechtfertigen. Eine Behinderung durch den zweiten Weltkrieg fällt schon deshalb außer Betracht, weil sie frühestens Ende August 1939 begonnen hätte.

6. Die Klägerin lieferte der Lateltin AG in Zürich am 2. November 1934 ein Fäßchen Sherry-Wein. Die nächste Lieferung erfolgte am 22. August 1942 an Tripp & Davoren in Genf. Das Handelsgericht nimmt an, der Unterbruch von 1934 bis 1942 schade der Klägerin nicht, weil er vorwiegend in die Zeit des spanischen Bürgerkrieges und des zweiten Weltkrieges falle und ohne weiteres einleuchte, daß die Klägerin in dieser Zeit ihr Exportgeschäft nicht normal habe weiterführen können.

Wie die Beklagte mit Recht geltend macht, hält diese Begründung nicht stand. Die Tatsachen, daß in Spanien vom Juli 1936 bis anfangs April 1939 Bürgerkrieg herrschte und die Klägerin ihr Exportgeschäft nicht normal weiterführen konnte, sind für sich allein keine hinreichenden Gründe im Sinne des Art. 9 Abs. 1 MSchG, die den Nichtgebrauch der Marke «Garvey» in der Schweiz zu rechtfertigen vermöchten. Die Klägerin müßte vielmehr nachweisen, daß sie wegen des Bürgerkrieges keinen oder nicht mehr genügend Sherry-Wein erzeugen oder solchen nicht mehr nach der Schweiz ausführen konnte. Beides versteht sich nicht von selbst. Die Beklagte hat, wie das Kassationsgericht feststellt, Beweis dafür angetragen, daß der spanische Bürgerkrieg die Gegend von Cadix nicht in Mitleidenschaft gezogen und die Exporte der Klägerin nicht beeinträchtigt habe. Das Handelsgericht hat diese rechtserheblichen Gegenbeweise abzunehmen, wenn es nicht zum Schlusse kommen sollte, die Klägerin habe den ihr obliegenden Beweis im oben umschriebenen Sinne ohnehin nicht erbracht.

Auch die Beeinträchtigung des normalen Geschäftsganges durch den zweiten Weltkrieg genügt nicht, den Nichtgebrauch der Marke im Sinne des Art. 9 Abs. 1 MSchG zu rechtfertigen. Weder Spanien noch die Schweiz nahmen am Kriege teil. Das Handelsgericht stellt nicht fest, worin die Beeinträchtigung bestand. Insbesondere führt es nicht aus, die Ausfuhren von Spanien nach der Schweiz seien zeitweise unterbrochen gewesen. Die Beklagte behauptete schon im kantonalen Verfahren, sie seien durch den zweiten Weltkrieg nicht beeinträchtigt, sondern geradezu begünstigt worden, und bot dafür Beweis an. Zudem steht fest, daß die Klägerin tatsächlich schon während des zweiten Weltkrieges Lieferungen nach der Schweiz ausführte, nämlich am 22. August 1942 und 13. März 1943 an Tripp & Davoren in Genf. Tatsachen, die ihr das vorher verunmöglich hätten, sind keine festgestellt. Das Handelsgericht wird auch zu diesem Punkt Beweis abnehmen müssen, wenn die Klägerin das überhaupt beantragt hat.

7. Das Handelsgericht führt aus, die Beklagte habe keine bestimmten Umstände nachzuweisen vermocht, die schließen ließen, die Lateltin AG habe die im Jahre 1934 bezogene Ware nicht in Flaschen weiterverkauft, die mit der Marke «Garvey» versehen waren; es sei deshalb davon auszugehen, diese Marke sei in der Schweiz von 1934 an verwendet worden.

Wie lange der Gebrauch der Lateltin AG aus dem erwähnten Vorrat dauerte, sagt das Handelsgericht nicht. Hierüber muß es sich noch aussprechen, wenn die Klägerin

den Unterbruch ihrer Lieferungen nach der Schweiz von 1934 bis 1942 nicht genügend rechtfertigt. Denn der Gebrauch der Marke «Garvey» durch die Lateltin AG ist der Klägerin anzurechnen. Dieser Meinung ist auch die Klägerin. Sie macht darüber hinaus geltend, sie könne sich auf die Vermutung des Gebrauchs von 1934 bis 1942 berufen; der Umstand, daß der Zeuge, den sie zur Benützung der Marke durch die Lateltin AG anrief, darüber nichts aussagen können, gereiche ihr nicht zum Nachteil, weil die Beklagte den Nichtgebrauch zu beweisen habe. Die Klägerin übersieht jedoch, daß die Frage, wie lange das von der Lateltin AG im Jahre 1934 bezogene Fäßchen Sherry im Werte von 27 engl. £ nach den Umständen ausreichte, um Einzelhandel zu treiben und den Gebrauch der Marke «Garvey» zu ermöglichen, einer Beweiswürdigung bedarf, die dem Bundesgericht nicht zusteht. Es versteht sich nicht von selbst, daß der Vorrat genüge, um die Lücke zwischen 1934 und 1942 im Gebrauch der Marke vollständig oder wenigstens bis in das Jahr 1939 hinein, d. h. bis drei Jahre an die am 22. August 1942 erfolgte nächste Lieferung heran zu schließen.

8. Die Beklagte wollte durch den Zeugen Darbellay beweisen, daß er als Barmann im Bahnhofbuffet Genf schon ungefähr im Jahre 1940 regelmäßig unter der Marke «Harvey's» Sherry verkaufte. Das Handelsgericht erachtet dieses Beweisthema als rechtlich nicht erheblich und glaubt subsidiär, Darbellay könnte über den so weit zurückliegenden Vorgang nicht genau aussagen. Das Kassationsgericht läßt die Eventualbegründung nicht gelten. Daher ist zu entscheiden, ob die erwähnte Behauptung der Beklagten erheblich ist.

Das kann dann zutreffen, wenn sich ergibt, daß der Gebrauch der Marke «Garvey» in der Schweiz in der Zeit von 1934 bis 1942 weniger als drei Jahre unterbrochen war oder daß ein längerer Unterbruch von der Klägerin hinreichend gerechtfertigt werden kann, und wenn außerdem Darbellay glaubwürdig bezeugt, daß der Ausschank von Sherry unter der Marke «Harvey's» in Genf vor dem 22. August 1942 begann und solange dauerte, daß die Lücke zwischen diesem Ausschank und der am 11. Oktober 1949 erfolgten Lieferung der Beklagten an Desai, indische Gesandtschaft in Bern, die Karenzfrist des Art. 9 Abs. 1 MSchG nicht überstieg. Allerdings wäre dann noch abzuklären, ob auch nach der Lieferung an Desai und weiteren Lieferungen an Soderblum, schwedische Gesandtschaft in Bern, vom Dezember 1949, Mai 1950 und November 1950 kein die Karenzfrist übersteigender Unterbruch im Gebrauch der Marke der Beklagten eintrat. Das Handelsgericht hat einen solchen für die Zeit von 1950 bis 1955 bejaht. Gemäß Urteil des Kassationsgerichtes hätte es das jedoch nicht tun dürfen, ohne den Zeugen Casablanca einvernommen zu haben, durch den die Beklagte beweisen will, daß seine Bezüge von Erzeugnissen unter der Marke «Harvey's» sich auf die Zeit zwischen 1950 und 1958 erstreckten, also nicht erst im Jahre 1955 begannen. Das Handelsgericht wird also gegebenenfalls Casablanca einvernehmen müssen. Sollte einer der Beweise scheitern, welche die Beklagte durch Darbellay bzw. Casablanca erbringen will, so wäre zuungunsten der Beklagten zu entscheiden, denn die Vermutung aus Art. 5 MSchG kommt ihr nicht zugute, da sie nicht erste Hinterlegerin ist.

9. Die Beklagte macht geltend, die Klage sei rechtsmißbräuchlich, weil beide Parteien einander während mindestens 165 Jahren auf dem gesamten Weltmarkt vorbehaltlos geduldet hätten, wobei angenommen werden müsse, daß es im Laufe der Jahre immer wieder Länder gegeben habe, in welche die eine Partei vor der andern vorgestoßen sei, ohne daß je die eine gegenüber der andern Unterlassungsansprüche geltend gemacht habe; die Parteien hätten einander bewußt und gewollt gestattet, unter ihren Marken einen Weltmarkt aufzubauen.

Die Beklagte behauptet nicht, die Parteien hätten jemals über die gegenseitige Duldung des Gebrauchs ihrer Marken miteinander verhandelt. Von einem durch schlüssiges Verhalten zustande gekommenen Abkommen diesen Inhalts kann deshalb nicht die Rede sein. Daher handelt die Klägerin nicht wider Treu und Glauben, indem sie aus ihren angeblichen Markenrechten in der Schweiz die Nichtigkeit der schweizerischen Marken der Beklagten ableitet und Unterlassungsansprüche geltend macht. Anders könnte z. B. entschieden werden, wenn die Klägerin ohne triftigen Grund jahre- oder jahrzehntelang geduldet hätte, daß die Beklagte gutgläubig unter der Marke «Harvey's» in der Schweiz alkoholische Getränke in den Handel bringe und dieser Marke hier mit erheblichem Aufwand Verkehrgeltung verschaffte, wobei die Klägerin aus dem so erworbenen Besitzstand der Beklagten nun unverdienten Nutzen zöge, wenn die Marke «Harvey's» verschwände (vgl. BGE 73 II 192 f., 76 II 394 ff., 79 II 313 Erw. 2a, 81 II 289 ff. Erw. c, 88 II 180, 375). Die Beklagte hat jedoch nichts derartiges behauptet. Sie macht nicht einmal geltend, sie habe sich gutgläubig für die wirklich Berechtigte gehalten, als sie diese Marke trotz der Eintragung und des Gebrauchs der Marke «Harvey» in der Schweiz einführte.

Der Einwand des Rechtsmißbrauches kann auch nicht damit begründet werden, die Klägerin verwende das Wort «Harvey» in neuester Zeit in Blockschrift und beschrifte ihre Etiketten plötzlich in englischer Sprache. Sollte die Klägerin sich damit wider Treu und Glauben Gepflogenheiten der Beklagten zu eigen machen und so die Gefahr von Verwechslungen schaffen, so könnte die Beklagte sie allenfalls wegen unlauteren Wettbewerbs belangen. Keinesfalls könnte dagegen gesagt werden, die vorliegende Klage verstoße gegen Treu und Glauben.

Zu unterlassen sind alle Handlungen von der Art der bisherigen Widerhandlungen, soweit die Wiederholung überhaupt zu befürchten ist.

Die Übereinstimmung der zu befürchtenden Handlungen mit den bisher begangenen hängt nicht davon ab, ob sie sich mit diesen bis in alle Einzelheiten decken. Maßgebend ist vielmehr, ob sie die charakteristischen Merkmale aufweisen, welche die bisherigen Handlungen unerlaubt machten. Der Beklagten ist daher nicht nur der Gebrauch der bis anhin unerlaubterweise verwendeten und hinterlegten Marken zu untersagen, sondern der Gebrauch aller Zeichen, die das Wort «Harvey» enthalten; denn gerade wegen dieses Wortes und nur seinetwegen sind die verwendeten Marken der Beklagten unzulässig. Entsprechendes ist vom nicht markenmäßigen Gebrauch dieses Wortes zu sagen. Wenn die Klage begründet ist, hat die Klägerin daher Anspruch darauf, daß die Beklagte es überhaupt nicht mehr verwende.

Ob ein so weit gehendes Verbot sich mit den Interessen der Beklagten vertrage, ist unerheblich; maßgebend sind nicht diese, sondern die Interessen der Klägerin an der Vermeidung von Verwechslungen. Nur das Verbot des offenbaren Rechtsmißbrauchs setzt eine Schranke. Indessen ist nicht zu ersehen, welche Umstände ein Beharren auf dem absoluten Ausschluß des Wortes «Harvey» aus den Marken und als Kennwort zur Bezeichnung der Erzeugnisse der Beklagten im Geschäftsverkehr offenbar mißbräuchlich machen würden. Namentlich kann der Beklagten durchaus zugemutet werden, für die in die Schweiz versandte Ware besondere Etiketten zu verwenden, wenn sie das Wort «Harvey» als Markenbestandteil in anderen Ländern beibehalten will. Von einer Verletzung des Art. 2 ZGB kann umso weniger die Rede sein, als das angefochtene Urteil der Beklagten den Gebrauch ihres Firmennamens ohne Hervorhebung des Wortes «Harvey» gestattet, womit sich die Klägerin schon in ihren Rechtsbegehren einverstanden erklärt hat.

MSchG Art. 3, Art. 5, Art. 6 Abs. 3, Art. 10, Art. 11 und Art. 14

Eine Marke ist nur dann Gemeingut, wenn sie als Ganzes auf die Beschaffenheit oder Herkunft der Ware hinweist. Gültigkeit der Marke (Materna) für Umstandsgürtel usw.

Artikel für werdende Mütter und solche für Kleinkinder und Neugeborene sind gleichartig.

Die Rechtsvermutung spricht für die Gültigkeit einer eingetragenen Markenübertragung.

Zur Bedeutung der Sperrfrist bei Leerübertragung.

Un signe n'appartient au domaine public que s'il indique, par l'impression d'ensemble qu'il laisse, la nature ou l'origine de l'objet. Validité de la marque (Materna).

Des articles pour femmes enceintes, d'une part, et pour nouveaux-nés et enfants, du premier âge, d'autre part, ne sont pas d'une nature totalement différente.

La présomption légale est en faveur de la validité d'une cession enregistrée.

Portée du délai péremptoire de 5 ans en cas d'une cession sans entreprise.

Urteil der I. Zivilabteilung des Schweizerischen Bundesgerichtes vom 25. Mai 1971 i.S. Hildebrand gegen Materna S.A.

Aus den Erwägungen:

1. Die Klägerin ist als Inhaberin der Marke Nr. 216497 (Materna) im Markenregister eingetragen. Der Eintrag begründet nach Art. 9 ZGB und Art. 5 MSchG die Vermutung, daß die Klägerin die wahre Berechtigte sei und das Recht an der Marke durch deren Übernahme von Frau Hegnauer gemäß den gesetzlichen Vorschriften erworben habe (BGE 89 II 102; DAVID, Kommentar zum Markenschutzgesetz, 2. Auflage, N. 4 zu Art. 5 MSchG; MATTER, Kommentar zum Markenschutzgesetz, S. 93/94; VON BÜREN, Kommentar zum Wettbewerbsgesetz, S. 27 N. 69). Diese Vermutung zu widerlegen, ist Sache der Beklagten, die der Klägerin das Recht an der Marke streitig macht und insbesondere behauptet, die Übertragung der Marke von der Firma M. Wohler & Cie auf die Arcont AG sei ungültig, weshalb alle weiteren Übertragungen wirkungslos geblieben seien.

a) Eine Marke kann nur mit dem Geschäft, dessen Erzeugnissen sie zur Unterscheidung dient, übertragen werden (Art. 11 Abs. 1 MSchG). Die Übertragung wird bei Vorliegen einer genügenden Beweiskunde im Markenregister eingetragen und veröffentlicht (Art. 16 Abs. 1 MSchG). Der Eintrag setzt voraus, daß der Anmelder zur Hinterlegung der Marke befugt ist. Dazu berechtigt sind gemäß Art. 7 Abs. 1 MSchG insbesondere Industrielle und sonstige Produzenten, deren Produktionsgeschäft sich in der Schweiz befindet, sowie Handeltreibende mit einer festen schweizerischen Handelsniederlassung.

Wer die Registerbehörde um die Übertragung einer Marke auf seinen Namen ersucht, hat daher eine beglaubigte Erklärung des bisherigen Markeninhabers beizubringen oder durch eine andere Urkunde zu beweisen, daß die Marke mit dem Geschäft oder Geschäftszweig auf ihn übergegangen ist (Art. 19 Ziff. 1 MSchV). Wenn sein eigenes Geschäft sich in der Schweiz befindet und er im Handelsregister eingetragen ist,

hat er zudem durch eine Bescheinigung des Handelsregisteramtes darzutun, daß er befugt ist, die Marke eintragen zu lassen (Art. 6 Abs. 1 Ziff. 5 lit. a und Art. 19 Abs. 1 Ziff. 2 MSchV). Entspricht das Gesuch den gesetzlichen Anforderungen nicht, so hat die Behörde es zurückzuweisen (Art. 19 Abs. 7 MSchV).

b) Das Obergericht hält die am 11. Juni 1952 vorgenommene Übertragung der Marke «Materna» von der Firma Wohler & Cie. auf die Arcont AG für nichtig, weil das Geschäft oder der Geschäftszweig nicht mitübertragen worden sei.

Diese Auffassung stützt sich auf die Abtretungserklärung der Firma M. Wohler & Cie vom 26. Mai 1952, in der die Rubriken «mit dem Geschäft» bzw. «mit dem Geschäftszweig», wie die Vorinstanz feststellt, als nicht zutreffend gestrichen seien. Diese Feststellung beruht jedoch offensichtlich auf einem Versehen. Richtig ist, daß auf dem vordruckten Formular, das für die Abtretung verwendet wurde, auch die Rubrik «mit dem Geschäftszweig» gestrichen ist. Doch abgesehen davon, daß die Streichung Radierspuren aufweist, ist diese Rubrik mit einer unterbrochenen Linie *unterstrichen*. Das ist eine allgemein übliche Art, irrtümlich gestrichene Wörter oder Sätze in Schriftstücken wiederherzustellen und sie als gültig zu bezeichnen.

Diese Auslegung der Abtretungserklärung deckt sich mit dem Inhalt des Übertragungsgesuches, welches die Arcont AG am 16. Mai 1952 auf dem hierfür vorgesehenen Formular der Behörde stellte. In der Begründung des Gesuches heißt es, daß dem Amte unter anderem «eine beglaubigte Erklärung des bisherigen Inhabers der Marke, wonach diese mit dem Geschäft oder Geschäftszweig, dessen Erzeugnissen sie zur Unterscheidung dient, an den Erwerber übergegangen ist oder eine andere diesen Nachweis erbringende Urkunde» überreicht werde. Wollte man das Gesuch und seine Beilage mit dem Obergericht anders auslegen, so würde dem Amt unterstellt, daß es die Übertragung der Marke unbekümmert um die gesetzlichen Voraussetzungen im Register eingetragen, sich insbesondere über eine dem Art. 11 Abs. 1 MSchG widersprechende Erklärung hinweggesetzt habe. Das darf nicht leichthin angenommen werden, zumal dann nicht, wenn der Widerspruch offensichtlich mit einer irrtümlichen Streichung zu erklären ist. Die auf Versehen beruhende Feststellung der Vorinstanz ist folglich dahin zu berichtigen, daß die Firma Wohler & Cie nach der Abtretungsurkunde die Marke «Materna» «mit dem Geschäftszweig» auf die Arcont AG übertragen hat.

Bei dieser Sachlage ist dem Haupteinwand der Beklagten, der angeblich nichtige Eintrag aus dem Jahre 1952 habe weitere gültige Umschreibungen verhindert und auch nicht erneuert werden können, der Boden entzogen. Das gleiche gilt von der Behauptung, sie habe die Marke bereits seit 1954 gebraucht und könne sich deshalb auf ein Prioritätsrecht berufen.

c) Die Vermutung, daß die späteren Umschreibungen im Register rechtsgültig zustande gekommen sind, versucht die Beklagte einzig mit dem Einwand zu widerlegen, die Übertragung der Marke vom 16. Juni 1959 sei, wie aus dem Vertrag zwischen der Lenzinger GmbH und der Frau Hegnauer vom 15. April 1959 hervorgehe, ebenfalls ohne das Geschäft erfolgt; die Firma Lenzinger führe das Geschäft vielmehr noch heute, wofür der Betriebsinhaber als Zeuge angerufen, aber nicht einvernommen worden sei.

Der Einwand scheidet indes an der Feststellung des Obergerichts, daß die Firma Lenzinger nicht nur die Marke, sondern auch den betreffenden Teil des Geschäftsbetriebes auf Frau Hegnauer übertragen habe. Die Feststellung stützt sich auf die Abtretungserklärung vom 9. Juni 1959, aus der erhellt, daß Frau Hegnauer die Marke mit dem Geschäftszweig («avec la partie de l'entreprise») übernommen hat. Das ist Beweiswürdig, die das Bundesgericht bindet. Der Einwand ergäbe übrigens selbst dann, wenn er

sachlich zuträfe, nichts zugunsten der Beklagten. Diese hätte von 1959 bis 1964 wegen der fünfjährigen Sperrfrist des Art. 10 MSchG kein Gebrauchsvorrecht an der Marke erwerben können, und nach Ablauf der Frist wäre die zunächst wirkungslose, aber zulässige Eintragung der Frau Hegnauer als Markeninhaberin gültig geworden (BGE 89 II 102 ff.; DAVID, a.a.O. N. 1, 2, 7, 8 und 9a zu Art. 10 MSchG; TROLLER, Immaterialgüterrecht II S.802f.).

Das Obergericht hat von der Einvernahme des Zeugen Lenzinger, auf den sich die Beklagte zum Beweise des Einwandes berufen hat, wegen Unerheblichkeit abgesehen. Eine so begründete Ablehnung von Beweisanträgen beruht auf vorweggenommener Beweiswürdigung, die durch Art.8 ZGB nicht ausgeschlossen wird (BGE 84 II 537, 90 II 309 lit.c, 96 II 57/58).

2. Eine Marke ist nur dann Gemcingut im Sinne von Art.3 Abs.2 MSchG, wenn sie als Ganzes auf die Beschaffenheit oder Herkunft der Ware hinweist. Anspielungen, die bloß entfernt, mit Hilfe besonderer Phantasie, auf die Beschaffenheit oder Herkunft eines Erzeugnisses hindeuten, macht eine Marke nicht zur Sachbezeichnung, folglich nicht ungültig (BGE 88 II 380, 93 II 263 Erw. 2a und dort angeführte Urteile). Im vorliegenden Fall enthält das der lateinischen Sprache entnommene Wort «materna» (zur Mutter gehörig, mütterlich) höchstens eine solche Anspielung auf Waren, zu deren Kennzeichnung es nach dem Registereintrag verwendet wird. Es ist daher als Marke schutzfähig. Die Beklagte bestreitet dies in der Berufung übrigens nicht mehr.

3. Daß die Wort/Bild-Marke der Beklagten mit der Wortmarke der Klägerin leicht verwechselt werden kann, liegt auf der Hand. Die Beklagte versucht die Verwechslungsgefahr denn auch nicht mehr zu widerlegen. Sie macht dagegen geltend, das Obergericht hätte zumindest eine genaue Ausscheidung der Waren vornehmen müssen, für welche ihre Marke unzulässig sei; es habe diese nicht schlechthin nichtig erklären dürfen, zumal es selber Artikel für werdende Mütter und solche für Kleinkinder und Neugeborene nicht für gleichartig halte.

Zu einer solchen Ausscheidung besteht jedoch kein Anlaß. Art.6 Abs.3 MSchG trifft nicht schon dann zu, wenn die Erzeugnisse für verschiedene Bedürfnisse bestimmt sind und nicht den gleichen Warenklassen angehören, sondern nur dann, wenn Verwechslungen ausgeschlossen sind, die Klägerin nicht als Herstellerin oder Verkäuferin von Waren angesehen werden kann, welche aus dem Geschäftsbetrieb der Beklagten stammen, oder umgekehrt (BGE 47 II 237, 91 II 15, 96 II 260). Solche Verwechslungen wären hier möglich, da beide Parteien, wie aus den Akten erhellt, sowohl Artikel für werdende Mütter als auch Artikel für Neugeborene und Kleinkinder anbieten (vgl. BGE 77 II 336).

MSchG Art. 6, Art. 9 und Art. 24 lit. a

Verwechslungsgefahr besteht schon dann, wenn nur ein Merkmal der hinterlegten Marke verwendet wird und dieses charakteristisch und für den Gesamteindruck bestimmend ist.

Keine genügende Unterscheidbarkeit der Marken «Men's Club» und «Eden Club». Der Beklagte kann die Einrede der Nichtigkeit der vom Kläger verwendeten Marke auch dann erheben, wenn sich diese von einer älteren, nicht eingetragenen Drittmarke

nicht genügend unterscheidet, und zwar selbst dann, wenn der Dritte sein Klage-recht verwirkt hat.

Il y a déjà risque de confusion lorsqu'un seul élément de la marque déposée est utilisé, s'il est caractéristique et détermine l'impression d'ensemble.

Les marques «Men's Club» et «Eden Club» ne se distinguent pas suffisamment.

Le défendeur peut aussi exciper de la nullité de la marque du demandeur lorsque'elle ne se différencie pas suffisamment de la marque antérieure non enregistrée d'un tiers, et cela même si le droit d'agir de ce tiers est périmé.

BGE 96 II 400 ff., rés. fr. JT 1971 I 604, Urteil der I. Zivilabteilung vom 1. Dezember 1970 und Auszug aus dem Urteil des Handelsgerichtes des Kantons Zürich vom 6. März 1970 i.S. Helena Rubinstein S.A., Paris, und Helena Rubinstein S.A., Spreitenbach, gegen Denner Vereinigte Filialunternehmen AG, Zürich, und Denner Supermarkt AG, Zürich.

Aus den Erwägungen des Handelsgerichtes Zürich:

a) Als völlig verschieden muß der Sinngehalt der beiden Bezeichnungen betrachtet werden. Während «Men's Club» als Klub von Männern, Männerverein, noch ein irgendwie faßbares Bild in der Erinnerung hinterläßt, das mit Herrenkosmetika in Zusammenhang gebracht werden kann, erweckt der Ausdruck «Eden Club», Paradies Klub, überhaupt keine bestimmte Vorstellung beim Abnehmer. Nur äußerst phantasievolle Umwege führen aus paradiesischer Ursprünglichkeit zu Herrenschönheitsmitteln. Wer «Men's Club», d.h. Männerklub oder Männerverein, liest oder denkt, wird sich nicht von einer Bezeichnung «Eden Club», Paradiesverein, irreführen lassen. Das Wort Eden verweist auch nicht auf irgendwelche Gedankenverbindungen mit dem Wort «Men» und damit die Marke «Men's Club», wie dies z.B. bei Gentlemen oder Sportsmen usw. der Fall wäre. Die Ersetzung von «Men» durch den einprägsamen und gänzlich verschiedenen Ausdruck «Eden» gibt somit den Marken der Beklagten genügend Unterscheidungskraft (BGE 94 II 130).

b) Klanglich besteht wohl Übereinstimmung mit Bezug auf das Wort «Club». Auch hier fragt sich jedoch, ob der Klang der Gesamtmarken sich genügend voneinander unterscheidet.

«Eden Club» beginnt in der englischen Aussprache mit einem langen I. Da das zweite e tonlos ist, bleibt es der einzige charakteristische Vokal. Demgegenüber spricht sich «Men» mit einem halboffenen, kurzen e aus. Auch die deutsche Aussprache von «Eden», mit einem langen E am Anfang und einem zweiten kurzen e, unterscheidet sich deutlich vom Wortklang «Men». «Eden» ist sodann ein zweisilbiges Wort, das mit einem hohen E oder I beginnt und dann zu einem tonlosen d(e)n abfällt, während das einsilbige «Men» mit dem dumpfen nasalen Lippenlaut M beginnt und auf dem einen, gleichen Ton verharret. Auch die Konsonanten der beiden Begriffe sind, mit Ausnahme eines einzigen, verschieden. Schließlich gibt der charakteristische Reibelaut S in «Men's Club» der klägerischen Marken einen deutlich differenzierenden Klang. Die Marken «Men's Club» einerseits und «Eden Club» andererseits tönen, gesamthaft gesehen, sehr verschieden.

c) Die Wortbilder schließlich sind zwar ungefähr gleich und weisen auch in der gegebenen Schreibart keine ausgeprägt kennzeichnenden Ober- oder Unterlängen auf.

Immerhin ist aber die eine Marke nur mit großen, die andere mit kleinen und großen Buchstaben geschrieben. Im Wortbild «Men's Club» springt zudem das in unserem Sprachgebiet selten gebrauchte Apostroph deutlich in die Augen. Ferner leuchtet Eden in goldenem Prägedruck, während «Men's Club» in einfacher, weißer Druckschrift gehalten ist. Im übrigen ist das Wortbild wenig einprägsam, und sind die übrigen Unterscheidungsmerkmale stark genug, um eine Verwechslungsgefahr bei der Kundschaft auszuschließen.

3. Die Klägerinnen machen geltend, bereits die Verwendung des Wortes «Club» in einer Marke weise auf ihr Unternehmen hin. Zu dieser Auffassung trage die intensive Reklame für «Men's Club»-Produkte bei. «Club» sei das Kennzeichen der Herren-Kosmetika der Klägerinnen geworden. Die Beklagten wenden demgegenüber ein, das klägerische Zeichen sei schwach.

a) Eine Markenrechtsverletzung kann darin erblickt werden, daß ein Zeichen auf dieselbe Herkunft hinweist wie die Marke, für die der Rechtsschutz beansprucht wird. Es genügt die Verwechselbarkeit des Unternehmens, aus der die Ware stammt, um eine Marke unzulässig zu machen (BGE 87 II 38).

Das Wort «Club» enthält jedoch keinen Hinweis auf die Herkunft der mit diesem Zeichen versehenen Erzeugnisse aus dem Betrieb der Klägerinnen. «Club» ist ein sehr häufig gebrauchter Ausdruck des täglichen Lebens, der auch als Kennzeichen, wenn er als solches anerkannt wird, erst durch die Beifügung des Wortbestandteils «Men's» einen eindeutig vorstellbaren Begriff vermittelt und einen losen Zusammenhang mit Herrenkosmetika ergibt. Kein Käufer solcher Artikel, auch wenn er die Marke «Men's Club» der Klägerinnen kennt, wird daher beim Vernehmen des Wortes «Club» an ihre Schönheitsmittel denken. Schon gar nicht kann angenommen werden, die Phantasiebezeichnung «Eden Club», unter der sich niemand etwas Bestimmtes vorstellen kann und die auch nicht auf spezifisch Männliches verweist, klinge an die Marke der Klägerinnen an. «Eden Club» und «Men's Club» sind somit auch in dieser Hinsicht deutlich unterscheidbar.

Aus den Erwägungen des Bundesgerichtes:

2. Die Wortmarken Nr. 222797 «Eden Club» und Nr. 225215 «Eden Club Super Star» der Beklagten sind zum Teil für die gleichen Erzeugnisse bestimmt wie die älteren international hinterlegten Wort-Bildmarken Nr. 275029 und 321225 der Klägerinnen, nämlich für Parfümerien und Toilettenartikel. Deshalb sind jene nur dann schutzfähig, wenn sie sich von diesen durch wesentliche Merkmale unterscheiden (Art. 6 Abs. 1 MSchG; Art. 1 des Madrider Abkommens über die internationale Registrierung von Fabrik- und Handelsmarken in der revidierten Fassung vom 15. Juni 1957, AS 1964 S. 1164).

Den Schutz des Gesetzes genießt die Marke so, wie sie eingetragen ist. Indessen kann die Gefahr der Verwechslung mit der hinterlegten Marke schon entstehen, wenn nur eines ihrer Merkmale verwendet wird und dieses charakteristisch und für den Gesamteindruck bestimmend ist (BGE 93 II 55/56). Hievon geht zutreffend auch die Vorinstanz aus. Ihr ist für den vorliegenden Fall darin beizupflichten, daß die Wortbestandteile «Men's Club» und «Eden Club» für die streitigen Marken charakteristisch und daher miteinander zu vergleichen sind, während der Zusatz «Super Star» in der Marke der Beklagten als werbemäßige Qualitätsbezeichnung der hinweisenden Kraft entbehrt, folglich unbeachtlich ist (vgl. BGE 95 II 467 Erw. 2, 96 I 250 Erw. 2).

Dabei muß auf das Erinnerungsvermögen des Durchschnittskäufers Rücksicht genommen werden, und überhaupt auf die gesamten Umstände, unter denen sich der

Handel mit Waren der in Rede stehenden Gattung abzuspielen pflegt. Hier fällt namentlich in Betracht, daß die Marken der Parteien für gleichartige Erzeugnisse Verwendung finden, daß diese Erzeugnisse aber nicht nebeneinander im gleichen Geschäft verkauft werden und daß es sich um Kosmetika handelt, um Waren des täglichen Gebrauchs also, die für ein breites Publikum bestimmt sind, von dem für die Prüfung der Markenunterschiede keine besondere Aufmerksamkeit erwartet werden darf. An die Unterscheidbarkeit der Marken sind daher hohe Anforderungen zu stellen (BGE 95 II 194, 358, 465, 93 II 265, 427 und dortige Verweisungen).

3. Das Handelsgericht vergleicht, durchgehend mit negativem Schluß, die Zeichen «Men's Club» und «Eden Club» nach Sinngehalt, Klang und Wortbild. In keinem Punkte kann ihm gefolgt werden.

a) Beiden Marken ist das zweite Wort «Club» gemeinsam. Dadurch, daß anstelle des ersten Wortes «Men's» in der Marke der Klägerinnen, das Wort «Eden» in der Marke der Beklagten steht, erfährt der Sinngehalt des Ganzen keine Änderung, welche die Verwechslungsgefahr ausschließen würde. «Club» ist die aus dem Englischen übernommene, im Deutschen und Französischen gängige und allgemein verständliche Bezeichnung für Vereinigungen vorwiegend sportlicher oder gesellschaftlicher Natur. Der Zusatz «Men's» bringt eine Beteiligungsbeschränkung auf Männer, während «Eden» in dieser Hinsicht neutral bleibt, dem «Club» einfach einen Namen gibt, der vorerst die Möglichkeit allgemeiner Zugänglichkeit, also auch für Männer, offen läßt. Doch keine der beiden Wortverbindungen stellt eine Beziehung zu irgendeiner Sache her. Sie mögen vielerlei Vorstellungen im weiten Bereich des Vereinswesens und allbekannter Vereinszwecke hervorrufen. Zu Kosmetika, und überhaupt zu einem bestimmten Gebrauchs- oder Konsumgegenstand, schafft oder vermittelt «Men's Club» so wenig wie «Eden Club» eine Beziehung, die anders als mit Hilfe abliegender phantasievoller Überlegungen faßbar wäre.

b) Auch klanglich erscheint die Verwechslungsgefahr nicht als hinreichend ausgeschlossen. Wiederum bewirkt zunächst die Identität des zweiten Wortes «Club» eine einprägsame Übereinstimmung. Die vom Handelsgericht für die Wertung des Wortes «Eden» herangezogene englische Aussprache hat Bedeutung insofern, als von da her der tonlose Abfall des Vokals E in der zweiten Silbe stammt. Im übrigen kann sie außer acht gelassen werden. Im Deutschen, zumindest für das schweizerische Sprachgebiet, ist «Eden» kein Fremdwort. Deutsch gesprochen liegt der Akzent auf dem hohen langen Anfangsvokal E, während der gleiche zweite Vokal, wie erwähnt, zwischen den Konsonanten D und N tonlos bleibt. E ist also in «Ed(e)n» wie in «Men's» der einzige, den Wortklang bestimmende Vokal. Für beide Marken ergibt sich die nämliche Vokalfolge E-U. Zwar fehlen in «Ed(e)n» die Anfangs- und Endkonsonanten M und S aus «Men's», in «Men's» der Zwischenkonsonant D aus Ed(e)n. Die infolgedessen teilweise klangliche Verschiedenheit ist aber nicht derart unüberhörbar und haftend, daß ihretwegen der Gesamtklang der Marken sich deutlich unterscheiden ließe.

c) Von den Wortbildern sagt das Handelsgericht, sie seien «ungefähr gleich» und wiesen «in der gegebenen Schreibart keine ausgeprägt kennzeichnenden Ober- und Unterlängen auf». Dem kann nur beigestimmt werden.

Daß die eine Marke mit großen, die andere mit kleinen und großen Buchstaben geschrieben sei, ist zwar richtig für den derzeitigen Gebrauch (vgl. Erw. 1 c), aber nicht geeignet, Eindruck und Erinnerung entscheidend zu beeinflussen (BGE 93 II 266). Hinzu kommt, daß die Marke «Eden Club» in grossen Buchstaben hinterlegt ist und jederzeit so verwendet werden könnte. Ebensowenig ist innerhalb der gegebenen Wort-

verbindung das Fehlen des Apostrophs aus «Men's» ein hinreichendes Unterscheidungsmerkmal.

Für den Vergleich zwischen dem goldenen Prägedruck, in dem das Wort «Eden» auf den vorgelegten Warenmustern angebracht ist, und der einfachen weißen Druckschrift, in der die Worte «Men's Club» gehalten sind, gilt dasselbe wie für die Schreibart.

Die Vorinstanz selber scheint denn auch auf derlei Besonderheiten nicht maßgeblich abzustellen, sondern erachtet «die übrigen Unterscheidungsmerkmale» als stark genug, um eine Verwechslungsgefahr bei der Kundschaft auszuschließen, was indessen, wie dargetan, nicht zutrifft.

4. Nichts ändert an der Verwechslungsgefahr der vom Handelsgericht hervorgehobene Umstand, daß in den Marken der Klägerinnen «neben «Men's Club» die Firmenmarke Helena Rubinstein tragendes Element ist». So hat das Bundesgericht bereits für eine aus Bild und Firmennamen gebildete Marke befunden (BGE 93 II 428 f. Erw. 3). Grundsätzlich verhält es sich für eine allein oder vorwiegend aus Wortbestandteil und Firma bestehende Marke nicht anders. Übrigens, wenn hier zwar der als Hausmarke verwendete Firmenname «Helena Rubinstein» zusammen mit «Men's Club» hinterlegt wurde, ist es doch nicht so, daß er auf sämtlichen Erzeugnissen der Klägerinnen «deutlich wahrnehmbar» steht, wie die Vorinstanz unterstellt. Auf der Hülle des «Deodorant Stick» beispielsweise ist er auf der Rückseite angebracht, und gleich scheint es, nach dem Katalog zu vermuten, bei der Tube der «Shaving Cream» zu sein. Jedenfalls aber erscheint der Wortbestandteil «Men's Club» neben dem Firmennamen nicht als bloße Nebensächlichkeit, sondern er ist und bleibt, auch nach vorinstanzlicher Annahme, in den Marken der Klägerinnen ein charakteristisches, für den Gesamteindruck bestimmendes Element. Andererseits erwächst der Marke der Beklagten aus dem Fehlen des Firmennamens kein unterscheidungskräftiges wesentliches Merkmal, wie es Art. 6 Abs. 1 MSchG verlangt. Sogar die gegenteilige Frage, ob die Einfügung der eigenen Firma in die Zweitmarke durch den Nachahmer die Verwechselbarkeit mit der Erstmarke aufhebe, wurde vom Bundesgericht sowohl marken- wie wettbewerbsrechtlich negativ entschieden (BGE 93 II 269 f., 430).

Des weiteren kann nicht entgegengehalten werden, daß «Club» ein sehr häufig gebrauchter Ausdruck des täglichen Lebens sei. Als Warenzeichen für Kosmetika ist das Wort «Club» kein solcher Ausdruck. Auch die Verbindung von «Club» mit «Men's» vermittelt, als Kennzeichen, wie gezeigt wurde, noch keinen «eindeutig vorstellbaren Begriff», noch hat sie an sich einen sei es nur losen Zusammenhang mit Herren-Kosmetika. Worauf es ankommt ist nicht, ob ein Käufer solcher Artikel, der die Marke der Klägerinnen «Men's Club» und deren Bestimmung kennt, an ihre Mittel beim Vernehmen allein des Wortes «Club» denkt, sondern ob bei ihm eine derartige Gedankenübertragung sich einstellen kann, wenn er der Marke «EDEN CLUB» oder «Eden Club» als Kennzeichen für Herren-Kosmetika begegnet. Diese Verwechslungsgefahr ist gemäß den angestellten Erwägungen nicht auszuschließen. Und selbst wenn «Men's Club» ein schwaches Zeichen sein sollte, würde es deswegen den Schutzanspruch nicht verlieren, noch wären an die Unterscheidungskraft einer jüngeren Marke geringere Anforderungen zu stellen (BGE 93 II 267).

5. Die Beklagten machen geltend, die Marke «Men's Club» der Klägerinnen sei nicht schutzwürdig, weil teils identisch und teils synonym mit dem von der Firma Dr. Cattani in Zürich seit dem Jahre 1961 für Kosmetika benützten Zeichen «Club Adam». Hiezu brauchte das Handelsgericht nicht Stellung zu nehmen, da es die Verletzung der Marke der Klägerinnen durch die Marke der Beklagten verneinte.

Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtes genießt eine gegen Art. 6 MSchG verstoßende Marke keinen Schutz, und kann sich jeder daran Interessierte auf ihre Nichtigkeit berufen (BGE 91 II 5 ff.). Art. 6 MSchG verlangt für die zur Hinterlegung gelangende Marke die deutliche Unterscheidbarkeit von bereits eingetragenen Marken. Hinterlegung und Eintragung wirken aber nicht konstitutiv, sondern sie sind nur gemäß Art. 4 MSchG die Voraussetzungen für den Anspruch auf gerichtlichen Schutz der Marke und schaffen gemäß Art. 5 MSchG bis zum Beweis des Gegenteils die Vermutung zugunsten des Hinterlegers, daß er der wahre Berechtigte sei, während das Recht an der Marke schon durch den der Hinterlegung vorangehenden befugten markenmäßigen Gebrauch des Zeichens erworben wird (BGE 93 II 49/50 und dortige Verweisungen; vgl. DAVID, Kommentar zum Schweizerischen Markenschutzgesetz, 2. Auflage, S. 108 N. 2 zu Art. 4, S. 116 f. N. 5–8 und S. 120 f. N. 16–19 zu Art. 5). Die Gebrauchspriorität geht also der Priorität der Eintragung vor. Davon ausgehend wurde entschieden, daß auf nicht eingetragene Marken Art. 9 MSchG analog anwendbar ist (BGE 93 II 50). Desgleichen müssen bei Verwechselbarkeit einer eingetragenen mit einer gebrauchsalteren nicht eingetragenen Marke für diese die vom Bundesgericht zu Art. 6 MSchG entwickelten Grundsätze analog gelten, muß insbesondere von jedem Interessierten, wie das bessere Recht des früheren Hinterlegers gegenüber einem späteren Hinterleger, das bessere Recht des ersten Benützers gegenüber dem ersten Hinterleger angerufen werden können.

Maßgebend ist somit nicht die spätere Eintragung der Marke «Club Adam», auf welche die Klägerinnen verweisen, und wäre ebenso wenig eine Verwirkung des Klagerechts der Firma Cattani, die sie annehmen (BGE 91 II 9). Erheblich und vorab zu klären ist vielmehr, ob und seit wann, für welche Waren und wie ein Zeichen «Club Adam» markenmäßig verwendet wurde, und danach ob unabhängig von den Hinterlegungsterminen gegenüber den Marken der Klägerinnen eine Gebrauchspriorität besteht. Dabei handelt es sich um Tatfragen. Die Sache ist daher an das Handelsgericht zurückzuweisen, damit es die fehlenden Feststellungen treffe und prüfe, welche Folgerungen daraus in Hinsicht auf die Einrede der Beklagten zu ziehen sind.

MSchG Art. 6 und Art. 9, UWG Art. 1 Abs. 2 lit. d, PVUE Art. 8

Die Kosmetikmarken «Pond's» und «Respond» sind nicht verwechselbar; es handelt sich allerdings um einen Grenzfall.

Die Klage auf Feststellung der Nichtigkeit einer Marke genügt nicht für die Löschung der Marke wegen Nichtgebrauchs während mehr als drei Jahren; es hätte auf Löschung geklagt werden müssen.

Die Verwendung einer Marke, die nach MSchG erlaubt ist, verstößt nicht gegen Treu und Glauben.

Die Marke «Respond» verletzt den Handelsnamen Chesebrough-Pond's nicht.

Il n'existe pas de risque de confusion entre les marques «Pond's» et «Respond» utilisées pour des cosmétiques; il s'agit toutefois d'un cas limite.

L'action tendant uniquement à la constatation de la nullité d'une marque ne permet pas la radiation pour défaut d'usage pendant plus de trois ans; il aurait fallu expressément agir en radiation.

L'utilisation d'une marque autorisée par la LMF ne viole pas le principe de la bonne foi.

La marque «Respond» ne viole pas le nom commercial Chesebrough-Pond's.

BGE 97 II 78 ff., rés. fr. JT 1971 I 605, Urteil der I. Zivilabteilung vom 16. Februar 1971 i.S. Chesebrough-Pond's Inc. gegen Colgate-Palmolive Company.

Aus den Erwägungen:

1. Das Handelsgericht stellt fest, die Beklagte habe die Marke «Respond» bisher in der Schweiz nicht verwendet. Nach der Auffassung der Klägerin hätte die Vorinstanz deswegen auf Löschung der Marke erkennen müssen, weil nach Art. 9 MSchG das Gericht diese Maßnahme anordne, wenn eine Marke während drei aufeinanderfolgenden Jahren nicht gebraucht werde und ihr Inhaber die Unterlassung des Gebrauches nicht hinreichend zu rechtfertigen vermöge.

Diese Auffassung geht fehl. Die Klägerin übersieht, daß der Richter die Löschung gemäß Art. 9 MSchG nicht von Amtes wegen, sondern nur auf Klage einer interessierten Partei anordnen kann. Die richterliche Anordnung setzt selbst dann eine Klage voraus, wenn man davon ausgeht, das Recht an der Marke gehe nach dreijährigem Nichtgebrauch, für den der Inhaber keine Gründe angeben kann, von selbst unter (BGE 93 II 50). Diese Voraussetzung ist hier nicht erfüllt. Die Klägerin wies im kantonalen Verfahren wiederholt auf den Nichtgebrauch der streitigen Marke hin, klagte jedoch nicht auf Löschung der Marke «Respond»; sie verlangte bloß die Feststellung, daß diese Marke wegen Verwechselbarkeit mit der Wortmarke «Pond's» nichtig sei. Unter diesen Umständen hatte die Beklagte keinen Anlaß, den von ihr zugestandenen Nichtgebrauch zu rechtfertigen, noch läßt sich sagen, die Vorinstanz habe Art. 9 MSchG verletzt.

Sollte die Klägerin mit ihrer Kritik in der Berufung Versäumtes nachholen wollen, so wäre das Begehren neu und daher gemäß Art. 55 Abs. 1 lit. b OG nicht zu hören.

2. Die Wortmarke «Respond» der Beklagten ist für Erzeugnisse bestimmt, die sich ihrer Natur nach nicht gänzlich von den Waren unterscheiden, für welche die älteren Pond's Marken der Klägerin in das schweizerische Register eingetragen wurden; aus den Warenverzeichnissen erhellt im Gegenteil, daß sie sich zum Teil auf gleichartige Erzeugnisse bezieht. Die Marke der Beklagten ist daher nur gültig, wenn sie sich durch wesentliche Merkmale von denjenigen der Klägerin unterscheidet (Art. 6 Abs. 1 und 3 MSchG). Die Unterscheidbarkeit hängt vom Gesamteindruck ab, den die Marken, jede für sich betrachtet, in der Erinnerung des letzten Käufers der Ware hinterlassen (BGE 92 II 275 und dort angeführte Urteile).

a) Die Klägerin macht geltend, der Verwechselbarkeit der Marken stehe deren angeblicher Sinngehalt nicht entgegen, wie auch das Handelsgericht richtig erkannt habe. Daß die Vorinstanz der Klägerin in diesem Sinne beigepflichtet habe, ist dem angefochtenen Urteil indes nicht zu entnehmen. Das Handelsgericht führt aus, selbst wenn die Marken «Pond's» und «Respond» bei der großen Masse von Käufern gewisse Gedankenassoziationen auslösen sollten, ließen sich in ihrem Sinngehalt keinerlei Ähnlichkeiten erkennen, welche zu Verwechslungsgefahr führen könnten. Die Vorinstanz sagt also nicht, der Sinngehalt schließe eine Verwechslungsgefahr nicht aus; sie verneint vielmehr, daß vom Sinngehalt her eine solche Gefahr bestehe. Nach der Auffassung der Klägerin haben die in Frage stehenden Marken jedoch keinen bestimmten und jeder-

mann erkennbaren Sinn, der im Erinnerungsbild einen solchen Eindruck hinterlassen könnte, daß er die nach Wortlaut und Wortbild vorhandene Verwechslungsgefahr zu beseitigen vermöchte.

Die Sinndeutungen, welche die Beklagte der Marke Pond's mit Hinweisen auf die englischen Wörter «pond» (Teich), «pound» (Gewicht) oder auf das französische Verb «pondre» (Eier legen) geben will, sind gesucht und überzeugen nicht. «Pond's» läßt sich mit der Vorinstanz am ehesten als Eigenname in der Schreibweise des sächsischen Genitivs, «Respond» als Antwort oder Wechselsang verstehen. Aber auch so ergibt sich aus dem Sinn der Worte keinerlei Sachbezogenheit für die Marken. In ihrem Sinngehalt sind daher weder Ähnlichkeiten, welche Verwechslungen der beiden Marken begünstigen, noch wesentliche Unterschiede zu erkennen, welche eine Verwechslungsgefahr ausschließen würden.

b) Nicht zu verkennen ist dagegen, daß die Marken «Pond's» und «Respond» einander in Klang und Schriftbild wegen der gemeinsamen Silbe «Pond» nahe kommen. Diese Ähnlichkeit ist der Vorinstanz nicht entgangen. Das Handelsgericht findet aber, daß die beiden Marken trotzdem einen wesentlich verschiedenen Gesamteindruck erwecken, weil die Marke der Klägerin eine typische Form des Genitivs, das Zeichen der Beklagten hingegen die Vorsilbe «Res» aufweise; zu berücksichtigen sei zudem, daß die Erzeugnisse der Klägerin verhältnismäßig teuer seien und der Kunde bei solchen Waren mehr als sonst auf die Marke achte. Die Klägerin hält diese Unterschiede jedoch für Nebensächlichkeiten, welche die Verwechslungsgefahr nicht ausschlossen.

Daß die Marke der Beklagten jene der Klägerin vollumfänglich enthalte, wie in der Berufung behauptet wird, trifft nicht zu. Der Apostroph und der nachgestellte Buchstabe S, die im Zeichen der Beklagten fehlen, gehören zur Marke der Klägerin und sind nicht zu übersehen. Wenn dieser Besonderheit auch nicht schlechthin kennzeichnende Kraft zukommt, ist doch unverkennbar, daß sie am Ende eines einzelnen, als Eigenname erscheinenden Markenwortes viel eher zur Unterscheidung taugt, als innerhalb einer Wortverbindung. Es läßt sich auch nicht sagen, ein durch Apostroph abgetrenntes S werde selbst im deutschen Sprachbereich nicht regelmäßig ausgesprochen; jedenfalls findet eine solche Behauptung in der allgemeinen Erfahrung keinen Rückhalt. Der Einwand sodann, im Französischen werde ein S am Ende eines Wortes wie «Pond» nicht ausgesprochen, geht fehl; es geht hier weder um ein französisches Wort noch um eine französische Schreibweise, sondern um die Wortmarke «Pond's», die auch im französischen Sprachgebiet sehr bekannt ist und richtig ausgesprochen wird. Im Italicenischen verhält es sich nicht anders.

Den durch die Vorsilbe Res bewirkten Unterschied zwischen den beiden Marken hält die Klägerin für nennenswert, unter Hinweis auf die Marken «Mido» und «Smidor», «Dogma» und «Dog», die das Bundesgericht als verwechselbar erachtet hat (BGE 73 II 63, 82 II 543), aber nicht für wesentlich. In den angeführten Fällen wurde vor allem auf den Wortklang abgestellt, der die Verwechslungsgefahr begünstigte. Hier weist die jüngere Marke eine vorangestellte zweite Silbe auf, welche die Aussprachekadenz verschiebt und damit auch den Wortklang verändert. Freilich ist nach BGE 82 II 542 ein besonders strenger Maßstab anzulegen, wenn eine neue Wortmarke sich von einer bestehenden bloß durch einige abgetrennte oder beigefügte Buchstaben unterscheidet. Dieser Grundsatz bedarf jedoch der Verdeutlichung, da die Veränderung in Klang und Bild sehr unterschiedlich ausfallen kann, je nachdem wo sie vorgenommen wird, am Anfang oder am Ende des Wortes, und ob um Silben oder bloß um Buchstaben gekürzt oder ergänzt wird. Beispiele dafür sind die Marken «Sihl» und «Silta» einerseits sowie

«Sihl» und «Cosil» anderseits. Zwischen den ersten beiden wurde die Verwechslungsgefahr bejaht, zwischen den letzteren dagegen verneint (BGE 77 II 324, 92 II 275).

c) Die Vorinstanz verneint auch, daß der Konsument die Marke «Respond» als Serichmarke der «Pond's»-Reihe betrachten könnte, weil die Marken der Klägerin durchwegs das Wort «Pond's» enthielten; eine Ausnahme mache einzig die Marke «Ponderma», in der das Stammwort leicht verändert vorkomme.

Diese Feststellung beruht nach der Auffassung der Klägerin auf einem offensichtlichen Versehen, da auch die Marke «CP Chesebrough-Pond's» zu den Ausnahmen gehöre. Daß diese Marke im schweizerischen Register eingetragen ist, ergibt sich aus den Akten, nicht aber, daß die Bezeichnung «Chesebrough-Pond's» auf allen Packungen der Klägerin oder ihrer Konzerngesellschaften vorkommt, wie in der Berufung behauptet wird. Hierüber ist auch der Klagschrift und dem Protokoll des Handelsgerichts nichts zu entnehmen, noch ist die Behauptung durch Musterpackungen belegt. Die Behauptung ist vielmehr neu und daher nicht zu hören (Art. 55 Abs. 1 lit. c OG). Damit ist auch dem weitern Einwand der Boden entzogen, das Publikum habe sich nachgerade daran gewöhnt, daß vor dem Stamm «Pond's» noch etwas stehe. Die Marke «Ponderma», die eine Ergänzung nicht vor, sondern hinter dem (unvollständigen) Stammwort aufweist, vermochte eine solche Gewöhnung nicht zu bewirken. Diese Marke fällt übrigens, wie die Vorinstanz mit Recht bemerkt, eher aus der «Pond's»-Reihe, und von der Marke «Respond» läßt sich im Ernst nicht behaupten, sie erwecke den Eindruck, daß sie in diese Reihe gehöre.

d) Die Auffassung des Handelsgerichtes, eine Verwechslungsgefahr zwischen den Marken «Pond's» und «Respond» sei zu verneinen, ist somit nicht zu beanstanden, wenn auch einzuräumen ist, daß es sich namentlich wegen ihrer Ähnlichkeit im französischen Sprachbereich um einen Grenzfall handelt. Bei diesem Ergebnis kann offen bleiben, ob die Waren der Klägerin verhältnismäßig teuer sind und diesem Umstand bei den heutigen Einkommensverhältnissen eine besondere Bedeutung zukäme.

3. Von unlauterem Wettbewerb kann nach dem angefochtenen Urteil schon deshalb nicht die Rede sein, weil die Parteien in der Schweiz nicht in wirtschaftlichem Wettbewerb miteinander stehen. Dies trifft indes, wie beide Parteien übereinstimmend erklären, nicht zu. Es liegt daher ein Versehen vor.

Daß die Marke der Beklagten die Markenrechte der Klägerin nicht verletzt, schließt unlauteren Wettbewerb nicht aus. Dieser kann in Handlungen oder Maßnahmen liegen, die vom Markenschutzgesetz nicht erfaßt werden. In der Klagschrift beruft die Klägerin sich auf Art. 1 Abs. 2 lit. d UWG, und in der Berufung führt sie aus, die Verwechslungsgefahr nach MSchG und UWG sei aus den gleichen Gründen zu bejahen. Nachdem eine solche Gefahr nach MSchG verneint worden ist, bleibt für die Anwendung von Art. 1 Abs. 2 lit. d UWG indes kein Raum mehr. Die Verwendung einer Marke darf nicht als Verstoß gegen Treu und Glauben gewertet werden, wenn sie nach dem Markenschutzgesetz erlaubt ist (BGE 92 II 265 und 277 f., 95 II 198). Andere Handlungen aber, namentlich die Benützung verwechselbarer Ausstattungsmerkmale, sind nicht dargetan.

Daß die Beklage durch die Verwendung der Marke «Respond» in die Firmen- oder Persönlichkeitsrechte der Klägerin eingreife, wie diese unter Berufung auf Art. 8 PVUE behauptet, läßt sich schon deshalb nicht sagen, weil die Firma der Klägerin aus den Worten «Chesebrough» und «Pond's» besteht. Ob die Firma der Klägerin selber oder nur die ihrer Genfer Zweigniederlassung im schweizerischen Handelsregister eingetragen sei, ist offen. Je nachdem genießt sie firmenrechtlichen oder bloß wettbewerbs- und persön-

lichkeitsrechtlichen Schutz (BGE 90 II 197 f.). Der Einwand der Klägerin, ihr Handelsname stehe auf den Verkaufspackungen ihrer Erzeugnisse und die Schreibweise der Firma sei dem Publikum seit mehr als 15 Jahren bekannt, ist neu und daher auch in diesem Zusammenhang nicht zu hören. Daß ihr Handelsname sonstwie in Verbindung mit «Pond's»-Erzeugnissen dem kaufenden Publikum nahe gebracht worden sei, legt sie nicht dar; in der Berufung räumt sie vielmehr selber ein, daß das Publikum schon wegen der Schwierigkeit, das Wort «Chesebrough» richtig auszusprechen, sich kaum erinnere, worum es gehe. Doch wie dem auch sei, gegenüber dem fremdsprachigen Doppelnamen «Chesebrough-Pond's» birgt die Marke «Respond» jedenfalls keine Täuschungs- oder Verwechslungsgefahr.

MSchG Art. 6, UWG Art. 1 Abs. 2 lit. d, Firmenrecht

Der Gleichnamige hat das Recht zur Verwendung seines Namens in der Einzelfirma und als Marke zur Kennzeichnung seiner Waren; er hat lediglich im Rahmen des Möglichen für unterscheidungskräftige Zusätze zu sorgen.

In bezug auf die Firma genügt der Gleichnamige diesem Erfordernis durch Zusatz des Anfangsbuchstabens seines Vornamens.

In bezug auf die Marken sind im konkreten Fall die Kombinationen «Seitz-Ventile», «Seitz-Ventile Wetzikon-Zürich» und «Seitz-Control» ungenügend.

Gänzliche Warenverschiedenheit ist nicht schon anzunehmen, wenn die Erzeugnisse sich in technischer Hinsicht unterscheiden, für verschiedene Bedürfnisse bestimmt sind und nicht gleichen Warenklassen angehören. Entscheidend ist vielmehr, ob Verwechslungen ausgeschlossen sind.

Eine markenrechtsverletzende Eintragung kann nicht konstitutiv nichtig erklärt werden; die Nichtigkeit ist gerichtlich festzustellen.

Die Beschränkung eines allgemein gehaltenen Unterlassungsbegehrens auf die darin als Beispiele erwähnten Verletzungsformen ist keine Klageänderung und somit zulässig.

Keine Verwirkung bei Entdeckung des Verletzers erst nach 8 Jahren, sofortiger Verwarnung und nach Scheitern von Vergleichsgesprächen Klage 15 Monate nach der ersten Verwarnung.

Urteilveröffentlichung in Fachzeitschriften angeordnet, in Tageszeitungen verweigert.

L'homonyme a le droit d'utiliser son nom comme raison individuelle ou comme marque pour désigner ses marchandises. Dans la mesure du possible, il doit ajouter des éléments distinctifs.

En ce qui concerne la raison de commerce, l'homonyme satisfait à cette exigence en ajoutant l'initiale de son prénom.

En ce qui concerne la marque, in casu les combinaisons «Seitz-Ventile», «Seitz-Ventile Wetzikon-Zürich» et «Seitz-Control» ne suffisent pas.

Les produits ne sont pas encore d'une nature totalement différente lorsqu'ils se différencient du point de vue technique, répondent à des besoins différents et n'appartiennent pas à la même classe. Ce qui est décisif c'est le fait que des confusions soient exclues.

Un enregistrement violant une marque ne peut pas être déclaré nul avec effet constitutif; la nullité doit être constatée par le Tribunal.

La limitation d'une demande en cessation aux seules formes de violation qu'elle mentionne à titre d'exemples, ne constitue pas une modification de la demande et par conséquent est licite.

Il n'y a pas péremption si l'auteur de la violation, découvert 8 ans après, est immédiatement mis en demeure et que la demande est introduite 15 mois après, ensuite de l'échec des pourparlers.

Jugement ordonnant la publication dans des journaux professionnels mais la refusant dans des quotidiens.

Urteil des Handelsgerichtes des Kantons Zürich vom 20. November 1970 und Urteil der I. Zivilabteilung des Schweizerischen Bundesgerichtes vom 11. Mai 1971 i.S. Seitz-Werke GmbH gegen E. Seitz.

Aus den Erwägungen des Handelsgerichtes:

I. Am 22. Januar 1970 reichte die Klägerin, ein deutsches Unternehmen der Maschinenindustrie, das seit 1887 besteht, und vor allem Maschinen und Einzelteile, auch Ventile, für die Getränkeindustrie herstellt, gegen den Beklagten, der sich unter anderem mit der Konstruktion und Herstellung von Elektro-Magnetventilen befaßt, Klage ein. Am 27. April 1970 ersuchte die Klägerin sodann um Erlaß vorsorglicher Maßnahmen. Das Handelsgericht entsprach ihrem Begehren mit Beschluß vom 28. Mai 1970 teilweise, und die II. Zivilkammer des Obergerichtes bestätigte diesen Beschluß mit Rekursentscheid vom 24. September 1970.

II. Mit ihren Anträgen Nr. 1c, Nr. 3, letzter Halbsatz, und Nr. 4 macht die Klägerin dem Beklagten die Führung seiner Firma streitig. Dabei leitet sie ihren Anspruch allerdings nicht aus firmenrechtlichen Vorschriften, sondern aus dem Markenschutz- und Wettbewerbsrecht her. Mit Bezug auf diese Anträge ist daher zu prüfen, ob sich der Beklagte einer Verletzung der Markenrechte der Klägerin oder des unlauteren Wettbewerbes durch die Führung dieser Firma schuldig gemacht hat.

Unter firmenrechtlichen Gesichtspunkten fällt bei der Prüfung dieser Frage ins Gewicht, daß an die firmenrechtliche Abgrenzung von am Wettbewerb teilnehmenden Unternehmen weniger strenge Anforderungen gestellt werden, als an die markenrechtliche und wettbewerbsrechtliche Unterscheidbarkeit. Als Inhaber einer Einzelfirma mußte der Beklagte im vorliegenden Fall den wesentlichen Inhalt seiner Firma gemäß Art. 945 Abs. 1 OR aus seinem Familiennamen, und zwar mit oder ohne Vornamen bilden. Dieser Vorschrift entspricht die im Handelsregister eingetragene Firma des Beklagten, E. Seitz. Obwohl dazu nicht verpflichtet, hat er den Anfangsbuchstaben seines Vornamens in die Firma aufgenommen, was bereits einen Unterschied zur Firma der Klägerin bewirkt. Auf weitere, gemäß Art. 944 Abs. 1 OR mögliche Zusätze hat der

Beklagte verzichtet. Ein seiner Firmenbildung entgegenstehendes Hindernis im Sinne von Art. 946 Abs. 1 OR (Bestehen einer am nämlichen Ort eingetragenen, gleichlautenden Einzelfirma) hat die Klägerin nicht behauptet. Sind aber diese gesetzlichen Voraussetzungen erfüllt, bzw. liegen keine der erwähnten firmenrechtlichen Hindernisse vor, so kann von einem unbefugten Gebrauch der fraglichen Einzelfirma im Sinne von Art. 956 Abs. 2 OR nicht die Rede sein, und es ist ein Unterlassungsanspruch der Klägerin insoweit aus diesem Grunde nicht gegeben.

Auch marken- und wettbewerbsrechtlich ist die bloße Führung der Firma nicht zu beanstanden. Gemäß Art. 1 Ziff. 1 des Markenschutzgesetzes (MSchG) wird die Geschäftsfirma zwar als Fabrik- und Handelsmarke betrachtet, genießt aber gemäß Art. 2 MSchG nur dann den Schutz dieses Gesetzes, wenn sie als Marke gebraucht wird. Mit anderen Worten: Die Bedeutung einer Marke erwirbt die Geschäftsfirma erst mit ihrer markenmäßigen Verwendung. Sie kann demnach von diesem Gesetz geschützte Rechte anderer erst dann verletzen, wenn sie als Marke im Sinne von Art. 1 Ziff. 2 MSchG zur Unterscheidung oder zur Feststellung der Herkunft von Erzeugnissen oder Waren dient und auf diesen selbst oder deren Verpackung angebracht ist. Die bloße Führung einer Geschäftsfirma stellt indessen keine markenmäßige Verwendung im Sinne des Gesetzes dar und kann deshalb auch nicht aus markenrechtlichen Gesichtspunkten untersagt werden.

Das Nämliche gilt auch in wettbewerbsrechtlicher Hinsicht. Mit der Führung einer Geschäftsfirma allein greift der Teilnehmer am wirtschaftlichen Wettbewerb in diesen noch nicht ein, sondern erst mit ihrer Verwendung und Ausnützung im Wirtschaftsleben gegenüber Konkurrenten; also erst mit eigener Geschäftstätigkeit, etwa Kauf und Verkauf oder Herstellung und Vertrieb von Waren, für welche er Rechnungen ausstellt oder Reklame macht, unter Berufung auf seine Firma. Wer aber eine Geschäftsfirma lediglich eintragen läßt und führt, ohne damit in der beispielsweise geschilderten Art am Wirtschaftsleben teilzunehmen, kann nicht unlauter handeln und untersteht dem Wettbewerbsgesetz nicht. Die Klägerin ist daher mit ihren Begehren Nr. 1c, Nr. 3, letzter Halbsatz, und Nr. 4 abzuweisen.

III. Die Klägerin macht außerdem geltend, der Beklagte habe die Wortmarke Seitz in Alleinstellung, wie auch in Kombination mit anderen Wörtern, markenmäßig zur Kennzeichnung seiner Produkte verwendet und dadurch Art. 24 MSchG verletzt. Darüber hinaus habe er gegen Art. 1 Abs. 2 lit. d UWG verstoßen, indem er bei seiner Teilnahme am wirtschaftlichen Wettbewerb, z. B. in Inseraten und auf Katalogen, die Bezeichnung Seitz in Alleinstellung und in Verbindung mit anderen Bezeichnungen gebraucht habe. Der Beklagte bestreitet, je die Bezeichnung Seitz in Alleinstellung verwendet zu haben; daneben sei immer das Signet (Bildmarke) «S» gebraucht worden. Zudem hält er seine abweichende Schreibweise der Marke Seitz im Vergleich mit derjenigen der Klägerin für wesentlich. Er habe auch nie die Absicht gehabt, und er habe sie auch heute nicht, das Wort Seitz in Alleinstellung zu verwenden. Daher sei ein Verbot mit Bezug auf diesen Sachverhalt nicht gerechtfertigt. Im weiteren hat der Beklagte in Abrede gestellt, daß zwischen den Parteien ein Wettbewerbsverhältnis bestehe. Er fabriziere Magnetventile (Elektro-Ventile), welche mit den klägerischen Flaschenabfüllventilen nicht das geringste zu tun hätten. Ein Konkurrenzverhältnis bestehe somit zwischen den Parteien nicht.

1. Es ist unbestritten und durch die eingelegten Akten der Klägerin erwiesen, daß in den von dieser hergestellten Abfüllmaschinen für die Getränkeindustrie Ventile Verwendung finden, und daß die Klägerin auch Ventile und Steuerorgane als Einzelteile vertreibt. Die Firma des Beklagten beschäftigt sich mit der Herstellung und mit dem

Vertrieb von Elektro-Ventilen und Spezialmaschinen. Es liegt auf der Hand und bedarf angesichts der Rechtsprechung (vgl. BGE 77 II 331 ff.; 81 II 284 ff.; 84 II 314 ff. und 87 II 108 ff.) keiner Erörterung, daß die Produkte der Parteien, mit welchen sie am Wirtschaftsleben teilnehmen, im Sinne von Art. 6 Abs. 3 MSchG nicht gänzlich verschieden voneinander sind, sondern daß sie einander mindestens ähneln, so daß an die von den Konkurrenten verwendeten Marken die normalen Anforderungen gemäß Art. 6 Abs. 1 und 2 MSchG (Unterscheidung durch wesentliche Merkmale, bzw. Unverwechselbarkeit) gestellt werden müssen. Dabei kann keine Rolle spielen, ob die Kundenzirkel der Parteien, wie der Beklagte geltend macht, verschieden sind, was ohnehin nur mit Einschränkungen zutreffen kann, wie die von der Klägerin nachgewiesenen konkreten Verwechslungen zeigen. Da der tatsächliche Eintritt von Verwechslungen bereits auf Grund der erwähnten, im Verlaufe des Hauptverfahrens von der Klägerin eingereichten Akten feststeht, geben ihre Novencingaben vom 12. Oktober und vom 11. November 1970, worin sie weitere Verwechslungen bekannt gibt, zu keinen Weiterungen Anlaß.

Zu Unrecht bestreitet der Beklagte auch, die Wortmarke Seitz der Klägerin in Alleinstellung gebraucht zu haben. Dass er daneben jeweils gleichzeitig die Bildmarke «S» verwendet, muß einerseits als Alleinstellung im Sinne des klägerischen Begehrens verstanden werden, und ist andererseits schon rein begrifflich kein die Unterscheidbarkeit begründender Zusatz zur Wortmarke «Seitz» im Sinne der erwähnten Voraussetzungen des Art. 6 MSchG, ebensowenig wie der vom Beklagten angeführte Umstand, daß er für die Wiedergabe der Marke Seitz einen von dem der Klägerin abweichenden Schriftzug verwendet.

Fragen kann sich, ob nicht aufgrund der firmenrechtlichen Vorschrift des Art. 945 OR für den Beklagten ein Zwang bestehe, die Marke Seitz zu gebrauchen, und ob ihm deshalb selbst im Hinblick auf die Vorschriften des Markenschutzgesetzes die Verwendung seines Namens und seiner Firma, welche gemäß Art. 2 MSchG automatisch den Schutz des Gesetzes genießt, als Marke nicht untersagt werden könne. Auszugehen ist davon, daß der Beklagte firmenrechtlich – wie erwähnt – gezwungen ist, den wesentlichen Inhalt seiner Einzelfirma aus dem Familiennamen mit oder ohne Zusatz zu bilden. Ferner ist zu beachten, daß die Klägerin nicht etwa behauptet, die Gründung der beklagten Firma sei überhaupt nur deshalb erfolgt, um die markenschutzrechtlichen Vorschriften zu umgehen. Der Sachverhalt einer rechtsmißbräuchlichen Heranziehung eines Gleichnamigen zur Firmenbildung liegt demnach nicht vor. Es wird auch nicht behauptet, das Bestehen der Klägerin als einer bekannten Firma habe den Anlaß gegeben, daß der Beklagte als gleichnamiger Konkurrent auftrete, um den eingeführten Namen der Klägerin als Vorspann zu benützen. Die Kollision der Rechte beider Parteien ist deshalb an sich unvermeidlich. Auch der Beklagte hat nämlich ein Recht auf die Verwendung seines eigenen Namens, nicht nur bei der Firmengründung, wo der Gebrauch zwingend vorgeschrieben ist, sondern auch bei der Verwendung des Namens als Bezeichnung der von der Firma vertriebenen Produkte. Es geht allerdings im vorliegenden Falle nicht um eine namensrechtliche Kollision, sondern um eine wettbewerbsrechtliche. Und hier muß das Recht des jüngeren Teilnehmers am wirtschaftlichen Wettbewerb dem älteren Recht der Klägerin angemessen Rechnung tragen (vgl. die Ausführungen bei TROLLER, Immaterialgüterrecht, 2. Aufl., Bd. I, S. 259 ff; ferner F. VON STEIGER, in: Schweizerische Mitteilungen über gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht, 1951, Heft 1, S. 40 ff.; weiter: B. VON BÜREN, Über die Beschränkung des Rechtes den eigenen Namen zu gebrauchen, in: SJZ 1948, S. 65 ff.; vgl. auch das Urteil des Landgerichtes Kiel vom 4. August 1950 in Sachen Persil Werke Henkel & Co.

gegen Sncewitt-Vertrieb K. Persiel & Co., wiedergegeben in GRUR, Bd. 53, 1951, S. 84 ff.). Aus der erwähnten Literatur und den darin mitgeteilten Entscheidungen schweizerischer und ausländischer Gerichte ergibt sich deutlich, daß Rechtsprechung und Lehre das Recht des jüngeren Mitbewerbers, unter seinem Namen am Wirtschaftsleben teilzunehmen auch in diesen Fällen, soweit es sich nicht um Strohmännfirmen oder/und dolose Namensverwendung handelt, grundsätzlich nach wie vor schützen. Dies muß insbesondere dann der Fall sein, wenn – wie hier – der jüngere Kaufmann zur Verwendung seines Namens bei der Firmengründung von Gesetzes wegen gezwungen ist. Es kann also zum vornherein nicht gerichtlich entschieden werden, daß ein zur Verwendung seines Namens gezwungener Einzelkaufmann, wenn sein Name mit demjenigen oder mit der Marke einer älteren Firma übereinstimmt, gehalten sei, auf die Führung seines Namens zu verzichten und sich eines anderen Namens für die Führung seiner Einzelfirma und zur Bezeichnung seiner Produkte zu bedienen. Ausgeschlossen ist aber auch, einem solchen Einzelkaufmann zuzumuten, seiner Firma eine andere rechtliche Gestalt, etwa die einer Kommandit- oder Kollektivgesellschaft oder gar einer juristischen Person, zu geben und dann, weil bei diesen Firmenarten die Aufnahme des Eigennamens zwar erlaubt, nicht aber obligatorisch ist, auf die Verwendung des eigenen Namens zu verzichten. Dennoch fordern die Grundsätze von Treu und Glauben im wirtschaftlichen Wettbewerb, und dies wird auch im Schrifttum und in der Rechtsprechung immer wieder verlangt, daß der jüngere Mitbewerber seinem Namen einen möglichst unterscheidungskräftigen Zusatz beifügt (vgl. z. B. BGE 47 II 64, sowie den von VON BÜREN in SJZ 44, 1968 S. 70 Ziff. 6 wiedergegebenen Entscheid des bernischen Appellationshofes über die Bezeichnung Lindt). Wesentlich ist in diesen Fällen die Erkenntnis, daß zwar das Bestehen eines Persönlichkeitsrechtes auch den Gebrauch des eigenen Namens im allgemeinen und insbesondere auch im Geschäftsverkehr erlaubt, und daß es nicht zweifelhaft ist, daß die Probleme der Namensgleichheit sich um die Abgrenzung dieses Persönlichkeitsrechtes drehen, daß es sich dabei jedoch nicht um die Grenzziehung gegenüber einem anderen Persönlichkeitsrecht, sondern gegenüber dem im Marken- und Wettbewerbsrecht verankerten Gebot der unmißverständlichen Kennzeichnung und Unterscheidung der eigenen Erzeugnisse gegenüber denjenigen des Konkurrenten handelt. Wer dieses Gebot verletzt und so den Verkehr verwirrt, handelt nach der Begriffsbestimmung des UWG unlauter, und zwar gleichgültig, welches dabei seine Motive waren, ob er in guten oder schlechten Treuen handelte. Ob dieser Vorwurf aber auch den Gleichnamigen trifft, wenn der Grund der mangelnden Unterscheidbarkeit in der Übereinstimmung der Namen liegt, und welches dann die ihm zumutbaren Vorkehrungen sind, insbesondere dann, wenn er – wie hier – bei der Firmenbildung von Gesetzes wegen zur Aufnahme seines Familiennamens in die Firma, und zwar zur Aufnahme als wesentlicher Bestandteil, gezwungen ist, ist heute im einzelnen noch ungeklärt. Immerhin steht nichts entgegen, auch einem Inhaber, welcher seinen Familiennamen in die Firma aufnehmen muß, im Rahmen des Wettbewerbsschutzes Vorkehrungen zuzumuten, die eine Unterscheidung seiner Produkte gegenüber denjenigen seines älteren Konkurrenten bewirken, soweit dies überhaupt möglich ist. Allerdings kann nicht übersehen werden, daß bei dieser Sachlage die gemäß UWG und MSchG vorgeschriebene und im Interesse des lautereren Wettbewerbes anzustrebende gänzliche Unterscheidbarkeit kaum erreicht werden kann. Denn die gänzliche Ausmerzung des Namens des jüngeren Mitbewerbers kann nicht verlangt werden, und jeder denkbare Zusatz kann doch immer nur zu einer mehr oder weniger großen Abschwächung der objektiven Verwechselbarkeit, niemals aber zu einer gänzlichen Verschiedenheit führen. Diese Unzu-

kömmlichkeit ist indessen bei der Einzelfirma auf objektive und unvermeidliche Gegebenheiten zurückzuführen und muß deshalb vom sonst prioritätsbegünstigten Mitbewerber in Kauf genommen werden. Demnach kann die Klägerin nicht verlangen, daß der Beklagte bei der Bezeichnung seiner Produkte und im Geschäftsbetrieb auf seinen Eigennamen gänzlich verzichte. Dagegen müssen ihm sowohl in Ansehung des Markenschutzgesetzes wie des Wettbewerbsrechtes Anstrengungen zugemutet werden, den Familiennamen bei der Verwendung für die Bezeichnung seiner Erzeugnisse und im übrigen Geschäftsbetrieb durch geeignete Zusätze abzuschwächen, so daß eine möglichst deutliche Unterscheidbarkeit seiner Marke gegenüber der älteren der Klägerin und beim anderweitigen Gebrauch im Wettbewerb erzielt wird. Dies kann auf verschiedene Weise erreicht werden, insbesondere durch eine irgendwie geartete Verbindung des Namens Seitz mit anderen Begriffen oder Phantasiebezeichnungen. Diese Überlegungen führen zur Gutheißung von Klagebegehren Nr. 1a und Nr. 3, soweit letzteres das Verbot verlangt, das Wort «Seitz» in Alleinstellung zu verwenden.

2. Mit Klagebegehren Nr. 1b verlangt die Klägerin sodann die Feststellung, daß sich der Beklagte auch durch die Verwendung der Wortkombinationen «Seitz-Ventile» und «Seitz-Ventile Wetzikon-Zürich» der Markenrechtsverletzung und des unlauteren Wettbewerbes schuldig gemacht habe. Der Zusatz Ventile entbehrt markenrechtlich jeglicher Unterscheidungskraft; vielmehr betont er geradezu das Gemeinsame der Erzeugnisse der Parteien. Der Begriff selbst ist ein gemeinfreier Gattungsbegriff, dem ohnehin keine Unterscheidungskraft zukommen kann. Er kann deshalb nicht als wesentliches Merkmal angesprochen werden, in dem sich die vom Beklagten verwendete Marke von derjenigen der Klägerin, Seitz, gemäß Art. 6 Abs. 1 MSchG zu unterscheiden hätte. Dies zeigen auch die von der Klägerin nachgewiesenen, tatsächlich vorgekommenen Verwechslungen. Dem Feststellungsbegehren ist daher mit Bezug auf diese Wortverbindung und den Tatbestand der Markenrechtsverletzung ohne weiteres stattzugeben.

Das gleiche gilt auch für die vom Beklagten verwendete Wortverbindung «Seitz-Ventile Wetzikon-Zürich». Die Ortsangabe ist als Bezeichnung des Sitzes der Firma des Beklagten ohnehin kein echter Teil der Wortmarke. Ihm kommt ebenfalls keine wesentliche Unterscheidungskraft zu, weil der Abnehmer ohne weiteres annehmen könnte, die Klägerin unterhalte in Wetzikon eine Zweigniederlassung.

Die Frage, ob sich der Beklagte mit der Verwendung dieser Wortkombinationen beim nicht markenmäßigen Gebrauch im Geschäftsverkehr des unlauteren Wettbewerbes schuldig gemacht habe, ist danach ebenfalls zu bejahen. Wie bereits festgestellt, sind die Parteien mindestens auf dem Gebiet der Herstellung von Ventilen Wettbewerbsgegner. Die Verwechslungsgefahr ist nach den vorstehenden Ausführungen ebenfalls zu bejahen. Daher erfüllt die nicht markenmäßige Verwendung der im Klagebegehren genannten Kombinationen mit der Marke «Seitz» durch den Beklagten in seinem Betrieb auch den Tatbestand des unlauteren Wettbewerbes im Sinne von Art. 1 Abs. 2 lit. d UWG. Gemäß Art. 2 Abs. 1 lit. a UWG hat die Klägerin Anspruch auf Feststellung dieses Sachverhaltes gegenüber dem Beklagten, was zur Gutheißung des Antrages Nr. 1b der Klägerin, auch soweit es den Tatbestand des unlauteren Wettbewerbes betrifft, führen muß.

3. Gemäß Art. 2 Abs. 1 lit. b UWG steht der Klägerin ferner der Unterlassungsanspruch zu. Daher ist auch Klagebegehren Nr. 3, soweit es sich auf die Verwendung des Wortes Seitz in Alleinstellung bezieht, gutzuheißen, mit der bereits behandelten Ausnahme des letzten Halbsatzes. Dagegen kann derjenige Teil des Klagebegehrens Nr. 3, welcher ein Verbot auch der Wortkombinationen, wie «Seitz-Ventile» und «Seitz-Ventile Wetzikon-Zürich», fordert, nicht geschützt werden. Zwar sind die von der

Klägerin in diesem Zusammenhang angeführten Verbindungen, wie bereits festgestellt, unzulässig, weil sie nicht unterscheidungskräftig genug sind, und sich andere Wortkombinationen vorstellen lassen, welche den Namen Seitz noch mehr in den Hintergrund treten lassen, doch sind die von der Klägerin im Verbotsantrag erwähnten Kombinationen dort lediglich beispielhaft aufgeführt. Dies hätte aber bei einer Gutheißung des Antrages auch in diesem Teil, so wie er formuliert ist, zur Folge, daß jede Kombination mit dem Wort «Seitz» verboten sein müßte, was – wie bereits früher dargelegt – rechtlich nicht möglich wäre. Ein Verbot der beiden, an sich ungenügenden Kombinationen ließe sich nur auf Grund eines entsprechenden Eventualantrages der Klägerin neben dem generellen Verbot aller Kombinationen rechtfertigen. Ein solches Eventualbegehren enthalten die Anträge der Klägerin indessen nicht. Sie muß sich daher mit Bezug auf diese beiden Wortverbindungen mit dem Namen Seitz mit der Feststellung ihrer Unzulänglichkeit im Sinne ihres Antrages Nr. 1b begnügen, womit sie bereits in gewisser Weise geschützt wird.

IV. Weiter verlangt die Klägerin mit Antrag Nr. 2 die Feststellung der Nichtigkeit der Marke Nr. 239378: «Seitz-Control» des Beklagten. Diese Marke unterscheidet sich von der Marke Seitz der Klägerin lediglich durch den sehr unbestimmten und bloß auf die Ventilsteuerung hinweisenden Zusatz «Control». Auch er deutet damit auf die Produktenähnlichkeit der Parteien hin, statt deren Unterschiede hervorzuheben. Er ist in dieser Wortverbindung zudem weder klanglich noch begrifflich geeignet, das Hervortreten des Markenteils «Seitz» zu verhindern, so daß er die von Art. 6 MSchG geforderte Unterscheidungskraft gegenüber der Marke «Seitz» nicht zu begründen vermag. Das Begehren Nr. 2 der Klägerin ist daher ebenfalls zu schützen; allerdings nicht in der Form der Feststellung der Nichtigkeit dieser Marke des Beklagten, wie die Klägerin verlangt, sondern durch konstitutiv wirkende Nichtigerklärung.

V. Schließlich verlangt die Klägerin mit Antrag Nr. 5 die Ermächtigung, das Urteilsdispositiv auf Kosten des Beklagten je einmal in zwei Tageszeitungen in der Größe einer Achtelseite und in zwei Fachzeitschriften in der Größe einer halben Seite zu veröffentlichen. Mit diesem Begehren kann sie sich auf die Vorschrift des Art. 6 UWG (ähnlich Art. 32 Abs. 1 MSchG) stützen, wonach der Richter die obsiegende Partei ermächtigen kann, das Urteil zu veröffentlichen. In der Hauptverhandlung hat die Klägerin als in Aussicht genommene Publikationsorgane die «Neue Zürcher Zeitung» und die «Basler Nationalzeitung» als Tageszeitungen sowie die Zeitschrift «Ölhydraulik und Pneumatik» als eines der Fachorgane bezeichnet. Für die zweite Fachzeitschrift vermochte sie indessen keinen konkreten Vorschlag zu machen.

Die Klägerin hat nicht dargetan, aus welchen Gründen eine Veröffentlichung des Urteils in schweizerischen Tageszeitungen für die rasche Durchsetzung ihrer Ansprüche notwendig sein soll. Den Behauptungen der Parteien und den Akten läßt sich nicht entnehmen, daß der Beklagte in diesen Tageszeitungen vor allem unlauteren Wettbewerb, z. B. durch entsprechende Anpreisung seiner Produkte unter Verwendung der verpönten Bezeichnungen in Inseraten, betrieben oder dort die Marke Seitz verwendet hätte. Bei den Erzeugnissen der Parteien handelt es sich zur Hauptsache um Spezialprodukte, welche in der Regel lediglich eine begrenzte Zahl von Fachleuten ansprechen und deshalb in den maßgebenden Fachzeitschriften vorgestellt und angepriesen werden. Daher ist ein Interesse der Klägerin, die Klärung der Verhältnisse mit Bezug auf die Marke und Bezeichnung «Seitz» bekanntzumachen, um auf diese Weise über die Rechtskraft dieses Urteils hinaus andauernde Verwirrungen und deren Nachwirkungen in ihrem Kundenkreis möglichst zu verhindern, nur hinsichtlich einer Veröffentlichung des Er-

kenntnisses in Fachorganen gegeben. Diese Interessenlage der Klägerin könnte die Ermächtigung zur Publikation in vielgelesenen Tageszeitungen, weil vor allem Nicht-Kunden berührend, geradezu unlauter werden lassen. Daher ist der Klägerin diese Ermächtigung nur für zwei Fachzeitschriften zu gewähren, und zwar einmal für das Organ «Ölhydraulik und Pneumatik» und zum anderen für eine Fachzeitschrift ihrer Wahl. Dabei ist der Zeitraum, in dem die Veröffentlichung vorzunehmen ist, auf drei Monate ab Rechtskraft des Urteils zu begrenzen. Für den Fall, daß diese Organe oder eines davon in diesem Zeitraum nicht erscheinen oder die Veröffentlichung in einer in dieser Spanne erscheinenden Ausgabe nicht mehr untergebracht werden kann, ist jedenfalls die nächstfolgende Nummer, bzw. der der Rechtskraft des Urteils zeitlich nächste Redaktionsschluß vorzusehen.

Aus den Erwägungen des Bundesgerichts:

1. Die Vorinstanz nimmt an, die Firmabezeichnung des Beklagten entspreche der Vorschrift des Art. 945 Abs. 1 und Hindernisse gemäß Art. 946 Abs. 1 OR lägen nicht vor; das schließe einen unbefugten Gebrauch nach Firmenrecht aus. Auch marken- und wettbewerbsrechtlich sei die Führung der Firma durch den Beklagten nicht zu beanstanden, da er diese nicht als Marke verwendet habe und der am wirtschaftlichen Wettbewerb Teilnehmende einzig dadurch, daß er eine Geschäftsfirma führe, Mitbewerbern gegenüber nicht unlauter handle. Die Klägerin mache dem Beklagten die Führung seiner Firma somit zu Unrecht streitig.

Die Klägerin hält dem entgegen, die Führung einer Firma sei notwendigerweise mit geschäftlicher Tätigkeit, mit Teilnahme am Wirtschaftsleben verbunden, und jede Form solcher Teilnahme müsse frei sein von Mißbrauch des wirtschaftlichen Wettbewerbs durch täuschende oder andere Mittel, die gegen die Grundsätze von Treu und Glauben verstießen. Der Beklagte sei daher verpflichtet, bei der Bildung und Führung seiner Firma die geeigneten Maßnahmen zu treffen, insbesondere seinem Namen einen möglichst unterscheidungskräftigen Zusatz beizufügen, um Verwechslungen mit den Waren, Werken, Leistungen oder dem Geschäftsbetrieb der Klägerin zu vermeiden (Art. 1 Abs. 1 und 2 lit. d UWG). Die Vorinstanz habe ihn aber nicht dazu verhalten, sondern die Firma «E. Seitz» weiterführen lassen.

Als markenmäßiger Gebrauch kommt nur die Verwendung der Marke auf der Ware selbst oder deren Verpackung in Frage; die bloße reklamemäßige Verwendung auf Prospekten und in Inseraten kann nach Wettbewerbsrecht von Bedeutung sein, genügt nach Markenrecht jedoch nicht (BGE 50 II 200, 60 II 163). Daß der Beklagte die Firmabezeichnung «E. Seitz» in diesem Sinne als Marke verwendet habe, ist weder dem angefochtenen Urteil noch den Akten zu entnehmen. Aus den von den Parteien eingereichten Beweismitteln erhellt im Gegenteil, daß der Beklagte selbst in den Werbeschriften den Namen Seitz allein oder mit den Zusätzen «Ventile», «Elektroventile, Electrovalves» und «Membran-Servoventile» gebraucht, um seine Erzeugnisse anzupreisen. Die Firmabezeichnung kommt durchwegs nur unter den Angaben über den «Hersteller» vor.

Gegen das Gesetz über den unlauteren Wettbewerb kann der Gebrauch einer Firma auch dann verstoßen, wenn er den Bestimmungen des Obligationenrechts über die Bildung der Geschäftsfirmen nicht widerspricht (BGE 79 II 189, 85 II 330). Ein solcher Verstoß ist bei einer Einzelfirma jedoch nicht leichtthin anzunehmen, da der Firmeninhaber diesfalls zur Führung des Familiennamens verpflichtet ist (Art. 945 Abs. 1 OR) und es nicht angeht, das Firmenrecht auf dem Umwege über Bestimmungen des UWG

zu berichtigen. Daß der Name bereits Bestandteil einer andern Firma ist und deshalb zu Verwechslungen Anlaß geben kann, genügt für sich allein nicht, die Firmabezeichnung nach Wettbewerbsrecht unzulässig zu erklären. Der Gebrauch der Firma ist trotz Verwechslungsgefahr nur dann unlauter, wenn er gegen Treu und Glauben verstößt. Das ist nach der Rechtsprechung der Fall, wenn *besondere* Umstände die Wahl der Firma als mißbräuchlich erscheinen lassen, der Gleichnamige z. B. nur als Strohmann beigezogen oder der gute Ruf und die Verkehrsgeltung einer bestehenden Firma, die im gleichen oder in einem ähnlichen Geschäftszweig tätig ist und sich an denselben Kundenkreis wendet, offensichtlich ausgenützt wird (BGE 70 II 183/4, 79 II 189 Erw. 2, 85 II 331 ff., 88 II 374 Erw. 3).

Umstände im Sinne dieser Rechtsprechung oder solche, die ihnen gleichgestellt werden könnten, liegen hier nicht vor. Dem angefochtenen Urteil ist insbesondere nichts dafür zu entnehmen, daß der Beklagte das Geschäft nicht selber und in seinem Interesse betreibe und sich mit der Firmabezeichnung «E. Seitz» begnügt habe, um aus dem guten Ruf der Klägerin Nutzen zu ziehen. Die Auffassung der Vorinstanz, es bestehe kein Grund, den Beklagten zu einer Änderung seiner Firma zu verpflichten, da der Gebrauch der Firma als solcher nicht gegen Treu und Glauben verstoße, ist somit auch unter dem Gesichtspunkt des Wettbewerbsrechts nicht zu beanstanden.

2. Eine andere Frage ist, ob der Beklagte durch die Verwendung der Wortverbindungen «Seitz-Ventile», «Seitz-Ventile Wetzikon-Zürich» und «Seitz-Control» Markenrechte der Klägerin verletzt und durch den Gebrauch dieser Verbindungen sowie des Wortes «Seitz» im Geschäftsverkehr unlauteren Wettbewerb begangen habe.

a) Das Handelsgericht nimmt an, daß die Elektroventile des Beklagten sich ihrer Natur nach nicht gänzlich von den Erzeugnissen unterscheiden, für welche die Marken «SEITZ» und «Seitz» der Klägerin in das internationale Register eingetragen wurden; sie seien einander vielmehr ähnlich. Der Beklagte bestreitet dies und behauptet, die von ihm hergestellten Ventile hätten mit den Erzeugnissen der Klägerin nichts zu tun; jedenfalls gehörten sie weder zur gleichen noch zu einer ähnlichen Warengattung.

Gänzliche Warenverschiedenheit im Sinne von Art. 6 Abs. 3 MSchG ist nach ständiger Rechtsprechung nur anzunehmen, wenn die maßgebenden Abnehmerkreise nicht auf den Gedanken kommen können, die Erzeugnisse würden von ein und derselben Firma hergestellt oder auf den Markt gebracht (BGE 87 II 108/9 und dort angeführte Urteile). Bei den Anlagen und Maschinen, welche die Klägerin für die Getränkeindustrie baut, gehören die Füllventile zu den wichtigsten Bestandteilen. Die Ventile sind steuerbar und ermöglichen einem Betrieb, je nach der Zahl der Füllstellen, mehrere zehntausend Flaschen in der Stunde abzufüllen. Die Ventile des Beklagten sind ebenfalls steuerbar. Sie werden unter anderem für Maschinen mit großer Schaltheufigkeit gebaut, erlauben bis zu 500 Schaltungen in der Minute und eignen sich für Luft, technische Gase, hydraulische Öle und teils auch für Wasser. Bei diesen Berührungspunkten in der Bedienung, Verwendung und wirtschaftlichen Bedeutung läßt sich entgegen der Behauptung des Beklagten nicht sagen, es handle sich um gänzlich verschiedene Erzeugnisse. Daß die Ventile des Beklagten elektromagnetisch betätigt und für sehr verschiedene Arbeitsmaschinen verwendet, diejenigen der Klägerin dagegen mechanisch oder pneumatisch gesteuert werden und für Kellereimaschinen bestimmt sind, hilft darüber nicht hinweg. Art. 6 Abs. 3 MSchG trifft nicht schon dann zu, wenn die Erzeugnisse sich in technischer Hinsicht unterscheiden, für verschiedene Bedürfnisse bestimmt sind und nicht den gleichen Warenklassen angehören. Entscheidend ist vielmehr, daß Verwechslungen ausgeschlossen sind, die Klägerin nicht als Herstellerin von Ventilen angesehen werden kann,

welche aus dem Geschäftsbetrieb des Beklagten stammen, und umgekehrt (BGE 47 II 237, 91 II 15, 96 II 260). Daß die Ventile der Parteien diese Meinung erwecken können, steht nach dem angefochtenen Urteil aber fest. Obwohl die beiden Unternehmen nicht in den gleichen Fachzeitschriften inserieren und die Erzeugnisse des Beklagten angeblich nur von Fachleuten gekauft werden, ist es nach den Feststellungen der Vorinstanz wiederholt vorgekommen, daß bei der Klägerin Ventile bestellt wurden, die vom Beklagten hergestellt werden.

b) Der Beklagte bestreitet nicht, daß er die Bezeichnungen «Seitz-Ventile», «Seitz-Ventile Wetzikon-Zürich» und «Seitz-Control» markenmäßig verwendet. Das Zeichen «Seitz-Control» ließ er übrigens als Marke registrieren. Er macht jedoch geltend, er sei berechtigt, seinen Familiennamen als Marke zu gebrauchen, und der Gefahr von Verwechslungen mit Marken der Klägerin habe er durch unterscheidende Zusätze vorgebeugt. Dazu komme, daß er neben den Bezeichnungen stets eine seit 4. August 1962 eingetragene Bildmarke führe und die Klägerin das Zeichen «Seitz» in Handschrift, er dagegen in Druckschrift verwende. Die Klägerin habe übrigens den angeblichen Verletzungen ihrer Kennzeichen jahrelang zugesehen und damit den Beklagten in den Glauben versetzt, sie habe gegen seine Bezeichnungen nichts einzuwenden; ihr Vorgehen sei rechtsmißbräuchlich.

Das Recht eines Geschäftsinhabers oder eines Familienunternehmens, den Familiennamen geschäftlich zu verwenden, kann der Natur der Sache nach nur relativ sein; es findet seine natürliche Grenze am Recht jedes Trägers des gleichen Namens, ihn ebenfalls zu Geschäftszwecken zu benützen (vgl. BGE 70 II 183 ff., 73 II 117, 85 II 330 ff., 88 II 374; ferner TROLLER, Immaterialgüterrecht I, 2. Auflage, S. 294 ff.; von BÜREN, Über die Beschränkung des Rechts, den eigenen Namen zu gebrauchen, SJZ 1948 S. 65 ff.). Der Beklagte macht nicht geltend, daß er als Inhaber einer Einzelfirma seinen Namen unter den gegebenen Umständen frei als Marke gebrauchen dürfe. Indem er einwendet, durch Verwendung von Zusätzen habe er auf bestehende Marken der Klägerin Rücksicht genommen, anerkennt er vielmehr, daß auch das Recht des Einzelkaufmanns, den Namen als Marke zu benützen, Beschränkungen unterliegen kann. Was er mit Rücksicht auf die «Seitz»-Marken der Klägerin vorgekehrt haben will, taugt jedoch nicht für eine deutliche Unterscheidung; die von ihm verwendeten Zusätze sind eher geeignet, die Verwechslungsgefahr zu erhöhen.

Das gilt insbesondere vom Zusatz «Ventile», weil dadurch gerade auf das gleichnamige Erzeugnis der Parteien hingewiesen wird. Die für beide Unternehmen charakteristische Sachbezeichnung findet sich auch im Zusatz «Ventile Wetzikon-Zürich», dem deshalb ebenfalls keine Unterscheidungskraft beigemessen werden kann. Die beigefügten Ortsnamen ändern daran nichts. Sie können nach dem, was vorausgeht, vielmehr zur Annahme verleiten, die Klägerin unterhalte in Wetzikon oder Zürich Zweigniederlassungen oder stehe mit dem Unternehmen des Beklagten in wirtschaftlicher Verbindung, schaffen also eher weitere Verwirrung als Klarheit. Der Zusatz zum Familiennamen schließt die Verwechslbarkeit selbst bei der Marke «Seitz-Control» nicht genügend aus. Hauptbestandteil der Marke ist der Name, und das Wort «Control» ist nach den eigenen Angaben des Beklagten als Hinweis auf die Steuerung zu verstehen. Auch die von der Klägerin mit der Marke «Seitz» versehenen Ventile dienen aber der Steuerung eines Arbeitsvorganges. Wer die Marken vergleicht, kann daher leicht auf den Gedanken kommen, sie kennzeichneten Erzeugnisse derselben Herkunft.

Die Bildmarke des Beklagten besteht aus einem Sechseck, das ein mit einem senkrechten Pfeil durchkreuztes S aufweist. Dieses ist der Anfangsbuchstabe des Namens

«Seitz»), folglich nicht geeignet, eine andere Vorstellung wachzurufen als der Name selber. Die Bildmarke erscheint zudem für den Verkehr als unwesentliches Beiwerk, das bei der Vergleichung mit den Wortmarken der Klägerin leicht übersehen wird. Eine ausreichende Unterscheidung ist schließlich auch nicht darin zu erblicken, daß die Klägerin den Namen «Seitz» in Handschrift, der Beklagte dagegen in Druckschrift zu verwenden pflegt. In der Erinnerung haften bleibt vor allem der Name, nicht die Schriftform, die im mündlichen Verkehr ohnehin keine Rolle spielt. Bei der Vergleichung zweier Marken ist übrigens auf den Eintrag im Register, nicht auf den tatsächlichen Gebrauch abzustellen (MATTER, Kommentar zum Markenschutzgesetz S. 99). Im Register sind die Marken der Klägerin aber in Druckschrift gehalten, unterscheiden sich also nicht von den Zeichen des Beklagten.

Die Vorinstanz hat somit zu Recht angenommen, der Beklagte habe durch Verwendung der Bezeichnungen «Seitz-Ventile», «Seitz-Ventile Wetzikon-Zürich» und «Seitz-Control» Markenrechte der Klägerin verletzt. Daß die Klägerin die Verletzungen jahrelang geduldet habe, trifft nicht zu. Nach den Akten konnte sie den Hersteller der Seitz-Ventile erst im Jahre 1968 ermitteln. Daraufhin ließ sie den Beklagten aber mit Schreiben vom 11. September 1968 verwarnen, und als dies nichts nützte, versuchte sie sich mit dem Beklagten zunächst außergerichtlich zu einigen, bevor sie im Januar 1970 Klage einreichte. Bei dieser Sachlage kann von einem mißbräuchlichen Zuwarten, durch das die Klägerin ihr Klagerecht verwirkt hätte, nicht die Rede sein (vgl. BGE 95 II 362 und dort angeführte Urteile).

c) Mit der markenmäßigen Verwendung der Bezeichnungen «Seitz-Ventile», «Seitz-Ventile Wetzikon-Zürich» und «Seitz-Control» hat der Beklagte nicht nur gegen Art. 6 MSchG verstoßen, sondern auch unlauteren Wettbewerb im Sinne von Art. 1 Abs. 2 lit. d UWG begangen. In solchen Fällen sind nach ständiger Rechtsprechung beide Bestimmungen anzuwenden (BGE 72 II 117 f., 76 II 94, 79 II 221, 87 II 39 Erw. 3). Unlauterer Wettbewerb ist ferner darin zu erblicken, daß der Beklagte die angeführten Bezeichnungen in Prospekten, Inseraten und dgl. zur Werbung verwendet. Das gilt auch vom Gebrauch seines Namens in Alleinstellung. Daß er nach Firmenrecht verpflichtet ist, den Namen in die Firma aufzunehmen, schließt unlauteren Wettbewerb durch marken- oder reklamemäßige Benützung des Namens nicht aus, anerkennt er doch selber, daß er als jüngerer Mitbewerber auf bestehende Rechte anderer im Geschäftsverkehr Rücksicht nehmen muß. Auch kann er seit der Verwarnung durch die Klägerin nicht mehr gutgläubig sein; er weiß vielmehr, daß die Verwendung des Namens als Marke und Werbemittel sowohl mit wie ohne die angeführten Zusätze geeignet ist, Verwechslungen mit Erzeugnissen der Klägerin herbeizuführen. Die Feststellung der Vorinstanz, es liege unlauterer Wettbewerb vor, ist daher nicht zu beanstanden.

3. Die Vorinstanz stellte fest, daß der Beklagte durch die Verwendung des Wortes «Seitz» in Alleinstellung und in Verbindung mit den Zusätzen «Ventile», «Ventile Wetzikon-Zürich» und «Control» Markenrechte der Klägerin verletzt und unlauteren Wettbewerb begangen habe; sie verbot ihm jedoch nur, das Zeichen «Seitz» inskünftig allein zu verwenden. Sie begründet die Beschränkung des Verbotes damit, die Wortverbindungen seien von der Klägerin im Hauptbegehren lediglich als Beispiele aufgeführt worden; würde einem so formulierten Begehren entsprochen, so müßte jede Wortverbindung mit dem Namen «Seitz» untersagt werden.

Dieser Auffassung kann nicht beigespflichtet werden. Die Klägerin hatte das Recht, ihr Hauptbegehren auf Beispiele, die sie für besonders irreführend hält, zu beschränken.

Sind die von der Klägerin angeführten Wortverbindungen wegen ihrer Eignung zu Täuschungen aber unzulässig, so darf die Klägerin gemäß Art. 2 Abs. 1 lit. b UWG und 27 MSchG vom Richter auch verlangen, daß dem Beklagten die Verwendung dieser Bezeichnungen untersagt wird. Das steht dem Gebrauch neuer Wortverbindungen nicht entgegen. Wenn der Beklagte, was ihm nicht verwehrt werden kann, den Namen «Seitz» im Geschäftsverkehr weiterhin benutzen will, hat er jedoch durch unterscheidungskräftige Zusätze dafür zu sorgen, daß Verwechslungen mit Erzeugnissen der Klägerin möglichst vermieden werden. Daß die Verwechslungsgefahr sich wegen des Namens nicht schlechthin ausschließen läßt, enthebt ihn nicht der Pflicht, die Bezeichnung als Ganzes so zu gestalten, daß die Gefahr soweit als möglich eingeschränkt wird.

4. Die Klägerin klagte auf Feststellung, daß die unter Nr. 239378 eingetragene Marke «Seitz-Control» des Beklagten wegen Verwechselbarkeit nichtig sei. Die Vorinstanz erklärte die Marke für nichtig und fügte bei, daß es sich um eine konstitutiv wirkende Erklärung handle.

Mit der Frage, ob eine verwechselbare Marke, die im Register eingetragen ist, absolut nichtig oder bloß anfechtbar sei, hat sich das Bundesgericht in BGE 87 II 173 ff. und 91 II 7 ff. eingehend auseinandergesetzt. Es fand, daß der Eintrag wegen objektiver Rechtswidrigkeit der Hinterlegung ungültig, die Marke folglich von Anfang an nichtig sei. Es besteht kein Anlaß, von dieser Rechtsprechung abzuweichen, zumal die Vorinstanz ihre gegenteilige Auffassung mit keinem Wort begründet. Das angefochtene Urteil ist dahin zu berichtigen, daß die Nichtigkeit der eingetragenen Marke «Seitz-Control» festgestellt wird. Die Klägerin hat allerdings das Begehren auf Feststellung der Nichtigkeit in der Berufung nicht wiederholt, weil ihr das Rechtsschutzinteresse fehlte. Das steht der Berichtigung jedoch nicht im Wege; diese ist vielmehr von Amtes wegen vorzunehmen, da sonst die irrtümliche Auffassung der Vorinstanz bestätigt würde.

5. Gemäß Art. 6 UWG kann der Richter die obsiegende Partei auf ihr Begehren ermächtigen, das Urteil auf Kosten der unterlegenen Partei zu veröffentlichen. Ähnlich verhält es sich nach Art. 32 Abs. 1 MSchG.

Die Vorinstanz hält gestützt auf diese Bestimmungen eine Veröffentlichung von Ziff. 1–3 des Urteilspruches in zwei Fachzeitschriften für gerechtfertigt. Der Beklagte ist dagegen der Meinung, die Voraussetzungen der Veröffentlichung seien nicht erfüllt. Die Klägerin habe daran überhaupt kein ernsthaftes, schutzwürdiges Interesse, da sie durch sein Verhalten, das sie jahrelang geduldet habe, nicht geschädigt worden sei und er ohne unlautere Absichten gehandelt habe; sein Verschulden sei jedenfalls geringfügig. Eine Veröffentlichung, die ihn demütigen und sehr benachteiligen würde, müsse unter den gegebenen Umständen geradezu als unlauter bezeichnet werden.

Die Veröffentlichung des Urteils ist nicht nur bestimmt, Schaden wiedergutzumachen, sondern kann auch angeordnet werden, um die Störung zu beheben und weiteren nachteiligen Auswirkungen auf die Stellung des Betroffenen im wirtschaftlichen Wettbewerb vorzubeugen (BGE 92 II 269 Erw. 9 und dort angeführte Urteile). Die Vorinstanz hat diesen Sinn und Zweck der Urteilsveröffentlichung nicht verkannt, noch hat sie das Ermessen, das ihr nach Art. 6 UWG und Art. 32 Abs. 1 MSchG zusteht, überschritten; insbesondere sind Art und Umfang der Veröffentlichung nicht zu beanstanden. Die Bekanntgabe des Urteils setzt entgegen der Annahme des Beklagten nicht voraus, daß er schuldhaft gehandelt und Marken der Klägerin in ihrem Ruf herabgesetzt habe. Es genügt, daß die beteiligten Kreise irreführt wurden und deshalb der Aufklärung bedürfen (BGE 93 II 270/1). Diese Voraussetzung ist hier nach dem, was in tatsächlicher Hinsicht feststeht, aber erfüllt. Daß die Klägerin das Verhalten des Be-

klagten bewußt geduldet habe, trifft nicht zu, wohl aber, daß der Beklagte trotz Verwarnung auf der Berechtigung seines unlauteren Verhaltens beharrte und es fortsetzte. Bei dieser Sachlage erweist sich die Veröffentlichung nicht als unnötige Demütigung, sondern als notwendige Maßnahme, um die vom Beklagten angerichtete Verwirrung zu beseitigen. Auch läßt sich im Ernst nicht bestreiten, daß die Klägerin daran ein schützenswertes Interesse hat.

MSchG Art. 11 Abs. 1 und Art. 16 Abs. 1; MSchV Art. 19

Ist nach Art. 11 MSchG bei der Markenübertragung die Mitübernahme des Geschäftes oder Geschäftszweiges unerlässlich, so darf das Amt diesen Nachweis verlangen und den Vollzug des Übernahmevertrages überprüfen. Ihm obliegt auch die Würdigung der Beweistauglichkeit einer Urkunde.

Wo die Erklärung des bisherigen Markeninhabers und die Ausweise für den Erwerber einander widersprechen, hat die Registerbehörde das Übertragungsgesuch von Gesetzes wegen zurückzuweisen. Sie ist nicht gehalten, die Übertragung gestützt auf eine offensichtlich unrichtige Bescheinigung im Register vorzumerken.

Eine allfällige Gebrauchsabsicht des Markenerwerbers vermag die fehlende Mitübernahme des Geschäftes nicht zu ersetzen.

Die schweizerische Markenschutzgesetzgebung beruht auf dem Grundsatz des Gebrauchszwanges, der keine systemwidrigen Ausnahmen für Defensivmarken oder sog. Vorratszeichen zuläßt.

Etant donné qu'une marque ne peut être transférée, selon l'art. 11 LMF, qu'avec l'entreprise ou une partie de celle-ci, le Bureau doit exiger une preuve du transfert et vérifier que le contrat de transfert est exécuté. Il lui incombe aussi d'apprécier si le document présenté constitue une preuve suffisante.

Si la déclaration du précédent titulaire de la marque et la pièce établissant la qualité de l'acquéreur se contredisent, le Bureau doit rejeter d'office la demande de transmission. Il n'est pas tenu d'enregistrer la transmission sur la base d'une attestation manifestement inexacte.

L'intention exprimée par l'acquéreur d'utiliser éventuellement la marque ne saurait compenser le défaut de transfert de l'entreprise.

La législation suisse sur les marques repose sur le principe que la marque doit être utilisée, lequel n'admet pas d'exceptions pour les marques défensives ou pour les marques dites de réserve.

PMMBI 1971 I 41, Urteil der I. Zivilabteilung des Bundesgerichtes vom 16. März 1971 i.S. Editio Service gegen das Amt.

Aus den Erwägungen:

1. Eine Marke kann nur mit dem Geschäft, dessen Erzeugnissen sie zur Unterscheidung dient, übertragen werden (Art. 11 Abs. 1 MSchG). Die Übertragung wird bei Vorliegen einer genügenden Beweisurkunde im Markenregister eingetragen und veröffent-

licht (Art. 16 Abs. 1 MSchG). Der Eintrag setzt voraus, daß der Anmelder zur Hinterlegung der Marke befugt ist. Dazu berechtigt sind gemäß Art. 7 Abs. 1 MSchG insbesondere Industrielle und sonstige Produzenten, deren Produktionsgeschäft sich in der Schweiz befindet, sowie Handeltreibende mit einer festen schweizerischen Handelsniederlassung.

Wer das Amt um die Übertragung einer Marke auf seinen Namen ersucht, hat eine beglaubigte Erklärung des bisherigen Markeninhabers beizubringen oder durch eine andere Urkunde zu beweisen, daß die Marke mit dem Geschäft oder Geschäftszweig auf ihn übergegangen ist (Art. 19 Abs. 1 Ziff. 1 MSchV). Wenn sein eigenes Geschäft sich in der Schweiz befindet und er im Handelsregister eingetragen ist, hat er zudem durch eine Bescheinigung der Handelsregisterbehörde darzutun, daß er befugt ist, die Marke im Register eintragen zu lassen (Art. 6 Abs. 1 Ziff. 5 lit. a und 19 Abs. 1 Ziff. 2 MSchV). Entspricht das Gesuch den gesetzlichen Anforderungen nicht, so hat das Amt es zurückzuweisen (Art. 19 Abs. 7 MSchV).

2. Die Beschwerdeführerin macht geltend, das Amt scheine zu übersehen, daß die von ihm angeführten Bestimmungen, insbesondere Art. 11 Abs. 1 und 7 Abs. 1 MSchG sowie Art. 6 Abs. 1 Ziff. 5 MSchV, «durch Art. 9 MSchG mitgetragen und modifiziert werden». Diese Vorschrift werde in der angefochtenen Verfügung denn auch nicht erwähnt. Von der Beschwerdeführerin werde zu Unrecht neben einer allgemeinen noch eine besondere, auf die betreffenden Waren ausgerichtete Hinterlegereigenschaft verlangt.

Der Schutz einer Marke hängt grundsätzlich von ihrem Gebrauch ab. Art. 9 MSchG sieht eine Ausnahme vor für den Fall, daß eine Marke während drei aufeinanderfolgenden Jahren nicht gebraucht wird, ihr Inhaber die Unterlassung des Gebrauches aber hinreichend zu rechtfertigen vermag; diesfalls besteht das Recht an einer Marke trotz des Nichtgebrauches fort (DAVID, Kommentar zum MSchG, 2. Aufl., N. 1 zu Art. 9; MATTER, Kommentar zum MSchG S. 145; vgl. BGE 57 II 610, 62 II 62, 93 II 50). Entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerin berührt diese Regelung jedoch weder die Bestimmungen über die Hinterlegung einer Marke noch erhalten die für die Übertragung einer Marke geltenden Vorschriften dadurch einen anderen Sinn oder Geltungsbereich. Die Beschwerdeführerin kann deshalb nicht auf dem Umwege über Art. 9 MSchG die Übertragung der Marken erlangen. Das Amt sagt übrigens nicht, eine Übertragung könne nur dann im Register vorgemerkt werden, wenn der Erwerber die Marke ohne Verzug gebrauche. Es wirft der Beschwerdeführerin bloß vor, daß sie die gesetzlichen Voraussetzungen für die Übertragung nicht erfülle. Dazu gehört nach Art. 11 MSchG aber die Mitübertragung des Geschäftes, dessen Erzeugnissen die Marke zur Unterscheidung dient. Das setzt eine besondere, auf die Erzeugnisse des Geschäftes bezogene Befugnis voraus; der Erwerber muß das Geschäft oder den Geschäftszweig, aus dem die markenmäßig gekennzeichneten Waren stammen, tatsächlich übernehmen und weiterführen können. Wenn das Amt von der Beschwerdeführerin einen Nachweis für diese Befugnis verlangte, verletzte es daher das Gesetz nicht.

3. Die Beschwerdeführerin macht ferner geltend, bei der Beurteilung der Hinterlegereigenschaft dürfe nicht allein auf den Zeitpunkt der amtlichen Registrierung abgestellt werden, weil sonst vom Gesuchsteller angenommen werde, er beabsichtige zum vornehieren nicht, den Anforderungen des Gesetzes innerhalb der ihm zur Verfügung stehenden Karenzfrist von drei Jahren nachzukommen.

Die Beschwerdeführerin verkennt, daß die Übertragung einer Marke im Register nur vorgemerkt werden darf, wenn dem Amt eine genügende Beweisurkunde über den Wechsel des Inhabers vorliegt; fehlt es daran, so hat das Amt den Eintrag zu verweigern

(Art. 16 MSchG, Art. 19 MSchV). Daran scheidet übrigens auch der Einwand, die dreijährige Karenzfrist stehe selbst dem Erwerber der Marke offen, um den Erfordernissen zu genügen, die ihn nach der gesetzlichen Ordnung erst zum Markeninhaber machen und den Registereintrag ermöglichen würden.

Die in Art. 11 MSchG enthaltene Regelung ist die Folge davon, daß die Marke nach schweizerischem Recht der Unterscheidung und Kennzeichnung von Erzeugnissen dient (Art. 1 MSchG). Sie will verhindern, daß das Publikum sich über die Herkunft der mit der Marke versehenen Ware täusche (BGE 84 IV 122; DAVID, N. 1 zu Art. 11 MSchG). Während der Dauer ihres Bestehens ist die Marke mit den Warenarten, zu deren Kennzeichnung sie bestimmt ist, unlösbar verbunden. Sie kann nicht als selbständiges Immaterialgut übertragen werden (DAVID, N. 29 zu Art. 11 MSchG; MATTER, a.a.O. S. 158; TROLLER, Immaterialgüterrecht II 1962, S. 799 und 804; vgl. ferner BGE 58 II 178, 73 II 191). Die in Art. 11 MSchG vorgeschriebene Übertragung des Geschäftes bedingt daher einen Inhaberwechsl. Sie braucht nicht den Betrieb in seiner Gesamtheit, muß aber diejenigen seiner Elemente umfassen, die je nach Art des Unternehmens für die Fortführung des Handels mit den Markenprodukten oder für ihre Herstellung mit im wesentlichen gleichen Eigenschaften unerlässlich sind (BGE 75 I 348, 83 II 326 f.; DAVID N. 5 und 7 zu Art. 11 MSchG; MATTER, a.a.O. S. 157f.; TROLLER, II S. 800). Die Beschwerdeführerin behauptet nicht, daß hier eine solche Übertragung des Geschäftes samt den Marken, welche sie für sich registrieren lassen will, stattgefunden habe.

Die Gültigkeit des Markenüberganges hängt nur dann nicht von der Mitübertragung des Geschäftes ab, wenn der dem Art. 11 MSchG innewohnende Schutzgedanke die Mitübertragung nicht erfordert. Das ist nach der Rechtsprechung der Fall, wenn Inhaber und Erwerber der Marke wirtschaftlich eng verbunden sind und durch den Markenübergang weder das Publikum getäuscht noch sonstige das öffentliche Interesse verletzt wird (BGE 75 I 346, 83 II 326, 84 IV 122 f.; vgl. Art. 6bis MSchG). Die Beschwerdeführerin macht mit Recht nicht geltend, daß hier ein solcher Fall vorliege.

4. Die schweizerische Markenschutzgesetzgebung beruht auf dem Grundsatz des Gebrauchszwanges, der keine systemwidrigen Ausnahmen für Defensivmarken oder sogenannte Vorratszeichen zuläßt, wie sie die Beschwerdeführerin zu befürworten scheint (BGE 57 II 610, 62 II 62, 80 I 383; DAVID, N. 7 zu Art. 9 MSchG; MATTER, a.a.O. S. 145 ff.; TROLLER, Immaterialgüterrecht I 1968, S. 325). Insbesondere bleibt dafür im Rahmen des Markenüberganges und der damit verbundenen Mitübertragung des Geschäftsbetriebes kein Raum. Angeblich gegenläufige praktische Bedürfnisse der Wirtschaft sind nicht zu ersehen, vermöchten eine Abweichung von der gesetzlichen Ordnung aber auch nicht zu rechtfertigen. Wirtschafts- und wettbewerbspolitische Überlegungen sprechen vielmehr gegen eine Anerkennung bloßer Defensiv- und Vorratszeichen. Der Inhaber solcher Zeichen könnte sich sonst zum Nachteil seiner Konkurrenten Rechte anmaßen, denen keine schutzwürdigen Interessen zugrunde liegen. Wo infolge enger wirtschaftlicher Bindungen wirkliche Bedürfnisse bestehen, lassen Art. 6bis MSchG und die angeführte Rechtsprechung zu Art. 11 MSchG Ausnahmen zu. Daß die Beschwerdeführerin diese nicht nutzen kann, liegt nicht am Gesetz und seiner Anwendung durch das Amt, sondern hat seinen Grund darin, daß die tatsächlichen Voraussetzungen für eine Ausnahme bei ihr selber fehlen.

5. Dadurch, daß das Amt sich neben der formellen Übertragungserklärung auch mit den tatsächlichen Verhältnissen befaßt, prüfte es nicht die Gültigkeit des privatrechtlichen Abkommens zwischen den Beteiligten, sondern dessen Vollzug. Das war seine Pflicht. Denn das Recht an der Marke wird erst mit der Geschäftsübertragung, nicht

schon mit dem Abschluß des Vertrages erworben (DAVID, N. 21 zu Art. 11 MSchG; MATTER, a.a.O. S. 160; TROLLER I S. 603, II S. 802). Das Gesetz verlangt für den Erwerb einen genügenden Beweis (Art. 16 in Verbindung mit Art. 11 MSchG), der mit den in Art. 19 Abs. 1 MSchV erwähnten Urkunden zu führen ist. Ob sie ausreichen, ist eine Frage der Würdigung, die dem Amt obliegt. Wo die Erklärung des bisherigen Markeninhabers und die Ausweise für den Erwerber einander widersprechen, sich insbesondere wie hier ergibt, daß der zur Marke gehörende Geschäftszweig entgegen der Erklärung nicht auf den Erwerber übergehen konnte, hat das Amt das Gesuch um Übertragung der Marke von Gesetzes wegen zurückzuweisen (vgl. 74 II 184 ff.). Wenn seine Überprüfungsbefugnis auch beschränkt ist, ist es doch nicht gehalten, die Übertragung gestützt auf eine jedenfalls zurzeit offensichtlich unrichtige Bescheinigung im Register vorzumerken. Die Beschwerdeführerin versucht denn auch nicht, den vom Amt unterstellten Sachverhalt durch einen andern zu ersetzen. Sie begnügt sich vielmehr damit, sich auf ihre allgemeine Hinterlegereigenschaft und auf Art. 9 MSchG zu berufen. Beides ist indes, wie ausgeführt worden ist, unbehelflich.

6. Der Einwand der Beschwerdeführerin, daß der Inhaber die Marke nicht unbedingt selber gebrauchen müsse und ihm der Gebrauch durch den Lizenznehmer wie ein eigener angerechnet werde, geht an der Streitfrage vorbei. Eine Stellungnahme erübrigt sich deshalb, zumal es hier nicht um ein Lizenzverhältnis geht. Ebensowenig hilft der Beschwerdeführerin, daß sie angeblich die Absicht hat, die ihr von der Musexport Limited abgetretenen Marken zu gebrauchen. Diese Absicht vermag die fehlende, nach Art. 11 MSchG aber unerläßliche Mitübertragung des Geschäftes nicht zu ersetzen.

MSchG Art. 14 Abs. 1 Ziff. 2

Schutzverweigerung der Marke «Enterocura», weil sie Fachausdruck für Medikamente und Mittel zur Behandlung von Darmkrankheiten, also Gemeingut ist.

Das Wort «Enterocura» gilt wegen der Verwechslungs- und Täuschungsgefahr nicht als schutzfähiges Phantasiezeichen für Medikamente und Mittel, die nicht der Darmbehandlung dienen.

Refus d'enregistrer la marque «Enterocura», qui constitue un terme technique pour des médicaments et remèdes servant au traitement des maladies intestinales et, par conséquent, qui appartient au domaine public.

Le mot «Enterocura», parce qu'il prête à confusion et parce qu'il risque d'induire le public en erreur, ne peut constituer une marque de fantaisie pour des médicaments ou des remèdes qui ne sont pas destinés aux soins de l'intestin.

BGE 96 I 752 ff. und PMMBl 1971 I 46, rés. fr. JT 1971 I 606, Urteil der I. Zivilabteilung vom 1. Dezember 1970 i.S. Nordmark-Werke GmbH gegen Eidgenössisches Amt für geistiges Eigentum.

Aus den Erwägungen:

2. Als Gemeingut gelten Hinweise auf Art, Eigenschaften, Beschaffenheit, Bestimmung der Ware, zu deren Kennzeichnung die Marke dienen soll (BGE 96 I 250 und dort erwähnte Entscheide).

a) Der Ausdruck «Enterocura», den die Beschwerdeführerin als Marke gewählt hat, ist gebildet aus den Teilen «entero» und «cura». «Entero» leitet sich ab aus dem griechischen «enteron», deutsch Darm (BENSELER, Griechisch-Deutsches Schulwörterbuch). «Cura» ist ein lateinisches Wort und heißt auf deutsch u. a. Sorge, Fürsorge, Pflege, Wartung (MENGE, Lateinisch-Deutsches Schulwörterbuch). Von ihm stammen auch das deutsche «Kur», das französische «cure», das italienische «cura».

Die griechisch/lateinische Wortverbindung «Enterocura» bedeutet also in sinngetreuer deutscher Übersetzung «Darmpflege» oder «Darmkur».

b) Die Beschwerdeführerin irrt in der Annahme, maßgebend für die Wertung ihrer Marke sei das Verständnis des Durchschnittskäufers. Ein Wort ist schon dann nicht als Marke zu schützen, wenn nur ein bestimmter Kreis, z. B. die Fachleute, es allgemein zur Bezeichnung einer bestimmten Warenart verwendet (BGE 96 II 261 Erw. 3a, 94 II 46, 36 II 445 f.).

Fehl geht auch die Meinung, es komme nicht darauf an, daß die französische und die italienische Sprache wortstammäßig gleiche Ausdrücke kennen. Das Französische wie das Italienische sind in der Schweiz dem Deutschen gleichgestellte Landessprachen. Erfüllt eine Marke nur für ein Sprachgebiet die gesetzlichen Bestimmungen nicht, so muß ihr der Schutz verweigert werden (BGE 93 I 576, 580, 82 I 51, 56 I 472, 56 II 232).

c) Die für Medikamente, pharmazeutische Heilmittel, Verbandsartikel, Desinfektionsstoffe zuständigen Fachleute sind vorab Ärzte und Apotheker. Ob sie klassische Sprachen als solche studiert haben, ist unerheblich. Auch wenn sie es nicht taten, mußten sie sich die hier interessierenden Kenntnisse im Laufe ihrer Fachausbildung aneignen. Denn der Wortbestandteil «enter» oder «entero» gehört sowohl für die Benennung von Darmkrankheiten, Darmbehandlungsmethoden, operativen Eingriffen im Darmbereich, chirurgischen und Untersuchungsinstrumenten wie in Eigenschaftswörtern zur festen medizinischen Terminologie. Zu denken ist hier etwa an Enteralgie (Darmschmerz), Enteritis (Darmentzündung), Enterorrhagie (Darmblutung), Enteroskop (Darmuntersuchungsinstrument), Enterotomie (Darmschnitt), enterogen (im Darm entstanden oder vom Darm her verursacht) usw. Solche Fachausdrücke sind, gerade wegen ihres altsprachlichen Ursprungs, in Fachkreisen international gebräuchlich und verständlich. Zudem gibt es im Französischen und im Italienischen viele annähernd gleichlautende oder zumindest gleichstämmige Ausdrücke. «Cura» sodann ist als lateinisches Originalwort in Fachkreisen und in den deutschen, französischen, italienischen Ableitungen darüber hinaus gleichermaßen geläufig für Pflege, Behandlung, Kur. Das alles kann weitgehend als gerichtsnotorisch gelten und wird, insofern es dessen noch bedarf, durch eine breite Dokumentation aus Sprach- und Fachwerken unwiderleglich nachgewiesen (z. B. DER GROSSE DUDEN, Fremdwörterbuch, 1960, S. 168; DER GROSSE BROCKHAUS, Bd. 3 1953, S. 581; PSCHYREMBEL, Klinisches Wörterbuch, 1969, S. 314/15; GUTTMANN, Medizinische Terminologie, 16.–20. Aufl. 1922, S. 347; GHIOTTI, Vocabolario scolastico italiano-francese, 1947, S. 323; PETSCHENIG, Der kleine Stowasser, lateinisch-deutsches Schulwörterbuch, 1949, S. 149; WAHRIG, Deutsches Wörterbuch, 1968, S. 2194 f.; PETROCCHI, Nuovo Dizionario scolastico della lingua italiana, 1957, S. 317; VEILLON/NOBEL, Medizinisches Wörterbuch, englisch-deutsch-französisch, 1969, S. 282 f.; SACHS-VILLATTE, Französisch-Deutsch und Französisch-Deutsches Wörterbuch, Bd. I, 1911, S. 361/62; NOUVEAU LAROUSSE MÉDICAL, 1952, S. 381).

Die aus «entero» und «cura» zusammengesetzte Marke «Enterocura» hat also sprachlich einen eindeutigen Sinn. Sie ist in Fachkreisen für spezifische Medikamente und Behandlungsmittel Sachbezeichnung, daher Gemeingut.

Im übrigen, was den Durchschnitts- oder letzten Abnehmer betrifft, pflegt auch er Medikamente nicht nach Phantasieamen, sondern zu Behandlungszwecken nach ärztlicher Verordnung oder fachkundiger Beratung zu kaufen, so daß sich unter diesem Gesichtspunkte ebenfalls rechtfertigt, auf das Wissen der Fachkreise entscheidend abzustellen.

d) Daraus, daß andere Marken mit Bestandteilen «Enterocura», «Derma...», «Cor...» vielfach registriert sind, kann die Beschwerdeführerin nichts zu ihren Gunsten folgern. Das Amt hält zunächst entgegen, daß jene Marken häufig auch Bestandteile wie «...col», «...zima», «...dyl» aufweisen, die ihnen gesamthaft betrachtet einen gewissen Phantasiegehalt verleihen. Ob das die Eintragungen hinlänglich begründete, ist nicht zu untersuchen. Selbst wenn die Entgegennahme jener Marken falsch war, gibt das der Beschwerdeführerin keinen Anspruch auf Zulassung ihrer Marke. Denn es kann Verwaltungsbehörden und Gerichten nicht verwehrt sein, von einer als unrichtig erkannten Praxis abzugehen (BGE 89 I 296, 303, 92 I 306, 93 I 565). Eine solche Praxisänderung ist im Gange, kann sich indessen nur allmählich vollziehen.

3. Wenn «Enterocura» als Pharma-Marke auf Mittel zur Behandlung von Darmkrankheiten hinweisen sollte, bringt die Beschwerde weiter vor, so könne der Ausdruck für die übrigen Produkte auf der Warenliste nicht dieselbe Bedeutung haben, sondern müsse auf sie bezogen als Phantasiebezeichnung angesehen werden. Auch der humanistisch Gebildete werde nie auf die Idee kommen, «ein unter der Marke «Enterocura» vertriebenes Schädlingsbekämpfungsmittel habe etwas mit Darmkrankheiten zu tun». Der Marke noch für diese Waren den Schutz abzusprechen, wäre völlig willkürlich.

Allein, eine Wortverbindung, die für bestimmte Produkte so klare Sachbezeichnung ist, wie «Enterocura» für Medikamente und Mittel zur Behandlung von Darmkrankheiten, und die deshalb als Marke für solche Produkte nicht taugt, wird nicht schon durch bloße Verwendung für andere Waren zum schutzfähigen Phantasiezeichen, wenn und solange diese Waren nicht von jenen Produkten derart verschieden sind, daß durch ihre besagte Kennzeichnung keinerlei Täuschung und Irreführung bewirkt werden kann. Das trifft nun, wie das Amt mit Recht einwendet, für die von der Beschwerdeführerin unterstellten Erzeugnisse nicht zu. Für Medikamente und pharmazeutische Produkte, die nicht der Darmbehandlung dienen, ist eine Bezeichnung mit «Enterocura», eben wegen der in Fachkreisen unmißverständlichen Bedeutung, offenkundig falsch und täuschend. Andererseits liegen Medikamente und Erzeugnisse zur Konservierung von Nahrungsmitteln oder Schädlingsbekämpfung im Aussehen sowohl wie in den gebräuchlichen Handelsformen viel zu nahe beieinander, als daß bei Kennzeichnung von Waren der zweitgenannten Gruppe mit der Marke «Enterocura» die Möglichkeit von Verwechslung und Täuschung sich mit hinlänglicher Gewißheit ausschließen ließe; insbesondere wiederum nicht in den französisch- und italienisch-schweizerischen Sprachgebieten. Nach ständiger Rechtsprechung genügt das objektive Vorhandensein solcher Gefahr zur Verweigerung des Markenschutzes wegen Sittenwidrigkeit; einer Täuschungsabsicht des Markeninhabers bedarf es nicht (BGE 93 I 575, 579, 78 I 280, in Verbindung mit den vorstehend unter Ziff. 2b Abs. 2 angemerkten Verweisungen). Ob die Beschwerdeführerin auch Defensivtendenzen verfolge, braucht alsdann nicht geprüft zu werden.

MSchG Art. 14 Abs. 1 Ziff. 2

Der Name einer Stadt im Ausland ist als Gemeingut anzusehen und darf nicht als Marke eingetragen werden, wenn er ein Hinweis für die Herkunft der Ware sein kann. Unzulässigkeit der Marke «Cusco» (peruanische Stadt und Provinz, Kakao-produzenten) für Schokolade und Kakao.

Est du domaine public – et ne peut en conséquence être enregistré comme marque – le nom d'une ville étrangère dès lors qu'il peut être une indication de provenance de la marchandise.

Inadmissibilité de la marque «Cusco» (ville et département péruviens, producteurs de cacao) pour du chocolat et du cacao.

BGE 97 I 81 ff. und PMMBI 1971 I 29 ff. und Sem. Jud. 1971 513 ff.,
rés. fr. JT 1971 I 607, Urteil der I. Zivilabteilung vom 26. Januar 1971
i.S. Interfood S.A. gegen Bureau fédéral de la propriété intellectuelle.

Aus den Erwägungen:

1. En vertu des art. 3 et 14 al. 1 ch. 2 LMF, le Bureau fédéral doit refuser l'enregistrement d'une marque lorsque celle-ci comprend comme élément essentiel un signe devant être considéré comme étant du domaine public ou lorsqu'elle est contraire aux bonnes mœurs. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 93 I 571 et les précédents cités), une marque est contraire aux mœurs lorsqu'elle est de nature à induire en erreur le consommateur suisse moyen. Dès lors n'est pas admissible une marque comprenant une désignation géographique de nature à tromper le public sur la provenance de la marchandise. C'est un fait d'expérience que la désignation géographique éveille chez le consommateur l'idée que le produit qu'elle couvre provient du pays désigné. Aussi bien, la désignation géographique ne peut-elle être admise que lorsqu'elle a manifestement un caractère de fantaisie et qu'elle ne peut être comprise comme une indication de provenance.

2. «Cuzco» (ou «Cusco») est le nom de l'une des principales villes du Pérou, peuplée de 80000 habitants environ. Elle a été le point de départ de l'expansion des Incas et la capitale de leur empire. En 1533, Pizarro, conquistador espagnol, conquiert le Pérou, et Cuzco devint par la suite un des grands centres de l'Amérique espagnole. Incas et Espagnols ont laissé à la ville de Cuzco un riche patrimoine historique et artistique. Actuellement, chef-lieu du département du même nom qui compte 828000 habitants, Cuzco est connue notamment en raison de ses industries alimentaires et textiles (*Grand Larousse encyclopédique*, tome 3, p. 725). Le Pérou en général et Cuzco en particulier produisent du cacao et fabriquent du chocolat (*Encyclopedia Britannica*, vol. 6, 1961, p. 912).

Dans ces conditions, la marque «Cusco» (ou «Cusko») pour désigner du chocolat, du cacao, des articles de confiserie et de pâtisserie, constitue une indication géographique dépourvue de tout caractère de fantaisie. Le fait que du cacao est cultivé dans les environs de Cuzco et qu'il existe dans cette ville une fabrique de chocolat, si peu importante soit-elle, a pour conséquence que ce nom appartient au domaine public. Il n'est pas admissible qu'une entreprise puisse monopoliser à son profit une indication qu'un concurrent pourrait également utiliser pour indiquer la provenance de ses produits. Admettre le point de vue de la rccourante reviendrait à empêcher tout fabricant de

chocolat de mentionner l'origine du cacao contenu dans ses produits. Ce nom, qui est du domaine public, doit demeurer disponible pour quiconque veut fabriquer des produits contenant du cacao provenant de Cuzco et de sa région.

Certes, il est peu vraisemblable que la ville et le département de Cuzco soient actuellement exportateurs de cacao, et le grand public suisse ignore même peut-être leur existence et leurs ressources. Mais le développement rapide du tourisme aura pour effet que le Pérou et ses villes principales, dont Cuzco, seront de plus en plus connus de la population suisse. Le nom de Cuzco correspondra alors à une indication de provenance; il importe que cette désignation, considérée comme étant du domaine public, ne soit pas le bien personnel d'une entreprise. Le recours doit donc être rejeté.

MSchG Art. 14 Abs. 1 Ziff. 2

Eine Sachbezeichnung, bestehend aus Fremdwörtern, die in der Schweiz immer mehr verständlich sind, darf nicht als Marke eingetragen werden.

Unzulässigkeit der Marke <Top set>, die in englischer Sprache auf die Eigenschaft einer Ware hinweist.

Ne peut être enregistrée comme marque une désignation générique formulée dans une langue étrangère, mais formée de mots qui seront de plus en plus connus du public suisse.

Inadmissibilité de la marque <Top set> qui, exprimée en langue anglaise, fait allusion à la qualité d'un produit.

BGE 97 I 81 ff. und PMMBI 1971 I 29 ff. und Sem. Jud. 1971 513 ff.,
rés. fr. JT 1971 I 608, Urteil der I. Zivilabteilung vom 26. Januar 1971
i.S. Interfood S.A. gegen Bureau fédéral de la propriété intellectuelle.

Aus den Erwägungen:

1. En vertu de l'art. 14 al. 1 ch. 2 LMF, le Bureau fédéral doit refuser l'enregistrement d'une marque qui comprend comme élément essentiel un signe devant être considéré comme étant du domaine public. Tel est le cas, selon la jurisprudence, des désignations indiquant la nature du produit ou attribuant certaines qualités à la marchandise (ATF 95 I 478 et les précédents cités dans cet arrêt). Toutefois, pour qu'une désignation soit considérée comme descriptive, il ne suffit pas d'une allusion quelconque; il faut que la relation entre le terme utilisé et la qualité ou la marchandise désignées soit immédiate et ne requière ni association d'idées, ni travail de réflexion (ATF 83 II 218).

2. Le substantif <set> signifie en anglais un ensemble, un jeu (d'outils, de pièces de rechange), un assortiment. Le mot <top>, employé comme adjectif, a une acception spatiale (supérieur, du dessus), mais aussi par extension une acception de qualité: <the top boy> (le premier de classe, Harrap's Standard French and English Dictionary, Vo <top>); dans ce dernier sens, il est utilisé dans de nombreuses annonces publicitaires. <Top set> signifie assortiment supérieur. C'est dès lors une désignation descriptive, attribuant certaines qualités à un produit. Pour un acheteur de langue anglaise, la marque <top set> (même s'il s'agit d'une association de mots inusuelle en anglais) n'est pas une désignation de fantaisie lorsqu'elle concerne des chocolats ou des produits de confiserie; elle est une image directe évoquant un assortiment de première qualité.

Le problème est en l'espèce de savoir si, pour l'acheteur moyen en Suisse, cette désignation est également directe, ou simplement allusive ou même de pure fantaisie, ce qui résulterait de l'emploi de mots de la langue anglaise. Une désignation générique ne perd pas sa qualité par le fait qu'elle n'est pas exprimée dans l'une des langues parlées en Suisse. Le Tribunal fédéral a déjà rejeté des marques consistant en une désignation générique en langue étrangère: ever fresh, synchro-belt (ATF 91 I 358; 95 I 479). Il est vrai que, si le mot «top» est très connu en Suisse par la publicité, le mot «set» ne l'est pas encore dans son sens exact. Toutefois, ce vocable, excellent mot publicitaire car il est bref et percutant, se répand actuellement au moyen de la publicité. L'acheteur suisse moyen, même s'il ne comprend pas encore parfaitement le sens de «top set», y voit une désignation représentant un produit «top», c'est-à-dire de haute qualité. Mais comme la langue anglaise s'infiltrerait rapidement dans de nombreux domaines dans les langues parlées en Suisse, cet acheteur sera bientôt en mesure de saisir le sens exact de cette expression. Tenant compte du fait que les marques sont destinées à durer, il faut admettre que la désignation «top set» acquerra un caractère descriptif pour le public suisse.

Admettre le point de vue de la recourante conduirait à dénier d'une façon générale le caractère de désignation générique aux désignations formulées dans un idiome étranger. Cela permettrait l'accaparement par certaines entreprises des mots communs constituant en langue étrangère une désignation générique. Or l'obstacle que constitue la langue anglaise n'est pas tel qu'il sorte ces termes du domaine public. Aussi l'enregistrement de la marque «top set» requis par la recourante constituerait l'accaparement préventif d'une désignation destinée à brève échéance à être connue de la clientèle suisse. Le recours doit donc être rejeté.

MSchG Art. 14 Abs. 1 Ziff. 2

Die Marke «Polygran» hat im Zusammenhang mit getreidehaltigen Futtermitteln und Keimpräparaten beschreibenden Charakter.

Unter der Bezeichnung «Polygran» sind vor allem im italienischen Sprachbereich mehrere Getreidesorten oder vielkörnige Getreideprodukte zu verstehen. Der Hinweis auf die Warenbeschaffenheit und Warenzusammensetzung kann aber von deutschsprachigen Abnehmern ebenfalls verstanden werden.

Ist eine Marke auch nur in einem der vier schweizerischen Sprachgebiete beschreibend, so kann sie nicht zugelassen werden.

La marque «Polygran» a un caractère descriptif quand elle se réfère à des fourrages contenant des céréales ou à des préparations à base de germes de céréales.

Dans les régions de langue italienne surtout, la désignation «Polygran» est comprise dans le sens de «plusieurs sortes de céréales» ou de «produits à base de plusieurs sortes de céréales». Les acheteurs de langue allemande peuvent eux aussi comprendre l'allusion à la nature et à la composition du produit.

Une marque qui n'est descriptive que dans l'une des quatre régions linguistiques de la Suisse seulement ne peut pas être admise à l'enregistrement.

PMMBl 1971 I 48, Urteil der I. Zivilabteilung des Bundesgerichts vom 6. April 1971 i.S. Keimdiät gegen das Amt.

Aus den Erwägungen:

2. Die Beschwerdeführerin versucht die Gründe, welche das Amt zur Verweigerung des nachgesuchten Schutzes bewogen haben, nicht zu widerlegen, sondern macht lediglich geltend, der Schweizer Firma Agrano AG sei die Eintragung der Marke «Agrano» unter Nr. 246629 ins schweizerische Markenregister gestattet worden, obwohl auch diese Wortmarke den Bestandteil «grano» enthalte; in der Verweigerung des Schutzes für die Marke «Polygran» liege somit eine ungleiche Behandlung der Bürger.

Dem hält das Amt mit Recht entgegen, daß die Bezeichnung «Agrano» als Ganzes keine bestimmte Bedeutung, sondern Phantasiecharakter hat und ebensogut als Ableitung von «agro» oder «agraria» gedeutet, als in Beziehung zu «grano» gebracht werden kann. Außerdem handelt es sich nicht um eine neue Marke; denn sie ist bereits 1946 unter Nr. 116726 für getreidehaltige Lebensmittel eingetragen worden. Im Jahre 1964 wurde sie unter Nr. 202240 erneuert und 1968 unter Nr. 349983 international registriert. Die nachträgliche Erweiterung der Warenliste im Zusammenhang mit der Erneuerung von 1970 (unter Nr. 246629) erforderte gemäß Art.9 Abs.5 MMA eine neue internationale Registrierung unter Nr. 372421.

Im übrigen hat das Bundesgericht nicht zu entscheiden, ob die Marke «Agrano» zu Recht zugelassen worden ist. Sollte dies nicht der Fall sein, könnte die Beschwerdeführerin daraus nichts für sich ableiten. Das Bundesgericht ist nicht an die Übung des Amtes gebunden, und das Amt selber darf eine Praxis aufgeben, deren Unrichtigkeit es erkannt oder deren Verschärfung es für geboten hält (BGE 91 I 359 mit Hinweisen).

3. Das Amt hat auch nicht dadurch Landesrecht oder Staatsverträge verletzt, daß es die Wortmarke «Polygran» als beschreibende Sachbezeichnung und deshalb – in Übereinstimmung mit der Rechtsprechung – nicht als eintragungsfähig betrachtete. Es ist zutreffenderweise von der Bedeutung ausgegangen, die dem Wort «Polygran» vor allem im italienischen Sprachgebiet der Schweiz zukommt; denn wenn eine Marke auch nur in einem der vier schweizerischen Sprachgebiete beschreibend ist, kann sie nicht zugelassen werden (BGE 56 II 232; TROLLER, Immaterialgüterrecht, Bd. I S. 354). Obwohl der Buchstabe Y der italienischen Sprache unbekannt ist und demzufolge «Poly» als Bestimmungswort von Zusammensetzungen nicht wie im Deutschen und Französischen entsprechend seiner griechischen Herkunft mit Ypsilon, sondern als «Poli» geschrieben wird, hat es ebenfalls die Bedeutung von «mehr» oder «viel». Andererseits verweist das Wort «Gran» auf Getreide («grano»), so daß die Zusammensetzung als Bezeichnung für mehrere Getreidesorten oder als ein mehrkörniges oder vielkörniges Getreideprodukt verstanden werden muß.

Die Bestandteile «Poly» und «Gran» kommen übrigens im Deutschen, wenn auch in Fremdwörtern, ebenfalls vor. «Gran» findet sich meistens als Stamm in Wörtern, die mit «Korn» oder «körnig» zu tun haben, wie z.B. granieren, Granulation, Granulose (PERKUN, Das Deutsche Wort, 1934, S. 401; WAHRIG, Deutsches Wörterbuch, 1968, S. 1564 ff.). «Poly» sodann ist z.B. in den Fremdwörtern Polygamie (Vielweiberei), polyglott (vielsprachig), Polygon (Vieleck), Polymer und Polytechnikum enthalten (WAHRIG, a.a.O. S. 2752 ff.). Die Bezeichnung «Polygran» kann deshalb auch im Deutschen, namentlich von Abnehmern von Futtermitteln und Keimpräparaten, als Hinweis auf die Beschaffenheit und Zusammensetzung der Erzeugnisse verstanden werden, für welche die Wortmarke bestimmt ist.

MSchG Art. 18; UWG Art. 1 Abs. 2 lit. b und Art. 2

Bei einer als schweizerisch bezeichneten Uhr kann der Käufer, auf dessen Vorstellungen abzustellen ist, erwarten, daß der wesentliche Teil, d. h. das Uhrwerk schweizerisch ist. Eine Uhr, deren Werk im Ausland hergestellt und (mit Ausnahme des weniger wichtigen Einsetzens des «pont du barillet») montiert worden ist, kann deshalb nicht als schweizerisch betrachtet werden, selbst wenn der Hauptteil des dem Detaillisten in Rechnung gestellten Preises auf schweizerische Arbeit und Zubehörteile entfällt, so lange dieser Teil nicht die wesentlichen Eigenschaften einer Uhr bestimmt.

Ob die Marke «Bienna» gültig ist und ob die Regeln des MSchG über Herkunftsbezeichnungen auf eine solche Marke direkt anwendbar sind, kann offen bleiben, denn unlauterer Wettbewerb liegt bei Anbringung dieser Marke auf nicht schweizerischen Uhren jedenfalls vor.

Zulässigkeit einer Klage auf Feststellung, daß die Benutzung einer Marke und einer Herkunftsbezeichnung unter bestimmten Umständen nicht rechtswidrig sei. Das Klagerecht des Verwaltungsrates einer AG auf Feststellung, daß die von ihm veranlaßten Handlungen der AG nicht unlauter seien, ist zu bejahen.

Dans une montre qualifiée de Suisse, l'acheteur, dont l'opinion est seule déterminante, s'attend à ce que la partie essentielle de celle-ci, c'est-à-dire le mouvement, soit suisse. Ne peut dès lors être considérée comme suisse une montre dont le mouvement est fabriqué et monté à l'étranger (à l'exception de l'opération mineure de la pose du pont du barillet); peu importe que la fraction principale du prix de vente de la montre au détaillant corresponde à un travail et des fournitures suisses, dès lors que cette fraction ne constitue pas les éléments fondamentaux de la qualité de la montre. La question de savoir si la marque «Bienna» est valable et si les règles de la LMF sur les indications de provenance s'appliquent directement à une telle marque peut rester non résolue, car il y a manifestement acte de concurrence déloyale lorsque cette marque est apposée sur des produits qui ne sont pas de provenance suisse.

Recevabilité en l'espèce de l'action en constatation du droit (contesté) d'utiliser une marque et du droit (contesté) d'utiliser l'indication de provenance Swiss Made. Recevabilité de l'action conjointement intentée par l'administrateur de la société demanderesse en constatation de l'absence d'acte de concurrence déloyale et d'indication fallacieuse de provenance.

Arrêt du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 7 juillet 1969 dans la cause S.A. X et Sieur Y contre Chambré suisse de l'horlogerie.

Extraits des considérants:

I. Sur la recevabilité de la demande

1. Les deux premières conclusions de la demande, objet du jugement séparé, se présentent sous la forme de conclusions en constatation de droit. Le droit fédéral ne

donne une telle action qu'à la partie qui peut invoquer un intérêt juridique digne de protection (ATF 77 II 344, 81 II 22, 82 II 176, 359, 84 II 493, 92 II 107, 93 II 11, 43 et réf. cit); le droit cantonal, qui pourrait admettre cette action dans des cas où elle n'est pas imposée par le droit fédéral, ne la reconnaît également dans le canton de Neuchâtel que si le demandeur y a intérêt (RJN 2 I 231, 4 I 25). Dans la mesure où les conclusions en constatation de droit seraient exclusivement destinées à motiver ou préparer une action condamnatoire, notamment en paiement de dommages-intérêts, les demandeurs ne pourraient invoquer un tel intérêt juridique digne de protection, du fait que le droit leur permet de prendre directement une conclusion condamnatoire (par ex. ATF 83 II 272, 81 II 118, 462, 84 II 691, 91 II 401). Par contre, l'intérêt nécessaire existe dans la mesure où, indépendamment d'un éventuel jugement condamnatoire, la partie demanderesse a intérêt à faire constater l'existence ou l'étendue de son droit pour l'avenir.

a) En l'occurrence, X S.A. peut invoquer un tel intérêt. En effet, munissant ses montres mouvements importés, elle a intérêt non seulement à obtenir la réparation du dommage qu'elle prétend avoir subi du fait du séquestre prétendument illicite mais également à faire constater pour l'avenir si et le cas échéant quand elle pourra utiliser à l'avenir la marque «Bienna» et la désignation «Swiss made».

b) En revanche, il apparaît plus douteux que Y. puisse invoquer un tel intérêt.

En effet, à s'en tenir aux allégués déterminants de la demande, il se présente seulement comme administrateur de X S.A. et il ne fait pas personnellement le commerce de montres de mouvements importés, elle a intérêt non seulement à obtenir la réparation du faire constater si et le cas échéant quand il peut personnellement utiliser la marque «Bienna» ou la désignation «Swiss made».

On peut alors se demander s'il a intérêt à faire constater quels sont les droits de X S.A. Lorsque l'intérêt juridique existe, l'action peut tendre à la constatation de rapports juridiques entre tiers (cf. ATF 93 II 11). Le Tribunal cantonal a déjà jugé que lorsque le juge pénal suspend l'action pénale en impartissant à une partie un délai pour faire constater l'existence d'un droit litigieux, la partie a un intérêt juridique suffisant à obtenir du juge civil cette constatation judiciaire; il en est ainsi à tout le moins lorsqu'un jugement en constatation peut être obtenu beaucoup plus rapidement qu'un jugement condamnatoire (RJN 4 I 25). En l'espèce, cependant, les faits se présentent de manière quelque peu différente: dans l'action pénale, Y. a, de lui-même, informé le juge qu'il entendait agir contre la défenderesse en réparation de son dommage et en constatation du droit d'apposer la mention «Swiss made», sur quoi le juge pénal l'a invité à le faire dans les deux mois (ordonnance du 14 avril 1967), puis Y. a avisé le juge pénal (le 20 juillet 1967) que l'action civile avait été ouverte, ce qui a provoqué la suspension de l'action pénale (ordonnance du 17 août 1967). Le juge n'a donc pas suspendu la procédure en invitant Y. à agir devant le juge civil et, pour le juge pénal, il eût aussi suffi sans doute que le juge civil constatât quelle était la situation juridique de X S.A., à la requête de celle-ci, puisque la seule activité reprochée à faute à Y. était celle qu'il avait exercée en qualité d'administrateur de X S.A. Une autre considération pourrait éventuellement faire admettre qu'Y. a un intérêt suffisant pour agir. En effet, en tant qu'organe et administrateur de la société anonyme, il peut être recherché personnellement – pénalement et civilement – pour les actes illicites de la société (art. 55 al. 3 CC, 754 CO) notamment pour les actes de concurrence déloyale constitutifs d'actes illicites (art. 8 et 13 LCD, ATF 82 II 546); aussi peut-il avoir personnellement un certain intérêt à faire constater que les actes qu'il fera à l'avenir en tant qu'organe social ne sont

pas illicites et n'exposent pas sa responsabilité personnelle. S'il fallait lui reconnaître un tel intérêt, il ne saurait tendre qu'à la constatation du caractère licite des actes de la société anonyme elle-même et non à la constatation de droits qui seraient propres à Y. En fait, pourtant, Y. avait d'autant moins d'intérêt à agir personnellement que X S.A. était disposée à agir en constatation de son droit prétendu et qu'elle l'a fait. La question peut cependant demeurer indécise, dès lors qu'il est nécessaire de statuer sur la demande de X S.A. en fixation de droit et que, dans le cadre de l'action en réparation intentée par Y. (conclusion 4), le caractère licite ou illicite du comportement de X S.A. dans l'usage de la marque «Bienna» et de la mention «Swiss made» (conclusion 1 et 2) a la valeur d'un «moyen», au sens de l'article 195 al. 2 CPC, que la procédure séparée a précisément pour objet de juger.

2. Les actions en constatation de X S.A. et de Y tendent en réalité à faire constater que les demandeurs ne violent pas la loi sur la concurrence déloyale ainsi que la loi sur les marques de fabrique et de commerce, des indications de provenance et des mentions de récompenses industrielles en utilisant les mots de «Bienna» et «Swiss made». Il y a lieu de rechercher quelles sont les parties à un tel rapport de droit.

L'action fondée sur la concurrence déloyale en constatation du caractère illicite de la concurrence peut être exercée par une association professionnelle et économique dont les statuts l'autorisent à défendre les intérêts matériels de leurs membres si ces derniers, ou des membres des sections, ont qualité pour agir (art. 2 al. 3 LCD). En l'espèce, si l'utilisation des mots «Bienna» et «Swiss made» constituent des actes de concurrence déloyale, les lésés directs seraient les concurrents de la demanderesse, soit les fabricants d'horlogerie qui auraient qualité pour agir (art. 2 al. 1 LCD); or la plupart de ceux-ci font partie de la F.H., elle-même membre de la défenderesse qui pourrait donc agir pour leur compte contre X S.A., ses statuts l'y autorisant. Comme la défenderesse est déjà intervenue judiciairement devant les autorités pénales en se prévalant des droits de ses membres directs ou indirects, elle ne saurait contester sa qualité pour défendre à l'action de X S.A. tendant à faire constater qu'elle ne commet pas d'acte de concurrence.

De même, l'action fondée sur une fausse indication de provenance peut être intentée non seulement par tout fabricant, producteur ou négociant lésé de la région intéressée mais également par une collectivité de ces personnes ayant la personnalité (art. 27 al. 1 ch. 2 lit. a LM); inspirée par les mêmes considérations, cette disposition légale doit être comprise comme la disposition équivalente de la loi sur la concurrence déloyale. Pour les mêmes motifs que ci-dessus, la défenderesse aurait eu qualité pour agir contre X S.A. et, comme elle a invoqué ces dispositions devant les autorités pénales, elle ne saurait non plus contester sa qualité pour défendre à la présente action.

En revanche, s'agissant de l'usage d'une marque, l'action civile peut être exercée, selon l'article 27 al. 1 ch. 1 LM, par l'acheteur trompé et par l'ayant droit à la marque. (La jurisprudence accorde également l'action en radiation d'une marque à toute personne lésée par la marque – ATF 92 II 310, 91 II 7 et réf. cit. – mais cette éventualité n'intéresse pas la présente espèce, la demanderesse n'ayant pas fait inscrire la marque «Bienna» en sa faveur.) Aussi la défenderesse n'a-t-elle pas fait valoir dans sa plainte pénale que la demanderesse n'avait en soi pas le droit d'utiliser la marque «Bienna»; elle a seulement soutenu qu'en l'occurrence l'usage de cette marque était un acte de concurrence déloyale. N'ayant pas qualité pour agir en se fondant sur le droit des marques de fabrique, la défenderesse n'a pas non plus qualité pour défendre à une action tendant à la constatation de l'usage licite de cette marque; cette action n'aurait pu être dirigée que contre l'ayant-droit à la marque, éventuellement contre l'acheteur

prétendument trompé. Dans cette mesure, la conclusion 1 de la demande est irrecevable; elle ne peut être examinée que dans le cadre des règles sur la concurrence déloyale. Le tribunal n'a donc pas à examiner si la marque est valable et si elle a pu être transférée valablement à la demanderesse.

En outre, dans la mesure où les demandeurs sollicitent que leur droit soit constaté d'utiliser la marque «Bienna» sur des mouvements fabriqués en Suisse, ils n'y ont aucun intérêt juridique digne de protection. En effet, d'une part il n'y a aucun litige sur ce point. En outre, la société Z. & Cie n'a autorisé X S.A. à utiliser cette marque que sur les mouvements russes. Enfin, la demanderesse ne prétend pas avoir l'intention d'utiliser cette marque sur des mouvements suisses.

Les actions fondées sur la loi sur la concurrence déloyale peuvent être dirigées non seulement contre le concurrent lui-même mais également contre celui qui favorise la concurrence ainsi que contre toute personne qui, selon les règles de droit civil (art. 8 LCD) répond des actes illicites de l'auteur, soit notamment contre l'organe de la société anonyme, responsable d'un acte de concurrence déloyale de celle-ci (cf. ci-dessus cons. 1 lit. b).

Il ne saurait en être autrement des actions fondées sur les dispositions relatives aux indications de provenance (art. 18 ss LM).

Ainsi, à supposer qu'il y ait un intérêt suffisant (cons. 1), Y. pourrait agir en constatation de l'absence d'acte de concurrence déloyale et d'indication fallacieuse de provenance, en actionnant la défenderesse, dès lors que celle-ci aurait qualité pour agir contre lui et qu'elle l'a déjà attaqué devant les autorités pénales.

II. Sur le fond

1. L'usage de la mention «Swiss made»

a) Selon l'article 18 LM, l'indication de provenance consiste dans le nom de la ville, de la localité, de la région ou du pays qui donne sa renommée à un produit et il est interdit de munir un produit d'une indication de provenance qui n'est pas réelle ou de vendre, mettre en vente ou en circulation un produit revêtu d'une telle indication. Le but de cette disposition est de protéger le public (ATF 72 II 385) et c'est la manière de voir des acheteurs qu'il importe de considérer (ATF 50 II 200, 57 II 605, 68 I 204, 72 I 240). Or, pour l'acheteur, ce qui donne le renom à une indication de provenance n'est point nécessairement la proportion quantitative de travail ou de matière provenant de la localité «sensu lato», par rapport au prix de revient total ou au prix de vente total, mais c'est ce qu'il y a de typique pour lui s'agissant du produit de la localité. C'est ainsi, par exemple, que «pour un vin ou un champagne, produits essentiellement naturels, la provenance, c'est le sol où pousse la vigne, non le lieu où le vin est pressé, encavé et traité; bien que les qualités d'un vin dépendent aussi des procédés de vinification, de garde, de mise en bouteille, etc., sa renommée tient avant tout à la valeur des crus provenant d'un certain vignoble» (ATF 72 II 386). Quant au produit industriel, l'acheteur en fixe la provenance au lieu où il est fabriqué, même s'il l'est selon des méthodes étrangères (ATF 89 I 53). Lorsqu'un produit industriel est fabriqué avec des matériaux provenant d'ailleurs, il y a lieu de rechercher si, à l'endroit indiqué, ces matériaux ont fait l'objet d'une modification essentielle à sa qualité, au point de vue de l'acheteur; si ce n'est pas le cas, celui-ci peut se considérer comme trompé (cf. TROLLER, Immaterialgüterrecht vol. I, 2^{ème} éd. p. 386). En ce qui concerne les montres, pour l'acheteur, la réputation de la montre suisse est synonyme d'une certaine garantie de qualité (cf. mutatis mutandis ATF 89 I 53 à propos de l'industrie chimique; TROLLER

op. cit. p. 385). L'acheteur peut en conséquence s'attendre que la majeure partie des opérations essentielles au bon fonctionnement d'une montre qualifiée de suisse ait été exécutée en Suisse.

Il n'est pas nécessaire pour la solution de la présente cause de définir avec exactitude quelles montres répondent à cette définition. Il suffit de constater que la montre vendue par X S.A. n'y est pas conforme. Il est évident que l'acheteur d'une montre «suisse» s'attend que la partie essentielle de celle-ci, soit le mouvement, soit suisse. Or, un mouvement fabriqué et monté à l'étranger, comme celui de la montre litigieuse (sous réserve de la pose du pont de barillet, opération mineure), ne peut être considéré comme suisse. Il importe peu que la majeure partie du prix de vente représente du travail et de la matière suisses, du moment que cette part ne correspond pas aux éléments essentiels à la qualité de la montre. Dans le calcul du prix de revient de la montre litigieuse, tel qu'il est présenté par la demanderesse, sur un prix de 23 fr. 50 de vente, la part suisse, de 13 fr. 70 ou 58% du tout, comprend pour 5 fr. ou plus de 20% du tout la marge de bénéfice brut, soit la participation aux frais généraux de fabrication et de vente, ainsi que le bénéfice net éventuel; si ces frais et l'activité à laquelle ils correspondent sont en général nécessaires à la mise de la montre sur le marché, ils n'ont pas pour effet de déterminer directement la qualité de la montre aux yeux de l'acheteur. La part des éléments étrangers étant de toute façon, pour lui, prépondérante, il n'est pas nécessaire de rechercher quelle importance il peut attribuer à l'habillement de la montre et notamment à son emboîtement. D'autres raisons montrent encore que le critère quantitatif proposé par les demandeurs est illusoire en la matière. Il suffit en effet de considérer que la part suisse ou étrangère du prix de la montre sera directement influencée par le prix particulièrement bas ou élevé de certains de ses éléments, par rapport au prix de revient d'une montre exclusivement suisse dans des conditions moyennes. Ainsi, dans une montre de luxe, le prix de revient de la boîte pourra dépasser la valeur de tous les autres éléments; si la montre est vendue comme étant suisse, l'acheteur s'imaginera néanmoins que les parties réglantes de la montre sont dues à l'industrie suisse. Inversement, la provenance suisse du produit terminé ne saurait dépendre du fait que le fabricant a pu se procurer à l'étranger à un prix particulièrement bas une partie essentielle de ce produit. En l'occurrence, la demanderesse a vendu son mouvement 24 fr. mais on trouve également sur le marché des montres suisses d'un calibre équivalent pour le même prix; or, pour ces dernières, le prix du mouvement dépasse le 50% du prix de vente (ci-dessus F a), ce qui n'est pas le cas de la montre litigieuse; mais ce sont là des circonstances qui ne peuvent être connues de l'acheteur et dont il n'a pas à faire les frais.

Les critères utilisés pour définir l'origine d'un produit en matière douanière et dans les relations commerciales entre états sont sans importance en l'espèce, car ils ne sont pas destinés à indiquer la provenance d'un produit à l'intention des acheteurs particuliers dont l'optique est seule déterminante.

L'indication de provenance est d'autant plus fallacieuse en l'occurrence que le commerçant ne se contente pas d'affirmer que le produit est suisse mais qu'il indique en outre qu'il a été *fabriqué* en Suisse, comme cela résulte de l'expression anglaise «*Swiss made*». On ne saurait de bonne foi le soutenir, s'agissant d'une montre dont la plus grande partie a été fabriquée à l'étranger, à en juger d'après le coût respectif du mouvement et de l'habillement pour des montres équivalentes fabriquées exclusivement en Suisse.

b) La loi sur la concurrence déloyale définit en particulier comme acte de concurrence déloyale le fait de donner des indications inexacts sur ses marchandises (art. 1

al. 2 lit. b) et le fait de prendre des mesures destinées ou propres à faire naître une confusion avec les marchandises d'autrui (art. 1 al. 2 lit. d). Est notamment un acte de concurrence déloyale l'indication propre à tromper sur l'origine d'un produit. La loi sur la concurrence déloyale peut s'appliquer concurremment avec la loi sur les marques de fabrique (ATF 93 II 269, 432 et réf. cit.).

Pour les mêmes motifs que ci-dessus, la mention «Swiss made» apposée sur des montres dont le mouvement a été entièrement fabriqué et monté à l'étranger (à l'exception de la pose du pont du barillet) est propre à tromper sur l'origine suisse de la montre et, conséquemment, à faire naître une confusion avec les montres effectivement fabriquées en Suisse et mises sur le marché par des concurrents. Elle représente donc un acte illicite réprimé par l'article 1 LCD.

c) La mention «Swiss made» sur la montre litigieuse étant illicite, et inacceptable la définition de cette indication de provenance, telle qu'elle est proposée par les demandeurs, la conclusion 2 doit être entièrement rejetée.

3. L'usage de la marque «Bienna»

a) Il n'est pas nécessaire de rechercher si la demanderesse a le droit d'utiliser la marque «Bienna», dont elle n'est pas titulaire, ni si cette marque est valable en soi (cf. cons. I/2 ci-dessus).

b) Il n'apparaît pas non plus indispensable de décider si les articles 18 ss LM, relatifs aux indications de provenance, s'appliquent directement aux marques de fabrique littérales dont la racine du mot est formée du nom d'une localité (cf. ATF 89 I 53, 82 II 355, 77 II 325; TROLLER op. cit. p. 378, 380, 389 et réf. cit.).

c) En effet, de toute façon l'usage de cette marque en l'occurrence est un acte de concurrence déloyale car elle donne lieu à confusion (ATF 87 II 39, 90 II 267), plus particulièrement elle est propre à induire les acheteurs en erreur sur l'origine du produit (cf. notamment ATF 89 I 53 à propos de la marque «Berna» pour un produit fabriqué à l'étranger, ATF 92 II 264 à propos de la marque «Silbond» pour un produit fabriqué à l'étranger; cf. également, en matière de marques de fabrique, ATF 56 I 469 à propos de la marque «Kremlin» pour des machines non fabriquées en Russie, ATF 76 I 168 à propos de la marque «Big Ben» pour des habits provenant des Pays-Bas, ATF 79 I 252 à propos de la marque «Schwizer Gruß» pour des roses provenant d'Allemagne; cf. également TROLLER op. cit. p. 379 et 392). Il en est de même de l'usage d'une indication de provenance donnant lieu à confusion (ATF 82 II 355). L'acte serait déjà illicite, pour les mêmes motifs que ci-dessus (cons. II/1 a), si la marque avait été apposée sur la boîte ou le cadran. Il l'est d'autant plus que la marque est inscrite sur le mouvement, alors que celui-ci n'a rien de suisse.

III. Wettbewerbsrecht

UWG Art. 1 Abs. 1 und Abs. 2 lit. d; MSchG Art. 2F lit. b

Die Verwendung des Ausdruckes «Je succède à Primenfance» in einer Reklamekarte, die nach der Auflösung des Exklusivvertrages mit Primenfance verteilt wird, ist nicht unlauter, denn dadurch wird nicht der Eindruck erweckt, daß Primenfance ihre Tätigkeit auch in anderen Städten aufgegeben habe.

Die Verwendung der Silhouette eines nackten Bébés in der Reklame, im Schaufenster, in den Geschäftspapieren und auf den Verpackungen, welche Silhouette von derjenigen von Primenfance inspiriert ist und die gleiche Wirkung auf das Publikum ausüben soll, zeigt nichtsdestoweniger den Willen, diesen Eindruck zum charakteristischen Element des Geschäftes zu machen und verletzt deshalb die Regeln von Treu und Glauben, selbst wenn dadurch keine Verwechslungsgefahr zwischen den Waren und den Unternehmern herbeigeführt wird.

Die Verwendung von Anhängetiketten mit der Marke Primenfance auf Waren, die nicht von Primenfance stammen, stellt eine Markenanmaßung und unlauteren Wettbewerb dar.

Die Gesamtheit von Maßnahmen, selbst wenn sie einzeln genommen nicht von besonderer Schwere sind, kann den Willen, vom Ruf des anderen zu profitieren, aufzeigen und dadurch als unlauter erscheinen.

N'est pas déloyale l'expression « Je succède à Primenfance » insérée dans la carte publicitaire distribuée après la résiliation du contrat exclusif avec Primenfance, car cette phrase ne peut être comprise comme signifiant que Primenfance avait cessé également son activité dans d'autres villes.

L'emploi, sur la carte publicitaire, sur la vitrine et dans les papiers d'affaires et d'emballage, d'une silhouette de bébé nu inspirée de celle créée par Primenfance et recherchant le même effet sur le public — même si ici il n'est pas de nature à créer un risque de confusion de marchandises ou d'entreprises — démontre néanmoins la volonté d'en faire l'élément caractéristique du magasin et de son exploitation; il enfreint les règles de la bonne foi.

Constitue une usurpation de marque et un acte de concurrence déloyale, l'emploi par le défendeur d'étiquettes volantes portant la marque de Primenfance, étiquettes fixées sur des marchandises ne provenant pas de cette dernière.

Un ensemble de mesures, mêmes si elles n'apparaissent pas d'une extrême gravité, prises isolément, peut démontrer une volonté de profiter de la réputation d'autrui et constituer de la concurrence déloyale.

Arrêt de la Cour de Justice de Genève (2^{ème} chambre civile) du 24 octobre 1965 dans la cause Primenfance SA contre Oneyser.

Extraits des considérants:

Le présent procès a trait exclusivement à ce qui s'est passé après la résiliation du contrat de représentation exclusive intervenue le 16 janvier 1967; un autre procès se déroule devant le Tribunal de Genève, devenu également compétent en vertu d'une clause de prorogation de for, lequel touche principalement la violation justifiée ou non commise par le défendeur d'une interdiction de concurrence insérée dans le contrat liant les parties et en outre le *paiement de marchandises livrées ou sinon commandées par Oneyser à la demanderesse.*

Aussi bien ne peut on perdre de vue ici que la thèse de la demanderesse est inséparable de celle qu'elle soutient dans le procès pendant devant le Tribunal de première instance. Elle s'indigne, dans la présente espèce, et se prévaut de ce que non seulement le défendeur a l'audace d'exploiter un commerce qu'il s'était engagé à ne pas tenir, mais encore pousse cette audace jusqu'à commettre en ce faisant des actes de concurrence déloyale. C'est donc de cet excès d'audace qu'il est exclusivement question en la présente cause. Cependant les faits relatifs à la présente cause sont postérieurs à la rupture du contrat qui fait l'objet de l'autre procès, de sorte que l'attraction des causes n'a pas à être opérée.

Il convient d'admettre avec la demanderesse que pour déterminer si Oncyser s'est rendu coupable de concurrence déloyale, *il faut considérer l'ensemble des actes qui pris isolément prêtent plus ou moins à la critique.*

La demanderesse s'achoppe tout d'abord à une carte publicitaire distribuée par le défendeur sans doute à ses clients et comportant quatre pages.

Sur la première page figure le titre: «naissance» écrit en lettres grasses.

La seconde page étant blanche, c'est sur la troisième que l'on lit le texte suivant:

Je m'appelle *«Baby-Mode»*
Je suis né le 25 janvier 1967
Je succède à *«Primenfance»*
Dès mes premier pas
Le choix de mes articles grandira
Je prends soins
Des futures mamans
Des bébés et des plus grands jusqu'à 8 ans
Je suis guidé par *Alain Oneyser et Anne-Mary Fontana.*

Sur la quatrième page un bébé nu brandissant, comme pour saluer le spectateur qu'il regarde, un chapeau haut de forme et marchant allègrement vers un cartouche noir contenant en lettres blanches l'inscription «Baby-Mode». Sous le cartouche est inscrite la phrase: «Demandez notre carnet de fidélité bon-cadeau Fr. 25.—».

La même image de bébé nu saluant d'un haut de forme est reproduite à droite en haut de la vitrine du magasin d'Oneyser sur un bandeau, de sorte qu'elle apparaît comme une enseigne du magasin Baby-Mode. Il en est de même au dos du carnet de fidélité remis par le défendeur à ses clients.

Enfin, sur les cornets d'emballage et le papier à en-tête de Baby Mode la susdite silhouette est de nouveau reproduite.

S'ajoute encore la circonstance que certains articles ne provenant pas de Primenfance, tels une chaise en bois, une chaise combinée en tubes chromés, un landau M.G., des poussettes, une armoire rustique et un secrétaire abattant, étaient pourvus d'une étiquette «Primenfance» attachées à ces objets et comportant l'indication d'un prix.

Tous ces faits sont prouvés et le défendeur ne les conteste pas, expliquant notamment que des erreurs ont pu se produire en faible quantité d'ailleurs du fait qu'il disposait d'un stock d'étiquettes «Primenfance» qui lui étaient livrées par la demanderesse séparément des articles que cette maison lui fournissait lorsqu'elle était encore liée avec lui par le contrat de représentation exclusive.

En prenant l'un après l'autre, isolément, ces faits l'on constate ce qui suit:

a) L'indication concernant la création à Morges d'un nouveau magasin, selon laquelle, comme la République a succédé à l'Empire ou vice-versa, un magasin Baby-

Mode a au même lieu succédé au magasin Primenfance, ne contient en soi rien qui puisse être de nature à faire croire que le nouveau magasin est l'ayant droit de la maison Primenfance ou que celle-ci a cessé son activité dans le commerce; il faut vraiment se forcer pour admettre que la clientèle ayant reçu cette carte a pu croire que le terme «succéder» signifiait que Primenfance avait cessé son activité également en d'autres lieux qu'à l'emplacement de ce petit magasin.

... Il s'ensuit que la Cour considère qu'il n'y a rien à reprendre dans le texte incriminé.

b) La silhouette de bébé nu qui marche en regardant le spectateur et en saluant avec un chapeau haut de forme ressemble étrangement à la silhouette d'un bébé nu coiffé d'un chapeau melon, portant des gants et tenant un parapluie enroulé que la demanderesse et sa maison-mère Materna S.A. en France ont fréquemment, mais non exclusivement utilisés comme élément publicitaire (p. 9, 9bis, 11, 31, 38 à 41 ch. dem.).

Mais le défendeur a raison d'alléguer, et les pièces produites le prouvent, que la demanderesse a utilisé de nombreuses autres silhouettes de bébés nus fort différentes.

Il n'apparaît pas à la Cour que l'utilisation de cette figurine par le défendeur puisse produire dans une clientèle aussi restreinte que celle d'un magasin de petite ville une confusion réelle avec les produits de la maison Primenfance. Il ne peut y avoir donc eu de dommage subi de ce fait par la demanderesse qui n'offre d'ailleurs pas de prouver qu'un tel préjudice se soit réalisé *dans un cas concret*.

La demanderesse qui vend des articles pour les bébés ne peut non plus prétendre monopoliser les silhouettes de bébés parfois entièrement nus (p. 6, 7, 8, 10, 39 ch. dem. et 1 ch. déf.) ou parfois munis d'un chapeau melon, de gants et d'un parapluie, c'est-à-dire d'un vêtement (p. 9, 9bis, 38 et 41 ch. dem.). La diversité de ces dessins publicitaires empêche que la silhouette d'un bébé presque nu coiffé d'un chapeau melon puisse être considérée comme un élément publicitaire destiné à désigner les produits ou les magasins concessionnés par Materna S.A. à Paris ou par ses filiales en Suisse. Cet élément publicitaire n'est destiné qu'à attirer l'attention du public sur le genre de produits qu'elle vend mais qu'elle n'est pas la seule à vendre.

Toutefois il est évident pour la Cour que la silhouette incriminée est directement inspirée par un des éléments publicitaires antérieurement utilisés par Primenfance et de surcroît, en l'apposant sur ses emballages et son papier à lettres, en la peignant sur sa vitrine, comme il l'a en outre reproduite sur sa carte publicitaire de lancement, le défendeur a manifestement voulu que *cette silhouette imitée devienne l'élément caractéristique de son magasin, de son exploitation*. Il a ainsi enfreint les règles de la bonne foi en copiant l'un des dessins utilisés pour sa publicité par Primenfance d'une manière presque servile, l'idée de cet élément publicitaire de la demanderesse se caractérisant par l'effet comique produit par un bébé nu coiffé d'un chapeau melon, c'est-à-dire d'un chapeau que se réservent les adultes, alors qu'en somme le défendeur s'est borné à substituer au susdit chapeau melon un chapeau haut de forme, afin de produire le même effet comique que celui qu'avait recherché la demanderesse en utilisant sa figurine. Ce procédé déloyal tend à vider de sa valeur l'élément publicitaire qu'il copie. L'étroite et constante association de la figurine imitée et de l'enseigne Baby-Mode du défendeur a pour résultat que l'élément publicitaire imaginé par la demanderesse va servir à identifier le commerce de son concurrent, et en devient, très légèrement modifié, le signe caractéristique.

Le fait que la figurine de bébé nu imaginée par Primenfance a, en plus du chapeau, des gants et porte un parapluie, tandis que celle du défendeur n'a qu'un chapeau, n'efface en rien l'impression très nette que l'une des figurines est directement inspirée par l'autre.

c) Il est inadmissible que le défendeur ait poussé la négligence jusqu'à fixer sur des objets ne provenant pas de Primenfance des étiquettes qui ne doivent servir de toute évidence qu'à des produits de cette maison.

Il prétend qu'il s'agit là d'erreurs involontaires dues au fait que la demanderesse livrait ses marchandises sans étiquettes et que celles-ci étaient fournies séparément.

Certes, à l'époque du constat de l'huissier Reymond, il devait rester un stock important de marchandises en provenance de Primenfance et il est exact que celles-ci pouvaient être munies de ces étiquettes. Il n'en demeure pas moins que l'on a peine à croire que des articles fournis par des concurrents de la demanderesse aient été involontairement pourvus de ces étiquettes. Il est plus plausible que le défendeur les ait tout simplement utilisées sans discernement, c'est-à-dire sans se préoccuper de savoir de qui provenaient les articles auxquels il les attachait.

Des enquêtes ne permettront nullement d'établir le nombre des erreurs commises à ce sujet par le défendeur, dont trois sont relevées et établies indiscutablement par la demanderesse (cf. mémoire déf. 25. X. 68 p. 13 chiffre 13).

Ce procédé contraire à la bonne foi est de nature à faire porter à Primenfance la responsabilité d'objets fabriqués par des tiers, voire des concurrents de la demanderesse.

Il ne constitue pas seulement un acte de concurrence déloyale, mais encore une usurpation de la marque de la demanderesse dûment enregistrée (cf. p. 67 ch. dem.).

Toutefois, l'intérêt du défendeur de faire passer ces articles pour des produits de Primenfance n'apparaît nullement et n'a pas été démontré par la demanderesse. La Cour admet donc que cet abus a été commis par négligence et constitue une incorrection à l'égard de la demanderesse dont un commerçant sérieux doit s'abstenir, plutôt qu'il ne marque une intention délibérée de faire passer inexactement certaines marchandises pour des produits de la demanderesse.

d) Quant au carnet de fidélité, il s'agit là d'un système d'escompte ou de primes, dont la demanderesse n'est pas la créatrice et dont elle n'a point le monopole.

Tout au plus doit-on relever que le terme «carnet de fidélité» et le bon de 25 frs. pour 500 frs. d'achats sont employés par les deux parties pour leur système d'escompte.

L'aspect des deux carnets est nettement différent et ne permet en aucun cas des confusions.

Bien entendu figure illicitement sur le carnet du défendeur la figurine contrefaite.

* * *

Ainsi, *pris isolément*, chacune des mesures dont se plaint la demanderesse apparaît-elle bien peu de choses, en regard d'un magasin de petite ville comportant essentiellement une droguerie à laquelle fut adjoint un rayon de vente d'articles pour bébés, enfants et jeunes mamans d'une part, et d'autre part, une maison créée pour la Suisse par un important organisme français et qui, selon les explications qu'elle donne, a, à son tour, non pas créé des succursales multiples dans notre pays, mais conclu avec divers magasins en Suisse des contrats de représentation exclusive.

Mais *l'ensemble des mesures prises* fournit un aspect nettement déplaisant qui prouve la volonté de créer une confusion avec Primenfance, la faute du défendeur est manifeste et si le dommage ainsi causé n'est pas grand, le trouble qui résulte de ces mesures est intolérable et doit cesser. Dans les circonstances du présent cas, la volonté d'Oneyser de profiter de la réputation de Primenfance doit être considérée comme établie.

La Cour, reprenant les conclusions de la demanderesse, considère que le défendeur a donc commis des actes de concurrence déloyale a) en utilisant pour sa publicité, ses

emballages, son papier à lettres, ses carnets de fidélité et comme enseigne de son magasin une silhouette de bébé nu saluant avec un chapeau haut de forme et b) en exposant et vendant des articles portant une étiquette «Primenfance» quoique ne provenant pas de la demanderesse, procédé constituant en outre une usurpation illicite du nom commercial et de la marque de la demanderesse, déposée le 11 mai 1964 et enregistrée sous No 204082.

UWG Art. 11 Abs. 2 und 3

Nach der Walliser ZPO ist vor Einleitung der Hauptklage der Instruktionsrichter für den Erlaß vorsorglicher Maßnahmen in allen Rechtsgebieten zuständig, in denen er nach Einleitung der Hauptklage die Instruktion durchzuführen oder das Urteil zu fällen hat. In den Fällen, in welchen die Instruktion und das Urteil Sache des Kantonsgerichtes sind, ist vor Einleitung der Hauptklage dessen Präsident für vorsorgliche Maßnahmen zuständig.

Das Kantonsgericht Wallis ist zuständig für Urheberrecht und gewerblichen Rechtsschutz. Es ist auch zuständig, wenn die Zivilklage gleichzeitig auf eines der Spezialgesetze und auf das gemeine Recht gestützt ist.

Eine Klage lediglich aus unlauterem Wettbewerb gehört dem gemeinen Recht an und ist vermögensrechtlicher Natur. Eine Klage aus Art. 29 ZGB ist nicht vermögensrechtlicher Natur. Nach der ZPO Wallis ist für deren Instruktion der Instruktionsrichter zuständig, der somit auch über Begehren auf Anordnung vorsorglicher Maßnahmen vor Einleitung der Hauptklage zu entscheiden hat.

En procédure valaisanne, tant que l'action n'est pas introduite, le juge-instructeur est compétent pour statuer sur une requête de mesures provisionnelles dans toutes les matières dont il devrait connaître, après introduction de l'action, pour l'instruction ou pour le jugement. Mais dans les matières où l'instruction et le jugement appartiennent au Tribunal cantonal, son président est compétent pour statuer sur une requête de mesures provisionnelles avant l'introduction de l'action.

Le Tribunal cantonal valaisan est compétent ratione materiae pour connaître de l'instruction et du jugement des actions civiles relevant du droit d'auteur et de la propriété industrielle. Il en est de même lorsque l'action civile est fondée sur le droit commun et, conjointement, sur l'une de ces lois spéciales.

L'action fondée sur la LCD seule est de droit commun et de nature pécuniaire; l'action fondée sur l'art. 29 CCS est de nature non pécuniaire. En procédure valaisanne, la compétence pour leur instruction appartient donc au juge-instructeur; dès lors, celui-ci est également compétent pour statuer sur une requête de mesures provisionnelles avant tout procès.

RVJ 1970, p. 21 ss, ordonnance du Président du Tribunal cantonal du canton du Valais du 26 février 1970 dans la cause Société de développement et du tourisme contre S.A. Constructa.

UWG Art. 13 lit. b

Von einer Uhr, die in einem Zeitungsinserat als «wasserdicht» angepriesen wird, darf das Publikum erwarten, daß sie zum gewöhnlichen Baden und Schwimmen getragen werden kann, ohne daß sie Schaden leidet. Die Umschreibung des Begriffes «wasserdicht» in Fachkreisen ist nicht maßgeblich.

Le public peut attendre d'une montre, étanche selon une réclame parue dans un journal, qu'elle puisse être portée à l'occasion d'une baignade ordinaire, sans qu'elle subisse de dommage. La signification de la notion «étanche» parmi les personnes du métier n'est pas déterminante.

SJZ 67 (1971), S. 161 ff., Urteil der I. Strafkammer des Obergerichtes des Kantons Zürich vom 13. November 1969.

Aus den Erwägungen:

Nach Art. 13 lit. b UWG macht sich des unlauteren Wettbewerbes schuldig, wer vorsätzlich über die eigenen Waren unrichtige oder irreführende Angaben macht, um das eigene Angebot im Wettbewerb zu begünstigen.

1. Die Anklage wirft dem Angeklagten vor, er habe über die von ihm vertriebene X-Uhr eine unrichtige oder irreführende Angabe gemacht, indem er sie in Zeitungs-Inseraten u. a. als «wasserdicht» bezeichnet habe. Für die Frage, ob diese Angabe im Sinne von Art. 13 lit. b UWG unrichtig oder irreführend ist, kommt es darauf an, welchen Sinn der unbefangene Leser dem Ausdruck «wasserdicht» in guten Treuen beilegen darf. Dieser Sinn ist aufgrund der allgemeinen Lebenserfahrung und der besonderen Umstände des Einzelfalles zu ermitteln (BGE 94 IV 36). Entspricht die so verstandene Angabe nicht den Tatsachen, so ist sie objektiv unrichtig oder irreführend.

2. Für den Inhalt des Begriffes «wasserdicht» kommt es somit auf das Verständnis des durchschnittlichen Zeitungslesers an. Dagegen ist die Umschreibung dieses Begriffes in Fachkreisen nicht maßgeblich. Auf einen anderen Begriff als denjenigen, den das angesprochene Publikum vom Ausdruck «wasserdicht» hat, könnte es unter dem Gesichtspunkt des unlauteren Wettbewerbes nur dann ankommen, wenn dieser Begriff durch behördlichen Erlaß zwingend umschrieben worden wäre (vgl. BGE 81 II 67), was hier nicht zutrifft.

In Fachkreisen scheint übrigens der Begriff «wasserdicht» ohnehin nicht eindeutig zu sein. In den Richtlinien der Fédération Horlogère für lauterer Wettbewerb in der Uhrenbranche vom 1. April 1967 (gedruckt Oktober 1967) wurde Wasserdichtigkeit wie folgt umschrieben:

«Ein Gehäuse oder eine Uhr ist «wasserdicht», wenn sich auf der Innenseite trotz längeren Eintauchens in Wasser keine Feuchtigkeitsspuren bilden.»

Dabei wurde aber der Vorbehalt angebracht, sobald die Norm NIHS (Normes de l'Industrie Horlogère Suisse), die im Moment geprüft werde, angenommen worden sei, werde sie den zitierten Begriff ersetzen. Ob dies unterdessen (oder bis zur Tatzeit) geschehen ist, läßt sich den Akten nicht entnehmen. In dem im vorliegenden Verfahren von der Division Recherche et Technique der Fédération Horlogère Suisse erstatteten Gutachten werden die «wichtigsten Punkte» der Definition des Begriffes «wasserdicht»

durch die NIHS dahin formuliert, daß eine als «dicht» oder analog bezeichnete Uhr bei einer Prüfung, in welcher sie einem Überdruck von 2 Atü unterworfen war, nicht mehr als 50 Mikrogramm Luft pro Minute durchfließen lassen darf. Ob diese Norm allerdings schon im Sinne des obgenannten Vorbehaltes «angenommen» worden sei, ergibt sich aus der Expertise nicht eindeutig.

Daß der Begriff «wasserdicht» zur Tatzeit in Fachkreisen durchaus noch nicht im Sinne der Norm NIHS feststand, ergibt sich aus der «Expertise» des geschädigten Zentralverbandes, welche die Grundlage des vorliegenden Strafantrages bildete. Nach diesem Bericht war die X-Uhr wohl einem Druck von 2 Atü ausgesetzt worden. Es war aber nicht die durchfließende Luftmenge gemessen, sondern nur festgestellt worden, daß das Glas herausgefallen sei und sich von Hand – ohne Spannwerkzeug – wieder habe einsetzen lassen.

Die in Fachkreisen herrschende Unsicherheit in bezug auf den Begriff der Wasserdichtigkeit kommt auch in den vom Angeklagten vorgelegten Inseraten und Prospekten zum Ausdruck, wo Uhren bald als «wasserdicht», bald als «superwasserdicht» oder «100% wasserdicht» angepriesen werden, obwohl anderseits die Expertise die Begriffe «wasserdicht» und «wassergeschützt» einander gleichstellt und erklärt, demgegenüber komme den Bezeichnungen «superwasserdicht» und «100% wasserdicht» kein genauer Sinn zu.

Für das vorliegende Verfahren sind diese in Fachkreisen herrschenden Unsicherheiten irrelevant, weil es für die Erfüllung des objektiven Tatbestandes von Art. 13 lit. b UWG nicht auf die Ansicht der Fachkreise, sondern auf das Publikumsverständnis ankommt.

3. Die Vorinstanz geht davon aus, nach der Auffassung des angesprochenen Publikums müsse man eine wasserdichte Uhr längere Zeit ohne Schaden zum Baden und Schwimmen tragen können. Dieser Auffassung ist grundsätzlich beizupflichten. Nach der Lebenserfahrung bringt der Laie die Bezeichnung «wasserdicht» bei Uhren nicht hauptsächlich mit Betätigungen in Zusammenhang, bei welchen eine Armbanduhr mit Wasser bespritzt oder aus Unachtsamkeit für kurze Momente in Wasser eingetaucht werden kann, also z. B. mit dem Händewaschen, dem Geschirrspülen oder dem Putzen, sondern in erster Linie mit Tätigkeiten, bei welchen die Uhr längere Zeit bewußt ins Wasser eingetaucht, im Wasser getragen wird. Als solche Tätigkeiten kommen aber hauptsächlich das Baden und das Schwimmen in Betracht. Der Laie versteht daher unter einer «wasserdichten» Uhr eine solche, die er zum gewöhnlichen Baden und Schwimmen tragen kann, ohne daß die Schaden leidet. Dagegen erwartet der Laie nicht, daß eine «wasserdichte» Uhr außer den mit dem gewöhnlichen Baden und Schwimmen gegebenen Anforderungen auch den wesentlich höheren Ansprüchen genügen müsse, die durch den Tauchsport gestellt werden, insbesondere den dabei während längerer Zeit einwirkenden wesentlich höheren Druck.

Ob der Laie auch unter dem Ausdruck «wassergeschützt», den der Fabrikant der X-Uhr im Prospekt verwendet, eine Uhr verstehen würde, welche zum Baden und Schwimmen getragen werden kann, oder ob er diesem Ausdruck eine eingeschränktere Bedeutung beilegen würde, kann im vorliegenden Falle dahingestellt bleiben, da der Angeklagte im Inserat nur den Ausdruck «wasserdicht» verwendete.

Daß der Ausdruck «wasserdicht» vom angesprochenen Publikum im oben umschriebenen Sinne verstanden wird, ergibt sich auch aus den Erklärungen des Angeklagten. Dieser sagte nämlich, er mache seine Kunden immer darauf aufmerksam, daß die Uhr zwar wasserdicht sei, daß dies aber nicht heiße, man könne sie zum Schwimmen tragen. Auch der Angeklagte ging somit davon aus, die Bezeichnung «wasserdicht» werde dahin

verstanden, daß die Uhr zum Schwimmen getragen werden könne. Sonst hätte er keinen Anlaß gehabt, die Kunden ausdrücklich darauf hinzuweisen, daß dem nicht so sei.

4. Die X-Uhr ist in Wirklichkeit nicht im oben angegebenen Sinne «wasserdicht». Nach der Aussage des Fabrikanten der Uhr ist die Uhr entsprechend der Angabe im Prospekt nur wassergeschützt, d. h. nur gegen allfällige Spritzer oder gegen kurzes unbeabsichtigtes Eintauchen in Wasser, wie es einer Hausfrau passieren kann, geschützt. Dementsprechend heißt es im Garantieschein:

«Nichtsdestoweniger ist ein wasserdichtes Gehäuse für das Uhrwerk ein unlegbarer Schutz gegen Staub, Feuchtigkeit, das tropische Klima und zufälliges Eintauchen in Wasser.»

Dasselbe ergibt sich aus der bereits angeführten Erklärung, welche der Angeklagte seinen Kunden gegenüber abzugeben pflegte. Daran ändert der Umstand nichts, daß der Angeklagte behauptet, er habe Uhren dieses Typs verschiedentlich für 10 bis 15 Stunden ins Wasserbad gelegt und habe bei keiner im Innern Wasserspuren entdeckt. Eine Uhr, die nur wenige Zentimeter unter der Wasseroberfläche ruhig im Wasser liegt, ist selbstverständlich nicht denselben Anforderungen in bezug auf Dichtigkeit ausgesetzt wie eine Uhr, die im Wasser getragen wird und damit den stärkeren Beanspruchungen standzuhalten hat, welche sich aus den Schwimmbewegungen des Körpers, der Eigenbewegung des Wassers (Wellengang) und den damit verbundenen mechanischen Einwirkungen ergeben. Eine technische Untersuchung der Uhr in bezug auf diese Anforderungen ist nicht nötig, da sich aus den eigenen Angaben des Angeklagten und den Aussagen des Fabrikanten der Uhr ergibt, daß sie ihnen nicht genügt.

Es steht somit fest, daß die Angabe des Angeklagten, die Uhr sei «wasserdicht», unrichtig war.

UWG Art. 13 lit. d

Falsche Marke, die auf Uhren graviert und von einem ebenfalls eingravierten Text umgeben ist, um die Ähnlichkeit zwischen der echten und gefälschten Ware zu erhöhen. Warenfälschung in Idealkonkurrenz mit unlauterem Wettbewerb.

Marque contrefaite gravée sur des montres, entourée d'un texte également gravé et destiné à augmenter la ressemblance entre le produit authentique et le produit contrefait. Falsification de marchandise en concours avec le délit de concurrence déloyale.

RVJ 1971, p. 87 ss, Arrêt de la Cour de Cassation Pénale du Tribunal Fédéral du 13 avril 1970.

1. Apposer les marques Cauny sur le cadran, Cauny Prima avec la fleur de lys sur le fond de la boîte de montres fournies par Handor S.A., c'était susciter un risque de confusion au sens de l'art. 13 litt. d LCD avec les montres Cauny authentiques. Le recourant ne le nie pas. Il objecte seulement que la loi sur la concurrence déloyale ne doit pas procurer au lésé une protection relevant normalement de la loi sur les marques de fabrique.

En cas de concours imparfait, la doctrine et la jurisprudence éliminent l'application d'une des dispositions transgressées parce qu'il serait inéquitable d'exposer le prévenu

aux rigueurs de l'art. 68 ch. 1 CP. Mais si la disposition en principe applicable – celle qui saisit l'acte sous tous ses aspects – ne permet pas de prononcer une peine (p. ex. parce que l'infraction qu'elle définit est prescrite ou que la plainte a été retirée), rien ne s'oppose, du point de vue du droit fédéral, à l'application de l'autre disposition (RO 76 IV 127 No 24). La Cour de céans a confirmé récemment cette jurisprudence, précisément à propos des rapports entre les art. 24 LMF et 13 litt. d LCD (arrêt du 17 février 1970 dans la cause Mekki). Aussi la condamnation de G. pour concurrence déloyale ne viole-t-elle par le droit fédéral.

2. La falsification de marchandises réprimée par l'art. 153 CP implique une modification ou un façonnage illicites de la substance même de l'objet (RO 84 IV 95, 94 IV 109 consid. 3).

En l'espèce, les contrefaiseurs ne se sont pas contentés d'apposer la marque Cauny sur le cadran des montres livrées par Handor S.A. Ils ont gravé sur le fond des boîtes la marque Cauny Prima avec fleur de lys et, sur les boîtes rondes, l'inscription circulaire «Swiss made, fond acier inoxydable, lunette carrure, plaqué or G. 10 microns». Ces derniers actes constituaient une manipulation de la substance même des boîtes.

Le recourant objecte qu'en apposant ce texte, qui ne fait qu'indiquer les caractéristiques réelles de la boîte, les auteurs n'ont pas imité les produits de la maison Grebler. Le Ministère public ne leur reproche certes pas d'avoir usé de mentions inexactes. Mais en reprenant le texte même qu'avait adopté la maison Grebler – indications identiques présentées dans le même ordre – ils ont créé une ressemblance avec les montres de cet établissement. Ils l'ont encore sensiblement accrue en disposant l'inscription de la même manière, c'est-à-dire selon une ligne circulaire à la périphérie de la boîte. La contrefaçon est manifeste. Comme elle a été faite en vue de tromper autrui dans les relations d'affaires, les premiers juges ont eu raison d'appliquer l'art. 153 CP.

Firmenrecht

Die Weigerung des Eidgenössischen Amtes für das Handelsregister, einem zu gründenden Transport- und Speditionsunternehmen, das Transporte in Europa durchführen will, in der Firma die Zusätze «Euro» und «Europa» zu bewilligen, verletzt das Gesetz nicht.

Le refus de l'Office fédéral du registre du commerce d'admettre les éléments «Euro» et «Europa» dans la raison sociale d'une entreprise de transports et d'expédition, en formation, ne viole pas la loi même si cette entreprise entend effectuer des transports en Europe.

BGE 97 I 73 ff., rés. fr. JT 1971 I 619, Urteil der I. Zivilabteilung vom 2. Februar 1971 i.S. Østergaard gegen Eidg. Amt für das Handelsregister.

AO Art. 1ff.

Der Verkauf von Artikeln mit durchgestrichenen Preisen ohne zeitliche Begrenzung ist kein Ausverkauf und keine ausverkaufähnliche Veranstaltung.

Das waadtländische Gewerbepolizeigesetz, welches die Ankündigung herabgesetzter Preise außerhalb der Saisonausverkäufe untersagt, ist unvereinbar mit Art. 31 BV,

insbesondere mit dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit von Verwaltungsmaßnahmen, wenn die in einem Katalog enthaltenen, durchgestrichenen Preise den Preisen des früheren Katalogs entsprechen und diese Art der Reklame daher weder unlauter ist, noch zu Täuschungen des Publikums Anlaß gibt.

La vente d'articles à prix barrés, sans limitation de durée, ne constitue pas une liquidation ou opération analogue.

La loi vaudoise sur la police du commerce, interdisant le système des prix barrés en dehors des périodes de soldes, est incompatible avec l'art. 31 CF, notamment avec le principe dit de la proportionnalité des mesures administratives, lorsque les prix barrés indiqués correspondent aux prix du précédent catalogue et que, partant, l'emploi de ce système ne constitue pas un procédé loyal ou propre à tromper le public.

BGE 96 I 699 ff., Urteil der Staatsrechtlichen Kammer vom 8. Dezember 1970 i.S. Kaufmann gegen Ministère Public und Tribunal cantonal du Canton de Vaud (arrêt cantonal annulé, du 1^{er} juin 1970, JT 1971 III 14 ss).

IV. Urheberrecht

URG Art. 1, UWG Art. 1 ff. und ZGB Art. 28

Zum urheberrechtlichen Werkbegriff.

Ist ein Gegenstand kein Werk im Sinne des URG und mangels Hinterlegung nicht durch das MMG geschützt, so kommt ein Schutz aus UWG oder ZGB Art. 28 nicht in Betracht, wenn der Tatbestand in der immateriellen Spezialgesetzgebung seine abschließende Regelung gefunden hat.

Notion de l'œuvre au sens du droit d'auteur.

Si un objet ne constitue pas une œuvre selon la LDA et si, faute de dépôt, il n'est pas protégé par la LDMI, il ne peut bénéficier de la protection de la LCD ou de l'art. 28 CCS, lorsque l'espèce doit être considérée comme couverte exhaustivement par les lois spéciales sur la propriété intellectuelle.

SJZ 67 (1971), 277 ff., Urteil der I. Zivilkammer des Obergerichtes des Kantons Zürich vom 22. April 1971.

Aus den Erwägungen:

Nach der zum Teil auch von den Parteien diskutierten Rechtsprechung des Bundesgerichts liegt dann ein urheberrechtlich geschütztes Werk vor, wenn das Geschaffene nach Form und Aussagewert als Verkörperung eines originellen, schöpferischen Gedankens anzusprechen ist (BGE 88 IV 126 Erw. 1 und 2; 85 II 123; 77 II 379 E. 2; 76 II 97 f.; 75 II 355 f., 360; 59 II 404/05; 57 I 67 Erw. 3 und 4). Gegen dieses Qualifikationsmerkmal der Originalität hat sich TROLLER (Immaterialgüterrecht I, 2. Aufl.,

S. 482 f.) mit der Überlegung gewandt, daß es zur Unterscheidung gegenüber Mustern und Modellen nicht taue. Er legt das Hauptgewicht auf die Selbständigkeit der Form des Geschaffenen als Einheit, um als Kunstwerk zu gelten, und verlangt vom Urheber, daß er eine ästhetische Individualität hervorbringe. Die Schöpfung eines Kunstwerkes ist nach seiner Meinung dann zu verneinen, wenn nur Teile der schon vorbekannten Form geändert werden. Er glaubt, es falle nicht allzu schwer, den geschlossenen Eindruck der neuen, vom Gebrauchszweck unabhängigen Formen festzustellen und ihn der bloßen Änderung einer vorbestehenden Form entgegenzusetzen (a.a.O. S. 490). Dieser Auffassung TROLLERS ist der Kassationshof des Bundesgerichtes 1962 mit der Feststellung entgegengetreten, Urheberrecht sei nicht nur Formschutz (BGE 88 IV 127; vgl. ferner BGE 75 II 356 Erw. 2). In diesem Sinne hat sich auch ANDRES ZSCHOKKE (Der Werkbegriff im Urheberrecht, Diss. Zürich 1966, S. 144) vom Formschutz als dem ausschlaggebenden Wesenselement distanziert: «Werke im urheberrechtlich relevanten Sinn (originäre oder bearbeitende oder nuancierende) liegen vor, soweit Erzeugnisse im inneren Wesen ihrer diversen Formstrukturen schöpferische Geheimnisse enthalten.» TROLLER hat denn auch seinerseits unter Hinweis auf BGE 57 I 70, den Entscheid betreffend die bekanntgewordene Darstellung des freundlichen Herrn, Plakate als Kunstwerk gelten lassen, «die nicht nur äußerlich ästhetisch wirken, sondern einen besonderen Gefühlsgehalt haben und derart mehrere innere Formen in der äußeren zu erkennen geben» (a.a.O., S. 491 Anm. 167). Gleichermassen hat die erkennende Kammer des Obergerichtes in einem noch nicht veröffentlichten Urteil vom 12. März 1970 in Sachen H. gegen E., F. & Co. AG die vom Gestalter eines Ausstellungsstandes «entworfene und verwirklichte Form und die dadurch bewirkte Atmosphäre» als Merkmale eines urheberrechtlichen Werkes bezeichnet. Nach KUMMER (Das urheberrechtlich schützbares Werk, 1968, S. 215 f.) ergeben sich für die Abgrenzung des Werkes vom Muster und Modell folgende Richtlinien: Auf einen Sachverhalt des Urheberrechts weist alles, dessen Bestimmung es ist, Aussage (Nachricht) festzuhalten und zu vermitteln; dem Bereich des Urheberrechts gehört ferner alles zu, was nicht als Gegenstand im Dienste eines ganz bestimmten (konkreten) Gebrauchszweckes steht, sofern es Individualität aufweist; dem Muster- und Modellrecht fallen zu alle Erzeugnisse, die als «Gegenstand», in ihrer Eigenschaft als «corpus», den ihnen aufgetragenen Dienst leisten.

Die von der Klägerin geschaffene Engelsfigur dient keinem solchen konkreten Gebrauchszweck, wie dies etwa – TROLLER nennt diese Beispiele (a.a.O., S. 490) – von einem Besteck oder Möbelstück gesagt werden kann. Daraus ist aber noch nicht ohne weiteres zu folgern, daß sie die Voraussetzungen eines urheberrechtlichen Werkes erfülle. In dieser Hinsicht wirkt es befremdlich, wie sehr es der Beklagten heute Mühe macht, der äußeren Erscheinung der von ihr verwendeten Engelsfigur irgendwelche Qualitäten zuzuerkennen. Sie bewegt sich jedoch im Rahmen der geltenden Rechtsprechung, wenn sie die ästhetische Wirkung nicht als entscheidend betrachtet (BGE 76 II 100, 75 II 356 Erw. 2c). Andererseits steht fest, daß die Darstellung eines Engels – hier eines singenden Engels – nicht ohne weiteres und an sich schon als Verkörperung eines originellen, schöpferischen Gedankens betrachtet werden kann. Das beansprucht die Klägerin auch ausdrücklich nicht. Sie ließ ausführen, sie mache nicht geltend, sie habe die «Formelemente» wie Flügel, Rock, Krönlein, Cape usw. erfunden oder sie habe erstmals die Idee gehabt, ihre Engelsfiguren in teure Luxusstoffe zu kleiden. In ihrem Abriß aus der Engellehre weist sie denn auch darauf hin, in wie verschiedener Art die Gestalt des Engels im Lauf der Jahrhunderte schon dargestellt worden ist. Sie beansprucht ausdrücklich nicht den Schutz der Gestaltungsidee, sondern den Schutz der konkreten Verkörperung.

rung des von ihr geschaffenen Engels. Sie geht davon aus, daß dieser Engel in Fachkreisen ohne weiteres mit ihrem Namen in Verbindung gebracht werde. Ihren Stil habe sie nach langem Suchen und Vergleichen mit früheren Schöpfungen gefunden. Im Gesamteindruck einer zierlichen Engelsfigur mit bestimmter Haltung, Farbzusammenstellung, Flügelkomposition und bestimmtem Faltenwurf der besonders angefertigten und eingefärbten Kleidung erblickt die Klägerin offenbar die von der Rechtsprechung verlangte schöpferische Originalität.

Insoweit fehlt es indessen an einer genügenden Bestimmtheit des Stils, um ein Ausschließlichkeitsrecht der Klägerin zu begründen. Nach den von ihr eingereichten Publikationen ist nicht nur der Kopfputz, sondern auch die Kleidung der von ihr hergestellten Engel unterschiedlich, wie allein schon aus den beiden Bildern in Urk. 14/7 ersichtlich. Der auf dem einen sichtbare Engel trägt, wie das im Prozeß eingereichte Exemplar und die in Urk. 14/5 und 14/6 abgebildeten, einen vom Kragen bis zum Boden vorn durchgehend geöffneten Überwurf, während der andere in Urk. 14/7 und auch der in Urk. 14/4 und 14/14 wiedergegebene mit breiten Kragen oder Schulterüberwürfen ausgestattet sind. Die Ausführungen gemäß Urk. 14/2 und 14/6 sind mit einem von den übrigen Beispielen völlig abweichenden Kopfschmuck und die erstgenannte zudem mit einem breiten, quer über die Vorderseite der Figur verlaufenden Band versehen. Urk. 14/3 scheint überhaupt keinen Überwurf aufzuweisen, und im übrigen ist auch der Faltenwurf bei den einzelnen Figuren sehr verschieden, ganz abgesehen davon, daß mit Bezug auf die beigegebenen Attribute keine Einheitlichkeit besteht; der eine Engel ist mit Kerze und Liedblatt, der andere mit Lampe oder Blume und Liedblatt, der andere nur mit der Laute und ein weiterer mit nichts Derartigem ausgestattet. Wohl fällt im vorliegenden Verfahren nur die von der Beklagten auf ihrer dreidimensional wirkenden farbigen Toppan-Postkarte verwendete Engelsfigur in Betracht. Der angestellte Vergleich bestätigt aber den Eindruck, daß deren Ausstattung nicht jene schöpferische Originalität erreicht, die sie im Sinne eines Kunstwerkes deutlich über die Darstellung anderer Engel herausheben würde, auch wenn man im Sinne der Praxis insoweit keine hohen Anforderungen stellt (BGE 88 IV 126 Erw. 1, 59 II 405). Wohl verwendet die Klägerin vorbekannte Elemente in einer Art, die eine persönliche Prägung verrät. Dieser Ausdruck der Eigenpersönlichkeit genügt indessen nicht, wenn nicht eine neue, originelle geistige Idee damit verbunden ist. Es kann nicht gesagt werden, die Engelsfigur stelle einen überraschenden schöpferischen Wurf eigenartiger Prägung dar. Was die Anerkennung des urheberrechtlichen Schutzes rechtfertigt, ist nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtes nicht die vielleicht neuartige und ästhetisch ansprechende, aber im wesentlichen auf manueller Geschicklichkeit beruhende Gestaltung eines Gegenstandes, sondern die Offenbarung eines schöpferischen Gedankens in der Formgebung (BGE 76 II 98 Erw. 2b, 75 II 356 Erw. 2a, 57 I 67 Erw. 3 und 4).

Mit diesem Ergebnis decken sich denn auch die Überlegungen TROLLERS: «Der Schöpfer eines Werkes der angewandten Kunst kann durch andere Werke und vorbekannte Formen angeregt sein. Doch darf er sich nicht an diese klammern und sie einfach variieren. Er muß von sich aus die Form neu schaffen, so daß nur dieselben Stilelemente, nicht aber die von andern Objekten vorbekannten Linien und Flächen in der jeweiligen Änderung derart erscheinen, daß nichts selbständig Neues entsteht» (a.a.O., S.490). An dieser statistischen Einmaligkeit (TROLLER in Schweiz. Mitteilungen über Gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht 1969 S.201) fehlt es der von der Klägerin geschaffenen, auf den Postkarten der Beklagten abgebildeten Engelsfigur.

Aufschlußreich sind sodann auch die Ausführungen KUMMERS zur urheberrechtlichen

Beurteilung des Theaterkostüms, das er nur im Zusammenhang mit den Erfordernissen der Bühne als nach URG geschütztes Werk gelten läßt. Diese Kostüme «gehören zum Bühnenbild, richten sich nach Farbe und Form auf eine bestimmte Wirkung der Szenerie als Ganzes aus, in nächster Parallele zu den Kostümen, die der Maler den sein Ölbild bevölkernden Gestalten anzieht; sie vervollständigen aber außerdem die Charakterisierung der dargestellten Personen – kein Regisseur kleidet den Mephisto in Rosa oder steckt die Ophelia in ein Fell –, sie helfen derweise mit, die auf den Zuschauer einströmende Wirkung aufzubauen und sind insoweit eingegossener Teil des Schauspiels. Das muß wohl den Ausschlag geben. Das Kostüm ist – jedenfalls für die Regel – Teil der szenischen Aufmachung und insoweit urheberrechtlich geschützt» (a.a.O., S.219). Stellt sich auch im vorliegenden Fall – anders als in dem von KUMMER behandelten Zusammenhang – die Frage nach der Abgrenzung der streitigen Aufmachung von einem Gebrauchsgegenstand nicht, weil die von der Klägerin geschaffene Engelsfigur eindeutig einer gezielten Ausschmückung und nicht einem praktischen Gebrauchszweck dient, so fällt doch auch hier in Betracht, daß nach KUMMER die Gestaltungsidee entscheidend ist, und damit stimmt er im wesentlichen mit der bundesgerichtlichen Rechtsprechung – die eine handwerklich geschickte Gestaltung nicht genügen läßt – überein. Die Klägerin ihrerseits ließ denn auch ausdrücklich ausführen, sie beanspruche nicht den Schutz der Gestaltungsidee an sich, nämlich den Schutz der Idee, eine zierliche Engelsfigur mit Stupsnäschen und Schmolmund herzustellen, sondern sie beanspruche den Schutz der konkreten Verkörperung dieses Gedankens. Sie verlangt damit den Schutz einer bestimmten Formgebung des von ihr gestalteten und von der Beklagten verwendeten Engels, eine im Rahmen des handwerklich Erreichbaren bleibende Abwandlung vorbekannter Ausstattungen von Engelsfiguren (hiezü BGE 75 II 355 Erw. 2c), wie sie es selber ausführte.

4. Liegt demnach mangels eines originellen schöpferischen Gedankens kein urheberrechtliches Werk vor, so schließt dies doch nicht den Schutz der betreffenden Formgebung als Muster oder Modell aus. Dieser Schutz gegen die Verbreitung oder gewerbsmäßige Verwertung durch andere während der Schutzdauer von 15 Jahren setzt indessen gemäß Art. 5 MMG die Hinterlegung voraus. Daß die streitige Engelsfigur im Sinne dieser Bestimmungen hinterlegt worden sei, behauptet auch die Klägerin nicht.

5. In der Replik hat die Klägerin schließlich noch geltend gemacht, ihre Rechtsbegehren 1 bis 3 – also ihr Feststellungs-, Beseitigungs- und Verbotsbegehren – seien eventualiter auch nach den Bestimmungen über das Persönlichkeitsrecht und den unlauteren Wettbewerb zu schützen. Damit stützt sie sich einerseits auf Art. 28 Abs. 1 ZGB, der denjenigen auf Beseitigung der Störung zu klagen berechtigt, der in seinen persönlichen Verhältnissen unbefugterweise verletzt wird, und andererseits behauptet sie, die Beklagte habe den wirtschaftlichen Wettbewerb mit Mitteln mißbraucht, die gegen die Grundsätze von Treu und Glauben verstießen (Art. 1 Abs. 1 UWG).

Die Geltendmachung einer widerrechtlichen Verletzung gestützt auf Art. 28 ZGB oder auf das UWG ist möglich, wenn nicht bereits ein Tatbestand in der immateriellen Spezialgesetzgebung seine abschließende Regelung gefunden hat. Das heißt, daß der Schutz des Persönlichkeitsrechtes oder des UWG dann ergänzend in Betracht kommt, wenn ein Tatbestand nicht unter eine Spezialnorm fällt oder die allgemeinere Norm einen besseren Schutz vorsieht, z.B. noch einen strafrechtlichen neben dem zivilrechtlichen. (Die ältere Praxis hatte eine kumulative Anwendung solcher Bestimmungen überhaupt ausgeschlossen; vgl. zur Praxisänderung BGE 73 II 117 f., EGGER, Personenrecht N. 12 ff. zu Art. 28 ZGB).

Für den hier angestrebten Schutz käme, da die Engelsfigur kein urheberrechtliches Werk ist, in erster Linie der spezielle, im MMG vorgesehene Formschutz in Frage. Dieses Spezialgesetz führt vorliegend nur deshalb nicht zum Ziel, weil die Klägerin die für den Schutz erforderliche Bedingung der Hinterlegung nicht geschaffen hat. Hat es die Klägerin aber unterlassen, sich dem Schutz nach MMG zu unterstellen, so kann sie nicht auf dem Umweg über das UWG und Art. 28 ZGB diesen Schutz erlangen (hiesu BGE 73 II 118). Die Ausführungen der Klägerin belegen im übrigen nicht, inwiefern die besonderen Voraussetzungen der Art. 1 und 2 UWG hier erfüllt sein sollen. Art. 28 ZGB andererseits verlangt eine *unbefugte*, rechtswidrige Verletzung in den persönlichen Verhältnissen, wovon bei Verwendung einer gemeinfreien Formgebung zur Gestaltung eines neuen Gegenstandes völlig anderer Art nicht die Rede sein kann. Der Rechtsstandpunkt der Klägerin kann daher auch in der Eventualbegründung nicht geschützt werden.

Sie vermag die eingeklagten Ansprüche nicht auf das geltend gemachte Ausschließlichkeitsrecht zu stützen, und das führt zur Abweisung der Klage.

URG Art. 6, Art. 13 und Art. 54, ZGB Art. 28, RBUe Art. 2, 4 und 6 bis

Schutz von Urheberrechten an einem erstmals im Ausland herausgegebenen Chaplin-Film, der von einem Dritten eigenmächtig wiedergegeben und zum Teil bearbeitet wird. Rechtsgrundlage. Begriff der Veröffentlichung. Gleichzeitige Veröffentlichung des Filmwerkes in einem verbandsfremden und in einem Verbandslande.

Das Originalwerk und seine Bearbeitung durch den Urheber genießen den gleichen Schutz.

Schutz des Urhebers in seinen persönlichen Beziehungen zum Werk.

Wann ist die Vernichtung eines widerrechtlich hergestellten Filmes gerechtfertigt?

Protection de droit d'auteur relatif à un film de Chaplin présenté pour la première fois au public à l'étranger, qu'un tiers a reproduit de sa propre autorité et qu'il a partiellement adapté. Fondement juridique. Notion de la publication d'un film. Publication simultanée d'une œuvre filmée dans un pays de l'Union et dans un pays étranger à l'Union.

L'œuvre originale et l'adaptation qu'en a faite l'auteur bénéficient de la même protection.

Protection de l'auteur dans ses rapports personnels avec l'œuvre.

Quand la destruction d'un film produit contrairement au droit est-elle justifiée?

BGE 96 II 409 ff., rés. fr. JT 1971 I 597, Urteil der I. Zivilabteilung vom 3. November 1970 i.S. Monopol-Films AG gegen Chaplin und The Roy Export Company Establishment.

I. – 1. Dem angefochtenen Urteil ist zu entnehmen, daß zur Herstellung des Films, den die Beklagte im November 1962 zur «Neu-Aufführung» anbot, ein Bildstreifen des von Chaplin geschaffenen Stummfilms verwendet wurde. Man schnitt aus dem Negativ insgesamt lediglich 185 m heraus, weil einzelne Stellen wegen ihres schlechten Zustandes

nicht mehr brauchbar waren. Die Atlas-Filmverleih GmbH beauftragte Elfers, die Musik zur «Neu-Aufführung» zu schreiben. Sie ließ ferner die Zwischentitel ins Deutsche übertragen, wobei darauf geachtet wurde, daß die Übersetzung nicht vom Sinn des Stummfilms abwich. Die Schriftart und die Randzeichnungen der Zwischentitel wurden beibehalten. Neue Szenen wurden keine eingefügt. Der Charakter des Films und der Handlungsablauf blieben vielmehr unverändert; das Bildwerk entspricht bis auf die weggelassenen Stellen, deren Fehlen für das Publikum nicht bemerkbar ist, genau Chaplins Stummfilm.

Der von der Atlas-Filmverleih GmbH hergestellte Film war somit zur Hauptsache eine Wiedergabe, zum Teil eine Bearbeitung des von Chaplin 1925 geschaffenen Stummfilms. Die Beklagte bestreitet das nicht, führt sie doch in der Berufung aus, sie habe 1962 beabsichtigt, die Originalfassung des Stummfilms in der Schweiz zu verleihen, sei daran jedoch durch die Kläger gehindert worden. Sie macht hingegen geltend, in den Vereinigten Staaten sei der urheberrechtliche Schutz für den Stummfilm 1953 abgelaufen und in den Ländern der Berner Übereinkunft habe der Film überhaupt keinen Schutz erlangt. Als gemeinfreies Werk habe aber ein Dritter den Film beliebig bearbeiten, insbesondere auch mit Musik versehen und seine Titel in eine andere Sprache übersetzen dürfen.

2. Chaplin hat seinen Stummfilm nicht in der Schweiz zuerst herausgegeben. Er ist zudem britischer Staatsbürger, und die Roy Export Company hat ihren Sitz in Liechtenstein. Die Kläger können sich daher nicht auf Art. 6 Abs. 1 Ziff. 1 oder 2 URG berufen; nach diesen Bestimmungen sind nur die Werke von Schweizer Bürgern und die erstmals in der Schweiz herausgegebenen Werke von Ausländern geschützt. Fragen kann sich bloß, ob der urheberrechtliche Schutz des Stummfilms in der Schweiz sich aus Gegenseitigkeitserklärungen oder aus Staatsverträgen ergebe (Art. 6 Abs. 2 und 3 URG).

Der Bundesratsbeschluß vom 26. September 1924 betreffend Gegenseitigkeit zwischen der Schweiz und den Vereinigten Staaten von Amerika über das Urheberrecht an Werken der Literatur und Kunst (BS 2 S. 841) bezieht sich nur auf Bürger dieser beiden Staaten und ist daher im vorliegenden Fall nicht anwendbar. Das Welturheberrechts-Abkommen vom 6. September 1952 sodann findet Anwendung auf Werke, die beim Inkrafttreten des Abkommens in dem vertragsschließenden Staat, in dem der Schutz beansprucht wird, noch geschützt waren (Art. VII). Diesen Schutz konnte der Stummfilm Chaplins am 30. März 1956, als das Abkommen in der Schweiz in Kraft trat (AS 1956 S. 101/102), hier nur gestützt auf eine internationale Regelung wie die Berner Übereinkunft haben, auf welche die Kläger sich denn auch berufen.

3. Die Berner Übereinkunft zum Schutze von Werken der Literatur und Kunst (BUe) in der am 26. Juni 1948 in Brüssel revidierten Fassung ist für die Schweiz am 2. Januar 1956 (AS 1955 S. 1092) und für Großbritannien am 15. Dezember 1957 (Le Droit d'Auteur 1957 S. 225) in Kraft getreten. Sie gilt für alle Werke, die bei Inkrafttreten der (revidierten) Fassung noch nicht infolge der Schutzdauer im Ursprungsland Gemeingut geworden sind (Art. 18 Abs. 1). Wie es sich damit im vorliegenden Fall verhält, hängt von den früheren Fassungen, insbesondere von den zur Zeit, als der Stummfilm herausgegeben wurde, geltenden Bestimmungen der BUe ab. Die in Rom vereinbarte Fassung vom 2. Juni 1928 ist von der Schweiz und von Großbritannien mit Wirkung ab 1. August 1931 ratifiziert worden (BS 11 S. 960 und 962). Sie beschränkt ihre Anwendbarkeit in Art. 18 Abs. 1 ebenfalls auf Werke, die bei Inkrafttreten der Übereinkunft im Ursprungsland noch nicht infolge Ablaufs der Schutzdauer gemeinfrei geworden sind. Damit wird auf die am 13. November 1908 in Berlin revidierte Fassung

verwiesen, der sowohl Großbritannien als auch die Schweiz schon vor 1925 beigetreten sind (BS 11 S.941/942). Ob der Stummfilm 1925 in der Schweiz urheberrechtlichen Schutz erlangt und ihn 1962 noch genossen hat, ist daher nach den Bestimmungen der jeweils geltenden Fassung der Übereinkunft zu beurteilen.

Die Fassung von 1908 – wie übrigens auch jene von 1928 und 1948 – bestimmt in Art. 4 Abs. 1, daß die einem Verbandslande angehörigen Urheber für ihre unveröffentlichten wie für ihre zum ersten Mal in einem Verbandsland veröffentlichten Werke in allen Verbandsländern, außer dem Ursprungsland, die gleichen Rechte genießen, welche die Gesetzgebung eines Verbandslandes den inländischen Urhebern einräumt. Damit ist zugleich gesagt, daß ein Urheber, selbst wenn er einem Verbandsland angehört, diese Rechte für erstmals in einem verbandsfremden Lande veröffentlichten Werke nicht beanspruchen darf. Eine Ausnahme sieht Art. 4 Abs. 3 für Werke vor, die gleichzeitig in einem verbandsfremden und in einem Verbandslande veröffentlicht werden; diesfalls gilt das Verbandsland ausschließlich als Ursprungs-, d. h. als Land der ersten Veröffentlichung.

Unter Werken der Literatur und Kunst sind schon nach der Fassung von 1908 alle Erzeugnisse auf dem Gebiete der Literatur, Wissenschaft und Kunst zu verstehen, welches auch die Art oder die Form der Wiedergabe sei, z. B. Schriftwerke, dramatische oder dramatisch-musikalische Werke, musikalische Kompositionen mit oder ohne Text (Art. 2 Abs. 1). Die Fassung von 1908 bestimmt ferner, daß die Übereinkunft auch auf die Werke der Photographie und die durch ein analoges Verfahren hergestellten Werke anwendbar ist (Art. 3), daß die Schutzdauer das Leben des Urhebers und fünfzig Jahre nach seinem Tode umfaßt (Art. 7 Abs. 1) und daß kinematographische Erzeugnisse den gleichen Schutz genießen wie Werke der Literatur oder Kunst, wenn der Urheber durch den Plan der Inszenierung oder die Verbindung der dargestellten Begebenheiten – was hier unbestritten ist – dem Werk einen persönlichen Charakter verliehen hat (Art. 14 Abs. 2).

Nach Art. 4 Abs. 4 der Fassung von 1908 sind unter veröffentlichten Werken im Sinne der Übereinkunft die herausgegebenen Werke zu verstehen; die Aufführung eines dramatischen, dramatisch-musikalischen oder musikalischen Werkes, die Ausstellung eines Kunstwerkes und die Errichtung eines Werkes der Baukunst sind keine Veröffentlichung. Eine Veröffentlichung im Sinne dieser Bestimmung, die von den spätern Fassungen im wesentlichen übernommen worden ist, liegt demnach nicht schon dann vor, wenn Interessenten vom Werk Kenntnis nehmen können, sondern erst dann, wenn es der Allgemeinheit in einer seiner Art entsprechenden Zahl von Ausfertigungen zur Verfügung gestellt wird. Das gilt auch für den Film. Daß die Fassung von 1908 kinematographische Werke in Art. 4 Abs. 4 nicht erwähnt und daß Filme in der Regel bloß vermietet, nach der Vorführung vom Vermieter zurückgenommen und nicht, wie z. B. Bücher oder Schallplatten, verkauft werden, steht dem nicht entgegen. Entscheidend ist weder die Vorführung noch die Rechtsform der Vermittlung, sondern daß der Urheber den Film zum Vertrieb freigibt und ihn dem breiten Publikum zugänglich macht. Das trifft zu, wenn der Film mit Zustimmung des Berechtigten in einer solchen Zahl von Kopien hergestellt und zum Vertrieb angeboten wird, daß der bei solchen Werken übliche Bedarf des Publikums gedeckt werden kann (vgl. BAPPERT/WAGNER, Internationales Urheberrecht, München und Berlin 1956, S. 69; PL. BOLLA, in *Le Droit d'Auteur* 1954 S. 136).

4. Die Beklagte macht geltend, Chaplins Stummfilm sei erstmals in den Vereinigten Staaten von Amerika veröffentlicht worden, d. h. in einem Lande, das keiner der drei

Fassungen der Übereinkunft beigetreten sei. Die Kläger bestreiten dies nicht, halten der Beklagten jedoch entgegen, daß der Film gleichzeitig auch in einem Verbandslande, nämlich in Kanada, herausgegeben worden sei.

a) Großbritannien hat am 14. Juli 1912, als es der revidierten Fassung der BUE von 1908 beitrug, Kanada ausdrücklich vom Beitritt ausgenommen (AS 1912 S. 572/573). Im Januar 1924 teilte es den Verbandsländern mit, daß Kanada als Dominium des Britischen Königreiches mit Wirkung ab 1. Januar 1924 der Übereinkunft beigetreten sei (AS 1924 S. 24). Am 10. April 1928 wurde Kanada selber ein Verbandsland (AS 1928 S. 237). Von 1924 bis 10. April 1928 gehörte Kanada somit als britische Kolonie und seitdem als selbständiger Mitgliedstaat dem Verbandslande an.

Weder Großbritannien noch Kanada haben vor oder nach 1925 eine von Art. 7 Abs. 1 BUE abweichende Schutzdauer eingeführt (vgl. Le Droit d'Auteur 1912 S. 18 und 1921 S. 87; MÖHRING/SCHULZE/ULMER/ZWEIGERT, Quellen des Urheberrechts I, unter Großbritannien I S. 12 bzw. Kanada I S. 12). Gemäß Art. 4 Abs. 1 bis 3 der Fassung von 1908 und 1928 genoß Chaplin daher in der Schweiz für den Stummfilm ohne Erfüllung einer Förmlichkeit die gleichen Rechte, die das schweizerische Gesetz den schweizerischen Urhebern einräumt, wenn er den Film in den Vereinigten Staaten und in Kanada gleichzeitig veröffentlichte. Unter der gleichen Voraussetzung steht ihm dieser Schutz seit 15. Dezember 1957 auch nach Art. 4 Abs. 1 bis 3 der Fassung von 1948 zu, wobei die Karenzfrist von 30 Tagen (Abs. 3 letzter Satz) allerdings nicht berücksichtigt werden darf; wann gegebenenfalls die Schutzdauer gemäß BUE zu laufen begann, beurteilt sich ausschließlich nach den Bestimmungen der 1925 geltenden Fassung.

b) Es ist unbestritten, daß Chaplin den Stummfilm erstmals am 26. Juni 1925 in Hollywood vorführen ließ. Daß diese Aufführung öffentlich war, hält das Obergericht nicht für erwiesen. In Würdigung des Beweises nimmt es vielmehr an, Chaplin habe den Film erst von Mitte August 1925 an der Öffentlichkeit zur Verfügung halten wollen. Diese Feststellung über den Willen des Urhebers ist tatsächlicher Natur und bindet das Bundesgericht. Sie schließt eine Veröffentlichung des Filmes vor dem 15. August 1925 aus. Eine Veröffentlichung liegt auch nach der Auffassung der Beklagten nur vor, wenn der Urheber das Werk in der Absicht aus der Hand gibt, es Dritten zugänglich zu machen.

Die Aufführung in New York fand nach der Behauptung der Beklagten am 15., nach jener der Kläger in der Nacht vom 15. auf den 16. August 1925 als «Mittnachtspremière» statt. Aus dem angefochtenen Urteil geht nicht hervor, auf welche Behauptung das Obergericht abstellte. Wie es sich damit verhält, kann offen bleiben, denn in der Berufung nimmt die Beklagte ebenfalls an, der Stummfilm sei in der Nacht vom 15. auf den 16. August 1925 in New York aufgeführt worden. Von diesem Tag an wurde der Film, was unbestritten ist, mit Zustimmung Chaplins und gestützt auf Verleihverträge der United Artists Corporation in zahlreichen Kinos in den Vereinigten Staaten gezeigt, hatte folglich in diesem Lande als veröffentlicht zu gelten.

c) Die Kläger machen geltend, der Stummfilm sei vom 16. August 1925 an, als er erstmals in Kanada aufgeführt wurde, auch in diesem Lande ununterbrochen bis 31. Dezember 1925 in vielen Theatern gezeigt worden, womit das Erfordernis gleichzeitiger Veröffentlichung in einem Verbandslande erfüllt sei. Die Beklagte bestreitet die Erstaufführung vom 16. August 1925 im «Regent Theatre» in Toronto nicht; sie stellt dagegen in Abrede, daß eine Veröffentlichung des Filmes in Kanada von diesem Tage an bewiesen sei. Die Kläger hätten nicht dargetan, daß damals in Kanada eine Vertriebsstelle bestanden, diese über genügend Kopien verfügt und mit dem Verleih des Filmes durch Abschluß von Verträgen begonnen habe. Jedenfalls habe die Erstaufführung in

Toronto nicht zu gleicher Zeit wie diejenige in New York stattgefunden, da jene Stadt bedeutend westlicher liege als diese.

aa) Zum Beweise ihrer Behauptung, daß der Stummfilm vom 16. August bis zum 26. September 1925 ununterbrochen im «Regent Theatre» in Toronto und vom 16. August bis 31. Dezember 1925 in 98 weitem Kinoteatern Kanadas gezeigt worden sei, beriefen die Kläger sich auf das Kontrollbuch (ledger) der United Artists Corporation. Die Vorinstanz hält dafür, die Behauptung der Kläger lasse sich anhand dieses Buches nicht beweisen, weil es keine Angaben über Daten und den Titel des Films enthalte.

Diese Feststellung beruht, wie die Kläger mit Recht einwenden, offensichtlich auf einem Versehen. Der Stummfilm wird im Kontrollbuch auf vielen Seiten, die z. B. Aufführungen in Montreal, Toronto und Winnipeg betreffen, mit dem Titel «Gold Rush» oder der abgekürzten Überschrift «Rush» erwähnt. Auch weist das Buch in der diesem Film vorbehaltenen Kolonne zahlreiche den Eintragungen mit Bleistift beigefügte Daten in angelsächsischer Schreibweise (Monat, Tag, Jahr) auf. Ob das Bundesgericht das Versehen von sich aus berichtigen könnte oder die Sache wegen Beweiseinreden der Beklagten an die Vorinstanz zurückweisen müßte, kann dahingestellt bleiben. Das Obergericht hält gestützt auf Zeitungsausschnitte, insbesondere ein Inserat, das am 28. August 1925 in der amerikanischen Zeitschrift «The Film Daily» erschien und den Stummfilm anpries, für erwiesen, daß der Film nach dem Willen Chaplins vom 16. August 1925 an als veröffentlicht gelten sollte und dem Publikum nicht bloß in den Vereinigten Staaten, sondern auch in Kanada für öffentliche Aufführungen zur Verfügung stand. Das ist Beweiswürdigung, die das Bundesgericht bindet.

bb) Dem Umstand, daß die United Artists Corporation in Kanada kein Vertriebszentrum errichtete, hat das Obergericht mit Recht keine Bedeutung beigemessen. Die Verbreitung eines Filmwerkes kann vom Hersteller und seiner Verleihgesellschaft, zumal wenn es sich wie hier um Nachbarländer handelt, auch von einem fremden Lande aus organisiert und besorgt werden. Nicht maßgebend ist ferner, wann die Verleihverträge abgeschlossen wurden. Gewiß bedingt die Ausgabe eines Filmwerkes eine Reihe von Vorbereitungen, zu denen unter Umständen auch der Abschluß von Verleihverträgen gehört. Entscheidend ist indes allein, daß der Film in einer genügenden Zahl von Kopien bereitgestellt und zur Aufführung angeboten wird. Das Erfordernis eines ausreichenden Angebotes darf dabei freilich nicht überwertet werden. Ein Film wird im Gegensatz z. B. zu literarischen oder musikalischen Werken gewöhnlich bloß vermietet, weshalb die gleichen Kopien wiederholt abgegeben werden können. Auch kommt für die Frage der Veröffentlichung nichts darauf an, ob ein Film Erfolg habe oder nicht. Von einem Hersteller darf zudem in einem Falle, wie hier, vernünftigerweise nicht verlangt werden, daß er eine bereits mehr als 40 Jahre zurückliegende Herausgabe eines Filmes bis in alle Einzelheiten nachweise. Es genügt, wenn er Tatsachen dartut, die den Rückschluß zulassen, er habe seinerzeit die handelsübliche Zahl von Kopien zu öffentlichen Aufführungen bereitgehalten und angeboten.

Solche Tatsachen haben die Kläger nach dem angefochtenen Urteil dargetan. Das Obergericht nimmt als bewiesen an, daß der Stummfilm mit dem Willen des Herstellers Dritten vom 16. August 1925 an uneingeschränkt für öffentliche Vorführungen zur Verfügung stand und die Erstaufführungen in New York und Toronto den Auftakt zu seinem Verleih bildeten. Diese Annahme schließt in sich, daß Chaplin bereit war, den Film sowohl in Kanada wie in den Vereinigten Staaten zu verbreiten, und daß er über die hiezu nötigen Kopien verfügte. Nachdem feststeht, daß er den Film durch dieselbe Verleihgesellschaft und die gleichen Inserate in beiden Ländern zur öffentlichen Auf-

führung anpreisen ließ, ist übrigens nicht zu ersehen, wie die Beklagte die Veröffentlichung in einem Lande bejahen, im andern dagegen verneinen kann.

cc) Schließlich läßt sich im Ernst auch nicht bestreiten, daß der Stummfilm in beiden Ländern gleichzeitig veröffentlicht worden ist. Gewiß ist die Karenzfrist von 30 Tagen erst 1948 in Art. 4 Abs. 3 BUc aufgenommen worden. Das heißt indes nicht, die in den früheren Fassungen enthaltene Bestimmung über die gleichzeitige Veröffentlichung eines Werkes in zwei Ländern sei wörtlich zu nehmen; sie kann bei sinn- und zweckentsprechender Auslegung nicht besagen, die Veröffentlichung müsse im verbandsfremden und im Verbandslande am gleichen Kalendertag oder gar, wie die Beklagte anzunehmen scheint, in der gleichen Stunde erfolgen, unbekümmert um die Lage der Länder, die Entfernungen der Aufführungsorte und die ortsüblichen Öffnungszeiten für Filmtheater. Entscheidend ist, ob der Film nach dem Vorgehen des Berechtigten in beiden Ländern nicht in zeitlich getrennten Aktionen, sondern in einem Zuge zur Verbreitung angeboten wird. Dies aber traf hier zu. Die einheitliche Werbung in den Vereinigten Staaten und in Kanada sowie die Erstaufführungen in New York und Toronto, die, wie das Obergericht feststellt, den Auftakt zum Verleih des Filmes in den beiden Ländern bildeten, lassen daran nicht zweifeln.

d) Hat somit der Stummfilm in Kanada und in den Vereinigten Staaten als gleichzeitig veröffentlicht zu gelten, so genießt Chaplin dafür nach Art. 4 Abs. 1 bis 3 BUc in der Schweiz den gleichen Schutz, den das schweizerische Gesetz den schweizerischen Urhebern gegen Verletzung ihrer Rechte gewährt. Solche Verletzungen hat die Beklagte im November 1962 dadurch begangen, daß sie seinen Stummfilm in der von der Atlas-Filmverleih GmbH hergestellten Fassung zur «Neu-Aufführung» in der Schweiz anbot; denn es handelte sich bei dieser Fassung im wesentlichen um eine unclaubte Wiedergabe (Art. 12 Abs. 1 Ziff. 1 URG), zum Teil um eine widerrechtliche Bearbeitung (Art. 13 Abs. 1 URG).

Die Roy Export Company hat sich Ende 1955 die Verwertungsrechte am Stummfilm vom Hersteller abtreten lassen. Sie ist deshalb befugt, wegen der von der Beklagten begangenen Verletzungen solcher Rechte zu klagen und Rechtsschutz gegen weitere Verletzungen zu verlangen. Die Beklagte hat diese Befugnis nach dem angefochtenen Urteil übrigens ausdrücklich anerkannt.

5. Das Bühnenstück wurde am 16. März 1925 auf Antrag Chaplins beim amerikanischen Urheberrechtsamt als nicht für den Verkauf bestimmt registriert und zuhänden des Amtes in der Bibliothek des Kongresses hinterlegt. Es ist bisher weder vervielfältigt noch herausgegeben worden, kann folglich entgegen der Auffassung der Beklagten nicht als veröffentlicht im Sinne von Art. 4 Abs. 4 BUe gelten. Für ein unveröffentlichtes Werk kann Chaplin sich aber schon als Angehöriger eines Verbandslandes auf den Schutz der BUc berufen (Art. 4 Abs. 1).

Nach der Auffassung der Beklagten ist das Bühnenstück nichts anderes als die Wiedergabe des mit den Schauspielern gedrehten Stummfilms, also kein selbständiges Werk, sondern ein Nebenprodukt des Filmes. Das Obergericht ist dieser Auffassung nicht gefolgt; es hat seinem Urteil vielmehr die Darstellung der Kläger zugrunde gelegt, wonach es sich beim Stummfilm um eine Bearbeitung des Bühnenstückes handelt, das im Film in eine Pantomime umgestaltet und um hauptsächlich filmische Szenen erweitert worden sei. Das Obergericht hält der Beklagten entgegen, daß sie die Darstellung der Kläger im einzelnen nicht bestritten und widerlegt habe, obschon sie sich dazu wiederholt habe äußern können, insbesondere gestützt auf ein privates Gutachten, das sich eingehend mit den Unterschieden der beiden Werke befaße und von den Klägern schon mit der

Klageschrift eingereicht worden sei; auf die behaupteten Unterschiede könne deshalb abgestellt werden.

Diese Annahme des Obergerichts stützt sich teils auf Beweiswürdigung, teils auf kantonales Verfahrensrecht und kann mit der Berufung nicht angefochten werden (Art. 43 Abs. 1, 5 Abs. lit. c OG). Daß sie auf einer Verletzung bundesrechtlicher Beweisvorschriften oder offensichtlich auf Versuchen beruhe, behauptet die Beklagte nicht. Das Bundesgericht ist daher nicht befugt, von einem andern als dem festgestellten Sachverhalt auszugehen. Nach diesem handelt es sich aber um zwei inhaltlich verschiedene Werke, von denen das eine als das Original (Bühnenstück), das andere (Stummfilm) als dessen Bearbeitung anzusprechen ist. Solche Werke sind sowohl nach Art. 2 Abs. 1 und 2 BUe wie nach Art. 13 URG in gleicher Weise geschützt.

Chaplin hat die Auswertungsrechte am Stummfilm (und am Tonfilm), nicht aber jene am Bühnenstück auf die Roy Export Company übertragen. Ob er durch die unerlaubte Wiedergabe und Bearbeitung des Stummfilms und durch das Verhalten der Beklagten, die den rechtswidrig hergestellten Film anbot, auch in seinen Urheberrechten am Bühnenstück, dem Originalwerk, verletzt worden sei, braucht nicht geprüft zu werden. Er ist durch das Vorgehen der Monopol-Films AG und deren Rechtsvorgängerin, wie noch näher ausgeführt wird, jedenfalls in seinem Urheberpersönlichkeitsrecht betroffen worden. Offen bleiben kann auch, ob Urheberrechte am Tonfilm verletzt worden seien, denn diese Rechte sind nach den eigenen Angaben der Kläger nicht Gegenstand des Prozesses.

6. Nach schweizerischer Rechtsauffassung und Gesetzgebung ist der Urheber nicht nur in seinen vermögensrechtlichen Befugnissen am Werk, sondern auch in seinen persönlichen Beziehungen zum Werk, d. h. in seinem Urheberpersönlichkeitsrecht (*droit moral*) geschützt, das als Teil oder besondere Seite des allgemeinen Persönlichkeitsrechtes aufgefaßt wird. Der Schutz des Urheberpersönlichkeitsrechtes ergibt sich teils aus Vorschriften des URG, wie z. B. aus Art. 43 Ziff. 1 und 2, vor allem aber aus den Bestimmungen der Art. 28 ZGB und 49 OR, die in Art. 44 Satz 2 URG denn auch ausdrücklich vorbehalten werden. Er ergibt sich ferner aus Art. 6bis BUe, der erstmals in der 1928 in Rom vereinbarten Fassung vorkommt. Durch seine Zustimmung (AS 1931 S. 461) erklärte der schweizerische Gesetzgeber diese Vorschrift im internationalen Verhältnis auch für die Schweiz als anwendbar, hielt eine Ergänzung des URG aber für unnötig, weil die in Art. 6bis umschriebenen Befugnisse des Urhebers schon nach Art. 28 ZGB in genügender Weise geschützt seien (BBl 1930 II 113; BGE 58 II 308 Erw. 5, 69 II 57/58, 84 II 573).

a) Gemäß Art. 6bis Abs. 1 BUe (Fassung von 1948) behält der Urheber unabhängig von seinen vermögensrechtlichen Befugnissen und selbst nach deren Abtretung insbesondere das Recht, sich jeder Entstellung, Verstümmelung oder sonstigen Änderung oder jeder anderen Beeinträchtigung des Werkes zu widersetzen, welche seiner Ehre oder seinem Ruf nachteilig sein könnten. Der Urheber braucht also keine Schmälerung seines Ansehens nachzuweisen; es genügt, daß die Änderung oder Beeinträchtigung des Werkes geeignet sind, sich nachteilig auf seine Ehre oder seinen Ruf auszuwirken. Nach BAPPERT/WAGNER (a. a. O. S. 87 N. 5 zu Art. 6bis BUe) hat er gegenüber einem Dritten der das Werk ohne seine Erlaubnis ändert, sogar einen absoluten Anspruch auf Unterlassung, gleichviel ob das Werk durch die Änderung entstellt oder verstümmelt, berichtigt oder wertvoll ergänzt wird; der Urheber habe unter Vorbehalt der einzelnen Landesgesetze allein und ausschließlich das Recht, darüber zu befinden, in welcher Form das Werk der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden soll.

Rechtsschutz gemäß Art. 28 ZGB kann beanspruchen, wer in seinen persönlichen Verhältnissen unbefugterweise verletzt wird. Wann eine unerlaubte Änderung eines Werkes durch einen Dritten die persönlichen Interessen des Urhebers im Sinne dieser Bestimmung verletzt, entscheidet sich nicht allgemein, sondern hängt von den Umständen des Einzelfalles, insbesondere der Beschaffenheit und Art des Werkes sowie der Persönlichkeit des Urhebers ab. Ein dramatisches Werk hängt mit dem Verfasser naturgemäß viel enger zusammen als z. B. ein wissenschaftliches, läßt folglich kaum wesentliche Änderungen zu, ohne daß es entstellt und der Urheber in seinen persönlichen Interessen verletzt wird. Das gilt umso mehr, wenn das Werk, wie hier, verfilmt wird und der Urheber im Film die Hauptrolle spielt. Je mehr aber ein Werk Ausdruck der persönlichen Eigenart des Urhebers und das Ergebnis einer individuellen Geistestätigkeit desselben ist und je stärker die Beziehung der Urheberpersönlichkeit zum Werk ist, desto eher ist bei Änderungen durch Dritte eine Verletzung im Sinne von Art. 28 ZGB anzunehmen (vgl. BGE 69 II 59; EGGER, N. 15 zu Art. 28 ZGB).

b) Im vorliegenden Falle sind die Bande zwischen Urheber und Werk besonders eng und vielseitig. Chaplin ist nicht nur Autor, Regisseur und Hersteller, sondern auch Hauptdarsteller des Filmes *«The Gold Rush»*, der übrigens zu den Meisterwerken der Filmkunst gehört (vgl. *Der Große Brockhaus*, 16. Aufl. Bd. II S. 578). Im Jahre 1942 hat er ihn in einen Tonfilm umgestaltet, wobei er die Musik selber auswählte und zusammenstellte, den Begleittext selber schrieb und sprach. Bei einem Filmwerk, das derart Ausdruck seiner künstlerischen Eigenart ist und den Stempel seiner Persönlichkeit trägt, kann Chaplin aber mit guten Gründen behaupten, daß es durch die Musik eines andern erheblich beeinträchtigt wird, welches auch immer der innere Wert oder Gehalt dieser Musik sein mag. Ebenso ist zu verstehen, daß Chaplin durch die unbefugten Eingriffe Dritter sich in seinen künstlerischen Empfindungen und ideellen Interessen verletzt fühlt, ohne daß er dies im einzelnen darzutun braucht. Bei der Vielfalt von Komik und Mimik, die den Film auszeichnen, ist die Gefahr in der Tat groß, daß ein Dritter Vorstellungen des Künstlers über die Wirkungen filmischer Szenen auf das Publikum mißverstehen, die Musik deswegen nicht auf das Geschehen abzustimmen weiß und dadurch Eindrücke, die das Werk vermitteln will, verfälscht oder zunichte macht.

Daß Chaplin sich zur Stummfilmzeit in jedem Kinotheater beliebige Begleitmusik zu seinem Film gefallen lassen mußte, wie von der Beklagten behauptet wird, hilft darüber nicht hinweg. Diese Musik war nicht Bestandteil des Werkes, wie es die von Konrad Elfers beigefügte Musik sein will. Ebenso wenig hilft der Beklagten, daß Elfers der von Chaplin zusammengestellten Musik zum Tonfilm aus dem Wege gegangen ist. Die Vorinstanz hält der Beklagten mit Recht entgegen, daß die von der Atlas-Filmverleih GmbH hergestellte Fassung sich gerade deshalb als wesentliche Änderung des Werkes erweist; denn eine dem Film in den Einzelheiten nicht angepaßte Musik ist geeignet, vom Stummfilm bezweckte Wirkungen beim Publikum zu mindern oder zu verfälschen, den Hersteller des Werkes folglich in seinen persönlichen Interessen zu verletzen.

Durch das Verhalten der Beklagten, die einen unter Verletzung von Urheberrechten hergestellten Film feilgeboten hat, ist Chaplin somit jedenfalls in seinen persönlichen Interessen betroffen worden. Er ist folglich ebenfalls berechtigt, Rechtsschutz gegen Verletzung seiner Rechte zu verlangen.

II. — Gemäß Art. 54 Abs. 1 URG kann der Richter im Falle der zivil- oder strafrechtlichen Verurteilung unter anderem die Zerstörung der unter Verletzung des Urheberrechts hergestellten oder in Verkehr oder an die Öffentlichkeit gebrachten Exemplare des Werkes verfügen.

Das Obergericht hat die Beklagte zivilrechtlich verurteilt, das Begehren der Kläger auf Zerstörung der beschlagnahmten Filmkopie aber abgelehnt. Es begründet dies insbesondere damit, die Zerstörung sei nach der Rechtsprechung angebracht, wenn unrechtmäßig hergestellte Werke trotz allen Maßnahmen immer wieder im Verkehr auftauchen. Diese Gefahr bestehe hier nicht, da die Kläger bisher nur gegen die Atlas-Filmverleih GmbH und die Monopol-Films AG hätten einschreiten müssen und die Beklagte seit ihrer Verwarnung im Jahre 1962 nichts mehr unternommen habe; sie habe sich vielmehr bereit erklärt, von der Auswertung ihres Films in der Schweiz bis zum Abschluß des in Deutschland hängigen Verfahrens abzuschrenken. Es könne deshalb angenommen werden, daß die Beklagte sich auch ohne Zerstörung der beschlagnahmten Kopie an das ihr vom Gericht auferlegte Verbot halte.

Diese Auffassung verletzt das Gesetz nicht. Art. 54 URG ist eine Kannvorschrift, die dem Richter auch beim Vorliegen der darin erwähnten Voraussetzung ein gewisses Ermessen läßt. Dieses ist freilich kein völlig freies, ungebundenes. Wie das Bundesgericht in BGE 88 II 49 ausgeführt hat, ist die Vernichtung eines widerrechtlich hergestellten Films gerechtfertigt, wenn seine Verleihung nur so mit Sicherheit verhindert werden kann. Es müssen also Gründe vorliegen, die eine weitere Verletzung nicht bloß als objektiv möglich, sondern als wahrscheinlich erscheinen lassen. Die Vorinstanz hat eine solche Gefahr verneint, ohne das ihr zustehende Ermessen zu überschreiten. Zu bedenken ist auch, daß Chaplins Stummfilm in verschiedenen Ländern nicht mehr geschützt ist, dort folglich auch in der von der Atlas-Filmverleih hergestellten Fassung aufgeführt werden darf. Das gleiche gilt – was sich durch Umkehrschluß aus Art. 12 Abs. 1 Ziff. 3 URG ergibt – für private Aufführungen (vgl. Art. 22 URG).

URG Art. 9, Art. 12, Art. 52, Art. 53 und Art. 60

Die Verfügung des Einzelrichters im summarischen Verfahren, gegen die ein Rechtsmittel ergriffen wurde, kommt (nach ZPO ZH) mit der Anhängigmachung der Klage nicht in Wegfall.

Die Zuständigkeit zur Anordnung oder Aufhebung vorsorglicher Maßnahmen geht mit der Anhängigmachung der Hauptklage auf das dafür zuständige Gericht über.

Die Neufassung des Maßnahmebegehrens während des Hauptverfahrens ist zulässig. Für das Maßnahmeverfahren ist bei Vorliegen eines Gerantenverhältnisses nicht auf das Eigentum am Musikautomaten entscheidend abzustellen.

Der Kauf einer Schallplatte berechtigt nicht zur öffentlichen Aufführung der darin gespeicherten Musik.

Bei Fehlen einer Aufführungsbewilligung hat die Suisa einen Minimalanspruch auf die tarifgemäße Entschädigung.

Voraussetzungen der Versiegelung eines Musikautomaten.

La compétence pour ordonner ou lever des mesures provisionnelles passe au tribunal compétent pour l'action principale dès que celle-ci est introduite.

En procédure zurichoise, la décision du juge unique statuant en procédure sommaire attaquée par un recours ne devient pas caduque par l'introduction de la demande au fond. Il est licite de modifier la requête de mesures provisionnelles pendant le procès.

Dans le cas d'une gérance d'un restaurant, ce n'est pas la propriété de l'automate à musique qui est déterminante dans le cadre de mesures provisionnelles.

L'achat d'un disque ne donne pas le droit d'exécuter en public la musique qui y est enregistrée.

Si l'autorisation de reproduction n'a pas été sollicitée, la Suisa peut exiger au moins la prestation prévue dans ses tarifs.

Conditions à l'apposition de scellés sur un automate à musique.

SJZ 67 (1971), S. 321 ff., Beschluß der I. Zivilabteilung des Obergerichtes des Kantons Zürich vom 2. Juni 1971 i.S. Suisa gegen X.

1. Die Suisa, Klägerin im ordentlichen Prozeß, erreichte am 24. März 1971 beim Audienzrichter des Bezirkes Hinwil gegen die Beklagte I eine Verfügung, durch die der Gemeindeammann von R. angewiesen wurde, den im Restaurant X aufgestellten Musikautomaten außer Betrieb zu setzen und zu versiegeln. Gleichzeitig setzte der Einzelrichter der Klägerin eine Frist von zehn Tagen, gerechnet ab Zustellung der Verfügung, an, um beim zuständigen Friedensrichteramt die ordentliche Klage einzuleiten, und eine weitere Frist von zehn Tagen von der Sühneverhandlung an, um die Weisung beim zuständigen Gericht einzureichen, unter der Androhung, daß Versäumnis einer dieser Fristen den Hinfall der vorsorglichen Maßnahme bewirke. Die Beklagte I ließ durch ihren Ehemann, den Beklagten 2, gegen die Verfügung rechtzeitig Rekurs an das Obergericht erheben mit den Anträgen, die Anordnung der Versiegelung des Musikautomaten aufzuheben, dem Rekurs aufschiebende Wirkung zu erteilen und die Kosten- und Entschädigungsfolgen zulasten der Klägerin zu regeln. Da es sich um einen Rekurs gegen eine Verfügung im summarischen Verfahren handelte, wurde das Geschäft, entsprechend dem Konstituierungsbeschluß des Obergerichtes vom 22. Dezember 1970, von der II. Zivilkammer anhandgenommen. Deren Präsident verweigerte mit Verfügung vom 19. April 1971 dem Rekurs die aufschiebende Wirkung. Innert den vom Einzelrichter angesetzten Fristen erhob die Klägerin bei der I. Zivilkammer gegen beide Ehegatten M. Klage wegen Urheberrechtsverletzung, mit dem Begehren, sie seien zu verpflichten, der Klägerin Fr. 1205.— zu bezahlen. Unter Hinweis auf die in ZR 55 Nr. 72 sowie ZR 60 Nrn. 67 und 68 veröffentlichte Rechtsprechung überwies hierauf die II. Zivilkammer mit Beschluß vom 12. Mai 1971 die Rekursakten zur Entscheidung über die vom Audienzrichter des Bezirkes Hinwil verfügte vorsorgliche Maßnahme der I. Zivilkammer des Obergerichtes, welcher auch der Entscheid über die Kosten- und Entschädigungsfolgen für das summarische Verfahren vorbehalten wurde.

2. Nach der angeführten, gefestigten Rechtsprechung ist die Befugnis, über Anordnung oder Aufhebung vorsorglicher Maßnahmen zu entscheiden, mit der Anhängigmachung des Prozesses auf das ordentliche Gericht übergegangen (vgl. in diesem Zusammenhang auch ZR 61 Nr. 92). Insoweit ist die I. Zivilkammer zuständig, zumal die eingereichte Klage urheberrechtlich begründet wird (§ 48 Ziff. 12 GVG; Konstituierungsbeschluß des Obergerichtes; ZR 61 Nr. 92). Als rechtliche Grundlage kommen die Art. 52 und 53 URG zur Anwendung.

3. Vor Anhängigmachung der Klage ist gemäß § 3 EG zum URG der bezirksgerichtliche Einzelrichter im summarischen Verfahren zum Erlaß vorsorglicher Verfügungen im Sinne des Art. 52 URG zuständig (ZG 6 S. 86; ZR 60 Nr. 68). Dementsprechend vermochte auch der Präsident der II. Zivilkammer als Rekursinstanz dem gegen die Ver-

fügung des Einzelrichters eingereichten Rekurs rechtswirksam die aufschiebende Wirkung zu versagen. Der Bestand und die einstweilige Vollstreckbarkeit der angefochtenen Verfügung des Einzelrichters kamen mit der Anhängigmachung der Klage nicht in Wegfall. Insbesondere vermag der Umstand nicht zu schaden, daß der Klägerin entgegen § 123 Ziff. 12 ZPO, wonach Zivilklagen aufgrund der URG unmittelbar beim Obergericht anhängig zu machen sind, Frist zur Durchführung eines vorgängigen Sühneverfahrens angesetzt wurde, hat sie doch die ihr aufgegebenen Prozeßhandlungen fristgerecht vorgenommen und damit formal die angedrohte Säumnisfolge, nämlich Hinfall der vorsorglichen Maßnahme, vermieden. Es ist davon auszugehen, daß die angefochtene Verfügung weiterhin im geschilderten Sinne rechtswirksam ist und daß die Rekursanträge der Parteien Gegenstand des Maßnahmeentscheides des Obergerichtes bilden.

Es kommt indessen hinzu, daß die Klägerin mit der Begründung der Klage, die sich gegen beide Eheleute M. richtet, gleichzeitig den Antrag stellte, es sei «die durch das Bezirksgericht Hinwil am 24. März 1971 verfügte Außerbetriebsetzung und Versiegelung des Musikautomaten... bis zur Erteilung der Aufführungsrechte durch die Suisa aufrechtzuerhalten», und es seien die Gerichts- und Parteikosten gemäß dieser Verfügung den Beklagten aufzulegen. Demgegenüber ersuchte sie in der einen Tag später bei der II. Zivilkammer eingereichten Rekursantwort, der Rekurs der Beklagten 1 sei abzulehnen, die angefochtene Verfügung zu bestätigen und die Beklagte 1 sei mit den Kosten- und Entschädigungsfolgen zu belasten. Mit diesen voneinander abweichenden Anträgen bringt die Klägerin einerseits zum Ausdruck, daß sie im vorliegenden ordentlichen Prozeß ein neues Maßnahmebegehren stellen will; andererseits knüpft sie doch materiell, indem sie die Aufrechterhaltung jener Verfügung des Einzelrichters verlangt und die in ihr vorbehaltene Regelung der Kosten- und Entschädigungsfolgen durch einen entsprechenden Antrag zur Sprache bringt, an das Rekursverfahren an. Ihr nunmehr, entsprechend der Klage, auch gegen den Beklagten 2 gerichtetes Begehren kann nur den Sinn haben, daß sie auf jeden Fall die weitere Stilllegung des Musikautomaten erreichen will, insbesondere wenn dem Rekursantrag wegen Fehlens der Passivlegitimation entsprochen werden sollte. Diese Neufassung des Maßnahmebegehrens muß deshalb als zulässig betrachtet werden, weil die klagende Partei nach Anhängigmachung der Klage ohnehin befugt ist, in deren Rahmen vorsorgliche Maßnahmen zu beantragen. Zu diesem Rahmen der Klage gehört auch die Bestimmung der beklagten Partei.

In dem vom Obergericht zu treffenden Maßnahmeentscheid wird somit einerseits über den Rekurs und andererseits darüber zu befinden sein, ob sich die beantragte Außerbetriebsetzung und Versiegelung des Musikautomaten auch gegen den Beklagten 2 zu richten habe.

4. Der Beklagte 2 hat in der für die Beklagte 1 eingereichten Rekurschrift mit dem Einwand, «die Klage sei falsch adressiert», sie habe sich «gegen den Besitzer des Musikautomaten zu richten», die Frage der Passivlegitimation aufgeworfen. Dabei ist festzuhalten, daß die Beanstandung in der Rekurschrift, es habe sich in Wahrheit nicht um eine Klage, sondern um ein Gesuch gehandelt, rechtlich ohne Belang und daher nicht näher zu erörtern ist. Für die Behandlung des im Hauptpunkt gleichlautenden Maßnahmebegehrens im Rahmen des vorliegenden ordentlichen Prozesses ist jedenfalls die Bezeichnung der Parteien als Klägerin und Beklagte eindeutig richtig.

Nach der angefochtenen Verfügung des Einzelrichters ließ die Beklagte 1 schon im summarischen Verfahren den Einwand erheben, der Musikautomat sowie das Lokal, in welchem dieser aufgestellt sei, gehörten nicht ihr, sondern ihrem Ehemann; sie führe

lediglich als dessen Gerantin den Restaurationsbetrieb. Die zweite Behauptung ist durch die Vorlegung des Gerantenvertrages vom 19. Juni 1966 ausgewiesen. Dagegen läßt die bei den Akten liegende Rechnung vom 5. Januar 1965 über den Kauf eines Musikautomaten, auch wenn sie auf einen anderen Vornamen der Beklagten 1 lautet und als deren Adresse das Restaurant Y in Z. nennt – beides in Übereinstimmung mit Angaben in einem 1963 mit der Klägerin abgeschlossenen Ermächtigungsvertrag – erhebliche Zweifel aufkommen, ob der Automat, auf welchen sich das streitige Maßnahmebegehren bezieht, dem Beklagten 2 und nicht der Beklagten 1 gehöre. Darauf kann es jedoch, worauf die Klägerin in der Klageschrift zutreffend hinwies, deshalb nicht entscheidend ankommen, weil gemäß Art. 60 URG auch derjenige, welcher lediglich den Raum für eine widerrechtliche Musikveranstaltung hergibt, zivilrechtlich haftbar ist, sofern er die Widerrechtlichkeit der Veranstaltung gekannt hat. Diese Kenntnis des Beklagten 2 hat die Klägerin mit der Einreichung des erwähnten Ermächtigungsvertrages vom 6. November 1963 zumindest glaubhaft gemacht, denn er ist mit einem Stempel versehen, nach welchem das Restaurant Y, auf welchen sich jener Vertrag über den Betrieb eines Musikautomaten bezog, von den Beklagten gemeinsam geführt wurde. Nach den im Maßnahmeverfahren geltenden Grundsätzen genügt eine bloße Glaubhaftmachung (ZR 64 Nr. 9 S. 21). Gegen die Anwendbarkeit des Art. 60 URG hat der Beklagte 2 auch in der Klageantwort keine Einwendungen erhoben.

Die Beklagte 1 würde ihrerseits selbst dann, wenn der Automat dem Beklagten 2 gehören würde, nicht von ihrer Haftbarkeit entlastet, wurde ihr doch durch den Gerantenvertrag, wie es in dessen Ziff. 1 ausdrücklich heißt, die Führung des Restaurants X in R. übertragen. Die Klägerin verweist zudem mit Recht auf § 9 des zürcherischen Gesetzes über das Gastwirtschaftsgewerbe (ZG 3 S. 185), wonach jener Person – und das ist aufgrund der Akten die Beklagte 1 – das Patent erteilt wird, «die für den Betrieb verantwortlich ist».

Mit den Einwendungen, zwischen den Parteien bestehe kein Vertrag, so daß auch keine Vertragsverletzung vorliege, und mit dem Kauf von Schallplatten erwerbe sich jedermann auch das Wiedergabe- bzw. Aufführungsrecht, versuchte der Beklagte 2 erneut die Klagebefugnis der Klägerin in Zweifel zu ziehen. Insoweit kann in Ergänzung der rechtlichen Ausführungen des Einzelrichters in der angefochtenen Verfügung und in Bestätigung der Darlegungen der Klägerin zur Frage der Aktivlegitimation auf das damit übereinstimmende Urteil der I. Zivilkammer vom 16. Juni 1967 verwiesen werden, veröffentlicht in ZR 67 Nr. 40. Die öffentliche Aufführung musikalischer Werke ist, auch wenn es mittels Schallplatten geschieht, schon nach Art. 12 Abs. 1 Ziff. 3 URG nur mit Zustimmung des Urhebers erlaubt. Es mag hier auch die Bestimmung des Art. 9 Abs. 3 URG angeführt werden, daß ohne abweichende Vereinbarung die Übertragung des Eigentums an einem Werkexemplar diejenige des Urheberrechts selbst dann nicht in sich schließt, wenn es sich um das Originalexemplar des Werkes handelt. Der Klägerin ist aufgrund der Art. 1, 2 und 5 des Verwertungsgesetzes und der Vollziehungsverordnung dazu (BS 2, S. 834 und 836) durch das Eidg. Justiz- und Polizeidepartement die Bewilligung erteilt worden, die Urheberrechte anstelle des Komponisten zu verwerten.

5. Aufgrund der bisherigen Ausführungen zur Sachlegitimation der Parteien erweist sich das Argument in der Begründung des Rekurses, der Erwerb einer Schallplatte schließe die Befugnis in sich, die in der Platte gespeicherte Musik öffentlich darzubieten, sofort als haltlos. Steht nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtes weder dem ausführenden, die Platte bespielenden Künstler, noch dem Plattenhersteller ein den Komponisten konkurrenzierender urheberrechtlicher Anspruch zu (BGE 87 II 322, insbes.

Erw. 4 f.; 85 II 433 = Praxis 1960 7r. 34; ZR 67 Nr.40), so entsteht erst recht kein solcher zugunsten des Käufers der Schallplatte, den kein direkter Kontakt mit dem Urheber verbindet.

Die Besonderheit des Urheberrechts als eines Ausschließlichkeitsrechts des Urhebers bringt es mit sich, daß jeder andere, der ein geschütztes Werk öffentlich aufführen will, eine entsprechende Übertragung von Rechten erwirken muß. Der Einwand der Beklagten 1, zwischen ihr und der Klägerin bestehe kein Vertrag, beruht daher auf einer unrichtigen Einschätzung der Rechtslage, ebenso aber auch der Gedanke, der Klägerin fehle jede Rechtsgrundlage für die geltend gemachte Forderung. Darauf hat schon der Einzelrichter in der angefochtenen Verfügung mit aller Deutlichkeit hingewiesen. Nach Art. 1 des Verwertungsgesetzes kann sich jedermann durch die Einholung einer Erlaubnis gegen Zahlung einer angemessenen Vergütung das Recht, Werke der erwähnten Art öffentlich aufzuführen, verschaffen. Für Aufführungen, welche ohne die erforderliche Erlaubnis veranstaltet wurden, hat nach Art. 5 des gleichen Gesetzes der Inhaber der Urheberrechte bzw. die diese verwertende Klägerin mindestens Anspruch auf die in den Tarifen vorgesehene Entschädigung (ZR 67 Nr. 40 Erw. 4a). Diese Rechtsfolgen träten selbst dann ein, wenn der von der Beklagten 1 behauptete und durch nichts belegte Umstand erwiesen wäre, daß angesichts der millionenfachen Herstellung und Verbreitung von Schallplatten ein wirksamer Schutz der Urheberrechte in diesem Bereich nicht mehr möglich sei. Es handelt sich hier, anders als das zum Vergleich herangezogene Beispiel der Pornographie, nicht um eine stark vom Ermessen und von der allgemeinen Anschauung geprägte Würdigung von Sachverhalten, sondern um eine gesetzliche Regelung, die nur der Gesetzgeber abzuändern vermöchte.

Diese Einwände vermögen demnach der vom Einzelrichter angeordneten Maßnahme die Grundlage nicht zu entziehen. Sie tragen vielmehr dazu bei, glaubhaft zu machen, daß im Sinne des Art. 53 URG ohne eine solche Maßnahme eine weitere Verletzung von Urheberrechten zu befürchten wäre. Diese Möglichkeit wird durch die vom Beklagten 2 ausgesprochene Kündigung des Gerantenvertrags auf den 30. September 1971 keineswegs ausgeschlossen oder gemildert.

Dagegen rührt die Beklagte 1 mit ihrer Argumentation, daß die Klägerin bei weiterem Gebrauch des Musikautomaten die weiter fällig werdende Vergütung auf dem Prozeßwege geltend machen und so ihre materiellen Interessen wahren könne, an den Kern der Sache. Damit bezieht sie sich sinngemäß auf die besondere Voraussetzung des Art. 53 URG, daß dem die vorsorgliche Verfügung Beantragenden ein nicht leicht ersetzbarer Nachteil drohen müsse, der nur durch eine vorläufige Anordnung der Behörde abgewendet werden könne.

6. Diese Voraussetzung ist im vorliegenden Fall selbst dann erfüllt, wenn man in der Nichtbezahlung der Vergütung für die Verwendung des Musikautomaten die einzige Verletzung der Rechte der Klägerin bzw. der von ihr vertretenen Urheber erblickt. Würde den Beklagten der Apparat zur freien Verfügung gestellt, so würden sie durch dessen Betrieb weitere Vergütungen an die Klägerin fällig werden lassen, die vom eingeklagten Betrag nicht miterfaßt wären. Die Klägerin wäre daher, da eine Klageänderung ausgeschlossen ist, genötigt, weitere Klagen zu erheben. Das wird ihr aber, wie auch die Vollstreckung einer allenfalls im vorliegenden Verfahren gutgeheißenen Forderung, durch die ausgesprochene Kündigung des Gerantenvertrages erheblich erschwert werden.

Indessen dienen die zivilrechtliche Verfolgung und die zum Schutz weiterer Verletzung von Urheberrechten vorgesehene vorläufige Anordnung im Sinne der Art. 52 und 53 URG nicht nur materiellen Interessen, wie die Beklagten annehmen. Ebenso

bedeutsam ist die Verletzung des urheberrechtlichen Ausschließlichkeitsrechts an sich, d. h. die unerlaubte Nutzung eines urheberrechtlichen Werkes. Das brauchen sich die von der Klägerin vertretenen Komponisten angesichts der Haltung und Einstellung der Beklagten, die gekauften Platten stünden zu ihrer uneingeschränkten, freien Verfügung, nicht weiterhin gefallen zu lassen. Die Verletzung solcher aus der schöpferischen Persönlichkeit des Urhebers hergeleiteten Rechte ist nachträglich kaum mehr aufzuwiegen.

Das führt zur Bestätigung der vom Einzelrichter angeordneten vorläufigen Maßnahme.

URG Art. 9 und Art. 45 Abs. 1

Zum zweckbedingten Übergang von Urheberrechten an den Besteller eines Ausstellungsstandes.

Das Obergericht des Kantons Zürich ist erstinstanzlich nur für Ansprüche aus Urheberrecht zuständig, nicht auch für damit verbundene Forderungen aus OR, wie etwa das Handelsgericht in seinem Bereich.

A propos du transfert des droits d'auteur à celui qui a commandé un stand d'exposition.

Le Tribunal supérieur du canton de Zurich n'est compétent en première instance que pour les actions fondées sur le droit d'auteur; il est incompétent pour statuer sur les prétentions connexes fondées sur le CO, comme l'est le Tribunal de commerce dans son domaine.

Urteil der I. Zivilkammer des Obergerichtes des Kantons Zürich vom 12. März 1970 i.S. P.H. gegen E.F. & Co. AG.

Aus den Erwägungen:

3. Ist zwar, soweit es den Forderungsbetrag von Fr. 3000.— angeht, auf die Klage einzutreten, so ist andererseits auf Grund der nämlichen Gesichtspunkte die sachliche Zuständigkeit für den eingeklagten Forderungsbetrag von Fr. 1000.— zu verneinen. Diesen macht der Kläger als Schadenersatz dafür geltend, daß ihm die Beklagte mit Schreiben vom 16. Mai 1968 den definitiven Auftrag zur Gestaltung ihres Messestandes an der «Fera» 1968 erteilt, jedoch drei Wochen vor Beginn der eigentlichen Arbeiten eine Offerte verlangt und eine Woche später, entgegen dem Auftrag, eine Absage erteilt und den Stand durch eine Konkurrenzfirma habe aufstellen lassen. Dadurch sei dem Kläger verunmöglicht worden, für eine andere Firma an der «Fera» tätig zu sein, bzw. er habe sich nicht mehr um einen anderen Auftrag bemühen können. Dazu komme sein bereits gehabter Zeitverlust im Hinblick auf den Stand der Beklagten.

Nach der Begründung der urheberrechtlichen Forderung von Fr. 3000.—, die der Kläger für die ideenmäßige Gestaltung des Ausstellungsstandes im Jahr 1966 verlangt, hätte es sich bei seinen Arbeiten für die Ausstellung des Jahres 1968 wiederum um die Ausführung eines rein handwerklichen Auftrages gehandelt, dessen Vergütung sich demnach nicht aus dem URG, sondern aus dem OR ergeben hätte. Nach diesem und nicht nach den Grundsätzen des URG ist dementsprechend auch der geltend gemachte Schadenersatz zu entscheiden. Hiefür ist indessen erstinstanzlich nicht das Obergericht zuständig.

Hängt auch diese Teilforderung nach dem Sachverhalt eng mit derjenigen über Fr. 3000.— zusammen, so handelt es sich doch nicht um eine Nebenforderung im Sinne des § 23 ZPO, für welche die Hauptforderung die sachliche Zuständigkeit bestimmt. Die angeführte Bestimmung bezieht sich zudem auf die Streitwertberechnung, welche gerade für die sachliche Zuständigkeit des Obergerichtes im Bereich des Urheberrechts ohne Bedeutung ist (§ 48 Ziff. 12 ZPO in Verbindung mit Art. 45 URG). Es fehlt für Urheberrechtsprozesse auch eine § 81 GVG entsprechende Bestimmung, wonach das Handelsgericht über Streitpunkte, welche nicht auf Handelsverhältnisse Bezug haben, aber mit dem eigentlichen Handelsprozeß zusammenhängen, ebenfalls entscheidet. Außerhalb dieser Ausnahmebestimmung setzt die objektive Klagehäufung die sachliche Zuständigkeit des angerufenen Gerichtes für sämtliche Klagen sowie die gleiche Verfahrensart für jede der einzelnen Klagen voraus (§ 93 ZPO; GULDENER, Schweizerisches Zivilprozeßrecht, S. 260/61).

4. Zur behaupteten und von der Beklagten bestrittenen Vereinbarung zwischen dem Kläger und dem Verwaltungsratspräsidenten der Beklagten ist dieser als Zeuge einvernommen worden. Er hat eine solche Abmachung klar verneint. Der Kläger hat diese Behauptung heute in der persönlichen Befragung aufrechterhalten und die Vereinbarung auf mindestens zehn Jahre zurückdatiert, jedoch nicht sagen können, daß eine bestimmte Anzahl von Ausstellungen abgemacht worden sei, bis zu deren Durchführung er noch kein Honorar verlange, so lange ihm immer wieder das Aufstellen des Ausstellungsstandes übertragen werde, in der Meinung, daß durch diese periodisch wiederkehrenden Aufträge sein Honoraranspruch abgegolten sein sollte.

Bei diesem Ausgang des Beweisverfahrens ist dem Kläger der Nachweis der behaupteten Vereinbarung eines Vorbehalts, aus dem er seinen urheberrechtlichen Anspruch ableitet und für den ihn aber die Beweislast trifft, mißlungen. Nach den Akten und den Umständen dieses Falles ist es aber mit diesem Nachweis streng zu nehmen.

Der Kläger steht auf dem Standpunkt, die urheberrechtlichen Nutzungsrechte an dem von ihm im wesentlichen im Jahr 1966 gestalteten Ausstellungsstand seien bisher nicht an die Beklagte übergegangen, vielmehr trete er sie ihr erst gegen Bezahlung der eingeklagten Fr. 3000.— ab. An anderer Stelle spricht er davon, die Beklagte habe den «klägerischen Stand» durch eine Konkurrenzfirma aufstellen lassen. Hier irrt der Kläger. Mit der Übernahme des Auftrags, den Stand zu gestalten, was offensichtlich im Rahmen eines Werkvertrags gemäß Art. 363f. OR geschah, war die stillschweigende Vereinbarung einer Übertragung allfälliger Urheberrechte des Klägers an die Beklagte verbunden, jedenfalls soweit es die Nutzungsrechte angeht (FRANCK, Die Urheberrechte an erworbenen Rechten, in SJZ 65 S. 155). Die Gestaltung eines in den betreffenden Ausstellungsräumen immer wieder verwendbaren Standes war ja der Sinn und Zweck dieses Auftrages. Der Kläger selber geht davon aus, es sei ihm mit dem behaupteten Vorbehalt daran gelegen gewesen, auch im folgenden Jahr, also 1967, wiederum den Stand «aufstellen bzw. entwerfen» zu können, und das sei dann auch ohne wesentliche Änderungen geschehen. Ebenso sei für das Jahr 1968 vorgesehen gewesen, «den Messestand Modell 1967 mit den erforderlichen kleinen Änderungen wiederum aufzustellen». Daraus ergibt sich klar, daß auch nach seiner Meinung die Gestaltung des Standes im Jahr 1966 die schöpferische Leistung war, aus der er urheberrechtliche Ansprüche ableitet, und daß ihm dieser Auftrag nach der Auffassung beider Parteien erteilt wurde, damit der Beklagten Jahr um Jahr — mit nur geringen Abweichungen — der vom Kläger entworfene Messestand zur Verfügung stehe.

Dieses Ziel des Auftrags ergibt sich sodann zwanglos schon aus seinem Gegenstand.

Der Stand diente der Reklame für die Beklagte und dazu, die Ausstellungsbesucher zu seinem Besuch anzulocken. Hiefür war die vom Gestalter entworfene und verwirklichte äußere Form und die dadurch bewirkte Atmosphäre von entscheidender Bedeutung. Diese Wirkungen werden noch gesteigert, wenn es sich um eine regelmäßig wiederkehrende Ausstellung handelt und der Aussteller damit rechnen kann, daß sich Besucher der Vorjahre wegen der im wesentlichen gleichgebliebenen Ausgestaltung des Standes wieder bei ihm einfinden, um sich in der ihnen vertrauten Umgebung ein Bild darüber zu machen, was der Aussteller ihnen an neuen Erzeugnissen anzubieten habe.

Damit ist bereits angedeutet, daß eine in ihrer Gesamtheit originelle Gestaltung eines Ausstellungsstandes nach der angeführten Literatur Merkmal eines urheberrechtlichen Werkes aufweisen kann, was aber hier nicht abschließend beurteilt zu werden braucht. Es entfällt damit zugleich eine Prüfung, inwieweit die für die Gestaltung maßgebliche schöpferische Idee vom Kläger stammt und in welchem Ausmaß von der Beklagten. Im Vordergrund steht nämlich die Feststellung, daß bei der geschilderten Sachlage im Sinne der Zweckübertragungstheorie (SJZ 65 S. 154 mit Hinweisen) anzunehmen ist, mit der Übergabe des neu gestalteten Messestandes an die Beklagte im Jahre 1966 seien auch die zu seiner Nutzung benötigten Urheberrechte an sie übergegangen. Die Beklagte hat den Stand mit Zustimmung des Klägers in der Ausstellung verwendet. Soweit in der Ausgestaltung dieses Standes ein origineller, schöpferischer Gedanke des Klägers verkörpert wurde, wäre es ihm unter den vorhin mit dem Zweck des Werkes umschriebenen Gesichtspunkten ohnehin verwehrt, die nämliche Gestaltung einem Geschäftskonkurrenten der Beklagten anzubieten (SJZ 65 S. 155), würde er sich doch damit allenfalls dem Vorwurf aussetzen, er habe im Sinne der Art. 1 Abs. 2 lit. d und 13 lit. d UWG Maßnahmen gefördert, die zu Verwechslungen führten (vgl. hiezu ZR 67 Nr. 41). Auch das spricht für den zweckbedingten Übergang der Nutzungsrechte, und damit steht das eigene Verhalten des Klägers im Einklang, welcher wohl in der Rechnung für das Jahr 1967, die auf seiner Kopie handschriftlich mit «Wiederaufstellen» überschrieben ist und nach seiner eigenen Darstellung zur Hauptsache handwerkliche Arbeiten erfaßte, den Vermerk «kein Honorar, kein Fixum, keine Ideenentschädigung» anbrachte, die entscheidende Rechnung für das Jahr 1966 aber mit keinem solchen Hinweis oder Vorbehalt versah. Das bestätigt die naheliegende Parteidarstellung der Beklagten, daß sie mit der Bezahlung der beiden Rechnungen sämtliche Bemühungen und Ansprüche des Klägers abgegolten habe. Es ist auch völlig lebensfremd, daß sich ein Geschäftsmann, wie es der Kläger ist, ohne schriftlichen Vorbehalt über Jahre hinweg die Geltung solcher Ansprüche vorbehält, obschon die Beteiligten weiterhin in regem geschäftlichen Kontakt stehen.

5. Abschließend ist noch kurz zum Einwand des Klägers Stellung zu nehmen, er habe der Beklagten seinerzeit lediglich das sachenrechtliche Eigentum an den einzelnen Elementen des Standes übertragen, nicht aber das Urheberrecht, das ihm ungeschmälert verblieben sei. Dieser Grundsatz ergebe sich aus Art. 9 Abs. 3 URG, wonach vorbehaltlich abweichender Vereinbarung die Übertragung des Eigentums an einem Werkexemplar diejenige des Urheberrechts auch dann nicht in sich schließe, wenn sie das Original exemplar des Werkes zum Gegenstand habe. Hier ist auf das schon Ausgeführte zurückzuweisen und mit der Beklagten die Besonderheit zu betonen, daß im vorliegenden Fall – anders als im Regelfall der erwähnten Bestimmung – der Auftrag, nämlich für sie und ihre Beteiligung an den wiederkehrenden «Fera»-Ausstellungen einen Stand zu gestalten und damit das vom Kläger geltend gemachte urheberrechtliche Werk zu schaffen, von der Werknutzerin ausgegangen ist. Damit war stillschweigend der Antrag verbunden, ihr die Nutzungsrechte daran zu verschaffen, was nach Treu und Glauben

auch der Kläger nicht anders verstehen konnte (hiezü SJZ 65 S. 154/55). Er hat denn auch, wie er angibt, schon seit 1947 fast alle graphischen Arbeiten wie Inserate, Prospekte, Signete usw., also urheberrechtlich in Betracht fallende Arbeiten der Gebrauchsgraphik für die Beklagte ausgeführt (hiezü TROLLER, a.a.O. S. 491 Anm. 167), so daß ihm das Problem des zweckbedingten Übergangs von Urheberrechten an den Besteller bestens bekannt war.

Ist aber das allfällige Urheberrecht im Sinne eines Nutzungsrechtes schon mit der Übergabe des Ausstellungsstandes vom Kläger auf die Beklagte übergegangen, so fällt auch eine Entschädigung für rechtswidrige Nutzung – wie der Anspruch vom Kläger begründet wurde – außer Betracht.

URG Art. 45 Abs. 1

Ist eine Klage auf Urheberrecht gestützt, so vermögen andere, zur Begründung des Anspruchs in Betracht fallende Rechtsbehelfe des Bundesrechts (z. B. MMG) nichts an der sachlichen Zuständigkeit des zürcherischen Obergerichtes zu ändern, es wäre denn, es stünde zum vornherein fest, daß ausschließlich materiell-rechtliche Bestimmungen zur Anwendung kommen werden, welche die Zuständigkeit eines anderen Gerichts begründen.

Das Bundesrecht läßt es nicht zu, eine Zivilsache nach Maßgabe der verschiedenen, zur Begründung des Anspruchs in Betracht kommenden Rechtsbehelfe des Bundesrechts in mehrere Einzelprozesse aufzuspalten; das Bundesrecht bewirkt in dieser Beziehung unbekümmert um die innerkantonale oder bundesrechtliche Einsetzung von Spezialgerichten eine Kompetenzattraktion.

Lorsqu'une demande est fondée sur le droit d'auteur, d'autres moyens de droit fédéral (par ex. la LDMI) pouvant justifier aussi l'action n'ont pas pour effet de modifier la compétence ratione materiae du Tribunal supérieur du canton de Zurich, à moins qu'il n'apparaisse de prime abord que seules seraient applicables des dispositions de droit matériel entraînant la compétence d'un autre tribunal.

Le droit fédéral ne permet pas de diviser une affaire civile en plusieurs procès, selon les divers moyens de droit fédéral pouvant fonder la demande; le droit fédéral exerce une attraction de compétence, sans égard à l'institution de tribunaux spéciaux en vertu du droit cantonal ou du droit fédéral.

SJZ 67 (1971), S. 194/195, Beschluß der I. Zivilkammer des Obergerichtes des Kantons Zürich vom 7. Januar 1971.

Die Beklagte begründet die Unzuständigkeitseinrede im wesentlichen damit, daß die von der Klägerin geschaffenen Engelsfiguren, deren urheberrechtlicher Schutz mit der Klage beansprucht wird, keine Werke im Sinne des URG, sondern lediglich Geschmacksmuster darstellten, so daß zur Behandlung der vorliegenden Streitsache nicht das Obergericht gemäß § 48 Ziff. 12 GVG, sondern gemäß § 78 Ziff. 2 GVG das Handelsgericht zuständig sei. Die Klage könne indessen ohne Nachteil für die Klägerin auch durch ein abweisendes Sachurteil insoweit erledigt werden, als sie sich auf eine Verletzung von

Urheberrechten stütze. Die spätere Klage beim Handelsgericht aufgrund des MMG sei mit der vorliegenden wegen der Verschiedenheit des Klagegrundes nicht identisch und werde durch eine Klageabweisung im hängigen Verfahren nicht präjudiziert.

Damit widerspricht die Beklagte ihrer eigenen, zutreffenden Überlegung, daß sich jene Klage auf den gleichen Lebensvorgang beziehen würde. Der von der Klägerin eingeleitete Prozeß zielt darauf ab, die Unzulässigkeit der Verwendung ihrer Engelsfiguren auf Postkarten der Beklagten feststellen zu lassen, die Beseitigung des nach ihrer Auffassung rechtswidrigen Zustandes zu erreichen und jede weitere Verwendung zu verhindern. Ferner verlangt sie eine Genugtuungssumme mit der Begründung, die unerlaubte Reproduktion in der Art der dreidimensionalen Postkarte der Beklagten habe das Ansehen der Erzeugnisse der Klägerin in starkem Maße vermindert. Die Frage, ob die Klägerin auf einen bestimmten Sachverhalt gestützte Ziele unter Anrufung des URG oder des MMG erreichen will und kann, betrifft die Rechtsanwendung. Diese ist freilich – anders als die Sachdarstellung – der Parteidisposition entzogen und von Amtes wegen vorzunehmen. Dieser Grundsatz läßt es nach bundesgerichtlicher Rechtsprechung nicht zu, eine Zivilsache nach Maßgabe der verschiedenen, zur Begründung des Anspruchs in Betracht kommenden Rechtsbehelfe des Bundesrechts in mehrere Einzelprozesse aufzuspalten; er bewirkt in dieser Beziehung vielmehr, unbekümmert um die innerkantonale oder bundesrechtliche Einsetzung von Spezialgerichten, eine Kompetenzattraktion (BGE 92 II S. 312, Erw. 5 = Praxis 1967, Nr. 65). In diesem Sinne hat sich das zürcherische Handelsgericht in einem Beschluß vom 19. Februar 1970 in Sachen P. AG gegen W. in einem Fall für sachlich zuständig erklärt, in welchem die Anwendung von Urheberrecht, Muster- und Modellrecht, Markenrecht und Wettbewerbsrecht kumulativ in Betracht kam.

Im vorliegenden Fall hat die Klägerin ihre Klage tatbeständlich und rechtlich ausschließlich auf eine Verletzung von Urheberrecht ausgerichtet. In ihrer Vernachlässigung zur Unzuständigkeitseinrede der Beklagten hat sie sogar nachdrücklich darauf hingewiesen, sie habe nicht behauptet, daß die Engelsfigur als Muster oder Modell in der Schweiz hinterlegt sei. Für den Schutz unter diesem Titel ist jedoch die Hinterlegung eine zwingende Voraussetzung (Art. 5, 23bis, 24 MMG). Für die sachliche Zuständigkeit des Obergerichtes zur Behandlung der vorliegenden Klage muß es genügen, wenn solcherart ausschließlich urheberrechtlicher Schutz beansprucht wird, es sei denn, was hier nicht der Fall ist, es stehe zum vornherein fest, daß materiellrechtliche Bestimmungen zur Anwendung kommen werden, welche die Zuständigkeit eines anderen Gerichtes begründen (Handelsgericht oder Bezirksgericht). Nicht zu prüfen ist in diesem Zusammenhang, ob aufgrund des Urheberrechts der Klägerin tatsächlich Schutz gewährt werden kann, denn dies ist Sache des Urteils. Im Sinne der erwähnten bundesgerichtlichen Rechtsprechung wird sodann unter den gegebenen Umständen auch die allfällige spätere Anwendung von Bestimmungen außerhalb des Urheberrechts auf die sachliche Zuständigkeit des angerufenen Gerichts ohne Einfluß bleiben.

Damit erweist sich die von der Beklagten erhobene Einrede als unbegründet.

URG Art. 51

Die absolute strafrechtliche Verjährungsfrist bei Urheberrechtsverletzung beträgt 6 Jahre.

Le délai de prescription pénale absolu en matière de droit d'auteur est de 6 ans.

PKG (Praxis des Kantonsgerichtes Graubünden) 1969, S. 60 und SJZ 67 (1971) S. 195, Urteil des Kantonsgerichtsausschusses des Kantons Graubünden vom 30. Mai 1969.

Der Angeklagte wendet ein, für den Übertretungstatbestand der Urheberrechtsverletzung sei die absolute Verfolgungsverjährung eingetreten. Diese Ansicht kann das Gericht nicht teilen. Gemäß Art. 51 Abs. 1 URG gilt für Verletzungen des Urheberrechts eine spezielle Verfolgungsverjährung von drei Jahren. Art. 48 des zitierten Gesetzes verweist auf den allgemeinen Teil des Strafgesetzbuches. Demnach beträgt gemäß Art. 72 Ziff. 2 Abs. 2 StGB die absolute Verjährungsfrist bei einer Urheberrechtsverletzung sechs Jahre (vgl. SCHWANDER, Schweiz. Strafgesetzbuch, Nr. 409a, Ziff. 6). TROLLER (Immaterialgüterrecht, 2. Aufl., 1962, Bd. II, S. 988/89) meldet gegen diese Auslegung allerdings gewisse Bedenken an und wirft die Frage auf, ob es sich bei der dreijährigen Frist des Art. 51 Abs. 1 URG nicht um eine absolute Verjährung handle, deren Unterbrechung nicht möglich sei. Indessen trifft die von ihm für das MSchG angeführte Argumentation auf die Regelung des URG nicht zu. Ebensovienig ist sein Hinweis auf ein Urteil des Basler Appellationsgerichtes zutreffend. Dieses hat nämlich die Anwendbarkeit des Art. 72 StGB auf Urheberrechtsverletzungen nicht verneint, sondern im Gegenteil bejaht (BJM 1955, S. 312 ff.). Im gleichen Sinne hat das Bundesgericht die Frage für das MSchG entschieden (BGE 84 IV 94).

URG Art. 52 und 53

Zuständig zum Erlaß vorsorglicher Verfügungen ist im Kanton Graubünden das Kantonsgerichtspräsidium.

Dans le canton des Grisons, la compétence pour ordonner des mesures provisionnelles appartient au président du Tribunal cantonal.

PKG (Praxis des Kantonsgerichtes Graubünden) 1968, S. 112 ff., Entscheid des Kantonsgerichtspräsidiums Graubünden vom 16. September 1968.

Aus den Erwägungen:

1. Auf Grund von Art. 52 und 53 URG haben die Kantone eine zum Erlaß vorsorglicher Verfügungen zuständige Behörde zu bezeichnen. In der ZPO findet sich jedoch keine Bestimmung, die die Zuständigkeit für den Erlaß vorsorglicher Verfügungen im Sinne des URG speziell regeln würde, so daß die allgemeinen Zuständigkeitsregeln anwendbar sind.

Für die Feststellung der Zuständigkeit entscheidend ist die Frage, ob es sich bei den vorsorglichen Verfügungen im Sinne von Art. 52 und 53 URG um prozeßleitende Verfügungen gemäß Art. 67 ZPO oder um solche handelt, die im Befehlsverfahren gemäß Art. 166 ff. ZPO zu erlassen sind. Es ist dies eine Frage des Bundesrechtes. Auf Grund von Art. 52 und 53 URG dürfen vorsorgliche Verfügungen nur erlassen werden, wenn dem Gesuchsteller gleichzeitig eine Frist zur Klageanhebung angesetzt wird. Sie steht also in unmittelbarem Zusammenhang mit der Prozeßeinleitung. Sie entspricht somit der vorsorglichen Verfügung des Art. 67 ZPO, zu deren Erlaß der Präsident des urteil-

den Gerichtes, im vorliegenden Falle das Kantonsgerichtspräsidium (Art. 35 ZPO), zuständig ist.

Zum gleichen Ergebnis führt die Heranziehung der Verordnung über den Gerichtsstand für Zivil- und Strafklagen des URG (RB S. 573). Obwohl dieser Verordnung in materieller Hinsicht teilweise durch den Erlaß der neuen ZPO überholt ist, wurde sie nicht außer Kraft gesetzt. In ihr wird das Kantonsgerichtspräsidium zum Erlaß vorsorglicher Verfügungen auf Grund des URG als zuständig erklärt, ohne daß jedoch zu deren Natur Stellung genommen wurde. Da diese Bestimmung durch die neue ZPO nicht aufgehoben wurde, ergibt sich auch aus ihr die Zuständigkeit des Kantonsgerichtspräsidiums. Die ZPO enthält aber für den Kantonsgerichtspräsidenten keine Kompetenz zum Erlaß eines Amtsbefehls, so daß sich zwangsläufig ergibt, daß es sich lediglich um den Erlaß einer vorsorglichen Verfügung im Sinne von Art. 67 ZPO handeln kann.

2. Die vorsorgliche Verfügung im Sinne von Art. 67 ZPO setzt die Hängigkeit der Streitsache voraus, so daß auf das Gesuch der SUIZA zur Zeit nicht eingetreten werden könnte. Dieser Bestimmung wird jedoch durch Bundesrecht derogiert, indem in Art. 53 Ziff. 3 URG zwingend vorgeschrieben wird, daß vorsorgliche Verfügungen unter Ansetzung einer Frist zur Klageanhebung zu erlassen sind, wenn die weiteren Voraussetzungen erfüllt sind. Es ergibt sich daraus somit, daß die Kantone nicht befugt sind, die Hängigkeit der Streitsache als zwingende Voraussetzung zum Erlaß vorsorglicher Verfügungen im Sinne des URG vorzuschreiben. Auf das Gesuch ist somit einzutreten.

Internationale Abkommen auf dem Gebiet des Gewerblichen Rechtsschutzes

(vom 1. April 1971 bis 31. August 1971)

Pariser Verbandsübereinkunft (Stockholmer Fassung vom 14. Juli 1967)

Kenya hat die Ratifikationsurkunde zu diesem Übereinkommen am 5. Juli 1971 hinterlegt; dieses trat für Kenya am 26. Oktober 1971 in Kraft. Marokko hat die Ratifikationsurkunde am 27. April 1971 hinterlegt (Inkrafttreten am 6. August 1971).

Dänemark hat erklärt, dass sich die Ratifikationserklärung vom 4. Februar 1970 nunmehr auch für die Faeroer Inseln gültig sei (Inkrafttreten am 6. August 1971).

Nizzaer Abkommen über die internationale Klassifikation von Waren und Dienstleistungen (Stockholmer Fassung vom 14. Juli 1967)

Die Sowjetunion hat die Ratifikationsurkunde über den Beitritt zu diesem Übereinkommen am 8. April 1971 hinterlegt (Inkrafttreten am 26. Juli 1971), zusammen mit der Erklärung, die Vorschriften des Artikels 14 stünden im Widerspruch mit der Resolution 1514 (XV) der Generalversammlung der Vereinten Nationen vom 14. Dezember 1960.

Abkommen von Locarno über Errichtung einer Internationalen Klassifikation für gewerbliche Muster und Modelle vom 8. Oktober 1968

Dieses Abkommen ist am 27. April 1971 in Kraft getreten. Folgende Staaten haben ratifiziert oder sind beigetreten: Dänemark, Irland, Norwegen, DDR, Schweden, Schweiz und die Tschechoslowakei.

Weltorganisation für Geistiges Eigentum (OMPI) Stockholm 1967

Kenya hat am 5. Juli 1971 seine Ratifikationsurkunde zum entsprechenden Abkommen hinterlegt; dieses trat für Kenya am 5. Oktober 1971 in Kraft. Marokko hinterlegte am 27. April 1971 (in Kraft getreten am 27. Juli 1971).

Thailand hat am 29. Dezember 1970 die Anzeige über den Wunsch hinterlegt, von den Bestimmungen des Artikels 21 (2) Gebrauch zu machen.

(Mitgeteilt von der Rechtsabteilung der CIBA-GEIGY AG, Basel)

Buchbesprechungen

Becchio, Bruno: Der kennzeichnungsrechtliche Schutz von Waren- und Verpackungsformen. Band I der St. Galler Studien zum Wettbewerbs- und Immaterialgüterrecht (Zürcher Dissertation). Verlag Ostschweiz AG, St. Gallen, 1971.

Die soeben erschienene Arbeit ist der erste Band einer von Prof. Dr. MARIO M. PEDRAZZINI herausgegebenen Schriftenreihe zum Wettbewerbs- und Immaterialgüterrecht. Wie der Herausgeber im Vorwort ankündigt, ist beabsichtigt, in loser Reihenfolge Monographien über aktuelle Fragen aus diesem Rechtsgebiet zu veröffentlichen, mit dem Ziel, die Verbreitung solcher Arbeiten – zur Hauptsache besonders wertvolle Dissertationen der Studenten des Herausgebers von der Hochschule St. Gallen und der Universität Zürich – zu erleichtern.

Das in der vorliegenden Dissertation behandelte Thema ist aktuell. Der Verfasser untersucht, inwieweit die Form der Ware und Verpackung nicht nur wettbewerbsrechtlich als Ausstattung, sondern auch als Marke kennzeichnungsrechtlichen Schutz erhalten sollte und inwieweit sie Gegenstand des freien Wettbewerbs bleiben müsse.

Dabei knüpft er an das geltende schweizerische Markenschutzgesetz an, das wegen seines eng gefaßten Begriffs der Marke den Einbezug dreidimensionaler Zeichen und Formen der Ware und Verpackung in den markenrechtlichen Schutz nicht zulässt. Er bekennt sich klar zur Auffassung, daß keine sachlichen Gründe bestehen, dreidimensionalen Erscheinungsformen gewerblicher Kennzeichen diesen sondergesetzlichen Schutz zu versagen. Die hierfür genannten Gründe: Unterscheidungsfunktion dreidimensionaler Formen als wirtschaftliche Realität, Möglichkeit der Umwandlung eines Zeichens von der zweidimensionalen in eine dreidimensionale Form ohne Änderung der Kennzeichnungswirkung, telle-quelle Prinzip des Artikels 6 quinquies PVUc, leuchten ein. Der erweiterte Markenbegriff des Vorentwurfes des Eidgenössischen Amtes für geistiges Eigentum betreffend ein neues MSchG, mit dem sich der Verfasser kritisch auseinandersetzt, wird dieser Forderung nur teilweise gerecht, weil aus dem kennzeichnungsrechtlichen Formenschutz die Form der Ware ausgeklammert wird.

Die Kernfrage, die sich der Verfasser stellt, ist das Problem der maßgebenden Kriterien für die Abgrenzung zwischen schutzwürdigen und freihaltungsbedürftigen Kennzeichen. Einer solchen Grenzziehung im Markenrecht, die auch den durch die Sondergesetze auf dem Gebiet der Technik (PatG) und der Ästhetik (MMG, URG) gezogenen Schranken Rechnung tragen, wird nach seiner Auffassung nur eine funktionelle Betrachtungsweise gerecht. In Anlehnung an die Lehre von KOHLER versteht er darunter eine Gegenüberstellung des zu schützenden Mitteilungsträgers (Kennzeichen) zum beanspruchten

Kennzeichnungsobjekt (Waren oder Dienstleistungen). So betrachtet, scheidet der Mitteilungsträger seinem Wesen nach als markenrechtliches Kennzeichen aus, wenn es in bezug auf diese Objekte eine technisch oder ästhetisch funktionelle Bedeutung hat oder zum Objekt in einer informatorisch funktionellen Beziehung (Sach- und Beschaffenheitsangabe) steht. Äußere Merkmale der Marke – der Verfasser nennt sie statische Merkmale – wie Zwei- oder Dreidimensionalität, Waren- und Verpackungsform, Einheit und Geschlossenheit des Zeichens, lassen den Markenbegriff nicht voll erfassen. In logischer Konsequenz lehnt der Verfasser auch den Begriff der im Gemeingut stehenden Zeichen ab, da es sich bei diesen Zeichen im Verhältnis zur Ware oder Dienstleistung um bloße funktionelle Informationsträger handelt. Dieser funktionellen Betrachtungsweise, die der Verfasser anhand treffender praktischer Beispiele erläutert und mit Zitaten aus Literatur und Rechtsprechung untermauert, kann die Gefolgschaft nicht versagt werden. Ob allerdings der Markenbegriff des neuen Markengesetzes (vgl. Art. 1 des Vorentwurfes) ohne die vom Verfasser als statisch abgelehnten Merkmale der Geschlossenheit des Zeichens und der dreidimensionalen Markenform auskommen kann, ist fraglich. Geschlossenheit bedeutet, daß das Zeichen für sich eine Einheit bildet, das sich von der Ware oder ihrer Verpackung abhebt, also selbständig ist. Ist nicht hinsichtlich der Waren- oder Verpackungsform darin gerade der Gedanke ausgedrückt, daß diese Form, um als Kennzeichen geschützt zu werden, nicht eine Funktion der Ware oder Verpackung sein darf? Andererseits dürfte die ausdrückliche Erwähnung der Raumform als mögliche Erscheinungsart der Marke aus gesetzestechnischen Gründen empfehlenswert sein, um eine klare Grenze zwischen dem alten, der dreidimensionalen Form feindlich gesinnten Recht und dem neuen Recht zu ziehen. Auch auf den althergebrachten Begriff der im Gemeingut stehenden Zeichen könnte wohl kaum ohne Not verzichtet werden, da er sowohl für den Markennutzer, den Richter und die Registerbehörde eine eingelebte, leicht faßliche Entscheidungshilfe darstellt.

Der Verfasser behandelt ferner das Problem des wettbewerbsrechtlichen Zeichenschutzes. Indem er die nicht immer einheitliche Praxis des Bundesgerichtes zur Frage der Originalität oder Verkehrsgeltung der Warenausstattung kritisch beleuchtet, legt er de lege lata die Unterschiede zwischen der «antizipierend erfassenden» markenrechtlichen zur «possessorisch schützenden» wettbewerbsrechtlichen Ordnung dar. Gestützt auf die Annahme, daß die Neuregelung des Markenrechts vom Eintragungsprinzip ausgehen wird (vgl. Art. 3 des Vorentwurfes), tritt er mit Recht für eine einheitliche Kennzeichenordnung ein, was im Vorentwurf für ein neues Markenschutzgesetz dadurch verwirklicht wird, daß die notorischen, also allgemein im Verkehr bekannten Zeichen in die markenrechtliche Regelung einbezogen werden. Entgegen der Auffassung des Verfassers wird aber für diese Zeichen im Vorentwurf keine Ausnahme zum Eintragungsprinzip statuiert, da Art. 9 des Vorentwurfes der notorischen Marke lediglich eine Prioritätswirkung gegenüber der zuerst hinterlegten Marke verschafft.

Die logisch und konsequent aufgebaute, durch gelegentliche Wiederholungen in ihrem Wert nicht beeinträchtigte Arbeit von BECCHIO ist eine willkommene Bereicherung des schon vorhandenen Gedankengutes zum Problem des wettbewerbs- und markenrechtlichen Schutzes von Waren- und Verpackungsformen. Auch die wertvollen Zusammenstellungen der schweizerischen Gerichtspraxis auf diesem Teilausschnitt des gewerblichen Rechtsschutzes leisten dem Praktiker bei der Auseinandersetzung mit der Frage des Ausstattungsschutzes eine nützliche Hilfe. Die von BECCHIO am Vorentwurf für ein neues Markenschutzgesetz geübte Kritik wird ohne Zweifel bei den weiteren Revisionsarbeiten ernsthaft berücksichtigt werden müssen.

P. Braendli

Schriftenreihe der UFITA (Archiv für Urheber-, Film-, Funk- und Theaterrecht): Heft 35 (gebunden): Das Stockholmer Vertragswerk zum internationalen Urheberrecht, 1969, 516 Seiten, DM 60.–.

In den Schweizerischen Mitteilungen über Gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht ist letztmals 1969 im zweiten Heft auf Seite 198 auf die Sonderhefte der Schriftenreihe der UFITA hingewiesen worden, in welcher der Herausgeber des Archivs, Dr. G. ROEBER, einzelne der im Archiv erschienenen Aufsätze und anderen Publikationen in einem Sonderband herausgibt.

In dem dem Stockholmer Vertragswerk zum internationalen Urheberrecht gewidmeten Heft 35 werden in einem ersten Teil die Texte der Stockholmer Fassung der Berner Übereinkunft, das Protokoll betreffend die Entwicklungsländer, die Empfehlungen der Konferenz auf dem Gebiete des Urheberrechts und das Übereinkommen zur Errichtung der Weltorganisation für Geistiges Eigentum (WIPO/OMPI) nebeneinander im französischen Originaltext und in der offiziellen deutschen Fassung wiedergegeben (= Ufita Bd. 54, S. 129–222).

Der zweite Teil, der mit «Erläuterungen» überschrieben ist, enthält vier Aufsätze. BÉNIGNE MENTHA berichtet über «Die weltweite Organisierung des Urheberrechts. Ein Koexistenzproblem» (= Ufita Bd. 53, S. 55–73). ÅKE LÖGDBERG stellt «Einige Überlegungen über die Konferenz zur Revision der Berner Übereinkunft in Stockholm 1967» an (ebd. S. 75–81). Von DEMETRIUS S. OEKONOMIDIS stammen die Beiträge «Zur Regelung des Filmrechts» (ebd. S. 85–166) und «Zum Protokoll betreffend die Entwicklungsländer» (= Ufita Bd. 55 S. 43–82). Es folgt die «Denkschrift der deutschen Bundesregierung» zum Stockholmer Vertragswerk, mit der Stellungnahme des Bundesrates dazu (= Ufita Bd. 54, S. 226–255), in welcher über die Unterzeichnung der Stockholmer Dokumente durch die Bundesrepublik Deutschland und die Voraussetzung, unter welcher diese Unterzeichnung erfolgt ist, berichtet wird.

Der dritte Teil enthält unter dem Titel «Vorarbeiten» vorerst die von der schwedischen Regierung in Zusammenarbeit mit den Vereinigten Internationalen Büros für den Schutz des geistigen Eigentums (BIRPI) vorbereiteten Revisionsvorschläge mit einer Einführung (= Ufita Bd. 49, S. 179–293), sodann die Stellungnahme der deutschen Bundesregierung zu diesen Revisionsvorschlägen (ebd. S. 294–310) zusammen mit den entsprechenden Stellungnahmen der österreichischen Bundesregierung (ebd. S. 310–313) und des schweizerischen Bundesrates. (= Ufita Bd. 50, Lief. B, S. 661–665). Im Anschluss daran werden in deutscher Übersetzung die Berichte der drei mit der Neufassung der Berner Übereinkunft befassten Hauptkommissionen I, II und IV der Stockholmer Konferenz wiedergegeben, die den Verlauf und die Ergebnisse der Beratungen in diesen Kommissionen im einzelnen darstellen und wichtige Anhaltspunkte für die Auslegung der neuen Bestimmungen geben. Sie sind von den Kommissionspräsidenten Svante Bergström, Vojtech Strnad und Valerio de Sanctis verfasst.

Schließlich werden in einem mit «Ratifizierungsabsichten der Bundesrepublik Deutschland» überschriebenen vierten Teil der «Entwurf eines Gesetzes über die am 14. Juli 1967 in Stockholm unterzeichneten Übereinkünfte auf dem Gebiet des geistigen Eigentums» (= Ufita Bd. 54, S. 223–226) und der «Schriftliche Bericht des Rechtsausschusses über den von der Bundesregierung eingebrachten Gesetzesentwurf vom 27. Juni 1969» wiedergegeben (ebd. S. 255–259).

Wer sich über die Vorarbeiten und die Resultate der Stockholmer Konferenz einen Überblick verschaffen will und die zitierten Ufta-Bände nicht schon besitzt, greift mit Vorteil zu diesem Sonderheft.

Th. Moll

Urheberrechtsgesetz und Gesetz über die Wahrnehmung von Urheberrechten und verwandten Schutzrechten. Textausgabe mit Verweisungen und Materialien. Herausgegeben von Dr. Kurt Haertel, Präsident des Deutschen Patentamts, und Kurt Schiefler, Regierungsdirektor im Bundesjustizministerium. Carl Heymanns Verlag KG, Köln–Berlin–Bonn–München 1967 IX, 557 Seiten, Plastik, DM 98.–.

In einem I. Teil werden das deutsche Gesetz über Urheberrecht und verwandte Schutzrechte (Urheberrechtsgesetz) vom 9. September 1965, das Gesetz über die Wahrnehmung von Urheberrechten und verwandten Schutzrechten ebenfalls vom 9. September 1965, die Verordnung über die Urheberrolle vom 18. Dezember 1965 sowie die Verordnung gleichen Datums über die Schiedsstelle nach dem Gesetz über die Wahrnehmung von Urheberrechten und verwandten Schutzrechten im Wortlaut wiedergegeben. Den beiden Gesetzen ist von den Herausgebern jeweils eine Inhaltsübersicht beigegeben worden. Soweit in ihnen auf andere gesetzliche Vorschriften Bezug genommen wird, sind diese in Fußnoten abgedruckt, was dem Leser das Heraussuchen der Texte aus anderen Gesetzen erspart.

Der gewichtige II. Teil enthält auf 442 Seiten die Materialien zum Urheberrechtsgesetz und zum Wahrnehmungsgesetz und zwar in den ersten beiden Abschnitten zu jedem Gesetz den Regierungsentwurf, die Amtliche Begründung, die Stellungnahme des Bundesrats, die Auffassung der Bundesregierung dazu und den Schriftlichen Bericht des Rechtsausschusses des Bundestags, wobei diese Materialien jeweils in ihren zu den einzelnen Gesetzesbestimmungen gehörenden Teilen unter Nummer und Überschrift der Paragraphen des Regierungsentwurfs zusammengefasst sind. Die allgemeinen Teile der Amtlichen Begründung und des Schriftlichen Berichts sind vor Paragraph 1, Vorbemerkungen zu den einzelnen Abschnitten der Gesetze jeweils vor den ersten Paragraphen dieser Abschnitte wiedergegeben. In weiteren Abschnitten folgen Materialien, die sich nicht den einzelnen Paragraphen der Regierungsentwürfe zuordnen ließen, so die Empfehlungen der zuständigen Bundsratsausschüsse für die Behandlung der Entwürfe im ersten Durchgang im Bundesrat oder der wesentliche Inhalt des Stenographischen Berichts über diese Bundsratsitzung. Es folgen die Stenographischen Berichte über die weitere Behandlung der Gesetze im Bundestag und im Bundesrat sowie die Beschlüsse des Vermittlungsausschusses. Ein Sachverzeichnis erleichtert das Auffinden bestimmter Gebiete in der Fülle des Gebotenen.

Die Textausgabe HAERTEL/SCHIEFLER wird in diesen Monaten in der Schweiz allen denjenigen wertvolle Dienste leisten, die bei der Arbeit an der Totalrevision unserer Urheberrechtsgesetzgebung nachprüfen wollen, wie vor wenigen Jahren der deutsche Gesetzgeber sich mit dem einen oder anderen urheberrechtlichen Problem auseinandergesetzt hat. Und besonders auch in unserem Land ist man den beiden Herausgebern dankbar dafür, daß sie es ermöglicht haben, die Materialien zu den beiden Gesetzen in einem kleinen, handlichen Band in der eigenen Bibliothek jederzeit griffbereit zur Hand haben zu können.

Th. Moll