

**Schweizerische Mitteilungen über
Gewerblichen Rechtsschutz
und Urheberrecht**



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

**Heft 1 1972 Fascicule 1
Mai**

Inhaltsverzeichnis

<i>Jahresbericht</i>	3
<i>Gewerbliche Schutzrechte und supranationales Wettbewerbsrecht</i>	
A. KRAFT, Mainz	19
<i>Offenbarung und Erfindungsnachweis bei chemischen Patentanmeldungen</i>	
A. HÜNI, Basel	29
<i>Schweizerische Rechtsprechung</i>	
THOMAS RÜEDE, Zürich (Mitarbeiter JACQUES GUYET, Genève)	
I. Patentrecht	39
II. Markenrecht.	63
III. Wettbewerbsrecht	74
<i>Buchbesprechungen</i>	87
<i>Mitteilung</i>	100

**Schweizerische Mitteilungen über
Gewerblichen Rechtsschutz
und Urheberrecht**

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

**Heft 2 1972 Fascicule 2
November**

Inhaltsverzeichnis

<i>La protection des programmes d'ordinateurs</i>	
E. HEIM und F. CURCHOD, Berne	103
<i>Bronzeabguß ausschließlich zu eigenem, privatem Gebrauch?</i>	
R. FRANK, Kilchberg	115
<i>Schweizerische Rechtsprechung</i>	
TH. RÜEDE, Zürich (Mitarbeiter JACQUES GUYET, Genf)	
I. Patentrecht	122
II. Markenrecht	125
III. Wettbewerbsrecht	152
IV. Urheberrecht	166
<i>Buchbesprechungen</i>	174

Jahresbericht

erstattet durch die Herren J. BALLY, R. BLUM, A. BRINER,
H. W. GREMINGER, E. JUCKER, D. C. MADAY, C. SORDET und H. TSCHOPP,
anlässlich der Generalversammlung der Schweizergruppe der AIPPI
am 6. April 1972 in Basel

Inhaltsübersicht

1. Interne Belange (E. JUCKER, H. TSCHOPP)	3
2. Projet de brevet européen; question 54 B (C. SORDET)	5
3. Revision de l'Arrangement de Madrid, respectivement d'un nouveau Traité pour l'enregistrement des marques; question 52 B (D. C. MADAY)	9
4. Nützlichkeit des gewerblichen Rechtsschutzes für die technische Entwicklung und den wirtschaftlichen Fortschritt; Frage 45 B (E. JUCKER)	12
5. Entwurf zu einem Bundesgesetz zum Schutz der Pflanzenzüchtung (R. BLUM)	13
6. Das Know-how; Frage 53 B (H. W. GREMINGER)	14
7. Die internationale Marke mit supranationaler Wirkung; Frage 59 C (A. BRINER)	15
8. Gewerblicher Rechtsschutz auf dem Gebiet der Mikrobiologie; Frage 56 C (J. BALLY)	17
9. Zukünftige Arbeit der Schweizergruppe (E. JUCKER)	18

I. Interne Belange

a) *Jahresbericht des Vorstandes und ergänzende Berichte* (E. JUCKER)

Der Mitgliederbestand der Schweizergruppe hat sich in der Berichtsperiode von 287 Mitgliedern um 13 auf 300 erhöht. Die Schweizergruppe steht heute an 5. Stelle aller Landesgruppen der AIPPI und zwar nach den USA mit 640, Japan mit 560, Deutschland mit 400 und Frankreich mit 330 Mitgliedern.

Zu der in der Berichtsperiode geleisteten Arbeit wird ausgeführt, daß der Vorstand zweimal zusammengetreten ist. An der ersten Sitzung vom 5. Juli 1971 wurde die Reorganisation der Vorstandsarbeit behandelt. Außerdem beschäftigte sich der Vorstand mit den Ergebnissen der Präsidenten-Konferenz in Leningrad vom 25. bis 28. Mai 1971. Diese Ergebnisse betrafen die Arbeiten zur Revision des Madrider Abkommens wie auch die Frage der Ausarbeitung von Rapporten im Hinblick auf den Kongress von Mexiko. Die Rapporte werden das Know-how (Frage 53B), die Nützlichkeit des gewerblichen Rechtsschutzes für die technische Entwicklung und den wirtschaftlichen Fortschritt (Frage 45B), die Anwendung des Internationalen Übereinkommens zum Schutz der Pflanzenzüchtung (Frage 51B) sowie das Erfindertzertifikat (Frage 42B) behandeln. Die Mitglieder wurden in einem Rundschreiben vom 4. Oktober 1971 hierüber orientiert. Die zweite Sitzung des Vorstandes vom 8. Dezember 1971 diente der Vorbereitung der Tagung des Präsidentenrates vom 13. bis 17. Dezember 1971 in Brüssel. An dieser Sitzung kam eingehend der Zweite Vorentwurf eines Übereinkommens über ein europäisches Patenterteilungsverfahren zur Sprache. Überdies wurde noch einmal über den neuesten Stand der Arbeiten auf dem Gebiet der internationalen Markenregistrierung referiert. Die Mitglieder wurden hierüber in einem Rundschreiben vom 3. Januar 1972 informiert.

Im Laufe des Berichtsjahres traten überdies die Gruppen Europäisches Patenterteilungsverfahren (Frage 54B), Revision des Madrider Abkommens (Frage 52B), Entwurf zu einem Bundesgesetz zum Schutz von Pflanzenzüchtungen und gewerblicher Rechtsschutz auf dem Gebiet der Mikrobiologie (Frage 56C) zu Arbeitssitzungen zusammen.

Auch auf internationaler Ebene beteiligte sich die Schweizergruppe maßgebend an der Bearbeitung der Fragen Europäisches Patenterteilungsverfahren (Frage 54B), Revision des Madrider Abkommens (Frage 52B), Nützlichkeit des gewerblichen Rechtsschutzes für die technische Entwicklung und den wirtschaftlichen Fortschritt (Frage 45B), die internationale Marke mit supranationaler Wirkung (Frage 59B), das Erfindertzertifikat (Frage 42B) und das Übereinkommen zum Schutz von Pflanzenzüchtungen (Frage 51B).

b) Reorganisation der Vorstandsarbeit
(H. TSCHOPP)

Das Ziel des Vorstandes, die Tätigkeit der Gruppe zu aktivieren, soll durch vermehrtes aktives Wirken der einzelnen Mitglieder unter Ausnutzung der vorhandenen Fachkenntnisse und Erfahrungen zusammen mit dem Vorstand erreicht werden.

Der Vorstand hat zunächst seine eigene Arbeitsmethode überprüft und geändert. Neben der Teilnahme an den Vorstandssitzungen werden den einzelnen Vorstandsmitgliedern bestimmte Fragen des gewerblichen Rechtsschutzes zugewiesen mit der Aufgabe, sie zuhanden der Mitgliederversammlung gemeinsam mit den an dem betreffenden Problem interessierten Mitgliedern in einer

Arbeitsgruppe zu behandeln. Dieses Vorgehen setzt voraus, daß die Interessengebiete der einzelnen Mitglieder sowie ihre Bereitschaft zu aktiver Mitarbeit bekannt sind.

Zur Abklärung dieser Fragen wurde im Oktober 1971 eine entsprechende Umfrage durchgeführt, auf die bis heute 117 Antworten eingegangen sind. Auf Grund der erhaltenen Angaben konnte eine Kartothek erstellt werden, welche dem Vorstand gestattet, im Einzelfall ohne Zeitverlust diejenigen Mitglieder, die sich für das in Frage stehende Problem interessieren, um Rat und Mitarbeit zu ersuchen.

Zum Ergebnis der Umfrage, die wichtige Anhaltspunkte für die künftige Gestaltung des Tätigkeitsprogrammes der Gruppe bietet, ist auszuführen, daß von den Problemen auf internationaler Ebene die Revision der Madrider Marken-Übereinkunft, der Schutz des Know-hows und das Europäische Patenterteilungsverfahren das größte Interesse fanden. Bei den spezifisch schweizerischen Problemen stehen im Vordergrund des Interesses die Revision des Markenschutzgesetzes, des Bundesgesetzes zum Schutz von Pflanzenzüchtungen und die sog. Kleinen Erfindungen.

2. Projet de brevet européen; question 54B

(C. SORDET)

Première Convention

Depuis l'assemblée générale du groupe suisse de l'AIPPI le 1^{er} avril 1971, un «second avant-projet de convention instituant un système européen de brevet» avec son règlement d'exécution et de taxes est sorti de presse en juillet 1971. Il a été discuté par la Commission d'étude du brevet européen du groupe suisse de l'AIPPI le 27 septembre 1971. Toutefois, ce texte a été modifié sur plusieurs points importants, notamment en ce qui concerne l'examen formel des demandes à leur arrivée, et la version actuellement en discussion, dite «Texte de Noël», est datée du 26 novembre 1971. Au cours de la réunion des présidents de Bruxelles les 13 et 14 décembre 1971, après discussion des points les plus importants, M. Christian Sordet, membre du groupe suisse, chef de la délégation de l'AIPPI, M. Jean Lavoix, de Paris et M. Ernst Fischer de Francfort s/Main ont été chargés de présenter l'opinion de l'AIPPI à la conférence intergouvernementale de Luxembourg du 26 janvier au 1^{er} février 1972.

Cette conférence, présidée par M. Kurt Haertel, président de l'Office allemand, était la dernière à laquelle participaient les délégations non-gouvernementales. Elle a réuni pendant 6 jours 45 délégués d'organisations privées (dont environ la moitié représentant les agents et la moitié l'industrie) et 65 délégués de 19 gouvernements. Les délégués gouvernementaux, généralement des direc-

teurs d'offices de brevets et leurs plus proches collaborateurs, se sont encore réunis deux jours avant et deux jours après. Par la suite nous appellerons «délégations» les délégations gouvernementales et «organisations» les organisations privées.

De manière générale, on peut dire que les vœux des organisations ont été écoutés avec beaucoup de patience, mais ils n'ont pas tous été exaucés, tant s'en faut. Voici un résumé très succinct de la discussion des articles les plus importants et des décisions prises à cet égard par les délégations ou par le groupe de travail I, auquel une grande partie des questions ont été renvoyées pour étude :

L'article 6 permettant aux pays de décider s'ils veulent autoriser le cumul d'un brevet national avec un brevet européen a été généralement accepté.

Les propositions de renvoyer au règlement la liste des inventions brevetables ou de confier au Conseil d'administration la compétence de modifier cette liste n'ont pas été retenues.

Les représentants de l'industrie pharmaceutique ont fait un effort spécial en faveur de la brevetabilité de nouvelles applications thérapeutiques de substances connues. Le groupe de travail I l'a acceptée de même que la brevetabilité des méthodes de traitement des animaux.

En ce qui concerne les programmes d'ordinateurs, le groupe de travail I a repris le contenu de l'alinéa lettre g) dans une formulation plus générale de l'alinéa lettre d) relatif aux méthodes intellectuelles.

Pour définir la nouveauté par rapport à une demande non publiée de date antérieure, plusieurs organisations ont proposé sans succès de revenir au «prior claims approach». Selon une proposition d'origine suisse soutenue par plusieurs organisations, les demandes non publiées de date antérieure seraient opposables en totalité, mais ne feraient pas partie de l'état de la technique. Cette solution non plus n'a pas été retenue. Le groupe de travail I a également renoncé à excepter des demandes opposables les demandes du même déposant ou du même inventeur pour éviter l'autocollision.

Pour définir la portée des revendications, la proposition soutenue par de nombreuses organisations de supprimer ou remplacer les mots «teneur», «terms» et «Inhalt», qui ne sont pas équivalents, n'a pas été retenue en raison du précédent créé par la Convention de Strasbourg de 1963. En revanche, la Conférence a été unanime à constater que l'interprétation des revendications devait se situer entre le mot-à-mot du système britannique et l'«allgemeiner Erfindungsgedanke» de l'ancienne jurisprudence allemande. Le groupe de travail I proposera à la Conférence diplomatique une déclaration d'intention dans ce sens.

Plusieurs délégués voudraient une réglementation plus libérale des revendications alternatives, actuellement proche du système suisse. En outre, le groupe de travail I a décidé d'élargir les possibilités en matière de revendications (produit, procédé pour fabriquer le produit et appareil pour mettre en œuvre le procédé).

Toutes les organisations ont demandé la suppression de l'exigence que les revendications soient basées «entièrement», «in vollem Umfang», «fully» sur la description, ce qui est accepté par le groupe de travail I.

A la suite des interventions des organisations, le groupe de travail I a précisé les conditions de dépôt et d'accessibilité des cultures microbiologiques.

Plusieurs organisations ont demandé le rétablissement des brevets d'addition, supprimés dans le «Texte de Noël». Le groupe de travail I a examiné s'ils offraient à tout le moins une solution au problème de l'autocollision, mais ses conclusions ont été négatives.

Etant donné que le délai de requête a été réduit à 6 mois, la possibilité pour les tiers de requérir l'examen a été supprimée, ce qui est généralement accepté.

A la majorité des $\frac{3}{4}$, le Conseil d'Administration peut prolonger le délai pour requérir l'examen si celui-ci ne peut avoir lieu en temps utile. Malgré les interventions des organisations au nom de la sécurité juridique, cette «soupape de sûreté» sera maintenue. Par contre, la possibilité de prolonger le délai pour cause «d'intérêt général», trop vague, a été supprimée.

Plusieurs organisations ont demandé la suppression de l'article 122 prévoyant que la recherche PCT remplace celle de l'IIB. L'AIPPI avait proposé que cela ne soit qu'une faculté. Le Président a signalé qu'il serait irrationnel de recommencer la recherche chaque fois et une délégation a évoqué la possibilité de représailles en cas de refus de l'équivalence. Quant à l'article 160a, introduit avec le «Texte de Noël», il prévoit que toute demande internationale devra être assortie d'un avis documentaire complémentaire de l'IIB, mais aussi que le Conseil d'Administration décidera si et à quelles conditions il peut être renoncé à cet avis. Les opinions des délégations sont partagées sur ce sujet éminemment politique.

Pratiquement à l'unanimité, les délégués non-gouvernementaux ont demandé que d'une manière générale, le déposant soit averti du dépassement d'un délai avant que la demande soit annulée. Une réglementation de type nordique avec amende de retard est à l'étude dans le groupe de travail I.

Bien que 5 organisations aient demandé la réduction à 4 mois du délai d'opposition après délivrance du brevet européen, il sera maintenu à 9 mois (sous réserve de prolongation par le Conseil d'Administration).

Dans le cadre de la première convention et contrairement à la seconde, les législations nationales décideront du sort des licences par exemple en cas d'annulation.

Les organisations ont proposé que les parties puissent saisir la Grande Chambre de recours, étant entendu qu'elle aurait le pouvoir d'accepter ou de refuser la saisine. Plusieurs délégations ont admis que les parties puissent seulement inviter les Chambres de recours à saisir la Grande Chambre de recours et cette solution a été adoptée par le groupe de travail I.

La proposition de l'AIPPI de créer une instance supranationale n'a pas été retenue.

La discussion des conditions de représentation auprès de l'OEB a pris toute une journée. L'industrie a demandé que la liberté de ne pas prendre de représentant, proclamée par l'article 154, s'étende aussi bien aux personnes morales qu'aux personnes physiques. Les Anglais et Néerlandais, toutefois, appuyés par les organisations d'agents, ont demandé que l'on tienne compte de leur système national selon lequel seules les personnes agréées peuvent en fait incarner une personne morale.

Seconde Convention (brevet communautaire)

A nouveau sous la présidence de M. Kurt Haertel, président de l'Office allemand, environ trente délégués gouvernementaux et une quarantaine de délégués d'organisations privées se sont réunis à Bruxelles du 2 au 4 mai 1972. La Commission des communautés européennes et le Secrétariat du Conseil des Communautés européennes étaient également représentés. La délégation de l'AIPPI était composée comme précédemment à Luxembourg de MM. Christian Sordet, Jean Lavoix et Ernst Fischer.

Dès l'ouverture des débats, une organisation a demandé que l'on diffère l'entrée en vigueur de la seconde Convention. Elle est appuyée par plusieurs délégués néerlandais des milieux les plus divers. Néanmoins, une majorité s'est dégagée pour la simultanéité.

L'article 15 relatif à la possession personnelle a suscité deux ordres de remarques. On souhaite d'une part une unification du droit dans ce domaine, d'autre part que le droit dérivé de la possession personnelle soit territorialement limité. La doctrine de l'épuisement ne lui paraît pas applicable. Les licences obligatoires font l'objet d'observations du même ordre. La Commission fait toutefois remarquer que le brevet contraint de céder des licences ne devrait pas être mieux placé que celui qui en accorde volontiers et à l'égard duquel la doctrine de l'épuisement jouerait à plein. Cette déclaration suscite de l'inquiétude dans les organisations.

Les articles 58 et 75 font l'objet de nombreuses réserves. En effet, en principe, la nullité du brevet n'affecte rétroactivement ni les décisions de contrefaçon, ni les contrats antérieurs, dans la mesure où ils ont été exécutés. D'autre part, le juge n'est pas obligé de suspendre une procédure en contrefaçon dans l'attente d'une décision sur la validité du brevet. Le président explique que le système est un compromis. La législation néerlandaise ne connaît pas l'effet rétroactif, dans l'intérêt de la paix judiciaire. Aussi longtemps que le brevet a été considéré comme valable, le licencié a joui d'un droit exclusif de fait. Enfin, la suspension systématique de la procédure peut encourager les actions en nullité dilatoires, tandis que la liberté de décision du juge incite au contraire à faire trancher la validité dès que possible.

Le gros morceau de la session a évidemment été l'article 99 qui prévoit la territorialité des effets du brevet communautaire pendant une période transitoire. Invités à donner leur avis à titre personnel, le représentant de la Commis-

sion a estimé que l'arrêt *Deutsche Grammophon c/Metro* était également applicable aux brevets et le représentant du Secrétariat que la période transitoire s'était achevée le 31 décembre 1969.

Par contre, les organisations ont défendu l'article 99 avec une grande richesse d'arguments. On a fait valoir que la construction européenne devait être progressive, que la Convention devait être érigée en «*lex specialis*», que l'article 36 du *Traité de Rome* réservait la propriété intellectuelle et que d'ailleurs ce *Traité* pouvait être modifié. L'assimilation des brevets aux «*droits voisins*» de l'arrêt *Deutsche Grammophon* a été contestée et on lui a opposé l'arrêt *Parke Davis*. En se fondant sur celui-ci, l'AIPPI a soutenu qu'il n'y a pas de véritable épuisement lorsque la rémunération est insuffisante dans le pays de première mise en circulation; elle a également rappelé que le brevet est une récompense de l'invention, notion inconnue en matière de marque par exemple.

La seconde Convention pourra être signée soit par le Conseil des Ministres, soit par une Conférence diplomatique. Dans ce dernier cas, les organisations pourront y être représentées comme observateurs. La Conférence diplomatique pour la première Convention aura lieu au printemps 1973 et l'éventuelle Conférence diplomatique pour la seconde Convention environ deux mois après.

3. Révision de l'Arrangement de Madrid, respectivement projet d'un nouveau *Traité pour lienregistrement international des marques*; question 52B (D. C. MADAY)

1. Progression des travaux

Le Bureau international a poursuivi énergiquement ses travaux en vue de la conclusion d'un nouveau traité pour l'enregistrement international des marques. Sur base d'un avant-projet publié en janvier 1972, un comité d'experts a été convoqué à Genève du 4 au 11 octobre 1971; ce comité était composé d'une part des délégations d'organisations intergouvernementales et non-gouvernementales groupant notamment des représentants de l'industrie.

Entre autre, l'AIPPI a été représentée par une délégation composée de Maître Mathély et de M. Maday; la délégation de l'AIPPI a travaillé sur base d'instructions élaborées par une Commission spéciale travaillant sous la présidence de Maître Mathély.

A la suite de délibérations lors de la réunion du comité des experts du 4 au 11 octobre 1971, le Bureau international a publié en janvier 1972 un nouvel avant-projet comme base pour les délibérations lors d'une nouvelle réunion d'un comité des experts du 2 au 8 mai 1972.*

* Ce nouvel avant-projet a été examiné à la réunion des présidents de l'AIPPI à la fin du mois d'avril à Cannes; lors de la réunion du comité des experts à Genève, l'AIPPI a été représentée par M. HERVÉ, M. MADAY et M. DUSOLIER.

2. *Problème essentiel*

Les projets pour un nouveau Traité concernant l'enregistrement des marques ont fait ressortir un conflit d'intérêt manifeste au sujet de ce que l'on appelle l'attaque centrale. La plupart des pays membres de l'Arrangement de Madrid actuel sont satisfaits de cet Arrangement et l'idée de créer un nouvel arrangement vient essentiellement du Bureau international et des Etats-Unis; en outre, une grande partie des milieux intéressés allemands semble désirer que soit conclu un nouveau traité, soit pour faciliter les formalités d'enregistrement aux Etats-Unis, soit pour éviter les difficultés résultant de la procédure au sujet des enregistrements de base nationaux en Allemagne. Le projet du nouveau Traité a adopté le principe de l'indépendance, c'est-à-dire que dorénavant les enregistrements internationaux pourraient être effectués directement au Bureau international à Genève, sans la condition d'un enregistrement national de base dans le pays d'origine.

En introduisant le principe de l'indépendance, on élimine en même temps la possibilité d'une défense centralisée contre des nouveaux enregistrements, car le titulaire d'un enregistrement international antérieur serait obligé d'intervenir séparément dans tous les états où le titulaire d'un enregistrement postérieur réclame la protection. C'est à ce sujet que s'est engagée la *discussion sur l'attaque centrale*.

A l'exception de l'Allemagne les milieux intéressés en Suisse et dans d'autres pays européens faisant partie de l'Arrangement de Madrid réclament d'une manière quasi unanime une solution adéquate pour permettre de se défendre contre de nouveaux enregistrements similaires par une procédure simplifiée en évitant des interventions dans tous les états. Cette attaque centrale peut être considérée comme la contre-partie pour la simplification offerte par le traité aux nouveaux déposants, qui peuvent obtenir facilement la protection de leur marque dans de nombreux pays par une seule formalité auprès du Bureau international.

L'avant-projet publié en janvier 1972 avait prévu un système très compliqué selon lequel la décision dans une procédure introduite dans un des états devait avoir un effet généralisé pour tous les pays; cette proposition a été écartée par le comité des experts réuni en octobre 1971 et le nouvel avant-projet ne contient plus de propositions quelconque au sujet d'une attaque centrale. Toutefois certains pays ont présenté au début de l'année des propositions concrètes pour une attaque centrale et ces propositions ont été examinées par un comité restreint d'experts réuni à Genève les 17 et 18 avril. Aucune des solutions présentées n'a rallié un accord général. Il s'agissait des suivantes:

a) Proposition anglaise donnant au Bureau international la compétence d'effectuer pour toutes les demandes d'enregistrement des recherches d'antériorité dont le résultat serait communiqué aux déposants ou aux administrations intéressées. A vrai dire, cette solution ne permet pas une défense centralisée des droits antérieurs car elle n'empêche en aucune manière le titulaire postérieur de maintenir son nouvel enregistrement.

b) La solution néerlandaise prévoit également une recherche d'antériorité du Bureau international, mais combinée avec un refus d'enregistrement de la part du Bureau international. Cette solution pourrait fonctionner, mais il y a le désavantage qu'elle nécessite un travail administratif énorme de la part du Bureau international; en outre, de nombreux états dont notamment l'Angleterre, l'Allemagne et les Etats-Unis ne désirent pas attribuer au Bureau international de nouvelles compétences. Enfin il y a le problème du critère applicable au sujet du danger de confusion; la proposition néerlandaise veut limiter l'examen d'antériorité au cas de danger de confusion optique, mais cette restriction risque de compromettre sérieusement l'effet pratique de cette solution.

c) Proposition suisse d'introduire auprès du Bureau international une procédure d'opposition qui interviendrait uniquement en cas de démarches entreprises par les titulaires d'enregistrements antérieurs.

Cette proposition s'est également heurtée aux objections concernant l'octroi de nouvelles compétences au Bureau international; en outre il y a le problème très complexe de trouver un critère adéquat pour déterminer si oui ou non il y a un danger de confusion dans les différents pays intéressés.

d) Proposition belge prévoyant un système assez compliqué selon lequel une décision concernant le conflit entre les marques antérieures et les marques nouvelles dans un état crée une présomption dans le même sens pour les autres pays. Cette solution semble être celle qui a le plus de chances d'être acceptée par tout le monde et, en fait, elle fera l'objet d'un examen approfondi par un nouveau groupe de travail à convoquer par le Bureau international.

Néanmoins, il est douteux que la proposition belge puisse servir de base pour une solution adéquate et cela notamment pour deux raisons: d'une part il s'agit d'une solution très compliquée, difficile à appliquer dans la pratique; d'autre part la référence à une première décision dans un des états implique un délai d'attente de plusieurs années et de ce fait les avantages pratiques de ce système pour la défense des droits antérieurs deviennent douteux.

A part le problème épineux de l'attaque centrale les projets pour un nouveau traité soulèvent également certaines critiques sur *d'autres points importants* qui sont notamment les suivants:

- i) Les taxes pour obtenir la protection dans le cadre du nouveau traité seront un multiple des taxes actuelles dans le cadre de l'Arrangement de Madrid.
- ii) Le traité prévoit de nombreuses exceptions en faveur des législations nationales et toutes ces exceptions sont axées sur les législations américaines et anglaises. On doit se demander jusqu'à quel point l'industrie européenne a intérêt à adhérer à un traité qui donne une prépondérance aux états anglo-saxons alors que l'Arrangement de Madrid actuel fonctionne très bien.
- iii) D'une manière générale et à cause des nombreuses exceptions précitées, le nouveau traité sera extrêmement compliqué et il faut s'attendre à de nombreuses difficultés dans son application pratique.

3. Perspective pour la suite des travaux

On peut constater une nette réserve concernant le nouveau traité dans les pays faisant partie de l'Arrangement de Madrid (sauf l'Allemagne). Cette réserve s'explique d'une part à cause du bon fonctionnement du système actuel et d'autre part à cause du fait que, malgré les efforts déployés par le Bureau international, peu de pays ne faisant pas partie de l'Arrangement de Madrid considèrent sérieusement l'adhésion au nouveau traité. Pour le moment, uniquement les Etats-Unis, la Grande-Bretagne et éventuellement le Canada semblent vraiment intéressés. Or, les Etats-Unis ne peuvent pas adhérer au nouveau traité sans une modification substantielle de leur législation nationale (abandon de la condition de l'usage préalable de la marque avant l'enregistrement) et il n'est pas du tout certain que cette modification de la loi nationale puisse être effectuée.

En fait, un certain nombre de pays, dont la Suisse, ont proposé de renvoyer la conférence diplomatique envisagée pour le mois de mai 1973. Un tel renvoi serait entre autre justifiée pour les raisons suivantes: le projet pour une marque européenne sera probablement repris prochainement et, en outre, une conférence diplomatique concernant le brevet européen est déjà prévue pour le printemps de l'année 1973. Il paraît difficile de collaborer d'une manière adéquate à deux conférences diplomatiques qui doivent se tenir à peu d'intervalle dans le domaine de la propriété industrielle.

4. Nützlichkeit des gewerblichen Rechtsschutzes für die technische Entwicklung und den wissenschaftlichen Fortschritt; Frage 45 B

(E. JUCKER)

Diese Frage wird anlässlich des Präsidentenrates in Cannes zur Diskussion gestellt werden. Der Berichterstatter wird zur Einleitung einer ganztägigen Debatte in Mexiko über den Teilaspekt « Patenterosion in Entwicklungsländern aus der Sicht der chemisch-pharmazeutischen Industrie » berichten.

Der Abbau des Patentschutzes in Entwicklungsländern setzte vor etwa 10 Jahren zunächst auf dem Gebiet der Arzneimittel und der Nahrungsmittel, später auch der Agrochemie von Asien ausgehend ein, griff über auf Lateinamerika, später auf einzelne Teile Afrikas und neuerdings auch auf Kanada.

In Lateinamerika sind es vor allem Peru, Kolumbien, Bolivien, Brasilien und Argentinien, wo die wichtigsten Ereignisse in dieser Hinsicht stattgefunden haben. In diesen Ländern, zu denen noch Mexiko gezählt werden könnte, wurde der Patentschutz für Arzneimittel entweder völlig abgeschafft oder mit Hilfe drastischer Bestimmungen hinsichtlich Laufzeit, Ausübung im Land selbst oder Zwangslizenzen de facto aufgehoben.

In Asien, zu erwähnen sind hier besonders Hongkong, Singapur, Malaysia und Indien, zeichnet sich eine ähnliche Entwicklung ab, die aber in einem engeren Zusammenhang mit den Crown Use Provisions der englischen Gesetzgebung und zum Teil auch mit den vor bald 15 Jahren in den Kefauver Hearings in den USA aufgestellten Postulaten steht.

Auch Nigeria und Kanada sind mit der Einführung von Zwangslizenzverordnungen uninteressant geworden.

Ein Problem bildet zudem die Tatsache der weitgehend ungehinderten Importmöglichkeiten (besonders Argentinien, Indien).

Als Fazit einer durchgeführten Studie ist ersichtlich, daß in den erwähnten Ländern das Patentieren für die pharmazeutische Industrie keinen realen Sinn mehr hat.

Die Entwicklungsländer streben mit der Schwächung des Patentschutzes Unabhängigkeit von den hochindustrialisierten Staaten an, in der Annahme, durch Patente ungehindert, Aufschwung der nationalen Industrialisierung zu erreichen. Alle bisherigen Erfahrungen zeigen aber eindeutig, daß Entwicklungsländer auf eine enge Zusammenarbeit mit dem industrialisierten Teil der Welt und in besonderem Maße auf ausländisches technologisches Know-how angewiesen sind. Für diese Zusammenarbeit sowie den Transfer des Know-how, vor allem aber auch für das Investitionsklima ist die Existenz eines wirksamen Patentschutzes von großer Bedeutung.

Jedoch dürfen dabei die Probleme der Entwicklungsländer nicht außer Acht gelassen werden. Nach den bisherigen Erfahrungen ist es unrealistisch, bewährte Prinzipien der freien Wirtschaft samt und sonders auf Entwicklungsländer zu übertragen. Ebenso unrealistisch erscheint es, ein einheitliches Patentsystem für die ganze Welt postulieren zu wollen. Die unterschiedlichen wirtschaftspolitischen Systeme und der unterschiedliche Stand der Entwicklung verlangen nach spezifischen, den nationalen Gegebenheiten angepaßten Regelungen des gewerblichen Rechtsschutzes.

Es ist daher im Rahmen der AIPPI absolut notwendig, das Wissen und die Erfahrung ihrer Mitglieder in den Dienst dieser von den Entwicklungsländern allein nicht zu lösenden Aufgabe zu stellen.

Abschließend gibt der Berichterstatter der Hoffnung Ausdruck, daß die Schweizergruppe mit seinem Postulat besonders gearteter Schutzrechte für die Entwicklungsländer einig geht.

5. Entwurf zu einem Bundesgesetz zum Schutz von Pflanzenzüchtungen (R. BLUM)

Bekanntlich ist die Abteilung für Landwirtschaft mit der Vorbereitung eines Bundesgesetzes zum Schutz von Pflanzenzüchtungen beauftragt, das die Anwendung des Internationalen Übereinkommens gleichen Namens vom 2. Dezember 1961 – im Jahre 1962 unter Ratifikationsvorbehalt von der Schweiz unterzeichnet – in unserem Lande ermöglichen soll.

Die Schweizergruppe der IVfGR wurde seinerzeit eingeladen, zu einem Gesetzesentwurf Stellung zu nehmen. Die Schweizergruppe hat unter dem Vorsitz von Patentanwalt Dr. R. E. Blum eine Kommission gebildet, die eine vorläufige Stellungnahme zu diesem Entwurf ausgearbeitet hat. Zu beachten ist,

daß in der Zwischenzeit bereits drei Entwürfe (der 3. und vorläufig letzte Entwurf stammt vom Oktober 1970) unterbreitet worden sind. Hinzu kommt ein Entwurf zu einer Botschaft des Bundesrates an die Bundesversammlung über den Schutz von Pflanzenzüchtungen.

In der eingehenden Analyse nahm die Kommission Stellung zu den einzelnen Punkten des Entwurfes. Der wohl wichtigste Stein des Anstoßes ist darin gesehen worden, daß vorgeschlagen wird, das neu zu gründende Büro für Sortenschutz der Abteilung für Landwirtschaft des Volkswirtschaftsdepartementes anzugliedern. Es wird die Richtigkeit und Zweckdienlichkeit dieser Unterstellung bezweifelt und insbesondere darauf verwiesen, daß bereits ein Bundesamt mit dem Titel «Eidgenössisches Amt für geistiges Eigentum» besteht, und daß bei der Schaffung dieses Amtes der Wille des Gesetzgebers eindeutig dahin ging, in diesem Amt all diejenigen Belange zusammenzufassen, die sich auf Fragen des geistigen Eigentums beziehen. Auch Gründe der Rationalisation und Koordination (insbesondere Warenzeichen-Sortenzeichen) sprechen für eine Unterstellung des Sortenschutzes unter das Amt für geistiges Eigentum.

Der 10seitige Rapport enthält nicht nur Kritik an den vorgesehenen einzelnen Artikeln, sondern regt auch bestimmte wichtige Ergänzungen an.

Der Kommissionsbericht wurde als offizielle Äußerung der Schweizergruppe eingereicht. Auf Grund dieser Eingabe vom 24. August 1971 fand am 23. September 1971 eine Zusammenkunft zwischen Herrn Gfeller, vom Rechtsdienst der Abteilung für Landwirtschaft, Herrn Kämpf, vom Amt für geistiges Eigentum, und den Herren Dr. Blum und Dr. Rüede seitens der Schweizergruppe statt. In stundenlanger Besprechung wurde zu jedem einzelnen Artikel Stellung genommen.

In bezug auf die Unterstellungsfrage des neu zu schaffenden Sortenschutzbüros wurde insbesondere versucht, durch Vermittlung der Herren Gfeller und Kämpf bei der Zentralstelle für Organisationsfragen der Bundesverwaltung vorsprechen zu können. Doch hat sich diese Möglichkeit in der Folge zerschlagen.

Von Seiten der Abteilung für Landwirtschaft ist seither (März 1972) mitgeteilt worden, daß es bisher nicht möglich war, die Arbeiten, die praktisch auf die Schaffung eines neuen, in wesentlichen Punkten modifizierten Entwurfs hinaus laufen, entscheidend zu fördern. Ein vierter Vorentwurf wird in Aussicht gestellt, ist aber zurzeit noch in Arbeit.

6. Das Know-how; Frage 53B

(H. W. GREMINGER)

Nachdem die einzelnen Landesgruppen im Jahre 1970 Berichte vorgelegt hatten zur Frage, wie das Know-how in jedem Lande geschützt ist und wie man sich eine Verbesserung des Schutzes vorzustellen hat, beschloß der Geschäftsführende Ausschuß von Madrid, Oktober 1970 (Annuaire 1971/I, S. 191 ff.) bekanntlich, das Studium des Know-how fortzusetzen und sich dabei zunächst auf folgende 2 Hauptfragen zu konzentrieren:

1. Definition des Know-how;
2. Nach welchem System soll das Know-how geschützt werden.

Eine Arbeitsgruppe der schweizerischen AIPPI befaßte sich mit diesen Fragen und kam mehrheitlich zum Schluß, daß das Know-how mit möglichst allgemein gehaltener Definition alle technischen, kommerziellen und finanziellen Geschäfts- und Fabrikationsgeheimnisse umfassen sollte. Im übrigen war die Arbeitsgruppe der Ansicht, daß ein Know-how-Schutz im Sinne eines Ausschließlichkeitsrechts außer Betracht falle und das Know-how lediglich gegen unlautere Eingriffe, also Tatbestände des unlauteren Wettbewerbs, geschützt werden sollte. Obwohl die AIPPI die Frage der rechtlichen Verankerung des Know-how-Schutzes erst in einer späteren Phase zu studieren beabsichtigt, wurde schon jetzt betont, daß eine, wenn auch zunächst nur summarische Verankerung des Know-how-Schutzes in einem internationalen Übereinkommen im Hinblick auf dessen große Bedeutung für die Weitergabe von Technologie zwischen den Ländern als wichtig erscheine.

7. Die internationale Marke mit supranationaler Wirkung; Frage 59C

(A. BRINER)

Die AIPPI war in den letzten Jahren intensiv mit der Beratung neuer internationaler Vertragswerke beschäftigt. Für die weitere Zukunft ist damit zu rechnen, daß eine gewisse Beruhigung eintritt, schon deswegen, weil die Einführung der neuen Verträge große Energien absorbieren wird. Die AIPPI kann sich voraussichtlich wieder mehr ihrer traditionellen Tätigkeit zuwenden, dem dogmatischen Studium von Teilfragen im gewerblichen Rechtsschutz. Der Präsidentenrat hat ein langfristiges Programm ausgearbeitet. An diesem ist die Schweizergruppe insofern beteiligt, als ihr Mitglied, Dr. R. Blum (Generalsekretär) Untersuchungen über die supranationale Marke angeregt hat. Es wird auf den Bericht von Dr. R. Blum und Dr. A. Briner im *Annuaire 1971/II* verwiesen. Am Ursprung dieser Anregung stand die Tatsache, daß die Revision des Madrider Abkommens zugunsten eines neuen Vertragssystems für die bloße zentrale internationale Anmeldung von Marken (TRT) aufgegeben worden ist, das nur noch dem Formalen verhaftet ist und äußerst konservative Züge aufweist (vgl. dazu Dr. R. Blum, *Trademarks – Recent Developments and Future Prospects on the National Level in Western Europe*, in «*Current Trends in the Field of Intellectual Property*», WIPO Lectures, Geneva 1971, p. 303).

In beschränkter Zahl bestehen heute schon supranationale Marken (z. B. die Benelux-Marke). Weitere Zusammenschlüsse von Ländern, die intensiv wirtschaftlich zusammenarbeiten, sind zu erwarten. Es scheint eine bloße Frage der Zeit zu sein, bis ein Entwurf für eine EWG-Marke vorgelegt wird.

Der Vorstand ist der Meinung, daß diese Frage von größerer praktischer Bedeutung werden wird, und daß die Schweizergruppe sich intensiv mit ihr beschäftigen sollte. In diesem Entschluß wurde er durch die Tatsache bestärkt,

daß die Schweizergruppe auch in der Vergangenheit insbesondere auf dem Gebiete des Markenrechts eine führende Stellung hatte.

Die supranationale Marke bringt ihre eigenen Probleme mit sich, und das bisherige Ziel der AIPPI, die Rechtsangleichung zu fördern, kann nicht mehr genügen. So sind Konflikte zwischen der supranationalen Marke und den bisherigen nationalen Marken zu regeln. Ferner sind Sprachprobleme zu lösen; sie bestehen in der Beurteilung der Schutzfähigkeit wie bei der Verwechselbarkeit. Ferner bringt die Vergrößerung des territorialen Geltungsbereichs auch Probleme in der Regelung des Gebrauchszwangs.

Nebst diesen Besonderheiten der supranationalen Marke stellen sich auch neuartige Fragen, die durch den Gütertausch verursacht werden, der durch die wirtschaftlichen Zusammenschlüsse bedingt neue Formen annimmt. Zu denken ist an die neuen technischen Formen des Güterangebots, an die neuen Handelsmethoden und über die Grenzen hinausreichenden Werbemethoden, an die völlig neuen Kategorien von Erzeugnissen mit neuen Gattungsnamen, wie auch an die neuen Normsetzungen der Industrie für Konsum-Produkte. An diese Erscheinungen müßte eine supranationale Marke angepaßt sein, wenn sie sich nicht im bloß Formalen erschöpfen will.

Wenn man die Funktion der Marke im heutigen und im zukünftigen Warenverkehr überblickt, stellt sich schließlich die ganz allgemeine Frage, ob die Marke als Einzelphänomen noch rechtlich genügend erfaßbar ist, und ob man nicht einen allgemeineren Kennzeichenschutz vorsehen müßte, der die unter sich verwandten Erscheinungen einheitlich regelt.

Diese Überlegungen führen dazu, der allgemeinen Frage über die supranationale Marke einige besondere Fragen voran zu stellen. Dies führt dazu, die Frage 59 aufzuteilen in die folgenden Teilfragen*:

- 59 I Wirkungen der supranationalen Marke.
- 59 II Verhältnis der Marke zur freien Warenbezeichnung.
- 59 III Erweiterung des Markenrechts zu einem allgemeinen Recht der Kennzeichen für Waren und Dienstleistungen.
- 59 IV Die Markenlizenz.
- 59 V Die markenrechtliche Behandlung der freiwilligen Qualitätsnormen.

8. Der gewerbliche Rechtsschutz auf dem Gebiet der Mikrobiologie; (J. BALLY) **Frage 56C**

Auf Vorschlag der ungarischen Landesgruppe der I.V. f. G.R. (Annuaire 1971/I, S. 153) wurde die Frage 56C – Der gewerbliche Rechtsschutz auf dem Gebiet der Mikrobiologie – in das langfristige Programm aufgenommen.

* Der Präsidentenrat von Cannes hat der Teilfrage 59 II den Vorrang gewährt.

Die Schweizergruppe hat unter dem Vorsitz von Dr. J. Bally eine Arbeitsgruppe gebildet, die sich mit dem Studium patentrechtlicher Probleme auf dem Gebiet der Mikrobiologie befaßt.

In einer ersten Arbeitssitzung wurde die Frage der Erfindungsoffenbarung bei mikrobiologischen Erfindungen einer eingehenden Analyse unterworfen. Es zeigt sich, daß in den meisten Fällen eine eindeutige Offenbarung der Erfindung durch bloße Beschreibung nicht möglich ist. Problematisch ist auch die Zugänglichkeit eines von einem Anmelder verwendeten Mikroorganismusstammes für die Allgemeinheit, sollte der Benutzer einer mikrobiologischen Erfindung gezwungen sein, den betreffenden Stamm aufgrund einer geographischen Angabe selbst aufzufinden. Die bei der Charakterisierung eines Mikroorganismus auftretenden Schwierigkeiten und auch die praktisch nicht verwertbare Nennung einer geographischen Fundstelle haben dazu geführt, daß immer mehr Patentämter die Deponierung von bisher unbekanntem Mikroorganismen in einer anerkannten Pilzsammlung fordern.

Es stellen sich in diesem Zusammenhang die folgenden Fragen: Ist die Hinterlegung eines Mikroorganismus notwendig; wo und zu welchem Zeitpunkt hat eine allfällige Hinterlegung zu erfolgen; müssen die hinterlegten Stämme für Dritte zugänglich sein?

Diese Fragen wurden unter 2 Gesichtspunkten betrachtet, einmal hinsichtlich der Wiederholbarkeit der Erfindung und zum anderen hinsichtlich der Ausführbarkeit der Erfindung durch den Fachmann.

Generell wurde die Hinterlegung von Mikroorganismen als notwendig erachtet. Denn auch eine noch so genaue Definition des Fundortes reicht nach Auffassung der Arbeitsgruppe nicht aus, ein erneutes Auffinden des Stammes in der Praxis sicherzustellen.

Die Hinterlegung in einer anerkannten *internationalen* Sammlung sollte jedoch grundsätzlich genügen. Gegebenenfalls wäre hierüber ein Sonderabkommen im Sinne von Art. 15 PVUe abzuschließen.

Zum Zeitpunkt der Hinterlegung hat sich die Arbeitsgruppe folgendermaßen geäußert:

Soweit die Notwendigkeit einer Hinterlegung des Stammes für die Wiederholbarkeit der Erfindung besteht, soll sie spätestens zu dem Zeitpunkt erfolgen, da die Erfindung wiederholbar sein muß, also zum Zeitpunkt der Anmeldung.

Soweit eine Hinterlegung für die Ausführbarkeit der Erfindung notwendig ist, hat sie spätestens zu dem Zeitpunkt zu erfolgen, an dem die Ausführbarkeit gegeben sein muß, also zum Zeitpunkt der Bekanntmachung oder der Patenterteilung.

Die Forderung nach freier Zugänglichkeit eines Mikroorganismus nach der Hinterlegung soll ausschließlich unter dem Gesichtspunkt der Ausführbarkeit der Erfindung beurteilt werden.

9. Zukünftige Arbeit der Schweizergruppe

(E. JUCKER)

Einige wichtige Probleme kamen an der heutigen Sitzung nicht zur Behandlung. Auf nationaler Ebene sind das z. B. die Kleinen Erfindungen, die Revision des Markenschutzgesetzes und die Revision des Urhebergesetzes; auf internationaler Ebene wäre z. B. die Frage des Erfinderzertifikates (Frage 42B) zu nennen. Im Rahmen der Vorstandsarbeit soll unter Mitwirkung vorhandener bzw. neu zu gründender Arbeitsgruppen die Behandlung verschiedener Probleme aktiviert werden. Die bereits aufgestellte Kartothek wird diese Aufgabe erleichtern. Insbesondere sollte aber die Bearbeitung der im langfristigen Programm der AIPPI aufgeführten Fragen so rasch wie möglich in die Hand genommen werden. Es sind dies die folgenden Fragen:

- Frage 55 Aufschiebung der Prüfung von Patentanmeldungen
- Frage 57 Patentschutz von Computer-Programmen
- Frage 58 Frühere Anmeldung des Anmelders als Stand der Technik
- Frage 59 Die internationale Marke mit supranationaler Wirkung
- Frage 60 Auslegung von Patentansprüchen
- Frage 61 Schutz von wissenschaftlichen Entdeckungen
- Frage 62 Schutz der Ursprungsbezeichnungen
- Frage 37 Einwirkung der nationalen oder internationalen Bestimmungen zur Gewährleistung der Freiheit des Wettbewerbes auf die gewerblichen Schutzrechte
- Frage 63 Einwirkung höherer Gewalt bei einzuhaltenden Fristen auf dem Gebiete des gewerblichen Rechtsschutzes
- Frage 64 Rechtsschutz der gemeinsamen Erfindungen, die von Angehörigen verschiedener Staaten gemacht worden sind

Der Vorstand bereitet sich zur Zeit für die kommende Präsidentenkonferenz in Cannes vom 24. bis 28. April 1972 vor, an der der Präsident sowie die Herren Bundesrichter Dr. Tschopp und Dr. Maday die Schweizergruppe vertreten werden. An dieser Konferenz werden u. a. folgende Fragen zur Diskussion stehen: Frage 52B (Revision des Madrider Abkommens, insbesondere die neuen Entwürfe der WIPO) sowie Frage 45B (Patenterosion in den Entwicklungsländern). Im Hinblick auf den Kongreß von Mexiko im November 1972 wird der Vorstand aber auch eingehend die Frage 54B (Europäisches Patenterteilungsverfahren), die Frage 53B (Das Know-how) und die Frage 51B (Übereinkommen zum Schutz der Pflanzenzüchtung) erörtern.

Gewerbliche Schutzrechte und supranationales Wettbewerbsrecht*

A. KRAFT, MAINZ

I.

Wer von den Verbotungsrechten Gebrauch macht, die ihm die Rechtsordnung zur Verteidigung seiner gewerblichen Schutzrechte zur Verfügung stellt, beeinträchtigt notwendig die Handlungsfreiheit und damit auch die Wettbewerbsfreiheit der «Verletzer». Dieses Faktum soll und kann nicht geleugnet werden.

Es verwundert daher nicht, daß Kollisionen der Normen, die den Schutzrechtsinhabern absolute Verbotungsrechte einräumen, mit den Regeln, die es sich zum Ziel gesetzt haben, Wettbewerbsbeschränkungen zu verhindern, auftreten können. Dies gilt im Verhältnis von Schutzrechten zu den nationalen Kartellrechten ebenso, wie für deren Verhältnis zum supranationalen Kartellrecht.

Allerdings werden diese Kollisionsmöglichkeiten oft überbewertet. Es wird einmal übersehen, daß die Funktionen gewerblicher Schutzrechte – und das gilt vornehmlich für das Patent – mit den Funktionen übereinstimmen, die der Wettbewerb hat und die zu erhalten Ziel der Kartellgesetzgebung ist. Zum andern wird gerade im Verhältnis zum supranationalen Kartellrecht nicht genügend beachtet, daß es Sache der nationalen Rechtsordnungen ist, die Befugnisse der Schutzrechtsinhaber zu bestimmen und daß bereits die nationalen Rechtsordnungen – wenn vielleicht auch zu Unrecht – diese Befugnisse so beschneiden, daß ein Widerstreit zum Kartellrecht gar nicht mehr vorliegt. Schließlich wird oft als Normen-

* Vortrag gehalten anlässlich der Generalversammlung der Schweizergruppe der AIPPI vom 6. April 1972 in Basel.

kollision ausgegeben, was in Wahrheit ein rechts- und wirtschaftspolitischer Zielkonflikt und damit grundsätzlich der Rechtsanwendung durch Gerichte entzogen ist.

Soweit nun aber Normenkollisionen tatsächlich auftreten, ist zu klären, ob ein nach nationalem Recht zulässiges Verhalten eines Schutzrechtsinhabers den Normen des supranationalen Kartellrechts widerspricht. Zu dieser Frage sind in den letzten Jahren mehrere bedeutsame Entscheidungen des Europäischen Gerichtshofes ergangen, die dessen Einstellung zu den fraglichen Problemen erkennen lassen.

II.

Im Vordergrund steht für den EuGH das Bestreben, Handelsschranken zu beseitigen und speziell die Durchführbarkeit von sog. Parallelimporten zu gewährleisten, m.a.W. zu verhindern, daß Inhaber gewerblicher Schutzrechte mit Hilfe ihrer Abwehransprüche die Einfuhr von Waren verhindern, die von ihnen selbst oder mit ihrer Zustimmung von Dritten in einem der Vertragsstaaten in Verkehr gesetzt worden waren. Ob der Schutzrechtsinhaber das kann, richtet sich – jedenfalls zunächst – nach den einschlägigen nationalen Patent-, Warenzeichen- und Urheberrechtsgesetzen. Da die Rechtsordnungen der Staaten der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft keine eindeutigen Regelungen in dieser Beziehung enthalten, ist die Frage umstritten und wird von Land zu Land, z. T. auch für die einzelnen Schutzrechte unterschiedlich beantwortet. So hat für das deutsche Recht der Bundesgerichtshof in dem viel erörterten Maja-Urteil (22. 1. 1964, GRUR 1964, 372) die Befugnis des Inhabers eines Warenzeichens zur Abwehr von Parallelimporten grundsätzlich verneint (für die Schweiz: Philips (1960), Saba (1958) abgestellt auf Täuschungsgefahr). Er hat in einer späteren Entscheidung («Voran», 29. 2. 1968, GRUR 1968, 129) zugunsten des Inhabers eines Sortenschutzrechts entschieden, also die Abwehrbefugnis bejaht und dabei angedeutet, daß er wohl auch für das Patentrecht zugunsten des Rechtsinhabers entscheiden würde.

Der EuGH überprüft in seinen Entscheidungen die durch das nationale Recht der Mitgliedstaaten gedeckten Verhaltensweisen von Schutzrechtsinhabern auf ihre Vereinbarkeit mit drei Normen bzw. Normengruppen. Das ist zunächst Art. 85 EWGV, der sich mit Kartellabsprachen und abgestimmten Verhaltensweisen befaßt, sodann Art. 86, der den Mißbrauch marktbeherrschender Stellungen betrifft, sowie schließlich verschiedene Vorschriften, denen gemeinsam ist, daß sie, anders als Art. 85, 86, nicht das Verhalten einzelner Unternehmer zum Gegenstand haben.

III.

Nach Art. 85 EWGV sind u. a. Vereinbarungen zwischen Unternehmen, die den Handel zwischen Mitgliedstaaten zu beeinträchtigen geeignet sind und eine Verhinderung, Einschränkung oder Verfälschung des Wettbewerbs innerhalb des Gemeinsamen Marktes bezwecken oder bewirken, verboten. Rechtsfolge eines Verstoßes gegen diese Norm ist Nichtigkeit der Vereinbarung.

1. In dem das Patentrecht betreffenden Parke, Davis-Fall hatte die Inhaberin zweier holländischer Patente zur Herstellung von Antibiotika drei Großhandelsfirmen, die solche Antibiotika ohne ihre Erlaubnis in die Niederlande importierten, auf Schadenersatz wegen Patentverletzung und Unterlassung weiterer Patentverletzungen verklagt. Die Importe stammten zum großen Teil aus Italien. Nach italienischem Patentrecht können Arzneimittel und Verfahren zu ihrer Herstellung nicht patentiert werden.

Der Gerichtshof entschied auf Vorlage des mit dem Streit befaßten holländischen Gerichts, daß das Patentrecht, das ein Mitgliedstaat verleiht, durch Art. 85 des Vertrags in seinem Bestand nicht berührt wird. Er sprach weiter mit erfreulicher Klarheit aus, daß die Ausübung der Verbotungsrechte aus einem Patent für sich allein in Ermangelung einer Vereinbarung, eines Beschlusses oder einer abgestimmten Verhaltensweise nicht unter Art. 85 fallen kann. Der restriktive Charakter des Art. 85 I EWGV gestattet es nach der damals vertretenen Ansicht des EuGH nicht, «das Verbot über die drei abschließend aufgezählten Formen von Kartellen (Vereinbarung, Beschluß, abgestimmte Verhaltensweise) auszudehnen».

Aus dieser m. E. zutreffenden Rechtsauffassung folgt, daß Art. 85 der Abwehr unbefugter Importe Dritter durch den Patentinhaber nicht entgegensteht. Dieses Ergebnis versteht sich eigentlich von selbst. Andernfalls wäre nämlich mit der Versagung von Abwehrrechten das Patent seiner (wesentlichen) Wirkung beraubt, und damit auch in seinem Bestand getroffen. Zur Frage nach der Beurteilung der Geltendmachung von Verbotungsrechten aus Parallelpatenten hat der Gerichtshof, entgegen dem Vorschlag der Kommission, nicht Stellung genommen.

2. Vertragsvereinbarungen hatte der Gerichtshof in den beiden warenzeichenrechtlichen Entscheidungen zu beurteilen.

In dem Grundig/Consten-Fall hatte die deutsche Firma Grundig die französische Firma Consten zu ihrem Alleinvertreter in Frankreich bestellt. Neben einem Alleinvertriebsvertrag schlossen die Parteien zu-

sätzlich eine Vereinbarung, wonach Consten berechtigt sein sollte, die Grundig zustehenden Warenzeichen zu benutzen. Consten ließ außerdem das Grundig-Warenzeichen GINT für sich in Frankreich eintragen. Als zwei französische Großhändler Grundig-Geräte von deutschen Händlern bezogen und sie zu niedrigeren Preisen an französische Einzelhändler verkauften, verklagte Consten sie wegen Warenzeichenverletzung.

Dem Sirena-Fall lag folgender Sachverhalt zugrunde: Die amerikanische Firma Mark Allen stellte eine medizinische Schönheitscreme her, die sie unter dem Warenzeichen PREP auch nach Italien ausführte. 1937 übertrug sie ihr italienisches Warenzeichen auf die italienische Firma und stellte zugleich den Import der Creme nach Italien ein; diese wurde von da ab von Sirena unabhängig von Mark Allen hergestellt. Nach dem Krieg führten mehrere Firmen unter dem Zeichen PREP Creme nach Italien ein, die der deutsche Lizenznehmer von Mark Allen hergestellt hatte und vertrieben sie in Italien billiger als die Firma Sirena. Diese erhob Klage wegen Verletzung ihres Warenzeichens.

In beiden Fällen qualifizierte der EuGH die auf Überlassung bzw. Übertragung von Warenzeichen gerichteten Verträge als Vereinbarungen i. S. d. Art. 85 I. Die Vorschrift ist nach Ansicht des Gerichts anwendbar auf den Fall, daß die Einfuhr aus anderen Mitgliedstaaten stammender, das gleiche Warenzeichen tragender Erzeugnisse unter Berufung auf das Zeichenrecht verhindert wird, wenn die Zeicheninhaber das Zeichen oder das Recht zu seiner Benutzung durch Vereinbarungen untereinander oder mit Dritten erworben haben.

Dieser Standpunkt des EuGH erscheint in mehrfacher Hinsicht bedenklich. Zunächst hat die auf Übertragung oder Überlassung eines Zeichens gerichtete Vereinbarung eine Wettbewerbsbeschränkung weder zum Gegenstand noch zur Folge; dies setzt jedoch Art. 85 I voraus. Gewiß kann auf Grund der Übertragung bzw. Ermächtigung der Erwerber bzw. der Ermächtigte gegen unbefugten Zeichengebrauch Dritter vorgehen und damit auch deren Handlungsfreiheit beschränken. Diese Befugnis ist jedoch nicht die «Folge» einer Kartellabsprache, sondern des Zeichenrechts selbst. Vielmehr hat sich auf Grund der Vereinbarung lediglich die Zuordnung des Zeichens bzw. der zeichenrechtlichen Befugnisse geändert. Die Abwehr von Beeinträchtigungen durch Dritte, die vorher dem ursprünglichen Zeicheninhaber zustand, ist nun seinem Rechtsnachfolger möglich. Die Wettbewerbssituation zwischen den am Vertrag Beteiligten und Dritten hat sich gegenüber dem status quo ante also nicht verändert. Es wäre auch nicht zu rechtfertigen, die Zulässigkeit der Ausübung zeichenrechtlicher Befugnisse anders zu beurteilen, wenn der

Zeicheninhaber die Marke originär, als wenn er sie derivativ erworben hat; nur im letzteren Falle liegt aber überhaupt eine Vereinbarung und damit ein möglicher Anknüpfungspunkt für Art. 85 I EWGV vor. Ein Vertrag der hier zu beurteilenden Art kann die Voraussetzungen des Art. 85 I EWGV im übrigen schon deshalb nicht erfüllen, weil sonst jede Übertragung absoluter (Herrschafts-)Rechte eine nach Art. 85 unzulässige Vereinbarung wäre.

3. Der EuGH sieht wohl, daß er, wenn er die Übertragungs- bzw. Überlassungsvereinbarung in toto wegen Verstoßes gegen Art. 85 I EWGV nach dieser Norm für nichtig hält, weit über das von ihm verfolgte Ziel hinauschießt. Der Erwerber eines Warenzeichens wäre damit nämlich nicht nur außerstande, Parallelimporte abzuwehren. Es wäre ihm außerdem unmöglich gemacht, gegen die Verwendung des Warenzeichens für fremde Ware vorzugehen. Um dieser klar aus Art. 85 I EWGV folgenden Konsequenz zu entgehen, schränkt der EuGH in der Sirena-Entscheidung sein Verdikt ein. Er hält nämlich für unbedenklich solche «Kartellabsprachen für das gleiche Zeichen, die zur Vermeidung jeder Marktaufteilung so gefaßt wurden, daß sie die allgemeine Ausübung der Zeichenrechte auf Gemeinschaftsebene mit der Einhaltung der Wettbewerbsbedingungen und der Erhaltung der Markteinheit in Einklang zu bringen vermöchten». Soweit dabei, wie im Sirena-Fall, eine volle Übertragung des Zeichenrechts in Frage steht, kann damit offensichtlich nur eine Übertragungsvereinbarung gemeint sein, die den Erwerber wohl zur Abwehr «dritter» Verletzer, nicht aber auch zur Verhinderung von Parallelimporten instandsetzt. Aber wie sollte eine derartige Vereinbarung beschaffen sein? Sicher ist, daß hierfür nicht das dingliche Übertragungsgeschäft in Frage kommt, da die Übertragung einer entsprechend «aufgespaltenen» Befugnis mit dinglicher Wirkung nicht möglich ist. Es bleibt daher nur eine mit der Übertragung einhergehende Verpflichtung des Erwerbers, also eine schuldrechtliche Vereinbarung. (Darin läge aber wohl erst eine Wettbewerbsbeschränkung). Was, wenn sie fehlt? Soll dann wirklich auch die dingliche Übertragung unwirksam sein? Soll womöglich das Recht an der übertragenen Marke erlöschen? Andererseits: was soll geschehen, wenn zwar eine wirksame Verpflichtung des Erwerbers, nicht gegen Parallelimporte vorzugehen, besteht, der Erwerber sich aber nicht daran hält? Hier dürften doch, eben weil es an einer beanstandbaren Vereinbarung fehlt, die Sanktionen des Art. 85 nicht eingreifen. Das bedeutet aber, daß durch eine entsprechende Vertragsgestaltung die Verbotsnorm des Art. 85 umgangen werden könnte.

4. Dem Bemühen, zwischen – dem EuGH unerwünschter – Abwehr von Parallelimporten und dem keinesfalls zu beanstandenden Vorgehen gegen die unbefugte Benutzung eines Warenzeichens für fremde Ware zu differenzieren, entspricht die Unterscheidung, die der EuGH zwischen Bestand des Rechts und seiner Ausübung trifft. So sollen – wie mehrfach formuliert wird – die nationalen gewerblichen Schutzrechte durch Art. 85 in ihrem Bestand nicht berührt werden; doch könne ihre Ausübung unter die in dieser Vorschrift ausgesprochenen Verbote fallen. Das sei dann der Fall, wenn die Ausübung «Gegenstand, Mittel oder Folge einer Kartellabsprache» sei.

Rätselhaft bleibt hierbei die Verknüpfung von Ausübung des Schutzrechts mit den Voraussetzungen des Art. 85 EWGV. Ein Tatbestandsmerkmal «Ausübung des Schutzrechts» oder auch nur «Schutzrecht» selbst ist in Art. 85 nicht enthalten. Das in diesem Zusammenhang relevante Tatbestandsmerkmal ist die «Vereinbarung» bzw. abgestimmte Verhaltensweise. Würde der Inhaber eines Schutzrechts dieses einem Dritten im Wege einer Vereinbarung zur Ausübung überlassen und ihm hierbei vertragliche Beschränkungen auferlegen, ließe sich sinnvoll fragen, ob ein solche Beschränkungen enthaltender Vertrag sich als Vereinbarung im Sinne des Art. 85 darstellt und – bejahendenfalls – ob nicht dennoch die Anwendbarkeit dieser Vorschrift dadurch ausgeschlossen wird, weil sich die Vereinbarung auf ein gewerbliches Schutzrecht bezieht. Fehlt es hingegen an einer Vereinbarung im Sinne des Art. 85 – reine Zeichenüberlassungsverträge fallen, wie dargetan, eben nicht unter diese Norm – so ist die Vorschrift nicht anwendbar. Dann kann aber auch nicht mehr die Frage auftauchen, ob die Ausübung eines Schutzrechts gegen eben diese Vorschrift verstoßen kann. Sie kann dann auch nicht «Gegenstand, Mittel oder Folge einer Kartellabsprache» sein.

Davon abgesehen ist aber die Unterscheidung zwischen Bestand und Ausübung des Rechts in bezug auf die Verbotensrechte des Schutzrechtsinhabers nicht haltbar. Sieht man einmal von der vertraglichen Verwertung von Schutzrechten ab, so besteht deren Ausübung darin, daß der Inhaber die Abwehrrechte, die ihm sein Schutzrecht gewährt, gegenüber Störern geltend macht. Würde man ihm seine Abwehrrechte entziehen, so würde, eben weil diese den wesentlichen Inhalt seines Schutzrechtes ausmachen, das Schutzrecht selbst, d. h. in seinem Bestand beeinträchtigt. Das will natürlich auch der EuGH nicht. Er will vielmehr nur die Verhinderung von Parallelimporten unmöglich machen oder, wie es allgemeiner das Sirena-Urteil formuliert, den Fall treffen, daß die «Einfuhr aus anderen Mitgliedstaaten stammender, das gleiche Warenzeichen tragen-

de Erzeugnisse unter Berufung auf das Zeichenrecht verhindert wird». Mißbräuchliche Verwendung eines Zeichens für fremde Ware soll der Zeicheninhaber – nach wie vor – verhindern können. Der EuGH verkennt freilich, daß ein derart differenzierendes Ergebnis durch Rückgriff auf das Begriffspaar Bestand/Ausübung nicht zu rechtfertigen ist. Denn wenn dem Zeicheninhaber auch nur die Befugnis zur Abwehr von Parallelimporten – unterstellt, sie stehe ihm nach nationalem Recht zu – entzogen wird, trifft man zugleich – wenn auch nur partiell – das Recht in seinem Bestand. In Wahrheit will der EuGH zwischen zulässiger und unzulässiger Geltendmachung von Abwehransprüchen differenzieren, das aber ist vom Boden des supranationalen Wettbewerbsrechtes her unmöglich. Für den Umfang der Verbotungsrechte sind allein die nationalen Rechtsordnungen zuständig.

IV.

Nach Art. 86 EWGV ist mit dem Gemeinsamen Markt unvereinbar und verboten, die mißbräuchliche Ausnutzung einer beherrschenden Stellung auf dem Gemeinsamen Markt oder auf einem wesentlichen Teil desselben durch ein oder mehrere Unternehmen, soweit dies dazu führen kann, den Handel zwischen Mitgliedstaaten zu beeinträchtigen.

Im Parke, Davis-Urteil stellt der EuGH fest, daß die Ausübung der Rechte aus einem Patent für sich allein nicht die Voraussetzungen des Art. 86 erfülle; anders sei die mißbräuchliche Ausnutzung des Patentschutzes zu beurteilen. Ein Mißbrauch liege nicht notwendigerweise schon deswegen vor, weil der Preis des patentierten Erzeugnisses höher sei als der des nicht geschützten Erzeugnisses. Später (Sirena, Polydor) wird der höhere Preis als entscheidendes Indiz für einen Mißbrauch angesehen, wenn er besonders hoch und sachlich nicht gerechtfertigt ist.

Gegen diese – sehr allgemein gehaltenen – Ausführungen ist nichts einzuwenden. Entsprechende Äußerungen enthält das Sirena-Urteil. Zum Erfordernis der «beherrschenden Stellung» verlangt das Gericht, der Zeicheninhaber müsse die Macht haben, die Aufrechterhaltung eines wirksamen Wettbewerbs auf einem erheblichen Teil des zu berücksichtigenden Marktes zu verhindern; dabei sei insbesondere das etwaige Vorhandensein und die Stellung von Herstellern oder Verteilern zu berücksichtigen, die gleichartige oder substituierbare Waren vertrieben. Konkretere Hinweise darauf, wann dies zutreffen kann, enthält das Polydor-Urteil, das eine Sonderstellung gegenüber den bisher besprochenen Entscheidungen einnimmt.

V.

Die deutsche Grammophon-Gesellschaft verbreitet die von ihr hergestellten Schallplatten in den EWG-Ländern, indem sie sie über dortige Tochtergesellschaften absetzte, so über die Firma Polydor S.A., Paris, deren Kapital sie zu 99,55 % hält. Ein deutscher Großhändler erwarb Schallplatten, die die Deutsche Grammophon-Gesellschaft an Polydor geliefert hatte, auf dem Umweg über die Schweiz und bot sie seinen deutschen Kunden an. Die Grammophon-Gesellschaft erblickte hierin eine Verletzung ihres Verbreitungsrechts für Deutschland nach § 85 URG und rief das deutsche Gericht an.

Die Besonderheit der Entscheidung besteht darin, daß sie sich nicht mehr auf Art. 85 EWGV stützt. Dementsprechend lautet der Tenor:

«Es verstößt gegen die Normen über den freien Warenverkehr im Gemeinsamen Markt, wenn ein Hersteller von Tonträgern das ihm nach der Gesetzgebung eines Mitgliedstaates zustehende ausschließliche Recht, die geschützten Gegenstände in Verkehr zu bringen, ausübt, um in diesem Mitgliedstaat den Vertrieb von Erzeugnissen, die von ihm selbst oder mit seiner Zustimmung in einem anderen Mitgliedstaat verkauft worden sind, allein deshalb zu verbieten, weil dieses Inverkehrbringen nicht im Hoheitsgebiet des ersten Mitgliedstaates erfolgt ist.»

Der EuGH befaßt sich, wie er selbst ausdrücklich sagt, mit der Rechtslage, die sich ergibt, wenn eine unter Art. 85 subsumierbare Vereinbarung nicht vorliegt. Für diesen Fall prüft er, ob die Ausübung eines Schutzrechts «nicht gegen andere Vertragsvorschriften, insbesondere diejenigen über den freien Warenverkehr, verstößt». Er zieht dazu «die Grundsätze für die Verwirklichung eines einheitlichen Marktes zwischen den Mitgliedstaaten» heran, die er in Art. 3 lit. f sowie den Art. 30 ff. EWGV niedergelegt sieht.

Nach dem im Abschnitt «Grundsätze» stehenden Art. 3 lit. f umfaßt die Tätigkeit der Gemeinschaft – u. a. – «die Errichtung eines Systems, das den Wettbewerb innerhalb des Gemeinsamen Marktes vor Verfälschungen schützt». Die Art. 30 ff. verpflichten die Mitgliedstaaten grundsätzlich keine Einfuhr-, Ausfuhr- und Durchfuhrverbote oder -beschränkungen einzuführen bzw. aufrecht zu erhalten. Davon läßt Art. 36 Ausnahmen «aus Gründen der öffentlichen Sittlichkeit, Ordnung und Sicherheit, zum Schutz der Gesundheit und des Lebens von Menschen, Tieren oder Pflanzen, des nationalen Kulturguts von künstlerischem, geschichtlichem oder archäologischem Wert oder des gewerblichen und kommerziellen Eigentums» zu. Nach Satz 2 des Art. 36 dürfen die nach Satz 1 zulässigen

Verbote oder Beschränkungen «jedoch weder ein Mittel zur willkürlichen Diskriminierung noch eine verschleierte Beschränkung des Handels zwischen den Mitgliedstaaten darstellen».

Insbesondere aus Art. 36 EWGV entnimmt der EuGH den – schon in früheren Entscheidungen anzutreffenden – Satz, daß der EWGV zwar den Bestand der durch nationale Gesetzgebung eines Mitgliedstaates eingeräumten gewerblichen Schutzrechte nicht berührt, die Ausübung dieser Rechte aber unter die Verbote des Vertrags fallen kann. Er folgert daraus die im Tenor ausgesprochene Unzulässigkeit einer Abwehrklage. Beschränkungen der Freiheit des Handels, soweit sie nicht zur Wahrung der Rechte berechtigt seien, die den «spezifischen Gegenstand dieses Eigentums» ausmachten, seien nicht erlaubt. Das wesentliche Ziel des Vertrags, der Zusammenschluß der nationalen Märkte zu einem einheitlichen Markt, sei nicht zu erreichen, wenn Privatpersonen auf Grund der verschiedenen Rechtssysteme der Mitgliedstaaten die Möglichkeit hätten, den Markt aufzuteilen und willkürliche Diskriminierungen oder verschleierte Beschränkungen im Handel zwischen den Mitgliedstaaten herbeizuführen.

Auch dieses Urteil hält kritischer Prüfung nicht stand. Die allgemeinen Grundsätze für die Verwirklichung eines einheitlichen Marktes zwischen den Mitgliedstaaten geben keine Antwort auf die hier zu entscheidende Rechtsfrage. Das gilt einmal für Art. 3 lit. f. Nach Wortlaut und systematischer Stellung postuliert er in allgemeiner Form Aufgaben der Gemeinschaft; er umschreibt die Aufgaben der Mitgliedstaaten, die diese «nach Maßgabe des Vertrages und der darin vorgesehenen Zeitfolge» zu verwirklichen sich verpflichtet haben. Die Art. 30 ff., einschließlich des Art. 36, richten sich ganz eindeutig an die Mitgliedstaaten der Gemeinschaft. Man müßte also vorweg gewissermaßen eine «Drittwirkung» dieser Vorschriften auf Einzelpersonen annehmen. Dem steht, von anderen Bedenken abgesehen, vor allem entgegen, daß der Vertrag an anderer Stelle, nämlich in den Art. 85 und 86 Verhaltensnormen für die einzelnen Unternehmen aufführt. Allein schon wegen ihres belastenden Charakters muß diese enumerative Regelung als erschöpfend angesehen werden, was der EuGH in der Parke, Davis-Entscheidung selbst festgestellt hat. Dazu kommt, daß die Art. 30 ff. nur von mengenmäßigen Einfuhrbeschränkungen handeln. Die aus ganz anderen Gründen verliehenen und geltend gemachten Verbotungsrechte aus gewerblichen Schutzrechten sind hier sicher nicht gemeint. Selbst wenn man dies aber annehmen würde, bliebe unerfindlich, wieso die Geltendmachung dieser Verbotungsrechte eine «willkürliche Diskriminierung» oder eine «verschleierte» Handelsbeschränkung sein

soll. Keine Erklärung dafür enthält der Hinweis des EuGH auf den «spezifischen Gegenstand dieses Eigentums». Woraus will der EuGH diesen herleiten? Worum es in Wahrheit geht, zeigt sich sofort, wenn der EuGH feststellt, das beanstandete Verhalten der Schutzrechtsinhaber verstoße gegen das wesentliche Ziel des Vertrages, den Zusammenschluß der nationalen Märkte zu einem einheitlichen Markt. Es geht also nicht um Normenkollisionen, sondern um wirtschaftspolitische Zielkonflikte!

VI.

Mit seinen Entscheidungen in Sachen Grundig-Consten, Sirena und Polydor usurpiert der EuGH der Sache nach die Stellung des nationalen Gesetzgebers. Er überschreitet damit die Grenzen seiner Gestaltungsbefugnis. Das zeigt sich auch an seinem Stil der Rechtsfindung. Weithin fehlt es an einer exakten Prüfung der Tatbestandsmerkmale einzelner Vorschriften des EWGV. Andererseits kreiert der EuGH Tatbestandserfordernisse, die der EWGV nicht enthält und für deren Aufstellung auch bei einer anzuerkennenden rechtsschöpferischen Fortbildung des Rechts kein Raum sein kann. Diese Spruchpraxis ist offensichtlich getragen von dem Bestreben, die Freiheit des zwischenstaatlichen Wettbewerbs zu wahren. So sehr dieses Bemühen Verständnis verdient, kann dennoch nicht nachdrücklich genug vor den Ergebnissen dieser Rechtsprechung, die mit dem klaren Text des Vertrags unvereinbar sind, gewarnt werden. Schließlich ist der EuGH ein Gericht und folglich an die bestehenden Rechtsvorschriften gebunden. Gerade ein Gericht kann nicht seine Befugnisse aus angeblichen allgemeinen Aufgaben ableiten, seine Aufgabe richtet sich vielmehr nach den ihm übertragenen Befugnissen.

Es tut mir leid, daß ich in das vielfache Lob für diese Entscheidungen (Johannes, Schröter) nicht einstimmen kann. Eine akzeptable Lösung dieses Problems ist nur durch die zuständige Legislative möglich, sobald die Regierungen den Weg dazu durch entsprechende Vereinbarungen freigemacht haben.

Offenbarung und Erfindungsnachweis bei chemischen Patentanmeldungen*

A. HÜNI, BASEL

Über Offenbarung und Erfindungsnachweis bei chemischen Patentanmeldungen in gedrängter Form zu referieren, ist nicht einfach. Zu viele Fragen hängen mit diesen umstrittenen Begriffen zusammen, als daß man sie auf kleinem Raum auch nur annähernd erschöpfend behandeln könnte. Es kann sich daher im Folgenden nur darum handeln, die beiden Problemkreise in groben Zügen darzustellen. Darüber hinaus muß vorausgeschickt werden, daß diese Darstellung aus der persönlichen Sicht des Verfassers geschieht.

Bei den folgenden Betrachtungen soll folgende Definition für eine Erfindung im Sinne des Patentrechtes zugrunde gelegt werden. Die Erfindung, mag sie uns in der Form eines neuen Verfahrens, eines neuen Stoffes oder einer neuen Verwendung gegenüberreten, ist stets eine wiederholbare Lehre zum technischen Handeln.

Im Falle eines Verfahrens oder einer Verwendung betrifft die geforderte wiederholbare Lehre gerade dieses Verfahren oder diese Verwendung. Im Falle eines Stoffes betrifft die wiederholbare technische Lehre die Herstellung des Stoffes.

Diese Lehre zum technischen Handeln ist es, welche in den ursprünglichen Unterlagen so eindeutig definiert und offenbart sein muß, daß sie

* Der Beitrag entspricht einem kurzen Referat, gehalten anlässlich eines Besuchstages von Delegierten verschiedener europäischer Patentämter und Patentgerichte bei den Firmen CIBA-GEIGY AG, F. Hoffmann-La Roche & Co. A.G. und SANDOZ A.G. als Einleitung zu einer Diskussion. Demgemäß ist der Beitrag nicht als eine abschließende Darstellung irgendeines bestimmten Patentrechtes gedacht. Entsprechend sind auch die Literaturhinweise nicht erschöpfend, sondern nur beispielsweise, meist aus dem deutschen Fachschrifttum, ausgewählt.

von anderen Lehren abgrenzbar ist und von einem Fachmann ohne erfinderisches Zutun nachvollzogen werden kann, sofern er die angegebenen Lösungsmittel zur Hand hat^{1, 2, 3, 4}. Der Fachmann muß also z. B. in der Lage sein, durch Umsetzung der angegebenen Ausgangsmaterialien das erfindungsgemäße Verfahren im angegebenen Sinne ablaufen zu lassen, die vorgeschlagenen Mittel bestimmungsgemäß zu verwenden, oder durch Umsetzung angegebener Ausgangsstoffe den neuen Stoff herzustellen, jeweils vorausgesetzt, daß er die nötigen Ausgangsprodukte zur Hand hat.

Wie steht es aber mit den sogenannten Attributen der patentfähigen Erfindung? Müssen und können sie in der Patentbeschreibung offenbart werden und, wenn ja, wann? Es sollen 2 Gruppen von Attributen unterschieden werden. Diejenigen, die durch einen Vergleich mit dem Stand der Technik bestimmt werden und diejenigen, die sich ohne einen solchen Vergleich feststellen lassen. Zu den ersteren zählt die Neuheit, die Erfindungshöhe und der technische Fortschritt und damit auch der sogenannte «technische Effekt» bei Analogieverfahren oder analogen neuen Stoffen. Bei dieser Kategorie von Attributen liegt es in der Natur der Sache, daß sie nicht offenbart, sondern daß ihr Vorliegen nur nachträglich negativ dadurch glaubhaft gemacht werden kann, daß im Stand der Technik nichts zu finden ist, was der offenbarten Erfindung gleich, sehr ähnlich bzw. gleichwertig wäre. Es ist einleuchtend, daß das Vorhandensein dieser Attribute nicht schon am Anmeldetag dargetan sein kann, da der Anmelder den vollen Stand der Technik kaum je, schon gar nicht aber am Anmeldetag kennen kann. Es handelt sich also hier nicht um ein Problem der Offenbarung, sondern um das einer späteren Glaubhaftmachung von Qualitäten, die der offenbarten Erfindung inherent sind. Diese Glaubhaftmachung kann jederzeit, wenn gefordert, durchgeführt werden¹.

Die zweite Kategorie von Attributen, diejenigen, die sich direkt, losgelöst vom Stand der Technik, feststellen lassen, beinhaltet die soziale Brauchbarkeit, die gewerbliche Verwertbarkeit und die Ausführbarkeit.

Die soziale Brauchbarkeit und die gewerbliche Verwertbarkeit dürften in der Praxis bei jeder ein neues chemisches Verfahren oder einen neuen chemischen Stoff betreffenden Erfindung als gegeben betrachtet werden^{5, 6}. Soziale Brauchbarkeit ist nämlich ein sehr weitgespannter Begriff,

¹ TRÜSTEDT, GRUR 1960, 55 ff.

² Appetitzügler, GRUR 1966, 312 ff.

³ BEIL, GRUR 1961, 318 ff.

⁴ WEISSIG, GRUR 1965, 396 ff.

¹ a. a. O.

⁵ BLUM und PEDRAZZINI, Bd. I, 134 (1957)

⁶ BENKARD, S. 157 (5. Auflage)

der sogar die Befriedigung eines ästhetischen Bedürfnisses umfaßt und daher sicher auch die Schaffung eines neuen chemischen Verfahrens oder eines neuen chemischen Stoffes beinhaltet. Ferner läßt sich jedes chemische Verfahren in einem Gewerbebetrieb durchführen und jeder chemische Stoff in einem solchen Betrieb herstellen⁷.

Lediglich bei den Verwendungs-Erfindungen mag es Fälle geben, wo soziale Brauchbarkeit oder die gewerbliche Verwertbarkeit fehlt, letzteres vielleicht bei einem sogenannten Heilverfahren, sofern man die Ausführung dieses Verfahrens nicht als gewerbliche Tätigkeit bezeichnen kann. Hier läßt sich jedoch argumentieren, daß die Erfindung einer erstmaligen medikamentösen Verwendung einer bekannten Verbindung insofern gewerblich verwertet wird, als sie zur gewerblichen Herstellung und zum Verkauf eines entsprechend ausgestatteten Medikamentes führt⁸. Damit könnte eine solche Verwendungserfindung patentfähig sein, denn unethisch kann man sie nicht nennen.

Wie dem auch sei, diese beiden Attribute bedürfen jedenfalls keiner speziellen Offenbarung; sie ergeben sich vielmehr aus einer Beurteilung der offenbarten technischen Lehre.

Bei dem Attribut der Ausführbarkeit (Benützbarkeit) hingegen ist die Offenbarung relevant. Das Erfordernis der Ausführbarkeit geht weiter als dasjenige der Wiederholbarkeit. Letztere betrifft nur die eigentliche Lehre zum technischen Handeln und muß, wie wir gesehen haben, bereits durch die ursprüngliche Offenbarung sichergestellt sein. Durch das Erfordernis der Ausführbarkeit hingegen soll verhindert werden, daß sich der Patentinhaber ein Monopol über die Laufdauer des Patentes hinaus dadurch sichert, daß er zwar eine in sich wiederholbare Lehre beschreibt, aber sonstige Informationen, die für die Benützung der Erfindung notwendig sind, zurückhält. Der Fachmann muß z. B. auch in der Lage sein, sich etwa neue, zur Ausführung der Erfindung nötige Mittel, wie mikrobiologische Stämme oder neue chemische Ausgangsstoffe, zu beschaffen bzw. herzustellen, oder er muß wissen, auf welchem Sektor er die Erfindung zweckmäßig einsetzen kann, z. B. einen neuen Stoff als Pharmazeutikum, als Textilhilfsmittel, als Polymerisationsbeschleuniger usw. Da diese Information nicht die Erfindung als solche, sondern lediglich ihre Benützung betrifft, so ist es ausreichend, wenn sie in den erteilungsreifen Unterlagen erscheint, denn erst mit der Patenterteilung wird endgültig der Abtausch «Ausschließungsrecht» gegen «volle Orientierung der Öffent-

⁷ BENKARD, S. 157–158 (5. Auflage)

⁸ WINDISCH, GRUR 1971, 550 ff.

lichkeit» vollzogen. Das heißt, die zur Sicherung der Ausführbarkeit notwendige Information kann im Prüfungsverfahren beigebracht werden^{9, 10, 11, 12, 13}.

In Anwendung auf mikrobiologische Verfahren unter Zuhilfenahme eines neuen Mikroorganismenstammes würde dies bedeuten, daß der Mikroorganismus am Anmeldetag so ausreichend charakterisiert sein muß, daß die wiederholbare technische Lehre definiert ist, oder, wenn dies in der Beschreibung nicht möglich ist, daß die Anmeldung einen Hinweis auf seine Deponierung enthalten muß. Der Öffentlichkeit allgemein und frei zugänglich sein muß der Stamm jedoch erst von der Patenterteilung an.

Zusammenfassend zeigt sich, daß der Anmelder am Anmeldetag lediglich die seine Erfindung verkörpernde technische Lehre in einer wiederholbaren Form offenbaren muß. Dieses Ergebnis stimmt auch damit überein, daß die gesetzlichen Anforderungen an eine Offenbarung der Erfindung in der Patentanmeldung und an den Gehalt einer neuheitsschädlichen Vorphilung in zahlreichen Patentgesetzen gleich sind, und daß tatsächlich das hier für die Anmeldung als genügend erachtete Ausmaß an Offenbarung in der Praxis auch als ausreichend für die Offenbarung einer Erfindung im Stand der Technik angesehen wird¹⁴.

Darüber hinaus muß der Anmelder bis zur Erteilung den Fachmann durch gegebenenfalls weitere Angaben in die Lage versetzen, die Erfindung zu benutzen, wozu die Beschreibung der Herstellung von Ausgangsstoffen und des Anwendungsgebietes (Zweckes) der Erfindung gehört, soweit diese nicht naheliegen. Alles andere, vor allem Erfindungshöhe, technischer Fortschritt, technischer Effekt, soziale Brauchbarkeit und gewerbliche Verwertbarkeit, ist eine Frage von Erfindungsqualitäten; diese können im Erteilungsverfahren bzw. im Nichtigkeitsverfahren aufgezeigt werden.

Wie sieht das Problem der Offenbarung der Erfindung in der Praxis der chemischen Industrie aus? Dabei sei das Vorhandensein des Stoffschutzes vorausgesetzt. Die Dinge liegen jedoch bei den sogenannten patentfähigen Analogieverfahren gleich.

In der chemischen Industrie steht der Chemiker in vielen Fällen vor dem Problem, auf seinem Gebiet, z. B. dem Gebiet der Farbstoffe, der Pharma-

⁹ BENKARD, S. 156 (5. Auflage)

¹⁰ BENKARD, S. 896 (5. Auflage)

¹¹ BEIL, GRUR 1961, 318 ff.

¹² TRÜSTEDT, GRUR 1960, 55

¹³ WEISSIG, GRUR 1965, 396

¹⁴ NASTELSKI, GRUR int. 1972, 43 ff.

zeitika, der Kunststoffe, der Kosmetika usw., neue, kommerziell verwertbare und damit ein Bedürfnis befriedigende Produkte zu schaffen. Es steht ihm dabei die Unendlichkeit möglicher neuer Verbindungen offen und in diese Unendlichkeit greift seine schöpferische Phantasie. Oft geht er dabei von einem konkreten Ansatzpunkt im Stande der Technik aus. Aber davon gibt es meist eine Unzahl, und es bleibt seiner Intuition vorbehalten, einen solchen Ansatzpunkt zu wählen und in derjenigen Richtung vorzugehen, daß er zu einem wertvollen Resultat gelangt. In anderen Fällen aber geht der Chemiker sozusagen vom Nichts aus, er antizipiert eine neue Körperklasse als wertvoll auf seinem Gebiet, d. h. er macht eine Pioniererfindung. Wie dem auch sei, in der Regel denkt hier der Chemiker zunächst nicht an einzelne Verbindungen, sondern er denkt in allgemeinen Begriffen oder anders ausgedrückt, in Stoffbereichen. Der Chemiker operiert hier mit Begriffen einer der Erfindungsidee adäquaten Terminologie, wie z. B. aromatisches Amin, nicht Anilin, Halogen, nicht Chlor, Alkoxy, nicht Methoxy, Dialkylamino oder Alkylenamino, nicht Dimethylamino oder Pyrrolidino usw. Hierbei bildet der Erfinder diese Begriffe nach Erfahrungssätzen, die sich als Realität in der Forschung bewährt haben.

Erst in einem zweiten Schritt wird der Erfinder dazu übergehen, gedanklich aus dem Stoffbereich spezielle Verbindungen herauszuschälen, in denen er seine Erfindung materialisieren will. Auf Grund verschiedenster Annahmen über die kommerziellen Chancen solcher einzelner Verbindungen, wobei oft die Überlegung mitspielt, welche Ausgangsstoffe gerade am besten erhältlich oder am billigsten sind, werden dann die verschiedenen Verbindungen hergestellt, welche die Beispiele der Patentanmeldung bilden. Nicht sie sind die Erfindung, sondern sie materialisieren verschiedene Erscheinungsformen der Erfindung, die abstrakter Natur ist.

Für eine ausreichende Offenbarung der Erfindung genügt es daher an sich, wenn der Erfinder in der Anmeldung den Stoffbereich, in dem sich seine Erfindung materialisieren läßt, definiert und, wenn dies nicht offensichtlich ist, wie Verbindungen dieses Typs hergestellt werden können. Wenn der Fachmann allerdings bei der Materialisierung der Erfindung auf Schwierigkeiten stößt, indem sich eine beträchtliche Zahl von vernünftigerweise vorstellbaren Verbindungen des angegebenen Typs in der offenbarten oder in naheliegender Weise nicht herstellen läßt, dann allerdings ist die Offenbarung in dieser allgemeinen Form ungenügend.

Nun ist es oft so, daß von amtlicher Seite eine Erfindung als unzureichend offenbart beanstandet wird, weil ein recht großer Stoffbereich als Erfindung offenbart wird, aber nur wenige Herstellungsbeispiele gezeigt werden. Diese Beanstandung dürfte in dieser Form nicht gerechtfertigt

sein. Sie kann nicht mit «fehlender Erfindungswirklichkeit» begründet werden, denn eine solche betrifft nicht den ursprünglichen Umfang der Exemplifizierung, sondern höchstens das Ergebnis einer Nachprüfung der offenbarten Erfindung. Die Beanstandung wegen mangelnder Offenbarung einer Erfindung ist erst dann gerechtfertigt, wenn der Prüfer konkrete Zweifel daran äußern kann, daß gewisse, vernünftigerweise vorstellbare Verbindungen des angegebenen Typs für den Fachmann herstellbar sind. Kann er das, so ist es Sache des Anmelders, seinerseits glaubhaft zu machen, daß auch diese Verbindungen gemäß den allgemeinen Angaben hergestellt werden können. Dies kann gegebenenfalls durch Erfahrungssätze, Hinweise auf das Fachwissen, Analogieschlüsse oder schließlich Beibringung von weiteren Beispielen geschehen. Solange diese Beispiele innerhalb des Stoffbereiches liegen und so die Erfindung nicht erweitern, ist kein Grund zu sehen, warum sie nicht in die Anmeldung aufgenommen werden können. Auf alle Fälle sind sie gutachtlich bei der Beurteilung der Offenbarung zu berücksichtigen¹⁵. Auf diese Frage der Zahl von Beispielen, die für eine solche Glaubhaftmachung gefordert werden, soll später noch einmal zurückgekommen werden.

Kurz gestreift werden soll zuerst noch ein weiteres, die Offenbarung der eigentlichen Erfindung betreffendes Problem. Wenn nämlich der Anmelder oder Patentinhaber aus irgendeinem Grund, sei er erfindungswesentlich oder nur formaler Natur, zu einer Einschränkung seines Schutzrechtes gezwungen wird, so ist zu untersuchen, ob der eingeschränkte Erfindungsgegenstand ursprünglich offenbart war oder ob er nicht vielmehr eine neue, nicht vorgezeichnete Auswahl darstellt, die z. B. für einen späteren Anmelder patentfähig sein könnte, was zu einer Datumsverschiebung führen müßte.

In dieser Situation stößt man im Prüfungsverfahren oft auf große formale Schwierigkeiten meist redaktioneller Natur, indem bei der Beurteilung der Frage der Offenbarung sehr am Wortlaut der ursprünglichen Unterlagen gehaftet wird. Man sollte aber grundsätzlich auf alles einschränken können, was für den Fachmann der Natur der Sache und nicht unbedingt nur dem Wortlaut nach erkennbar offenbart ist, und zwar ohne daß der eingeschränkte Gegenstand als besonders bevorzugt oder erfindungswesentlich gekennzeichnet sein müßte^{16, 17}. Die Qualität einer Erfindung muß ja, wie wir gesehen haben, nicht Gegenstand der ursprünglichen Offenbarung sein.

¹⁵ BEIL, GRUR 1971, 382 ff.

¹⁶ WEISSIG, GRUR 1965, 396 ff.

¹⁷ BEIL, GRUR 1966, 597 ff.

Hierher gehört auch das Problem des «Disclaimers». Stellt sich ein (oder mehrere) Stoff(e) aus dem beanspruchten Stoffbereich als bekannt heraus, läßt aber seine Beschreibung keinerlei Grund für den Fachmann erkennen, die restlichen Verbindungen aus dem Stoffbereich herzustellen (z. B. keine Beschreibung der Wirkung), so sollte der ganze Stoffbereich mit einem «Disclaimer» für die vorbekannte Verbindung unter Schutz gestellt werden können, und zwar unabhängig davon, ob die vorbekannte Verbindung tatsächlich den gleichen Zweck erfüllt. Der neue Anspruch ist in seiner Definition klar, er ist ebenso einheitlich wie der ursprüngliche Anspruch, denn alle noch beanspruchten Verbindungen besitzen immer noch die gleiche Gemeinsamkeit. Es liegt auch keine neue, in den ursprünglichen Unterlagen nicht offenbarte Erfindung vor, denn der Ausschluß eines Teils der Erfindung wurde ja nicht wegen eines für den Fachmann verborgenen, die Natur der Erfindung betreffenden Mangels vorgenommen, sondern wegen eines für jeden Fachmann offenkundigen formellen Mangels, nämlich fehlender Neuheit. Das heißt, der mit dem Stand der Technik vertraute Leser der Patentschrift konnte die Einschränkung selbst ohne irgendwelche Versuche als selbstverständlich und notwendig erkennen.

Desgleichen sollte a fortiori ein Anspruch gewährbar sein, in dem von Anfang an unter den genannten Bedingungen ein bekanntes Glied eines Stoffbereiches ausgeschlossen ist. Bei all dem wird natürlich vorausgesetzt, daß man für den eingeschränkten Teil Erfindungshöhe und technischen Fortschritt gegenüber dem Stand der Technik glaubhaft machen kann.

Dies bringt uns zum zweiten Hauptpunkt des Referates, nämlich dem Erfindungsnachweis, worunter der Nachweis der Erfindungshöhe und des technischen Fortschritts im Prüfungsverfahren verstanden werden soll. Dabei ist das Wort «Nachweis» falsch gewählt. Ein solcher wird nicht verlangt; es genügt eine «Glaubhaftmachung»¹⁸.

Erfindungshöhe für einen neuen Stoffbereich ist einerseits dann gegeben, wenn die Verbindungen des neuen Stoffbereiches nur auf Grund eines neuen, erfinderischen Verfahrens hergestellt werden können¹⁹. Erfindungshöhe liegt andererseits vor, und dies wird der häufigere Fall sein, wenn den Verbindungen des neuen Stoffbereiches überraschend wertvolle Eigenschaften zukommen.

Der technische Fortschritt ist gleichzusetzen mit der Befriedigung eines bestehenden Bedürfnisses. Im ersten Fall ist die Befriedigung eines Bedürf-

¹⁸ vgl. Anthradipyrazol, GRUR 1970, 408 ff.

¹⁹ TRÜSTEDT, GRUR 1960, 55 ff.

nisses darin zu sehen, daß ein der Technik noch nicht zugänglicher Stoffbereich realisiert werden konnte. Im zweiten Fall muß glaubhaft gemacht werden, daß die überraschenden Eigenschaften der Verbindungen des neuen, aber an sich theoretisch schon vorher zugänglichen Stoffbereichs bei ihrer Verwertung ein noch nicht bestehendes Bedürfnis befriedigen. Dies kann damit zutreffen, daß die Vertreter des neuen Stoffbereichs Wirkungen zeigen, welche bekannte Verbindungen nicht, oder nicht im gleichen Maße oder nicht in allen Fällen zeigen. Dabei müssen diese Fälle gar nicht zahlreich sein. So entspricht es sicher der Befriedigung eines bestehenden Bedürfnisses, wenn einzelnen Menschen, die wegen einer individuellen Unverträglichkeit oder Resistenz mit bekannten Mitteln nicht oder nicht mehr behandelt werden können, mit den neuen Mitteln, und sei es auch nur für eine kurze Zeit, geholfen werden kann.

Die Befriedigung eines bestehenden Bedürfnisses kann auch darin liegen, daß der neue Stoffbereich als soundsovielter Weg aufgrund von Erfahrungsgrundsätzen neben gleich wirksamen bekannten Verbindungen dennoch von der Öffentlichkeit als nützlich akzeptiert wird²⁰, oder daß er billiger ist.

Wie sieht es nun mit der Glaubhaftmachung der Erfindungshöhe und des technischen Fortschritts in der Praxis aus? Der Anmelder vertritt a priori mit der Einreichung der Anmeldung die Meinung, der neue Stoffbereich sei erfinderisch und fortschrittlich. Wenn berechtigte Zweifel geäußert werden, wird er dies im Prüfungsverfahren, wenn nötig, an einzelnen Ausführungsformen konkret, z. B. durch Versuche, glaubhaft machen. Bei der Diskussion darüber, ob dadurch das Vorliegen von Erfindungshöhe und technischem Fortschritt für den beanspruchten Stoffbereich insgesamt glaubhaft gemacht ist, kann sich sowohl das Amt als auch der Anmelder auf Erfahrungssätze berufen²⁰. Dabei ist auch zu berücksichtigen, daß nicht jede Ausführungsform einer Erfindung technisch fortschrittlich sein muß und daß dem Anmelder in Zweifelsfällen Erfindungshöhe zuzubilligen ist. Erst wenn unter Berücksichtigung dieser Gesichtspunkte von einer Glaubhaftmachung der Erfindungsqualitäten im Rahmen des Stoffbereiches nicht gesprochen werden kann, muß der Anmelder durch weitere Versuche an vorliegenden oder nachzubringenden Beispielen die verlangte Glaubhaftmachung erbringen. Hier wie vorher bei der Frage, ob die Wiederholbarkeit der technischen Handlung im Umfang des neuen Stoffbereichs ausreichend glaubhaft gemacht ist,

²⁰ vgl. auch Anthradipyrazol, GRUR 1970, 408 ff.

besteht die Gefahr, daß konkrete Versuche an einer zu großen Zahl von individuellen Verbindungen verlangt werden.

Hier gilt es zu bedenken, daß diese zusätzlichen Beispiele und Versuche eine enorme kosten- und arbeitsmäßige Belastung für den Anmelder darstellen. Dazu kommt, daß diese Arbeiten forschungsmäßig steril sind und im Gegenteil ein bedeutendes Forschungspotential brachlegen. Diese Forderungen nach weiterem Material werden ja zu einem Zeitpunkt an den Erfinder herangetragen werden, in dem er sich bereits neuen Projekten zugewandt hat, deren Bearbeitung er nun unterbrechen muß.

Wenn man bedenkt, daß selbst in Ländern ohne materielle Prüfung nur ein minimier Bruchteil der Patente später in einen Verletzungsstreit oder ein Nichtigkeitsverfahren verwickelt wird, so fragt man sich, ob ein so großer Aufwand berechtigt ist oder ob man nicht viel mehr Gewicht auf eine wirklich großzügig gehandhabte Glaubhaftmachung legen sollte. Im Einspruchs- oder Nichtigkeitsverfahren hat der sachkundige Konkurrent ja Gelegenheit, sich zu wehren, wenn er findet, der beanspruchte Stoffbereich hindere ihn ungerechtfertigterweise. Dabei ist zu bedenken, daß je nach Landesrecht der Konkurrent über das Nichtigkeitsverfahren Zutritt zum höchsten Gericht hat, während der Anmelder in seinem Bemühen, für seine mühsam errungenen Forschungsergebnisse ausreichenden Schutz zu erhalten, oft in der Beschwerdeinstanz die letzte Instanz vorfindet. Es wäre daher ungerecht, den Anmelder im Anmeldeverfahren durch hohe Anforderungen an die Glaubhaftmachung der Wiederholbarkeit, der Erfindungshöhe und des technischen Fortschritts im Rahmen des gesamten Stoffbereiches zu belasten.

Aber auch von einem anderen Standpunkt aus wäre es unrichtig, dem Erfinder weitgehende Forderungen nach weiteren experimentellen Beispielen und Daten zu stellen. Da nämlich diesen Forderungen aus den dargelegten rein ökonomischen und arbeitstechnischen Gründen in der Praxis meist nicht voll entsprochen werden kann, ergeben sich aus ihnen stets Einschränkungen. Die so entstandenen Einschränkungen sind aber gemessen an der Natur der Erfindung meist zufällig und willkürlich und haben nichts mit einem Erfindungsmangel zu tun. Damit werden wesentliche Teile der Erfindung zum Schaden des Erfinders für Nachahmer frei, die sich ohne vergleichbare Forschungsanstrengungen in das Geschäft einschalten und damit die Ertragsbasis des forschenden Erfinders schmälern können. Gerade die «Kleinen» unter den echten Erfindern werden dadurch empfindlich getroffen, denn sie sind bei dieser Sachlage am wenigsten im Stande, ihre Erfindung in einem angemessenen Rahmen zu patentieren. Da die Patentgesetze primär zur Förderung des Fortschritts ge-

schaffen wurden und ein solcher Fortschritt heute meist nur noch durch eine risikoreiche Forschung erreicht werden kann, so müßte man einer solchen, der Forschung abträglichen Praxis skeptisch gegenüberstehen. Es drängt sich vielmehr hier in gesamt-volkswirtschaftlicher Sicht die Beibehaltung einer großzügigen Praxis der Patentämter auf, wie sie in der Vergangenheit stets üblich war.

Schweizerische Rechtsprechung

THOMAS RÜEDE, ZÜRICH

(Mitarbeiter JACQUES GUYET, Genève)

I. Patentrecht

PatG Art. 1

Merkmale des Patentanspruchs, die keine präzise und aus den ursprünglichen Unterlagen abzuleitende Bedeutung haben, fallen als Unterscheidungsmerkmale gegenüber dem bekannten Stand der Technik außer Betracht.

Bei der Beurteilung der Erfindungshöhe ist eine Zerlegung der Erfindungsdefinition in ihre Einzelmerkmale, um letztere dann jedes für sich mit dem Stand der Technik zu vergleichen, in der Regel nicht statthaft; ist aber weder eine technologische Verknüpfung noch eine patentrechtliche Zusammengehörigkeit der Merkmale erkennbar, so sind letztere zunächst getrennt auf ihren Erfindungsgehalt zu untersuchen und bei negativer Beurteilung ist anschließend zu prüfen, ob trotzdem eine sog. Kombinationserfindung vorliegt.

Von einer patentfähigen Kombinationserfindung ist zu fordern, daß das Zusammenspiel der von den Einzelmerkmalen beigesteuerten technischen Mittel ein neues und nicht nur das durch Summation der einzelnen Maßnahmen zu erwartende Ergebnis zeitigt.

Des caractères de la revendication qui n'ont pas de signification précise, susceptible d'être déduite des pièces techniques primitives, ne peuvent pas être pris en considération pour distinguer l'invention de l'état de la technique.

Lors de l'appréciation de l'idée créatrice, il n'est en règle générale pas admissible de fractionner la définition de l'invention en ses éléments constitutifs, pour les comparer ensuite individuellement avec l'état de la technique. Toutefois, si l'on ne voit entre ces éléments ni lien technologique ni connexion sur le plan du droit des brevets, il y a lieu d'examiner ceux-ci d'abord séparément quant à leur apport inventif et dans, la

négative, de se demander alors si, malgré cela, ils constituent néanmoins une invention dite de combinaison.

Une invention de combinaison n'est brevetable que si l'agencement des moyens techniques qui découlent des éléments individuels aboutit à un effet résultant nouveau, dépassant la somme des effets individuels.

Prise en considération des sous-revendications.

PMMBI 1971 I 72 ff., Auszug aus dem Entscheid der II. Beschwerdeabteilung vom 25. März 1971 i. S. Junghans gegen Jahresuhren-Fabrik.

Aus den Erwägungen der Beschwerdeabteilung:

Bei der Beurteilung der Erfindungshöhe ist die sog. mosaikartige Betrachtungsweise zulässig (PMMBI. 1962 I 46, Erw. 2), die gestattet, Teilkenntnisse aus den verschiedenen Entgegenhaltungen heranzuziehen, um daraus das maßgebende Gesamtwissen des Fachmanns zusammenzustellen und letzteres anschließend mit dem beanspruchten Gegenstand zu vergleichen. Hingegen ist eine «mosaikartige» Zerlegung des zu beurteilenden Patentanspruches in seine Einzelmerkmale, um letztere dann jedes für sich mit dem Stand der Technik zu vergleichen, in der Regel nicht statthaft, weil sie mit der Rechtsprechung über die sog. Kombinationserfindungen (vgl. z. B. BGE 58 II, 68) nicht vereinbar wäre. Die gemeinsame Betrachtung der Anspruchsmerkmale (soweit sie wenigstens als Komponenten des beanspruchten Erfindungsgegenstandes noch neu sind) setzt aber voraus, daß sie entweder technologisch zusammenwirken oder aber daß sie zumindest patentrechtlich eine Einheit bilden, d. h. daß sie gemeinsam zur Lösung der gleichen Aufgabe dienen. Die von der Patentabteilung II angeschnittene Frage der Erfindungseinheit wurde von der Einsprecherin in ihrer Stellungnahme vom 11. Juni 1969 zur Beschwerdebegründung aufgegriffen. Zur Einheitlichkeit der Erfindung ist zu verlangen, daß der Mehrheit von Einzelelementen ein einheitlicher Erfindungsgedanke zugrundeliegt (BGE 58 II 270), daß sie also zur Lösung eines gemeinsamen technischen Problems beitragen.

Im vorliegenden Fall ist aber zunächst keine technologische Verknüpfung der Merkmale a–c ersichtlich, und die der Erfindung jetzt zugeschriebene Aufgabe – einfacher Aufbau der Unruhanordnung und trotzdem gute Gangergebnisse – ist eine stets vorliegende, triviale Zielsetzung, die über die besondere Aufgabe der Erfindung nichts Charakteristisches auszusagen vermag. Aus der geltend gemachten Aufgabenstellung läßt sich daher auch patentrechtlich keine Zusammengehörigkeit der Merkmale a–c folgern, so daß letztere zunächst getrennt auf ihren Erfindungsgehalt zu untersuchen sind. Bringt diese Einzelbetrachtung nichts Patentwürdiges zutage, wird anschließend dann noch zu prüfen sein, ob die drei Merkmale in ihrer Gesamtheit eine sog. Kombinationserfindung zu begründen vermögen....

Da also die Merkmale a–c einzeln nicht geeignet sind, die vom Patentanspruch definierte Unruhanordnung als erfinderisch im Sinne des Art. 1 PatG zu qualifizieren, bleibt zu untersuchen, ob ihre Vereinigung in einem Gangregler als eine Leistung gewürdigt werden kann, durch die eine patentwürdige Kombinationserfindung zustande kam. Hierzu ist nach der Rechtsprechung (BGE 58 II 68) zu fordern, daß das Zusammenspiel der von den Einzelmerkmalen beigesteuerten technischen Mittel ein neues und nicht nur das durch die Summation der einzelnen Maßnahmen zu erwartende Ergebnis zeitigt. Die im

Patentanspruch angeführten Merkmale bringen aber keinen neuen, überraschenden Gesamteffekt zustande. Auch die möglicherweise erreichbare Temperaturkompensation ist nur ein Vorteil, den die Zusammenfassung mehrerer Elemente oftmals mit sich bringt und den man in der Technik allgemein auszunützen strebt, indem man die Einzelteile so wählt, daß sich die Temperaturabhängigkeit ihrer Wirkungen gegenseitig weitgehend aufhebt; sie bedeutet, wie auch die behauptete, durch entsprechende Vorkehrungen bei der Materialwahl und Dimensionierung der den Gangregler bildenden Teile erzielbare Herabsetzung der Empfindlichkeit gegen Schwankungen der Batteriespannung, keinen derartigen technischen Fortschritt, daß er als Anzeichen einer außergewöhnlichen, als einheitlich und erfinderisch zu würdigenden Neuschöpfung anerkannt zu werden verdiente.

PatG Art. 1

Für die Beurteilung der Erfindungshöhe maßgebliche Kriterien; insbesondere zur Problemstellung und zur Lösung des Problems, zum Fachmann und dessen Kenntnissen

Der für die Erfindung eines Uhrengehäuses aus Sinterhartmetall in Frage kommende Fachmann ist der Hersteller von Uhrenschalen; die Problemstellung, eine wirklich «unzerkratzbare» Uhrenschale zu schaffen, entspricht einer echten schöpferischen Leistung; die Wahl von Sinterhartmetall zur Lösung dieses Problems ist ebenfalls erfinderisch; der auf diesem Gebiet außerordentliche und einmalige technische Fortschritt ist ein zusätzliches und bestimmtes Anzeichen für das Vorliegen der Erfindungshöhe.

Critères de droit à appliquer pour juger de la présence ou de l'absence d'une idée créatrice, notamment en ce qui concerne l'énoncé et la solution du problème, la notion de l'homme du métier et les connaissances de ce dernier.

Pour l'invention d'une boîte de montre en métal dur fritté, l'homme du métier est le fabricant de boîtes; le problème de créer une boîte de montre véritablement «inrayable» découle d'une idée authentiquement créatrice; le choix du métal dur fritté pour résoudre ce problème est également inventif; un progrès technique exceptionnel et unique dans ce domaine est un indice supplémentaire certain de la présence d'une idée créatrice.

PMMBI 1972 I 23 ff., Décision de la II^e Section des recours du 9 décembre 1971 dans la cause X et Y contre Schlup.

PatG Art. 1 und Art. 26 Abs. 1 Ziff. 3

Zur Erfindungshöhe: Eine Neuheit stellt eine Erfindung im Sinne des Gesetzes dar, wenn sie auf einer schöpferischen Idee beruht, die nicht ohne weiteres schon von

durchschnittlich gut ausgebildeten Fachleuten in normaler Fortentwicklung der am Tage der Patentanmeldung bekannt gewesenen Technik erbracht werden konnte. Die Erfindungshöhe ist nicht deshalb zu verneinen, weil andere Forscher unabhängig vom Patentinhaber zu gleichen technischen Lösungen gelangten.

Ein technischer Fortschritt kann darin liegen, daß das patentgemäße Verfahren eine sehr hohe Ausbeute liefert und sehr einfach durchzuführen ist.

Der technische Fortschritt kann einem Verfahren nicht deshalb abgesprochen werden, weil die Benutzung des beanspruchten Verfahrens nicht in jedem Fall das angestrebte Ziel erreicht. Es ist ausreichend, wenn mit der Mehrzahl der einer bestimmten chemischen Gruppe zugehörigen Grundstoffe das gewünschte Produkt hergestellt werden kann. Die Auswahl der geeigneten Grundstoffe ist Sache des Fachmannes.

Der Patentschutz bezieht sich auf alle der Gruppe zugehörigen Ausgangsstoffe, auch auf solche, die noch nicht auf ihre Verwendbarkeit für das patentierte Verfahren hin untersucht wurden.

Die Beschreibung eines Verfahrens in der Patentschrift ist ausreichend, wenn die Ausführung in bezug auf gewisse Bedingungen ein Proben voraussetzt, das innerhalb derjenigen Grenzen liegt, in denen die fachmännische Leistung eine durchschnittliche bleibt, und es genügt, wenn die neue technische Regel überhaupt ausgeführt werden kann.

Au sujet du niveau inventif: Une nouveauté est une invention au sens de la loi lorsqu'elle résulte d'une idée créatrice que l'homme du métier moyen ne pouvait pas produire sans autre dans le cadre d'un développement normal de l'état de la technique tel qu'il était connu au jour du dépôt.

Le niveau inventif ne peut pas être nié uniquement parce que d'autres chercheurs sont parvenus aux mêmes solutions techniques indépendamment du titulaire.

Il peut y avoir progrès technique lorsque le procédé selon l'invention produit des résultats importants et qu'il est facile à exécuter.

Un procédé ne peut pas être qualifié de manquant de progrès technique uniquement parce que le procédé revendiqué ne donne pas toujours le résultat recherché. Il suffit que le produit désiré puisse être fabriqué en utilisant la plupart des matières premières appartenant à un groupe chimique déterminé. Le choix des matières premières adéquates est l'affaire de l'homme du métier.

La protection couvre toutes les matières de base appartenant au groupe, y compris celles qui n'ont pas encore été vérifiées quant à la possibilité de les utiliser pour le procédé breveté.

La description d'un procédé est suffisante, lorsque l'exécution exige des essais en ce qui concerne certaines conditions et que ces essais ne dépassent pas le cadre de l'activité moyenne de l'homme du métier; il suffit qu'une nouvelle règle technique puisse être exécutée.

Urteil der I. Zivilabteilung des Schweizerischen Bundesgerichtes vom 17. November 1970 in Sachen Farmaceutici Midy und Etablissements R. Barberot S.A. gegen Farbwerke Hoechst.

Das Eidg. Amt für geistiges Eigentum erteilte der Farbwerke Hoechst Aktiengesellschaft in Frankfurt a.M. am 28. Februar und 31. März 1963 die Erfindungspatente 367487 und 368160, die unter Beanspruchung deutscher Prioritätsrechte vom 3. Oktober 1956 am 1. Oktober 1957 angemeldet worden waren.

Beide Patente haben ein Verfahren zur Herstellung wasserlöslicher Aminomethylverbindungen der Tetracyclinreihe zum Gegenstand. Die Firma Farmaceutici Midy in Mailand stellt ihrerseits ein wasserlösliches Aminomethyl-Tetracyclinderivat her, das unter der Bezeichnung Penetracyn in den Handel gelangt. Die Etablissements R. Barberot SA Genf ist die schweizerische Generalvertreterin der Farmaceutici Midy.

Die Farbwerke Hoechst Aktiengesellschaft reichte beim Handelsgericht des Kantons Zürich gegen die Herstellerin und ihre schweizerische Generalvertreterin Klage ein. Sie beantragte festzustellen, daß die Beklagten durch das Herstellen, Feilhalten, Verkaufen und Inverkehrbringen des Injektionspräparates Penetracyn die Schweizer Patente 367487 und 368160 der Klägerin verletzen.

Die Beklagten beantragen, die Klage abzuweisen und verlangten widerklageweise, die Schweizer Patente 367487 und 368160 der Klägerin als nichtig zu erklären.

Das Handelsgericht holte über die Rechtsbeständigkeit der beiden Schweizer Patente und über ihre Verletzung durch die Beklagten zwei Gutachten ein.

Das Handelsgericht wies die Nichtigkeitswiderklage ab und hieß die Patentverletzungsklage auf Grund des Patentes Nr. 368160 gut. Das Bundesgericht hat dieses Urteil bestätigt u. a. mit folgenden

Erwägungen:

3. Eine Erfindung im Sinne des Art. 1 PatG setzt u. a. einen klar erkennbaren technischen Fortschritt voraus (BGE 85 II 13 E. 1). Ob diese Voraussetzung zutrefte, beurteilt sich nach dem Stand, den die Technik zur Zeit der Einreichung des Patentgesuches hatte. Wenn der Patentbewerber die Anmeldepriorität genießt, ist der Tag der ersten Anmeldung in einem Lande des Internationalen Verbandes zum Schutze des gewerblichen Eigentums maßgebend (Art. 17 Abs. 2 PatG).

Das Handelsgericht stellt auf Grund der Expertise I mit Bezug auf den Stand der Technik fest, daß die Therapie am Stichtag, d. h. am 3. Oktober 1956 ein einziges Tetracyclinderivat zur Verfügung gehabt habe, das parenteral, d. h. unter Umgehung des Magen-Darmkanals habe verabreicht werden können, nämlich das Tetracyclinhydro-

chlorid. Dieses Erzeugnis habe jedoch viel zu wünschen übrig gelassen, sowohl inbezug auf seine Löslichkeit als auch inbezug auf seine Beständigkeit der wässrigen Lösung und die Reizwirkungen, die einerseits wegen des Ausfällens des Tetracyclins in der Gewebeflüssigkeit an der Injektionsstelle aufgetreten seien und andererseits wegen der stark sauren Reaktion. Aus dem Bedürfnis der Therapie habe sich daher die Aufgabe gestellt, ein Verfahren für die Herstellung genügend wasserlöslicher Derivate der Tetracyclinreihe zu suchen, die ausreichend stabil seien, einen genügend neutralen pH-Wert aufweisen und die die antibiotische Wirkung der Ausgangsstoffe (Tetracycline) möglichst beibehielten.

Die Beklagten bestreiten nicht, daß die Lösung dieser Aufgabe einen klar erkennbaren technischen Fortschritt bedeute. Sie wollen aber auf Grund der beantragten neuen Expertise die Auffassung des Handelsgerichts widerlegen, daß die Patente der Klägerin diese Aufgabe weitgehend gelöst hätten. Sie bestreiten in diesem Zusammenhang die Wasserlöslichkeit, die Stabilität, die Erreichung einer hinreichenden antibiotischen Wirkung der Lösung sowie die hohe Ausbeute.

Das Handelsgericht stellt nach der Expertise II fest, daß durch das beanspruchte Verfahren der Aminomethylierung (nach Mannich) die Wasserlöslichkeit der neuen Tetracycline ganz allgemein bedeutend erhöht werde. Bei einigen Beispielen des Streitpatentes (insbesondere für Reverin) dürfe man von einer Erhöhung der Wasserlöslichkeit um etwa das 20- bis 1000fache sprechen. Wenn man bedenke, daß in der Pharmaco-therapie schon eine kleine Änderung der Löslichkeit, z. B. um 10% von großer Bedeutung für die Verwendung oder Verteilung eines Pharmacons im Körper sein könne, müsse zugegeben werden, daß durch das patentgemäße Verfahren ein großer Fortschritt erreicht worden sei.

Die Beklagten machen geltend, die in der Expertise II erwähnte Wasserlöslichkeit von 1% könne gegenüber den vorbekannten Derivaten nicht als technischer Fortschritt gewertet werden. Dieser Einwand geht an der Sache vorbei. Die Sachverständigen Viscontini und Waser weisen im Gutachten darauf hin, daß die neuen Versuche der Beklagten sowie von Professor Viscontini für die meisten Beispiele eine Wasserlöslichkeit von 1–100% ergeben. Sie stellen fest, daß die Löslichkeit von Tetracyclin nach Kirk-Othmar 0,36 mg/ml, also 0,036% beträgt. Eine nach dem beanspruchten Verfahren erzielte Löslichkeit von 1% entspräche also einer 30fachen Steigerung. Ist aber nach den Sachverständigen bereits eine Erhöhung der Wasserlöslichkeit um 10% für die therapeutische Verwendung bedeutend, so kann einer Wasserlöslichkeit von 1% der technische Fortschritt nicht abgesprochen werden...

Die Sachverständigen Viscontini und Waser erklären, daß die Wasserlöslichkeit nur bei wenigen Beispielen 0,5% und nur bei einem 0,3% betrage. Diese Verbindungen und das neu untersuchte Morpholinderivat entsprächen sicher nicht dem Wunsch, gut injizierbare wasserlösliche Verbindungen herzustellen. Doch seien Beispiele, deren Wasserlöslichkeit nur um wenige Male besser sei als die des Ausgangs-Tetracyclins für die Beurteilung des technischen Fortschrittes belanglos; denn es handle sich um Synthesen mit im Sinne des Streitpatentes nicht geeigneten Aminen, die zu therapeutisch ungeeigneten Tetracyclinderivaten führten. Entgegen dem Einwand der Beklagten, darf der technische Fortschritt nicht deshalb verneint werden, weil die Benützung des beanspruchten Verfahrens nicht in jedem Fall zu therapeutisch geeigneten Derivaten führt. Die Sachverständigen Cherbuliez und Isler haben darauf hingewiesen, daß sich in den zahlreichen Reihen der verschiedenen primären und sekundären Amine auch solche Amine finden, die wasserlösliche Tetracyclinderivate ergeben können und von denen der Fachmann wisse, daß mit solchen Aminen die Herstellung wasserlöslicher Erzeugnisse ausgeschlossen

sei. Es ist daher Sache des Fachmannes, bei der Benützung des patentgemäßen Verfahrens die für die Herstellung von therapeutisch geeigneten Tetracyclinderivaten tauglichen Amine zu ermitteln. Damit hat es auch bei der Feststellung des Handelsgerichts, daß die Wasserlöslichkeit der Tetracyclinderivate durch das patentierte Verfahren allgemein bedeutend erhöht werde, sein Bewenden. ...

Es steht fest, daß das Beispiel 2 a der Patentschrift mit destilliertem Wasser nicht genügend löslich und daher auch nicht ausführbar ist. Es fragt sich daher, ob die Verwendung sogenannter Pufferlösungen mit geeigneten pH-Werten für den Fachmann selbstverständlich ist und ob gegebenenfalls von wasserlöslichen Aminomethyl-Verbindungen gemäß Patentanspruch und Beschreibung gesprochen werden kann. Der Experte Visconti führte im zweiten Ergänzungsgutachten vom 12. Juni 1970 aus, ein Produkt, das in destilliertem Wasser nicht löslich sei, könne nicht als wasserlöslich bezeichnet werden. Aber was für ein Produkt gelte, stimme nicht mehr, wenn man von Klassen von Produkten spreche. Was der Chemiker z. B. unter einer Klasse von wasserlöslichen Produkten verstehe, zeige folgendes Beispiel:

«Ein Produkt, das in destilliertem Wasser nicht löslich ist, kann selbstverständlich nicht als wasserlöslich bezeichnet werden. Aber was für ein Produkt gilt, stimmt nicht mehr, wenn man von einer Klasse von Produkten spricht. Ich möchte mich klarer ausdrücken und mit Hilfe eines klassischen Beispiels zeigen, was die Chemiker unter einer Klasse wasserlöslicher Produkte verstehen:

Die natürlichen α -Aminosäuren sind Verbindungen, die, wie die aminomethylierten Tetracycline, einen ausgesprochenen Zwitterion-Charakter besitzen, d. h. in ihren Molekülen sind gleichzeitig basische und saure funktionelle Gruppen vorhanden. Diese α -Aminosäuren werden immer als wasserlöslich bezeichnet. Wie bei den aminomethylierten Tetracyclinen ist effektiv die Mehrzahl der α -Aminosäuren in destilliertem Wasser gut löslich. Es gibt aber 4 klassische Ausnahmen: das Phenylalanin, das Tyrosin, das Tryptophan und das Cystin; alle sind in destilliertem Wasser schwer löslich. Da sie aber Zwitterionen sind, lösen sie sich leicht in wässrigen Pufferlösungen und werden deshalb als wasserlöslich bezeichnet, wie die 20 anderen α -Aminosäuren.

Aus der obigen Erklärung folgt, daß die neuen Produkte, die «in breitem pH-Bereich ausgezeichnete Wasserlöslichkeiten zeigen», selbstverständlich nicht nur in destilliertem Wasser, sondern in Pufferlösungen aufzulösen sind. Dies ist für den Fachmann umso mehr selbstverständlich, weil er weiß, daß die aminomethylierten Tetracycline Zwitterion-Eigenschaften besitzen.»

Diese Feststellungen zeigen, daß das Beispiel 2 a der Patentschrift 367 487 ausführbar ist und eine genügende Stabilität ergibt, wenn nicht destilliertes Wasser, sondern eine geeignete Pufferlösung (als Lösungsmittel) verwendet wird. Allerdings könnte man sich fragen, weshalb der Sachverständige Visconti bei den ersten Versuchen die Wasserlöslichkeit und die Stabilität nicht von sich aus mit einer Pufferlösung prüfte, nachdem die Verwendung von destilliertem Wasser keinen Erfolg gezeitigt hatte. Diese Frage kann indes offen bleiben, da nach der eindeutigen Feststellung des Sachverständigen Visconti die Verwendung von Pufferlösungen für den Fachmann selbstverständlich ist. Nach der Expertise II und dem chemischen Ergänzungsgutachten ist daher die Wasserlöslichkeit und Stabilität des Ausführungsbeispiels 2 a gegeben.

Die Beklagten rügen, die Vorinstanz hätte untersuchen müssen, «ob nicht nur die meisten der in den Ausführungsbeispielen genannten Verbindungen, sondern die beschriebenen und insbesondere die 10 000 beanspruchten Verbindungen, welche denkbar sind, genügend stabil seien». Das Handelsgericht hatte, wie sie andererseits einschränkend

einwenden, mindestens zu prüfen, ob sich die Annahme rechtfertige, daß die wenigen Beispiele, die eine genügende Stabilität aufweisen, eine Gewähr dafür bieten, daß auch die anderen beschriebenen und beanspruchten Verbindungen genügend stabil seien. Diese Rüge ist unbegründet. Der Klägerin konnte vernünftigerweise nicht zugemutet werden, im Streitpatent alle Beispiele stabiler Lösungen anzugeben. Sie hat nur dafür einzustehen, daß nach der Verfahrenslehre neue wasserlösliche und genügend stabile Aminomethyl-Verbindungen der Tetracyclinreihe hergestellt werden können. Daß dies möglich ist, haben die Experten Viscontini und Waser nachgewiesen. Sie crachten es als unnötig, daß die Lösung stundenlang stabil bleibe, da sie bei Bedarf auch aus andern Gründen immer wieder frisch hergestellt werden müsse; insbesondere sei das Reverin genügend stabil; Löslichkeit und Stabilität seien für jedes der angeführten aminomethylierten Tetracycline verschieden; die meisten im Streitpatent und insbesondere das Reverin zeigten eine genügende Injektionsstabilität der Lösung. Daß die Stabilität eines Tetracyclinderivats je nach dem verwendeten Amin besser oder schlechter ist oder überhaupt ausfällt, liegt für den Chemiker auf der Hand. Deswegen ist das Patent nicht nichtig zu erklären, und werden die Beklagten durch den Bestand eines Schutzrechtes in ihren Interessen nicht in unzulässiger Weise beschränkt. Führt ein Verfahren bei Verwendung eines bestimmtenamins zum Erfolg, so fällt es unter den beanspruchten Patentschutz; bleibt das gewünschte Ergebnis mangels Eignung des verwendetenamins aus, so werden Dritte in ihren Interessen nicht betroffen, weil die Ausführung nicht möglich war. ...

4. Die Beklagten behaupten, die Erfindung sei durch die Patentschriften nicht so dargelegt, daß der Fachmann sie danach ausführen könne; es genüge nicht, daß die gestellte Aufgabe «lediglich von ein paar der 10000 beanspruchten Verbindungen» erfüllt werde. Die Beklagten kommen damit auf die Rüge zurück, daß der Patentanspruch nicht uneingeschränkt aufrechterhalten werden dürfe, wenn die Aminomethylierung von Tetracyclinen nicht in allen Fällen zu therapeutisch brauchbaren Erzeugnissen führt.

Das Handelsgericht erklärt gestützt auf die Ausführungen der Sachverständigen Cherbulez und Isler, jeder Chemiker wisse, daß sich in den sehr zahlreichen Reihen der primären und sekundären Amine auch solche finden, die wasserunlösliche Tetracyclinderivate ergeben können. Dazu gehörten gewisse Amine, die die Beklagten als Beweis für die mangelnde Wiederholbarkeit der beanspruchten Verfahren angegeben hätten; die Abgrenzung der in Frage kommenden Amine, erklären die Gutachter weiter, sei genügend, da man in der Herstellung wasserunlöslicher Tetracyclinderivate praktisch ohne Mühe zum Ziel komme; das Verfahren der Aminomethylierung habe am Stichtag jeder durchschnittliche Fachmann soweit beherrscht, daß er gestützt auf sein Fachwissen und die Literatur die Reaktion habe ausführen können. Jeder Chemiker könne mit einer gewissen Sicherheit oder Wahrscheinlichkeit voraussagen, welches Amin größere Aussicht habe, ein wasserlösliches Derivat zu liefern und welches nicht. Nach den Angaben in den Streitpatenten habe am Stichtag jeder Fachmann die Erfindung ausführen können, ohne daß er eine zusätzliche erfinderische Tätigkeit habe ausüben müssen, und zwar nicht nur mit den in den Patentschriften angegebenen Reaktionspartnern, sondern auch mit neugewählten primären und sekundären Aminen, die in der Beschreibung nicht erwähnt seien. Die Sachverständigen Viscontini und Waser stimmen dieser Auffassung zu, indem sie ausführen, die schweizerischen Patentschriften enthielten für den Fachmann genügend Anweisungen zur Herstellung von aminomethylierten Tetracyclinderivaten. Die Auswahl im Sinne der Patente therapeutisch wichtiger wasserlöslicher Verbindungen erfolge durch den Pharmakologen und die Klinik.

Ferner wenden die Beklagten ein, die patentbegründenden Eigenschaften der Derivate hingen von nicht beanspruchten und nicht beschriebenen Verfahrensbedingungen ab; denn die Experten Viscontini und Waser hätten festgestellt, daß der Epimeregehalt der untersuchten Enderzeugnisse von den verwendeten Bedingungen (pH-Wert, Lösungsmittel, Temperatur, Zeit) abhänge. Diese Tatsachen sind aber nach den Feststellungen der Experten dem Fachmann bekannt, und die Rüge hilft daher nicht. Ganz ohne Versuche können die optimalen Bedingungen nicht hergestellt werden, da nicht alle Amine gleich reagieren. Solche für den Fachmann selbstverständliche Einzelheiten brauchte die Klägerin in den Patentschriften nicht anzugeben. Die Beschreibung ist genügend, wenn die Ausführbarkeit inbezug auf gewisse Bedingungen ein Proben voraussetzt, das innerhalb derjenigen Grenzen liegt, in denen die fachmännische Leistung eine durchschnittliche bleibt und es genügt, wenn die angeführte neue technische Regel überhaupt ausgeführt werden kann (BLUM/PEDRAZZINI, Anm. 8 zu Art. 26 PatG S. 122). Die genügende Offenbarung im Sinne des Art. 26 Abs. 1 Ziff. 3 PatG und die Wiederholbarkeit, wie das Ergänzungsgutachten des Sachverständigen Viscontini mit Bezug auf das Ausführungsbeispiel 2 a des Patentes 367 487 noch besonders gezeigt hat, sind daher erfüllt.

5. Nach der Rechtsprechung kann eine Neuheit im Sinne des Gesetzes eine Erfindung darstellen, wenn sie auf einer schöpferischen Idee beruht, die nicht ohne weiteres schon von durchschnittlich gut ausgebildeten Fachleuten in normaler Fortentwicklung der am Tage der Patentanmeldung bekannt gewesenen Technik erbracht werden konnte (BGE 85 II 138, 513, 89 II 109, 167, 92 II 51, 93 II 512 E. 4). Im zuletzt erwähnten Entscheid liegt nach Auffassung des Bundesgerichts die Erfindungshöhe bei chemischen Verfahren vor, wenn der Erfinder die Herstellung technisch fortschrittlicher Produkte auf Grund des angewandten Verfahrens vorausgesehen und dieser Gedanke dem Fachmann nicht nahegelegen hat.

Die Beklagten machen geltend, die Vorinstanz habe diese Grundsätze auf den konkreten Fall nicht richtig angewendet.

Das Handelsgericht stellt auf Grund der Expertise I fest, daß die Lösung der patentgemäßen Aufgabe keineswegs auf der Hand gelegen habe, «und zwar weder für einen gut ausgebildeten Chemiker, noch für einen der wenigen Fachmänner, die mit überragenden Fachwissen und Sachkenntnissen ausgestattet» seien. Die analoge Anwendung des Grundverfahrens, d. h. der Mannich-Reaktion auf die sehr kompliziert gebauten Tetracycline habe für den Chemiefachmann nicht auf der Hand gelegen; der Reaktionsverlauf der Mannich-Methode mit den Tetracyclinen sei «am Stichtag nicht vorauszusuchen gewesen»; die neuen Erzeugnisse «wiesen unerwartete therapeutische Eigenschaften» auf. Kein Fachmann habe erwarten können, daß sich Tetracycline mit einer einzigen Reaktion in eine wasserlösliche Form umwandeln ließen, deren wässrige Lösungen allen Anforderungen der Therapie genügen.

Die Erfindungshöhe ist daher gegeben.

Die Beklagten bestreiten die Erfindungshöhe auch deshalb, weil in zeitlich naher Folge drei verschiedene Gruppen von Fachleuten zum gleichen Verfahren gelangt seien. Sie weisen darauf hin, daß die amerikanische Firma Bristol Myers & Comp. schon etwas mehr als 2 Jahre vor der Klägerin das gleiche Verfahren der Aminomethylierung von Tetracyclinen zum Patent angemeldet hat; die Tetracycline seien schon im Jahre 1953 auf chemischem Wege gleichzeitig von Pfizer und Lederle hergestellt worden. Diese Umstände sprächen dafür, daß die Anwendung des von der Klägerin beanspruchten Verfahrens auf neu entdeckte Stoffe nahegelegen habe.

Die Vorinstanz hat auch diesen Einwand mit zutreffender Begründung zurückgewiesen. Sie hat unter Hinweis auf die von den Sachverständigen Cherbuliez und Isler ausgeführten Beispiele überzeugend dargelegt, daß es in der Technik erfahrungsgemäß immer wieder Situationen gegeben habe, bei denen Forscher unabhängig voneinander zu gleichen Lösungen gekommen seien. Mehrere Forscher oder Forschergruppen, die zu gleichen technischen Lösungen gelangen, können daher alle – individuell betrachtet – die Voraussetzungen der Erfindungshöhe erfüllen.

Auch hier führen die Beklagten erneut das Argument ins Feld, die im Anspruch der Streitpatente versuchte «Monopolisierung» aller primären und sekundären Amine sei unzulässig, weil nicht alle Amine verwendbare Derivate ergäben. Sie räumen aber selber ein, daß die außerordentlich weite Fassung des Patentanspruches nicht zu beanstanden wäre, wenn der Fachmann voraussagen könnte, welche Amine sich für den gewünschten Zweck nicht eignen. Diese Frage haben die Experten Cherbuliez und Isler positiv beantwortet. Das von der Klägerin beanspruchte Verfahren bezieht sich daher selbstredend auf die Amine, die sich für die Aminomethylierung eignen. Daß diese Amine und ihre Zahl heute mangels großangelegter Versuchsreihen noch nicht feststehen, ist unerheblich. Denn es wäre stoßend, den Patentschutz nur für solche Verbindungen zu gewähren, deren Verwendbarkeit feststeht, im übrigen aber Dritten zu gestatten, mit demselben Verfahren, aber unter Verwendung eines andern Amins, ein Konkurrenzprodukt herzustellen. Die erfinderische Idee lag in der Methylierung von Aminen; der Patentschutz hat sich daher auf alle Amine zu erstrecken, d. h. auch auf solche, die bis heute nicht versucht worden sind. Die Einschränkung der Patentansprüche auf einzelne, ausgewählte und angegebene Ausgangsstoffe und Herstellungsmethoden ist daher mit dem Handelsgericht abzulehnen. ...

6. ... Die Beklagten bestreiten die Verletzung des Patentes 367 487 auch für den Fall, daß es nicht eingeschränkt werde. Sie behaupten, das von ihnen benutzte Amin sei weder in der Patentschrift 367 487 noch in den von der Klägerin angegebenen Quellen als für die Mannich-Reaktion geeignetes Amin angegeben; die Klägerin habe in der Patentschrift Piperazin und N-Methyl-Piperazin beschrieben bzw. als tauglich erwähnt, nicht aber das von ihnen verwendete N-Hydroxyäthyl-Piperazin. Die Auffassung der Experten, dieser Stoff sei ein Derivat der in der Patentschrift der Klägerin genannten Amine, sei nur vom chemischen, nicht aber vom patentrechtlichen Standpunkt aus richtig.

Die Beklagten verkennen, daß die Klägerin in der Beschreibung des Patentes 367 487 für die Umsetzungen Ammoniak, primäre und sekundäre aliphatische sowie heterocyclische Amine, z. B. Methylamin, Äthylamin usw. erwähnt und in einem Nachsatz bekräftigt, daß es «sich also immer um Amine, die der Aminomethylierung zugänglich sind» handle. Auch der weitere Einwand der Beklagten, ihr Verfahren unterscheide sich grundlegend vom beanspruchten Verfahren der Klägerin, nämlich durch Maßnahmen, die für die Erreichung des spezifischen und beachtlichen technischen Fortschrittes ihrer Erzeugnisse selbst kausal seien, ändert an der entscheidenden Tatsache nichts, daß eine Aminomethylierung stattfindet. Ob diese nach der Mannich-Reaktion oder anders erfolgt, ist nicht entscheidend, da die Mannich-Reaktion nur als Beispiel für die Aminomethylierung gilt. Außerdem haben die Sachverständigen Visconti und Waser dargetan, daß jedes Amin in bezug auf pH-Wert, Temperatur und Zeit besonders zu behandeln sei, und bemerkt, daß die Berücksichtigung dieser Eigenschaften für jeden durchschnittlich ausgebildeten Fachmann selbstverständlich sei. Unbegründet ist daher die Behauptung der Beklagten, das zur Herstellung von Penetracyn «abgewandelte Verfahren» sei von der Lehre des Streitpatentes nicht erfaßt. Zudem ist der «technische

Fortschritt» des Penetracyns keineswegs «derart groß und überraschend», wie die Beklagten behaupten. Die Experten Viscontini und Waser haben im Gegenteil überzeugend dargetan, daß das Penetracyn der Beklagten vom Kliniker nicht ohne Vorbehalte angewendet werde, während sich das Reverin der Klägerin klinisch hervorragend bewährt habe. ...

PatG Art. 1, Art. 51 Abs. 1 und Art. 55 Abs. 1, PatV II Art. 12 Abs. 1

Kriterien der patentfähigen Erfindung.

Beurteilungsgrundlage bildet der Patentanspruch, da er die Definition der Erfindung enthalten soll, für die Schutz beansprucht wird.

Dabei hat die Beschwerdeabteilung ihrem Entscheid über die Beschwerde diejenigen Schutzbegehren zugrunde zu legen, deren Beurteilung durch die Vorinstanz mit der Beschwerde angefochten wird.

Unteransprüche haben nach dem ihnen zugedachten Zweck die Bedeutung von Eventualbegehren.

Critères de brevetabilité de l'invention.

On fondera cette appréciation avant tout sur la revendication, car c'est cette dernière qui définit principalement l'invention pour laquelle est requise la protection.

Dans sa décision, la Section des recours doit considérer toutes les définitions de l'invention revendiquée pour lesquelles le recourant conteste l'appréciation de l'autorité inférieure.

Les sous-revendications constituent des revendications présentées à titre subsidiaire.

PMMBI 1971 I 72f, Auszug aus dem Entscheid der II. Beschwerdeabteilung vom 28. Juli 1971 i. S. Heliowatt-Werke gegen den Entscheid der Vorprüfungssektion II.

PatG Art. 1 Abs. 1 und Art. 59 Abs. 1

Tafel zum optisch-graphischen Ablezen des Horoskops und zu dessen Deutung ist keine patentfähige Erfindung.

Entgegen dem Wortlaut des Gesetzes darf auch ein solches Gesuch nicht «ohne weiteres» zurückgewiesen werden, sondern es ist dem Anmelder vorerst Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben.

Un tableau pour l'établissement par voie optico-graphique d'un horoscope et pour l'interprétation de celui-ci ne constitue pas une invention brevetable.

Contrairement aux termes de la loi une telle demande d'enregistrement ne peut pas être rejetée sans autre, mais le demandeur doit avoir l'occasion de prendre position.

PMMBl 1972 I 9, Verfügung des Eidg. Amtes für geistiges Eigentum vom 28. September 1971.

1. Die zu beurteilende Anmeldung betrifft eine «Tafel zum optisch-graphischen Ablesen des Horoskopes und zu dessen Deutung».

2. Das Amt ist der Ansicht, daß zwischen Charakter und Schicksal eines Menschen und der Konstellation der Planeten (zu welchen wir, wie das bei den Astrologen Brauch ist, auch Sonne und Mond rechnen wollen) bei der Geburt des Menschen und auch später keinerlei Zusammenhang besteht. Es scheint uns deshalb sinnlos, Horoskope, d. h. Konstellationen von Planeten zu bestimmten Zeiten an bestimmten Orten, versehen mit Deutungen der betreffenden Planetenkonstellation, aufzustellen. Für Erfindungen, die eines vernünftigen Sinnes entbehren, ist der Patentschutz nicht bestimmt. Das Bundesgericht hat in mehreren Entscheiden das Amt ermächtigt, unsinnige Erfindungen zurückzuweisen, vgl. etwa BGE 72 I 371. Wir verweisen auch auf einen unveröffentlichten Entscheid des Bundesgerichts vom 4. September 1956, in welchem das Bundesgericht ausführt, «es wäre unerträglich, wenn das Amt auch für Erfindungen, deren Sinnlosigkeit feststeht, die mit der Patentierung verbundene Rechtsstellung einräumen müßte». Das Bundesgericht hat im genannten unveröffentlichten Entscheid auch ausgeführt, ein Lehrmittel, welches zwar in einem Gewerbebetrieb hergestellt werden könne, in diesem Sinne also «gewerblich anwendbar» sei, jedoch lediglich dazu diene, eine offenbar unsinnige Theorie zu veranschaulichen, sei selbst nicht patentierbar.

Auch die Tatsache, daß eine gewisse Sorte Zeitschriften Horoskope enthalten, ja daß es eine ganze Literatur gibt, die sich mit Sterndeuterei befaßt, besagt nichts zu Gunsten der Sterndeuterei; es gibt auch Literatur, vor allem Zeitschriften, die sich ausschließlich der Prognostik über den Ausgang von Glücksspielen, wie z. B. Roulette, widmen (ohne dabei Lehrgänge der Wahrscheinlichkeitsrechnung zu sein). Dies obwohl kein vernünftiger Zweifel besteht, daß über den Ausgang von Glücksspielen der genannten Art keine genaueren Angaben gemacht werden können als jene, die aus der Wahrscheinlichkeitsrechnung hervorgehen.

3. a) In einer Verfügung vom 1. April 1970 hat das Amt eine Patentanmeldung auf eine Rechenvorrichtung zur gleichzeitigen Berechnung und Anzeige von primären und sekundären Biorhythmen zurückgewiesen. Mit Entscheid vom 29. September 1970 (BGE 96 I 401, PMMBl. 1971 I 8) hat das Bundesgericht das Amt angewiesen, die Patentanmeldung weiterzubehandeln. Das Amt behauptete, die Lehre von der Biorhythmik entbehre der wissenschaftlichen Grundlage. Das Bundesgericht ist auf Grund von vom Anmelder eingereichten Gutachten zum Schlusse gekommen, maßgebende Meinungen über die Gültigkeit der Biorhythmik seien kontrovers. Unter diesen Umständen diene die genannte Rechenmaschine dazu, die Forschung über die Richtigkeit der Lehre von der Biorhythmik zu fördern. Es gehe nicht um die Patentierung der Biorhythmik, und wer den Rechenapparat zur Berechnung von Biorhythmogrammen kaufe, weil er an die Lehre von der Biorhythmik glaube, sei nicht getäuscht.

b) Das Amt ist der Auffassung, daß eine ernsthafte Kontroverse zwischen Befürwortern und Gegnern der Astrologie nicht mehr besteht, daß vielmehr die Astrologie längst als Irrlehre entlarvt sei. Diese Auffassung hat unter anderem im bernischen Gesetz betreffend die Einführung des Schweizerischen Strafgesetzbuches vom 6. Oktober 1940 in Art. 9 ihren Niederschlag gefunden. Der besagte Art. 9 lautet nämlich: «Wer gewerbsmäßig die Leichtgläubigkeit der Leute durch Wahrsagen (Horoskopstellen, Traumdeuten, Karten-

schlagen u. dgl.), Geisterbeschwören, Anleitung zum Schatzgraben oder auf ähnliche Weise ausbeutet, wer sich öffentlich zur Ausübung dieser Tätigkeiten anbietet, wird mit Buße oder Haft bestraft.»

4. Bei dieser Lage der Dinge findet das Amt, das vorliegende Gesuch betreffe eine wie unter 2) hiervoor erwähnte sinnlose Erfindung und nicht eine wie in 3a) hiervoor dargelegte Erfindung, der eine Theorie zugrundeliegt, über deren Wert oder Unwert noch von maßgebenden Persönlichkeiten Untersuchungen angestellt werden. In Analogie zu der unter 2) hiervoor zitierten Auffassung des Bundesgerichts, aus der Unsinnigkeit der zugrundeliegenden Theorie ergebe sich die Nichtpatentierbarkeit des Lehrmittels, folgert das Amt, aus der Unsinnigkeit der Lehren der Astrologie gehe die Nichtpatentierbarkeit der Horoskoptafel hervor. Patentgesuche, die keine Erfindung im Sinne von Art. 1 Abs. 1 PatG beinhalten, sind nach dem Wortlaut des Art. 59 Abs. 1 PatG ohne weiteres zurückzuweisen. Auf Grund der Art. 29 und 30 VwG (Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren, bisher verwendete Abkürzung: BVV) betreffend das rechtliche Gehör hatte jedoch das Amt die Patentbewerberin vor seiner Entscheidung anzuhören.

PatG Art. 2 Ziff. 1 und 3

Patentierbarkeit einer Erfindung, die in der Verwendung chemischer Aromastoffe als Zusätze zu Nahrungsmitteln und Getränken besteht.

Begriff der Nahrungsmittel und Getränke.

Der Ausschluß von der Patentierung wegen Widerrechtlichkeit ist durch Art. 4^{quater} PVÜ dem Sinne nach aufgehoben worden.

Brevetabilité de l'invention résidant dans l'utilisation de composés chimiques aromatisants comme additifs à des aliments ou à des boissons.

Notion d'aliments et de boissons.

L'exclusion du brevet pour cause d'illégalité a été implicitement abrogée par l'art. 4^{quater} de la Convention de Paris.

BGE 97 I 564ff. = J.T. 1971 I 615 = SJZ 1972, 145 = PMMBI 1971 I 78ff., Arrêt de la I^{re} Cour civile du Tribunal fédéral du 29 juin 1971 dans la cause Firmenich & Cie. contre Bureau fédéral de la propriété intellectuelle.

Considérant en droit:

1. Dans sa revendication, la requérante présente son invention comme une invention d'utilisation d'un produit. Le brevet sollicité tend à la protection de l'addition à un aliment ou à une boisson de certains composés chimiques de synthèse «comme ingrédients aromatisants pour modifier ou améliorer (leurs) propriétés organoleptiques», c'est-à-dire leur impression sur les organes des sens (cf. GARNIER/DELAMARE, Dictionnaire des termes techniques de médecine, 17^e éd.). Il s'agit ici d'additifs excitant les sens du goût et de l'odorat.

A l'appui de son refus fondé sur l'art. 2 ch. 3 LBI, le Bureau fait valoir que la portée de cette disposition doit être dégagée à la lumière de la genèse de la loi. Celle-ci devait assou-

plir la réglementation antérieure, trop rigide. Le législateur de 1907 entendait proscrire, pour des motifs éthico-sociaux, la brevetabilité de *toutes* les inventions dans le domaine des aliments et des boissons. Il s'est révélé par la suite que certains procédés chimiques aboutissaient non pas à des composés chimiques, mais directement à des aliments, et partant ne tombaient pas sous le coup de l'interdiction légale (par exemple des procédés de fabrication de fromages, de pain, des procédés visant à supprimer l'amertume de certains aliments ou boissons). Cela a amené le Département fédéral de justice et police, alors compétent, à admettre la délivrance du brevet. La révision de 1954 a donné à l'art. 2 ch. 3 sa teneur actuelle. Elle diffère du texte de 1907 en ce que les brevets de produits alimentaires, de denrées fourragères et de boissons restent interdits, alors que les procédés de fabrication de tels produits deviennent brevetables. Mais si la protection d'un tel procédé de fabrication avait pour effet, par le biais de l'art. 8 al. 3 LBI, de conférer à l'inventeur un monopole sur une denrée alimentaire – ce qui serait le cas si le procédé utilisé était le seul moyen de l'obtenir – le brevet aboutirait à détourner et à rendre illusoire l'interdiction de breveter le produit en question. Or, si son invention consistant à ajouter des cétones aromatisantes à des aliments était protégée, la requérante détiendrait un monopole sur les nouvelles substances aromatisées, et l'interdiction de l'art. 2 ch. 3 LBI serait vaine. Peu importe que ladite invention soit désignée comme une invention d'utilisation, dès lors qu'elle est parfaitement identique à une invention de procédé qui, si elle était brevetée, permettrait de protéger tous les produits alimentaires et boissons aromatisés à l'aide des composés chimiques définis dans la revendication. Il est significatif à cet égard que la mention nouvelle des inventions d'utilisation à l'art. 52 LBI apparaisse dans ce seul article de la loi, celle-ci conservant pour le surplus – notamment à ses art. 2, 8, 53 et 87 al. 2 litt. a – la division bipartite des inventions de procédés et de produits.

La recourante oppose à ce point de vue que les inventions d'utilisation échappent par principe à l'emprise de l'art. 2 ch. 3 LBI. Seuls les inventions de produits seraient exclues du brevet dans le domaine alimentaire, alors que les autres types d'invention seraient parfaitement licites. A l'appui de son argumentation, la recourante invoque l'opinion de Blum/Pedrazzini. Selon ces commentateurs, l'art. 2 LBI est une disposition d'exception par rapport à la règle générale de la brevetabilité des inventions; comme telle, elle doit être interprétée restrictivement. Seuls les brevets de produits sont expressément interdits pour les aliments. A contrario, les inventions d'utilisation de denrées alimentaires peuvent être protégées, à l'instar des inventions de procédés de fabrication de telles denrées, dont la brevetabilité est sans conteste admise. Il n'y aurait aucune place pour une interprétation judiciaire extensive de l'art. 2 LBI (BLUM/PEDRAZZINI, *Das schweizerische Patentrecht*, III p. 265–267). La recourante conteste au Bureau le droit de donner à son invention d'utilisation le sens d'une invention de procédé; il appartient à l'inventeur de choisir parmi les catégories instituées par la loi celle dans laquelle il entend classer son invention et de déterminer par là l'étendue de la protection conférée par le brevet. Mais même s'il s'agissait d'une invention de procédé, elle ne tomberait pas sous le coup de l'art. 2 ch. 3 LBI. La protection, et partant le monopole, ne s'étendent en effet pas aux produits alimentaires et boissons ayant le même goût, s'il est obtenu à l'aide d'autres agents aromatisants que ceux définis dans la revendication.

a) La requérante n'entend pas faire breveter les cétones aromatisantes comme produits; bien qu'elle parle de «nouvelles cétones», elle précise bien que l'invention ne réside pas dans leur combinaison chimique, qui peut même être connue. Elle ne requiert pas non plus la protection du procédé qui aboutit à ces nouvelles cétones, sur lequel elle ne fournit aucune indication. L'objet de l'invention réside dans l'idée nouvelle de mélanger des

cétones de cette espèce à des aliments ou à des boissons dans un but organoleptique. Une telle idée est brevetable pour autant qu'elle réponde aux exigences posées par la loi pour n'importe quelle invention. La doctrine suisse reconnaît la brevetabilité des procédés de simple mélange aux conditions de l'art. 1^{er} LBI (BLUM/PEDRAZZINI, op.cit., I p.232; TROLLER, Immaterialgüterrecht, 2^e éd., I p.248; DE MESTRAL, L'obtention et le maintien du brevet, thèse Lausanne 1969, p.219-221). Le Message du Conseil fédéral du 25 avril 1950 l'admet expressément (FF 1950 I p.964). Rien au dossier n'infirme l'affirmation de la requérante selon laquelle les cétones utilisées n'ont pas de valeur nutritive propre. La description de l'invention et les exemples d'application cités montrent qu'il s'agit d'additifs destinés à modifier le goût ou l'arôme des aliments auxquels ils sont mélangés. Aussi le Bureau n'entend-il pas procéder à une application directe de l'art.2 ch.3 LBI.

b) L'interprétation des divers cas d'interdiction consacrés par l'art.2 LBI est commandée par le but que le législateur leur assigne. La défence de breveter les aliments, les denrées fourragères et les boissons (ch.3) tend, dans une certaine mesure comme celle qui concerne les médicaments (ch.2), à empêcher la formation de monopoles sur des produits de nécessité, ce qui aurait pour conséquence leur renchérissement (Message du Conseil fédéral du 17 juillet 1906, FF 1906 IV p.326 et 329 in fine). Elle ne vise donc pas la protection de la santé publique, qui fait l'objet de la législation sur le commerce des denrées alimentaires et, le cas échéant, de l'interdiction des inventions dont l'exploitation serait contraire aux lois ou aux bonnes mœurs (art.2 ch.1 LBI).

c) Il est constant qu'une même invention pourrait souvent, suivant sa formulation, être classée dans plusieurs catégories différentes d'après l'élément mis en évidence (cf. à ce sujet Message du Conseil fédéral du 25 avril 1950, FF 1950 I p.1000; BLUM/PEDRAZZINI, op.cit., III p.225ss.). Le droit de l'inventeur de choisir l'étendue de la protection légale dont il bénéficiera ne saurait avoir pour conséquence de lui permettre d'éluder les cas d'interdiction stipulés par l'art.2 LBI. L'application de cette disposition d'intérêt public implique que le Bureau recherche la portée objective de l'invention et qu'il refuse de la breveter si, formulée comme une invention d'utilisation, elle aboutissait à tourner l'art.2 ch.3 LBI et à conférer au requérant, par le biais de l'art.8 al.3, un «Stoffpatent» prohibé. Le Message du 25 avril 1950 s'exprime dans ce sens: réfutant l'objection selon laquelle la protection accordée à des procédés de simple mélange reviendrait en fait à protéger le mélange lui-même, le Conseil fédéral relève que «cette objection n'a d'importance que dans les cas où le mélange ne peut être obtenu autrement que par le procédé breveté» et qu'«en pareille occurrence» le brevet pourrait «être refusé pour la raison qu'une telle revendication tendrait à éluder l'interdiction de protéger la substance» (FF 1950 I p.964). L'argumentation de la recourante sur ce point est ainsi mal fondée.

2. La requérante considère que l'art.2 ch.3 LBI est inapplicable à son invention, qui ne porte pas sur un aliment ou une boisson puisque les cétones utilisées n'ont pas de valeur nutritive propre et que leur adjonction à un aliment ne modifie en rien ses propriétés fondamentales. Invoquant le Message du Conseil fédéral, le Bureau lui objecte que le législateur entendait «refuser la protection à toute substance, sans exception». Ni la notion du produit alimentaire défini par ses propriétés nutritives, ni la distinction entre «aliments» et «Genußmittel» ne trouveraient appui dans le texte ou les travaux préparatoires de la loi. Ces critères seraient d'ailleurs d'une utilisation pratiquement impossible: à défaut d'examen préalable dans ce domaine, le Bureau ne serait pas en mesure de juger de la valeur alimentaire d'une invention portant sur un produit ou un procédé de fabrication.

De surcroît, le critère de la valeur alimentaire serait inapplicable aux boissons, puisque la loi exclut leur brevetabilité, qu'elles soient nutritives ou non.

Les parties soulèvent ici la question de la définition de la notion d'aliments et de boissons au sens de l'art. 2 ch. 3 LBI. Aux termes de l'art. 2 al. 1 ch. 1 ODA, disposition à laquelle la doctrine suisse se réfère généralement, il faut entendre par denrées alimentaires en général «les substances ou produits solides ou liquides d'origine animale, végétale ou minérale, bruts ou soumis à certaines manipulations, qui se distinguent par leur teneur en substances nécessaires à la constitution et à l'entretien du corps humain» (BLUM/PEDRAZZINI, *op. cit.*, p. 265; cf. aussi, pour le droit allemand, REIMER, *Patentgesetz und Gebrauchsmustergesetz*, 3^e éd., 1968, p. 115). A l'encontre du Bureau, la doctrine, se fondant notamment sur les débats parlementaires de 1906, exclut des aliments les substances désignées en allemand par le terme de «Genußmittel», soit les épices, condiments et substances analogues de l'art. 2 ch. 3 ODA et les matières colorantes, agents conservateurs et autres substances de l'art. 2 ch. 4 ODA (BLUM/PEDRAZZINI, *op. cit.*, I p. 229; TROLLER, *op. cit.*, I p. 248).

a) Eu égard à la ratio legis, qui est d'empêcher le renchérissement des produits alimentaires de première nécessité et non de protéger la santé publique, il est sans importance qu'une substance organoleptique soit ajoutée ou non à des aliments ou à des boissons. La protection de l'utilisation de telles substances n'est pas de nature à entraîner un tel inconvénient, même si l'inventeur possède un monopole sur le mélange obtenu. Tout au plus peut-on réserver l'hypothèse, avancée par le Bureau, d'une substance destinée à supprimer le goût désagréable dont serait affecté un produit naturel. Mais cette seule hypothèse, dont rien au dossier n'indique qu'elle soit réalisée en l'espèce, ne saurait justifier le refus du brevet. L'adjonction des cétones aromatisantes est parfaitement comparable aux épices ou aux colorants, qui ne constituent pas des aliments au sens de l'art. 2 ch. 3 LBI.

b) L'interprétation littérale donnée par le Bureau au terme de «boissons» de l'art. 2 ch. 3 LBI, selon laquelle ce terme désignerait n'importe quelle boisson, nutritive ou non, doit également être rejetée. Il faut admettre, avec BLUM/PEDRAZZINI (*op. cit.*, I p. 230; cf. aussi DE MESTRAL, *op. cit.*, p. 267 s.), et conformément à l'opinion clairement exprimée lors des débats parlementaires de 1906 (Bull. stén. du Conseil des Etats 1906 p. 1462), que l'utilisation par la loi du terme de boissons tend seulement à placer sur pied d'égalité les aliments solides et liquides, comme le fait l'ODA.

3. Le Bureau fait valoir qu'il doit écarter la demande de brevet lorsqu'il n'est pas convaincu que l'inventeur «ne revendique qu'une des manières (possibles ou imaginables)» d'obtenir un produit répondant à une composition donnée. Or l'adjonction à un aliment déterminé des cétones aromatisantes est le seul moyen possible de parvenir à un produit résultant de leur mélange avec cet aliment: l'obtention du même produit par un autre procédé est exclue, puisque la revendication ne fournit aucune indication de nature à caractériser le procédé utilisé. L'octroi du brevet d'utilisation sollicité aboutirait ainsi à conférer à la requérante un monopole sur le mélange même, c'est-à-dire sur un aliment ou une boisson.

Cette argumentation méconnaît que le mélange des cétones, substances chimiques sans valeur nutritive, avec des aliments dont elles modifient les seules propriétés organoleptiques, n'a pas pour effet de constituer des produits alimentaires nouveaux, de même que le fait de colorer ou de saler un aliment ne constitue pas un produit nouveau. La protection de l'utilisation de ces composés chimiques ne saurait donc conférer à l'inventeur un monopole sur les aliments préexistants auxquels ils sont mélangés. Au surplus, selon une allégation de la recourante qui n'a pas été démentie par le Bureau, les résultats atteints par

l'adjonction des cétones aromatisantes peuvent être obtenus d'une autre façon, soit à l'aide d'autres produits, naturels ou chimiques.

4. Selon la description de l'invention, les nouvelles cétones peuvent être utilisées pour améliorer le goût et l'arôme de divers aliments, dont le miel et le vin rouge, expressément cités comme exemples. En Suisse, l'ODA réglemeute strictement l'adjonction de toute substance chimique au vin, comme au miel. Il y a dès lors lieu d'examiner si le brevet sollicité ne devrait pas être refusé en vertu de l'art. 2 ch. 1 LBI, aux termes duquel ne peuvent être brevetées les inventions dont l'exploitation serait contraire aux lois ou aux bonnes mœurs.

a) Est contraire à la loi l'invention qui, directement et exclusivement (ou essentiellement), tend à un but ou produit un effet illégal. Il ne suffit pas qu'elle puisse être utilisée dans un tel but, comme par exemple une arme, pour un meurtre, ou un appareil à reproduire des documents, pour un faux (BLUM/PEDRAZZINI, op. cit., I p. 189; TROLLER, op. cit., I p. 241). Par «loi» il faut entendre ici non pas la loi au sens formel, mais au sens matériel, c'est-à-dire toute règle de comportement établie par l'autorité compétente. Cette règle peut trouver sa source dans la constitution, la loi au sens formel ou une ordonnance législative fédérale, ou même un traité international. Il n'est donc pas tendent à assurer l'intégrité de l'alimentation ont souvent ce caractère (BLUM/PEDRAZZINI, op. cit., I p. 201).

N'étant pas uniquement destinée à modifier le goût et l'arôme des produits naturels visés par l'ODA, l'invention litigieuse paraît échapper à cette interdiction. Mais surtout, l'exclusion du brevet pour cause d'illégalité a été implicitement abrogée en Suisse. En effet, l'arrêté fédéral du 7 décembre 1961 (ROLF 1963 p. 117) a approuvé la Convention de Paris pour la protection de la propriété dans sa teneur de Lisbonne du 31 octobre 1958, entrée en vigueur le 17 février 1963 (ROLF 1963 p. 119). Or, aux termes de l'art. 4^{quater} de cette convention, «la délivrance d'un brevet ne pourra être refusée... pour le motif que la vente du produit breveté ou obtenu par un procédé breveté est soumise à des restrictions ou limitations résultant de la législation nationale». Cette disposition vise incontestablement les dispositions suisses sur le commerce des denrées alimentaires. Par sa ratification, ce traité international prime la loi suisse et rend pratiquement caduque la cause d'interdiction de l'invention contraire à la loi (cf. Message du Conseil fédéral du 5 juin 1961 concernant les actes convenus par la conférence de Lisbonne de l'Union internationale pour la protection de la propriété industrielle, FF 1961 I p. 1284). A condition de créer des règles de droit directement applicables, les traités internationaux conclus par la Confédération sont en effet des sources du droit fédéral; point n'est besoin que leur texte soit repris par une loi ou un arrêté de portée générale (RO 87 I 80, 88 I 91, 94 I 672; GRISEL, Droit administratif suisse, p. 35f.).

b) La convention d'Union de Paris laisse subsister la cause d'interdiction de l'invention contraire aux bonnes mœurs. Mais aucun élément dans l'invention litigieuse ne permet d'admettre qu'elle contreviendrait à cette notion, c'est-à-dire qu'elle heurterait gravement le sentiment moral de la communauté. Rien n'indique que l'utilisation des cétones aromatisantes soit nuisible à la santé, hypothèse dans laquelle la question de l'application de l'art. 2 ch. 1 LBI pourrait se poser.

En conséquence, la décision attaquée doit être annulée et la cause renvoyée au Bureau pour qu'il recherche si la demande de brevet satisfait, pour le surplus, aux conditions légales.

PatG Art. 2 Ziff. 2

Patentierbar sind nur chemische Verfahren zur Arzneimittelherstellung. Das setzt voraus, daß das Verfahren einen oder mehrere chemische Vorgänge aufweist, welche die Entstehung oder Beschaffenheit des Erzeugnisses als Arzneimittel günstig beeinflussen.

Ein Vorgang ist nur dann als chemisch zu betrachten, wenn durch ihn die stoffliche Zusammensetzung der Moleküle verändert wird.

Ne sont brevetables que les procédés chimiques pour la fabrication de remèdes. Cela suppose que le procédé comporte une ou plusieurs réactions chimiques dont résulte le remède lui-même ou qui influencent favorablement sa fabrication ou sa constitution.

Un procédé ne peut être considéré comme chimique que si la composition moléculaire d'une substance subit une modification.

PMMBI 1972 I 14, Extrait de l'arrêt de la 1^{re} Cour civile Tribunal fédéral du 26 octobre 1971 dans la cause Sch. contre le Bureau fédéral de la propriété intellectuelle.

Considérants:

Au termes de l'art. 2 ch. 2 LBI, ne peuvent être brevetées les inventions de remèdes et les inventions de procédés non chimiques pour la fabrication de remèdes. Il résulte a contrario de cette disposition que sont brevetables les inventions de procédés *chimiques* pour la fabrication de remèdes. Cela suppose que le procédé comporte une ou plusieurs réactions chimiques dont résulte le remède lui-même ou qui influencent favorablement sa fabrication ou sa constitution (ATF 82 I 206 consid. 3). Un procédé ne peut être considéré comme chimique au sens de l'art. 2 ch. 2 LBI que si la composition moléculaire d'une substance subit une modification (ATF 82 I 209s. consid. 4, 91 I 222 consid. 4). La doctrine se rallie en principe à cette conception (cf. BLUM/PEDRAZZINI, ad art. 2 LBI n. 24, I p. 252 s.), en critiquant cependant la jurisprudence du Tribunal fédéral dans la mesure où elle refuse de prendre en considération les dernières découvertes de la science qui remettent en question la distinction entre la physique et la chimie (BLUM/PEDRAZZINI, ad art. 2 LBI n. 24, I p. 253ss., et ad art. 53 LBI n. 1 b, III p. 280ss.). Il n'y a pas lieu de prendre position ici sur cette critique. Même si l'on voulait étendre la notion de procédé chimique, le procédé que définit la revendication de la requérante ne saurait être considéré comme tel, en tant qu'il s'agit de la *fabrication* du remède. Celle-ci est en effet caractérisée par le mélange de diverses substances chimiques, soit soufre et chlorure de sodium, auxquelles sont adjoints des catalyseurs et un réducteur tels que silicium, carbone et poussière de cuivre, mais sans qu'intervienne une modification chimique de ces substances. C'est donc à juste titre que le Bureau a considéré que l'invention litigieuse portait sur un procédé non chimique pour la fabrication d'un remède, et qu'elle ne pouvait dès lors pas être brevetée selon l'art. 2 ch. 2 LBI.

Quant à l'utilisation du produit résultant de ce mélange, il n'y a pas lieu d'examiner si elle serait brevetable au regard de l'art. 1 LBI, dès lors qu'elle n'a pas fait l'objet d'une demande de brevet.

PatG Art. 2 Ziff. 3 und 4

Die Bestimmung des Art. 2 Ziff. 3 PatG ist nicht anwendbar:

- 1. für Erfindungen, die lediglich den Zusatz von praktisch keinen eigenen Nährwert besitzenden, das Aussehen, den Geschmack, den Geruch oder die Haltbarkeit beeinflussenden Stoffen zu Nahrungsmitteln, Getränken oder Futtermitteln betreffen;*
- 2. für Getränke, welche nicht als flüssige Nahrungsmittel zu betrachten sind, d. h. welche keine für den Aufbau oder Unterhalt des Körpers notwendige Stoffe enthalten, z. B. alkoholische Getränke und aromatisierte Mineralwasser.*

Auf besondere Kristallformen oder Modifikationen von an sich bekannten chemischen Stoffen lautende Patentansprüche verstoßen nicht gegen Art. 2 Ziff. 4 PatG, wenn diese Kristallformen oder Modifikationen durch menschliche Eingriffe zusätzlich zu den in der Natur vorkommenden oder schon bekannten Kristallformen oder Modifikationen dem Stoff verliehen werden.

L'art. 2 ch. 3 LBI ne s'applique pas:

- 1. aux inventions qui ne concernent que l'adjonction, à des aliments, boissons ou fourrages, de substances qui ne présentent pas ou pratiquement pas de valeur nutritive propre et qui modifient l'aspect, le goût, l'odeur ou la conservation de ces produits;*
- 2. aux boissons qui ne sont pas à considérer comme des aliments liquides, c'est-à-dire qui ne contiennent pas de substances nécessaires à la constitution ou à l'entretien du corps, par exemple à des boissons alcooliques et à des eaux minérales aromatisées.*

Des revendications pour des formes ou modifications cristallines particulières de substances chimiques connues comme telles ne sont pas contraires à l'art. 2 ch. 4 LBI, lorsque ces formes ou modifications cristallines sont conférées auxdites substances par intervention humaine et viennent s'ajouter à celles qui se trouvent dans la nature ou qui étaient déjà connues.

PMMBl 1972 I 8, Änderung der Amtspraxis des Eidg. Amtes für geistiges Eigentum.

PatG Art. 8 Abs. 3

Ein Produkt ist ein unmittelbares Erzeugnis des patentierten Verfahrens, wenn sich zu dessen endgültiger Herstellung an das geschützte Verfahren lediglich noch gewisse Maßnahmen anschließen, die eine weitere praktische Ausgestaltung des Verfahrens bedeuten, ohne jedoch die Identität des Erzeugnisses mit demjenigen des patentierten Verfahrens zu beeinträchtigen.

Bei Anwendung mehrerer geschützter Verfahren ist das Produkt als das unmittelbare Erzeugnis eines jeden Verfahrens zu betrachten, das zur Herstellung wesentlich mitgewirkt hat.

Un produit est le résultat direct d'un procédé breveté s'il suffit pour terminer sa fabrication, de compléter le procédé protégé par certaines mesures qui en constituent une mise au point, sans toutefois entraver l'identité du produit.

Lorsqu'il s'agit d'utiliser plusieurs procédés protégés, le produit doit être considéré comme étant le résultat direct de chacun des procédés qui a contribué de façon essentielle à la fabrication.

Auszug aus dem Urteil des Handelsgerichtes des Kantons Zürich vom 3. März 1972 i. S. Farbwerke Hoechst gegen Carlo Erba S.p.A. und Veterpharma S.A.

Aus den Erwägungen:

Die Beklagten bestreiten weiter, daß es sich bei dem von ihnen hergestellten bzw. in den Handel gebrachten Erzeugnis Tetralysal um ein unmittelbares Erzeugnis der patentgemäßen Verfahren, d. h. der Aminomethylierung gemäß den Klagepatenten handle.

Nach Lehre und Rechtsprechung ist ein Produkt dann als «unmittelbares Erzeugnis» eines durch ein Patent geschützten Verfahrens zu betrachten, wenn es durch dieses Verfahren die «vom Gesichtspunkt der Verkehrsauffassung aus gesehen wesentlichen Merkmale» bekommen hat (so Komm. BLUM/PEDRAZZINI, Bd. I S. 409, Anm. 22 zu Art. 8 PatG). Als Faustregel dient der Satz, daß «das geschützte Verfahren dem Endprodukt die für seine Wertschätzung maßgeblichen Eigenschaften verleihe» (so TROLLER, Immaterialgüterrecht, Bd. II, 2. Aufl., S. 752 f.). Und nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtes ist ein Produkt immer dann ein unmittelbares Erzeugnis, «wenn sich zur endgültigen Herstellung eines Produktes an das geschützte Verfahren lediglich noch gewisse Maßnahmen anschließen, die eine weitere praktische Ausgestaltung des Verfahrens bedeuten, ohne jedoch die Identität des Erzeugnisses mit demjenigen des patentierten Verfahrens zu beeinträchtigen» (BGE 70 I 202).

Demzufolge ist nicht entscheidend, ob weitere physikalische oder chemische Verfahrensabschnitte an das geschützte Verfahren anschließen, sondern, ob bei diesen Verfahrensabschnitten die nach der Verkehrsauffassung maßgebenden Eigenschaften des Erzeugnisses und damit dessen Identität erhalten bleiben. Bei Anwendung mehrerer geschützter Verfahren ist das Produkt als das unmittelbare Erzeugnis eines jeden Verfahrens zu betrachten, das zur Herstellung wesentlich mitgewirkt hat. Auch im vorliegenden Falle entscheidet nicht, ob die Beklagten nach der Herstellung des aminomethylierten Tetracyclins weitere Verfahrensschritte folgen lassen, die selber wiederum patentwürdig seien. Denn dies schließt nicht aus, daß die patentgemäßen Verfahren bei der Herstellung von Tetralysal maßgebend mitgewirkt und dieses als unmittelbares Erzeugnis hervorgebracht haben, dessen Eigenschaften später erhalten bleiben und damit dem Endprodukt den maßgeblichen Faktor verleihen, um dessentwillen dieses geschätzt und gebraucht wird.

Nach den Angaben der Beklagten ist Tetralysal, das anerkanntermaßen in allen drei Formen ein aminomethyliertes Tetracyclin, nämlich Lysinomethyltetracyclin enthält und

nach dem Gesagten unter Verwendung der patentgemäßen Verfahren hergestellt wird, ein Gemisch verschiedener Komponenten. Die Beklagten machen geltend, es würden sogenannte Komplexe des Lysinomethyltetracyclins hergestellt, d. h. an die Herstellung des Lysinomethyltetracyclins schließe eine weitere Stufe an, in welcher der Magnesiumascorbatkomplex des Lysinomethyltetracyclins gebildet werde. Tetralysal intramuskulär, das gleich wie das Tetralysal intravenös zusammengesetzt sei, enthalte zusätzlich ein Lokalanästhetikum. Tetralysal oral schließlich sei ein Gemisch von Lysinomethyltetracyclin und andern Komponenten. Die mechanischen Verfahrensstufen des Vermengens und der Abfüllung in Kapseln seien wesentliche zusätzliche Stufen, welche das Endprodukt nicht mehr als unmittelbares Erzeugnis des chemischen Verfahrens – gemeint ist der Herstellung des Lysinomethyltetracyclins – erscheinen ließen.

Die Gutachter haben sich hierzu in ihrem Hauptgutachten verschiedentlich geäußert und ihren Standpunkt im Ergänzungsgutachten zusammengefaßt. Sie gelangen zum Schlusse, die therapeutisch wirksame Komponente sowohl bei Reverin – dem entsprechenden Produkt der Klägerin – als auch bei allen drei Tetralysalen sei ein aminomethyliertes Tetracyclin. Dieses sei ein unmittelbares Erzeugnis der patentgemäßen Verfahren. Durch Zumischung weiterer Komponenten würden das Wesen und die maßgeblichen Eigenschaften des unmittelbaren Erzeugnisses bei keinem dieser vier Präparate verändert. Selbst wenn eine Beimischung weiterer Komponenten noch als Herstellungsverfahren gewertet würde, so hätten die patentierten Verfahren bei der Herstellung des Endproduktes doch wesentlich mitgewirkt. Weiter fügen sie bei, dieses Argument habe auch bei dem gemäß Behauptung der Beklagten in eine Komplexverbindung übergeführten Wirkstoff des Tetralysals intravenös Geltung. Darauf, ob solche Komplexverbindungen hergestellt werden, kommt nichts an. Entscheidend ist, daß nach der maßgeblichen Auffassung der gerichtlichen Gutachter die patentgemäßen Verfahren dem Tetralysal die wesentlichen Eigenschaften vermitteln und diese Eigenschaften bei der spätern Verarbeitung erhalten bleiben.

PatG Art. 47

Der bevollmächtigte Vertreter hat dafür Sorge zu tragen, daß beim Umzug in andere Büroräumlichkeiten eine Löschungsanzeige nicht von betriebsfremden Personen verlegt oder vom Winde verweht werden kann.

En cas de déménagement de son bureau, le mandataire doit veiller à ce qu'un avis de radiation ne puisse pas être égaré par des personnes étrangères à son entreprise ou emporté par le vent.

PMMBI 1972 I 15, Auszug aus dem Urteil der I. Zivilabteilung des Schweizerischen Bundesgerichts vom 21. September 1971 i. S. H. gegen das Amt.

PatG Art. 60

Solange ein Patent im Register eingetragen ist, muß vermutet werden, daß es zu Recht besteht und daß der als Inhaber genannte der wahre Berechtigte ist.

Aussi longtemps qu'un brevet figure au registre, il convient de supposer qu'il existe à raison et que celui qui est nommé comme titulaire en est le véritable ayant-droit.

SJZ 68 (1972) S. 115 = Max. XI Nr. 809, Auszug aus dem Urteil der I. Kammer des Obergerichtes des Kantons Luzern vom 6. November 1970.

Die Klägerin verlangte auf dem Prozeßweg die Nichtigerklärung eines Patentes des Beklagten. Im Verlaufe des Prozesses beantragte die Klägerin, dem Beklagten sei durch eine vorsorgliche Maßnahme nach Art. 77 PatG zu verbieten, in seiner Reklame auf das Patent Bezug zu nehmen, weil dieses nach einem gerichtlich eingeholten Gutachten als nichtig zu gelten habe. Das Obergericht lehnte den Erlaß der nachgesuchten vorsorglichen Maßnahme mit folgender Begründung ab:

Das Patentregister erbringt gemäß Art. 9 ZGB den vollen Beweis für die von ihm festgehaltenen Tatsachen. Solange ein Patent im Register eingetragen ist, muß vermutet werden, daß es zu Recht besteht und daß der als Inhaber Genannte der wahre Berechtigte ist (vgl. TROLLER, Immaterialgüterrecht, Bd. I, S. 538f., Bd. II, S. 1024f.). In einem Patentnichtigkeitsprozeß wird das Eidg. Amt für geistiges Eigentum eine Streichung des Patenteintrages im Register nur gestützt auf ein Urteil oder ein Urteilssurrogat (§§ 326 ff. ZPO) vornehmen, keineswegs aber gestützt auf eine vorsorgliche Maßnahme nach Art. 77 PatG, der jede materielle Rechtskraft abgeht. Durch das für den Beklagten ungünstige Gutachten vom 1. Oktober 1970 ist die diesem zufolge Eintragung des Patentes im Register zukommende Rechtsvermutung nicht zerstört, so daß dem Gesuch der Klägerin nicht entsprochen werden kann.

PatG Art. 77 und Art. 79 Abs. 2

Im Verfahren betreffend vorsorgliche Maßnahmen genügt die bloße Glaubhaftmachung der Nichtigkeit des klägerischen Patentes nicht zur Verweigerung bzw. Aufhebung der Maßnahme; die Nichtigkeit muß sich vielmehr mit Sicherheit aus den Akten ergeben.

Ein nicht leicht ersetzbarer, nur durch eine vorsorgliche Maßnahme abwendbarer Nachteil kann in einer Marktverwirrung liegen, indem der Anschein erweckt wird, der patentierte Gegenstand sei frei herstellbar.

Eine vorsorgliche Maßnahme kann durch Sicherheitsleistung des Gesuchgegners nicht abgewendet werden, wenn die dem Gesuchsteller drohende Einbuße sich zahlenmäßig nur schwer oder überhaupt nicht erfassen läßt.

Il ne suffit pas, dans la procédure concernant des mesures provisionnelles, de rendre vraisemblable la nullité du brevet pour que la mesure soit refusée ou annulée; il faut que la nullité résulte du dossier de façon certaine.

En cas de confusion sur le marché, il peut y avoir un dommage difficilement réparable et que peuvent seules prévenir des mesures provisionnelles lorsque l'on donne l'impression que l'objet breveté peut être fabriqué librement.

Le défendeur ne peut pas écarter une mesure provisionnelle en fournissant des sûretés, si les dommages que risque de subir le demandeur ne peuvent pas être chiffrés ou seulement avec difficulté.

Entscheid der II. Zivilkammer des Obergerichtes des Kantons Zürich vom 10. November 1971.

Aus den Erwägungen:

Mit dem Rekurs macht die Beklagte in erster Linie geltend, das schweizerische Patent des Klägers sei nichtig, weil der Maschine und dem Verfahren das Erfordernis der Neuheit und der Erfindungshöhe abgehe. Sie beruft sich darauf, daß die vom Kläger entwickelte Vorrichtung samt Verfahren durch die US-Patentschrift Nr. ... vorbekannt sei. ... Dies habe denn auch das deutsche Patentamt erkannt, das dem Kläger mit Schreiben vom 1. Juli 1968 mitgeteilt habe, der Gegenstand seines Patentbegehrens sei durch das US-Patent vorweggenommen.

Nach der Rechtsprechung der Rekursinstanz genügt im Verfahren betreffend vorsorgliche Maßnahmen die bloße Glaubhaftmachung der Nichtigkeit des klägerischen Patentes nicht zur Verweigerung bzw. Aufhebung der Maßnahme; die Nichtigkeit muß sich vielmehr mit Sicherheit aus den Akten ergeben (Rekursentscheid II. ZK. Nr. 4H vom 29. Oktober 1969 i. S. B. GmbH und L. AG gegen M. & Co. betr. Patentverletzung, abgedruckt in Schweizerische Mitteilungen über gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht 1969, Heft 2 S. 163 ff.). Diese Rechtsprechung stimmt mit derjenigen des Handelsgerichtes des Kantons Zürich (vgl. Sch. Mitt. 1948, Serie V, S. 136 f.; 1969, Heft 2, S. 158 ff.; 1970, Heft 1, S. 101 ff.) und der Auffassung von BLUM/PEDRAZZINI (Anm. 3 zu Art. 77 PatG, Bd. III S. 651 mit Verweisungen) und TROLLER (Immaterialgüterrecht, Bd. II S. 1203) überein. Letzterer führt hiezu aus, der Gesuchsgegner könne sich nicht damit verteidigen, daß er seinerseits glaubhaft mache, das angerufene Ausschließlichkeitsrecht bestehe nicht zu Recht, sondern er könne die Rechtsvermutung, die mit dem Eintrag im Register verbunden sei, auch im Verfahren betreffend vorsorgliche Maßnahmen nur dann zerstören, wenn sich die Nichtigkeit aus den Akten zwingend ergebe. Die Beklagte beruft sich demgegenüber auf BGE 94 I 11, wo festgestellt wird, wer eine patentierte Erfindung nachmache, ohne beweisen oder mindestens glaubhaft machen zu können, daß das Patent nichtig sei, habe es nach dem Willen des Art. 77 in Verbindung mit Art. 79 Abs. 1 PatG hinzunehmen, daß ihm der Richter die weitere Nachmachung vorläufig verbiete und für den dadurch möglicherweise entstehenden Schaden lediglich Sicherheit leisten lasse. In jenem Falle hatte sich aber das Bundesgericht mit der Frage, ob im Maßnahmeverfahren schon die Glaubhaftmachung der Nichtigkeit des Patentes genüge, gar nicht auseinanderzusetzen. Der zitierten Stelle kann daher keine entscheidende Bedeutung beigemessen werden. Sie läßt offen, ob im Maßnahmeverfahren die Nichtigkeit bewiesen oder lediglich glaubhaft gemacht werden müsse. Nicht stichhaltig ist im weitern die Berufung der Beklagten auf § 295 Abs. 1 ZPO, wonach im Befehlsverfahren eine geeignete Verfügung nur erlassen werden darf, wenn das Gesuch als unzweifelhaft begründet erscheint. Denn diese Bestimmung bezieht sich, wie aus dem Zusammenhang mit Absatz 2 hervorgeht, auf den Fall einer Verfügung ohne Anhörung der Gegenpartei bei ganz klarer Rechtslage.

Aus der mit dem Eintrag im Patentregister verbundenen Rechtsvermutung und aus dem Wesen der Patenterteilung folgt, daß das Patent als bestehend zu betrachten ist, bis

die mangelnde Rechtsbeständigkeit zwingend festgestellt ist. Wäre entgegen der angeführten Rechtsprechung und Lehre anzunehmen, daß der Gesuchsgegner im Maßnahmeverfahren die Nichtigkeit lediglich wahrscheinlich zu machen habe, so wären an die Glaubhaftmachung jedenfalls hohe Anforderungen zu stellen. Im vorliegenden Falle kann aber auch unter dieser Voraussetzung der Nichtigkeitseinrede kein Erfolg beschieden sein.

Die Beklagte verweist auf das vorveröffentlichte amerikanische Patent Nr. Daß dieses mit dem schweizerischen Patent des Klägers identisch sei, wird nicht geltend gemacht. ...

Die Beklagte vertritt allcrdings die Ansicht, diese Abweichung bringe keine Fortschritte gegenüber dem vorbekannten Stand der Technik. Dabei handelt es sich aber um eine Behauptung, für deren Richtigkeit keine schlüssigen oder wesentlich ins Gewicht fallenden Anhaltspunkte vorliegen. Im übrigen weist der Kläger mit Recht darauf hin, daß sich sein Patent noch in weiteren Punkten vom vorveröffentlichten unterscheidet, insbesondere dadurch, daß bei seiner Vorrichtung und nach seinem Verfahren die Schnüre nach der Abtrennung miteinander verknötet und nicht durch Klammern verbunden werden.

Daß dem Kläger in Deutschland bisher ein Patent noch nicht erteilt wurde, ist unbestritten. Er führt dies einerseits darauf zurück, daß dort zwei verschiedene Patentanmeldungen, deren Inhalt im schweizerischen Patent zusammengefaßt ist, eingereicht wurden, und anderseits darauf, daß die Umstellung des deutschen Patentsystems von der automatischen auf die antragsweise Prüfung Verzögerungen in der Abwicklung des Verfahrens zur Folge hätten. Wie es sich damit verhält, kann dahingestellt bleiben. Es sticht fest, daß bis heute die Anmeldungen vom deutschen Patentamt nicht zurückgewiesen worden sind. ... Selbst wenn jedoch davon auszugehen wäre, daß der Kläger dort mit seinem Begehren nicht durchdringen könnte, wäre damit die Ungültigkeit des schweizerischen Patentes noch keineswegs dargetan (vgl. Schw. Mitt. 1969, Heft 2, S. 167 Erw. 6). Käme darauf etwas an, so müßte umgekehrt auch berücksichtigt werden, daß dem Kläger für die dem streitigen Patent entsprechende Erfindung in einer Reihe anderer Länder, insbesondere auch in den Vereinigten Staaten von Amerika, Patente erteilt worden sind.

Es ist somit im Rahmen des vorliegenden Verfahrens davon auszugehen, das schweizerische Patent des Klägers bestehe zu Recht. Dadurch, daß die Beklagte die patentierte Maschine gebraucht, das patentierte Verfahren anwendet und die auf dieser Maschine und nach diesem Verfahren hergestellten patentierten Beutel verkauft, ist die Verletzung im Sinne von Art. 77 Abs. 2 PatG in hohem Maße glaubhaft gemacht.

Nach der genannten Bestimmung hat der Kläger im weitem glaubhaft zu machen, daß ihm aus der Patentverletzung ein nicht leicht ersetzbarer Nachteil droht, der nur durch eine vorsorgliche Maßnahme abgewendet werden kann.

Die Beklagte hält dafür, wenn dem Kläger überhaupt ein Nachteil drohe, so sei dieser lediglich finanzieller Natur und daher ohne weiteres ersetzbar. Ein allenfalls der Lizenznehmerin erwachsender Schaden sei unbeachtlich, da die Klage vom Patentinhaber erhoben werde.

Dieser Argumentation kann nicht beigepllichtet werden. Es ist unverkennbar, daß dem Kläger durch das Vorgehen der Beklagten nicht nur direkter finanzieller Schaden droht, sondern daß er auch mit sonstigen negativen Einwirkungen auf seine Lage rechnen muß (vgl. BLUM/PEDRAZZINI Anm. 4 zu Art. 77 PatG, Bd. III S. 654). Denn es liegt auf der Hand, daß bei einer Fortsetzung der Tütenproduktion der Beklagten das Vertragsverhältnis des Klägers mit seiner schweizerischen Lizenznehmerin empfindlich gestört

werden könnte und der Kläger Gefahr liefe, in gerichtliche Auseinandersetzungen mit dieser verwickelt zu werden. Seine Position würde auch im Hinblick auf eine Erneuerung des auslaufenden Lizenzvertrages oder auf den Abschluß von Verträgen mit neuen Interessenten entscheidend geschwächt. Außerdem wäre zu befürchten, daß weitere Maschinen in ähnlicher Weise, wie es hier geschehen ist, in Länder verbracht würden, in denen der Kläger ein Patent besitzt. Schließlich ist auch nicht zu übersehen, daß durch die Belieferung des schweizerischen Marktes durch die Beklagte eine erhebliche Marktverwirrung entstehen kann, indem dadurch die Abnehmer und allfällige Konkurrenten in den Glauben versetzt werden könnten, die von der Beklagten gelieferten Beutel seien herstellbar (vgl. TROLLER, Immaterialgüterrecht, Bd. II S. 1203).

Alle diese Nachteile sind nicht leicht ersetzbar und zudem so geartet, daß sie nur durch eine vorsorgliche Maßnahme abgewendet werden können. Sie fallen auch wesentlich schwerer ins Gewicht als der Nachteil, den die Beklagte durch die vorsorgliche Maßnahme erleidet. Dem Eventualantrag der Beklagten, von der Maßnahme gegen Sicherheitsleistung ihrerseits abzusehen, kann daher nicht stattgegeben werden. Die Kautionsleistung des Gesuchsgegners im Sinne von Art. 79 Abs. 2 PatG verschafft der klagenden Partei nur in seltenen Fällen die notwendige Gewähr für die Wiedergutmachung des Schadens, den die vorsorgliche Maßnahme abzuwenden hätte. Ein solcher Ausnahmefall liegt hier nicht vor, gerade weil die dem Kläger drohende Einbuße sich zahlenmäßig nur schwer oder überhaupt nicht erfassen ließe (vgl. TROLLER, a.a.O. S. 1209).

II. Markenrecht

MSchG Art. 6

Für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr bei gemischten Marken sind nicht nur deren verbale und figurative Aspekte gesondert zu vergleichen; entscheidend ist vielmehr der Gesamteindruck.

Die Marken «Kaba» und «Kapra Café» sind nicht verwechselbar, weil letztere durch das Übergewicht eines originellen figurativen Elementes entscheidend individualisiert wird.

Dans le cas de marques mixtes, le danger de confusion ne s'apprécie pas en fonction des éléments verbaux et figuratifs pris isolément; au contraire, c'est l'impression d'ensemble qui est déterminante.

Les marques «Kaba» et «Kapra Café» ne prêtent pas à confusion, parce que cette dernière est individualisée de façon déterminante par la prépondérance d'un élément figuratif original.

Arrêt de la I^{re} Cour Civile du Tribunal fédéral Suisse du 26 octobre 1971 dans la cause Hag AG et Plantagengesellschaft mbH contre Machines à café express «La San Marco» S.A. (communiqué par M^e Petitpierre, Lausanne).

Considérant en droit:

1. La Cour civile a admis avec raison – et la défenderesse ne le conteste plus en instance fédérale – que les produits auxquels sont destinées les marques en cause ne sont pas d'une nature totalement différente au sens de l'art. 6 al. 3 LMF. Selon l'art. 6 al. 1 LMF, la marque de la défenderesse doit dès lors se distinguer par des caractères essentiels de celles des demanderesse.

Pour apprécier le risque de confusion, il faut se fonder sur l'impression générale et durable que laissent dans l'esprit de l'acheteur présumé les éléments essentiels des marques en présence, examinées séparément; s'agissant de produits de consommation courante, on doit tenir compte du fait que le public ne prête pas à leur achat une attention particulière; les caractères distinctifs doivent être appréciés avec davantage de rigueur lorsque les produits en question sont du même genre (RO 95 II 465, 90 II 264, 88 II 376 consid. 4 et les arrêts cités).

2. Examinant l'élément verbal des marques en présence, la Cour civile considère que les mots «Kaba» et «Kapra» présentent une analogie évidente, du point de vue visuel comme du point de vue auditif, et que le risque de confusion a été admis par le Tribunal fédéral à propos de mots qui se différencient autant, sinon davantage.

À l'encontre de la ressemblance indéniable de «Kaba» et de «Kapra», on peut relever au point de vue phonétique que la prononciation de ces deux mots, et même de leur syllabe commune, est différente: la première syllabe de «Kapra», suivie de deux consonnes, est prononcée d'une manière plus brève que celle de «Kaba». Visuellement, les lettres pr confèrent au mot «Kapra» une image bien distincte de celle de «Kaba», cette différence étant accentuée par l'élément figuratif qui accompagne l'élément verbal dans les marques en présence. L'association que le mot «Kaba» suscite avec «casbah» – parfois écrit «kasba» (cf. Dictionnaire Quillet de la langue française, Paris 1956) – ou avec l'Orient en général est en effet renforcée par les palmiers qui figurent sur l'une des marques des demanderesse. Quel que soit cependant le degré de similitude de l'élément verbal, celui-ci n'est pas déterminant lorsqu'il s'agit comme en l'espèce d'une marque à la fois verbale et figurative. Conformément au principe rappelé plus haut, il faut se fonder sur l'impression d'ensemble pour apprécier le risque de confusion.

3. La Cour civile relève à cet égard que le mot «Kapra» n'est utilisé que suivi du mot «Café» et, surtout, que ces deux mots encadrent la représentation en gros format d'une tête de chèvre, stylisée et vue de profil, dont les contours sont déterminés par une ligne blanche épaisse, sur fond noir. La jurisprudence considérerait en principe l'élément figuratif comme prépondérant, ce point de vue n'étant toutefois pas soutenu sans réserves. L'aspect figuratif de la marque «Kapra» serait en l'espèce prédominant et de nature à individualiser le plus sûrement la marque, notamment par la couleur. L'élément verbal prédominerait en revanche dans la marque des demanderesse, celle-ci recourant à des éléments figuratifs faibles, totalement différents de ceux de la marque de la défenderesse.

Les demanderesse critiquent cette argumentation du jugement déféré. Se fondant sur la jurisprudence du Tribunal fédéral, elles font valoir qu'une appréciation de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce s'impose, l'élément figuratif pouvant rejeter à l'arrière-plan l'élément verbal, ou au contraire apparaître comme un complément falot à une marque essentiellement verbale, ce qui est le cas ici. La doctrine se montrerait selon elles encore plus restrictive que la jurisprudence dans l'importance à donner à l'élément figuratif. En l'espèce aucun des éléments figuratifs ne serait prédominant, les éléments verbaux s'imprimant au contraire dans la mémoire du consommateur. Compte tenu de la confusion des termes «Kaba» et «Kapra», le dessin de la tête de chèvre ne présenterait pas une

originalité suffisante pour s'imposer à lui seul comme l'élément caractéristique de la marque de la défenderesse.

Après avoir examiné la valeur distinctive des éléments verbaux et figuratifs des marques en présence, la Cour civile s'est fondée avec raison sur l'impression générale laissée par celles-ci. Or il faut admettre avec elle qu'à ce point de vue, qui selon la jurisprudence du Tribunal fédéral est déterminant (RO 95 II 465, 92 II 275 et les arrêts cités), la différence entre les marques des parties est telle que l'existence d'un risque de confusion doit être déniée. Contrairement à ce qu'affirment les demandresses, la chèvre stylisée de la marque «Kapra» – dont le jugement attaqué constate souverainement qu'elle accompagne toujours l'élément verbal – n'est pas un simple détail sans grande importance. Son originalité réside aussi bien dans l'idée de cette figure, dépourvue de tout rapport avec du café ou une machine à café, que dans sa réalisation. Le style du dessin comme le contraste de ses lignes blanches sur fond noir avec les lettres rouges des mots «Kapra» et «Café» placés immédiatement au-dessus et au-dessous confèrent à la marque de la défenderesse un aspect général qui se distingue nettement de celui des marques des demandresses. Celles-ci critiquent à tort le jugement déféré dans la mesure où il oppose à cet élément figuratif «prédominant» et qui «reste facilement dans la mémoire» ceux de leurs propres marques, qualifiés d'«éléments faibles, qui passent presque inaperçus». Mais même si l'on voulait considérer les tasses de cacao et les palmiers des marques «Kaba» et «Kaba der Plantagenfrank» comme étant aussi marquants que la tête de chèvre de la marque «Kapra», il faudrait à plus forte raison dénier l'existence d'un risque de confusion; l'impression d'ensemble laissée par les deux marques en présence serait en effet déterminée par des éléments figuratifs dominants, différant totalement l'un de l'autre. La marque de la défenderesse se distinguant suffisamment, au regard de l'art. 6 al. 1 LMF, de celles des demandresses, le recours doit être rejeté.

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

Es besteht kein Recht darauf, den eigenen Familiennamen als Marke zu benutzen, wenn dieser Name bereits ein wesentliches Element einer bestehenden Marke darstellt.

Die Marke «Jacky Audemars Genève» unterscheidet sich nicht ausreichend von den älteren Marken «Audemars, Piguet et Co.» und «Audemars Piguet».

Verstoß gegen Treu und Glauben im Wettbewerbsrecht.

Il ne peut pas être reconnu le droit à chacun d'utiliser sans autre son nom patronymique comme marque, lorsque ce même nom constitue l'élément essentiel d'une marque déjà existante.

La marque «Jacky Audemars Genève» ne se distingue pas suffisamment des marques plus anciennes «Audemars, Piguet et Co.» et «Audemars Piguet».

Actes contraires à la bonne foi.

Arrêt de la 1^{re} Chambre Civile de la Cour de Justice de Genève du 14 avril 1972 dans la cause «Société anonyme de la Manufacture d'hor-

logerie Audemars, Piguet & Co., le Brassus» contre Sieur Jacky Audemars.

La Société anonyme de la Manufacture d'horlogerie Audemars, Piguet et Cie (demanderesse), a été fondée en 1907 et elle était la continuation d'une société en nom collectif Audemars, Piguet et Cie existant depuis 1882. Elle a constamment eu dans son conseil au moins un administrateur du nom d'Audemars.

Elle a déposé le 29 mai 1951 et le 2 septembre 1966, respectivement une marque «Audemars, Piguet et Co» pour des montres, boîtes de montres et cadrans, et «Audemars Piguet» pour des pièces d'horlogerie et leurs parties, bracelets et montres et bijouterie. Ces marques, qui portent les numéros 137978 et 219678 figurent au registre des marques où elles remplacent d'ailleurs des marques déjà inscrites antérieurement, soit en 1931 déjà.

Il n'est pas contesté que le demandeur utilise effectivement ces marques.

Sieur Jacky Audemars (défendeur) est le chef de la maison J. Audemars, horlogerie-bijouterie à Genève, inscrite au registre du commerce de Genève le 14 décembre 1967.

Sieur Audemars a déposé le 6 janvier 1969 une marque «Jacky Audemars Genève» pour des montres, horloges et réveils, qui a été inscrite sous No 236517.

Rien dans la procédure n'indique qu'il ait effectivement utilisé cette marque en l'apposant sur des produits horlogers.

Son magasin, à la rue de Cornavin, à Genève, porte à la partie supérieure de ses deux vitrines un cadran stylisé suivi, en grandes lettres, du mot Audemars surmonté de grandes enseignes portant l'une le mot Nivada et l'autre le mot Certina, soit deux noms de marques de produits horlogers

La porte d'entrée porte le nom Jacki Audemars.

Il ne vend pas de montres de la demanderesse dans son magasin.

La Cour de Justice a fait droit à la demande appuyée sur la loi sur les marques de fabrique et sur la loi concernant la concurrence déloyale.

Extraits des considérants:

L'article 6 de la loi fédérale sur les marques veut qu'une marque nouvelle se distingue par des caractères essentiels de celles qui sont déjà enregistrées à moins qu'elle ne soit destinée à des produits ou marchandises d'une nature totalement différente, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

Le défendeur estime que sa propre marque, qui comporte outre son nom Audemars, son prénom, Jacki, et le mot Genève se distingue suffisamment de celles de la demanderesse qui fait suivre le mot Audemars de Piguet et ne comporte pas le mot Genève, et que la demande n'est donc pas fondée.

La jurisprudence du Tribunal fédéral ne reconnaît pas à chacun le droit d'utiliser sans autre son nom patronymique comme marque lorsque ce même nom constitue déjà un élément constitutif d'une marque existante et le fait que le défendeur s'appelle Audemars ne dispense pas la Cour de rechercher si la différence entre les marques des parties est suffisante ou non (cf. notamment ATF du 23 octobre 1962 dans la cause Cie des montres Favre-Leuba S.A. c/Louis A. Leuba S.A. : «Le droit d'exploiter une affaire sous son propre nom n'est pas absolu...» Sem.Jud. 1963, p.249ss).

Dans le même arrêt le Tribunal fédéral s'est exprimé comme il suit quant aux caractères distinctifs devant exister entre des marques destinées à des produits de même nature :

«Pour apprécier le danger de confusion il faut se fonder sur l'impression d'ensemble que font les marques en présence. On ne peut donc comparer séparément leurs éléments. D'autre part ce qui est décisif, c'est l'impression des derniers acquéreurs, c'est-à-dire en l'espèce celle des clients qui achètent des montres, notamment en Allemagne et en Orient. Dans les marques verbales cette impression dépend de l'effet auditif et visuel, du premier surtout. Sur les marchés prospectés par les parties le public atteint compare et prête quelque attention mais cependant de façon de plus en plus superficielle. Les marchandises étant identiques, les caractères distinctifs de la nouvelle marque doivent s'apprécier avec plus de rigueur.

Pour apprécier si un danger de confusion existe dans un cas concret le juge se fonde sur les critères objectifs qu'il tire de son expérience de la vie et des choses... » et il a retenu le fait qu'au point de vue auditif l'élément phonétiquement le plus fort de la marque Favre-Leuba était le mot Leuba «qui, prononcé en dernier lieu» a peut-être tendance à s'imprimer plus longtemps et plus nettement dans la mémoire.

Il ne paraît pas contestable à la Cour qu'en l'espèce l'élément phonétiquement le plus fort de la marque de la demanderesse n'est pas le mot «Piguet», quoique prononcé en dernier, mais le mot «Audemars» et elle admet, se fondant tant sur son expérience de la vie et des choses que sur les pièces produites, que la tendance du public à simplifier a pour effet de faire désigner souvent les produits de la demanderesse du nom d'Audemars et non de celui d'Audemars-Piguet, et encore moins de Piguet.

Par ailleurs la présence dans la marque du défendeur du mot Genève n'est pas de nature à éviter des confusions dans l'esprit du public dont il est question dans l'arrêt cité, ce mot ayant simplement pour effet, à l'étranger, de marquer le caractère suisse de cette marque.

Il est indéniable en revanche que le fait que dans la marque du défendeur son nom est précédé de son prénom Jacki permet de considérer que sa marque se distingue dans une certaine mesure de celle de la demanderesse mais cette distinction n'est pas suffisante pour éviter dans le public tout risque de confusion.

Il s'agit évidemment d'une question d'appréciation mais la Cour estime que la notoriété du nom d'Audemars en matière d'horlogerie est telle, grâce à l'activité plus que cinquantenaire de la demanderesse ou de ses prédécesseurs, que l'usage de ce nom par le défendeur, comme marque d'horlogerie est de nature à causer un risque de confusion dans l'esprit du public et que la mention du prénom du défendeur ne constitue pas en l'espèce l'adjonction d'un caractère essentiel distinctif suffisant.

Elle considère donc qu'il y a lieu de faire droit à la demande en ce qui concerne la marque inscrite à la requête de défendeur.

L'apposition en grandes lettres au-dessus des vitrines du défendeur de son nom Audemars qui ne constitue ni sa raison sociale ni sa marque et qui peut être lu ; en fait : «montres Audemars» en raison de l'élément graphique qui précède le nom est d'autant plus de

nature à faire penser aux produits de la demanderesse qu'il est surmonté du nom d'autres marques de montres (Nivada et Certina).

Il paraît à la Cour que le défendeur n'aurait pas procédé à cette apposition de son nom en si grandes lettres, apposition qui n'est guère usuelle, si le nom d'Audemars n'était pas connu sur le plan horloger grâce à la demanderesse, et qu'il a entendu profiter de cette circonstance.

Mais même si tel n'a pas été son but son procédé est de nature à créer une confusion dans l'esprit du public et tombe donc sous le coup de l'article 1^{er} lettre d de la LCD («Enfreint les règles de la bonne foi celui qui: ... d prend des mesures destinées ou de nature à faire naître une confusion avec les marchandises, les œuvres, l'activité ou l'entreprise d'autrui»).

La demande est donc fondée en tant qu'elle demande qu'il soit fait interdiction au défendeur de maintenir le mot Audemars figurant en grandes lettres au-dessus de ses vitrines.

MSchG Art. 8 Abs. 2, Art. 14 Abs. 1 Ziff. 2 und Art. 18

Schutz und Gebrauch einer einmal eingetragenen Marke verleihen keinen absoluten Anspruch auf Erneuerung. Auch bei der Erneuerung kann es dem Amt nicht verwehrt sein, von einer als unrichtig erkannten Praxis abzugehen oder veränderten Verhältnissen Rechnung zu tragen.

Die Bezeichnung «Tour de Suisse», kombiniert mit der verkleinerten Abbildung einer Schweizerkarte, wird vom einheimischen Käufer als Hinweis auf schweizerische Erzeugnisse aufgefaßt, weshalb diese Wort-Bildmarke nur mit entsprechend eingeschränktem Schutzbereich zu erneuern ist.

Die Fabrikmarke erfaßt die vom Inhaber selber hergestellten Erzeugnisse und den Handel mit diesen. Eine Handelsmarke kann daneben oder allein nur für vom Inhaber nicht selber hergestellte Waren erteilt und geführt werden.

Zu den Voraussetzungen schweizerischer Herkunftsbezeichnung eines Erzeugnisses.

La protection et l'usage d'une marque enregistrée ne confèrent aucun droit absolu au renouvellement. Lors de ce dernier, rien ne peut empêcher le Bureau de s'écarter d'une pratique reconnue inexacte ou de tenir compte d'un changement de circonstances.

La désignation «Tour de Suisse», combinée avec la représentation réduite de la carte géographique de la Suisse, évoquera dans l'esprit de l'acheteur de notre pays l'idée que les produits munis de cette marque sont suisses; la marque ne pourra être renouvelée qu'avec une restriction parallèle de l'étendue de protection.

La marque de fabrique couvre les produits fabriqués par son titulaire lui-même ainsi que le commerce avec ceux-ci. Une marque de commerce ne peut être accordée et utilisée parallèlement ou exclusivement que pour des marchandises qui ne sont pas fabriquées par le titulaire lui-même.

A propos de la désignation d'origine suisse d'un produit.

PMMBl 1971 I 84ff., Urteil der I. Zivilkammer des Schweiz. Bundesgerichtes vom 8. Juni 1971 i. S. Tour de Suisse-Rad AG gegen das Amt.

Das Bundesgericht zieht in Erwägung:

1. Nach Art. 8 Abs. 2 MSchG in Verbindung mit Art. 18 Abs. 1 MSchV unterliegt die Erneuerung einer Marke den gleichen Förmlichkeiten wie eine Ersteintragung. Sie ist nur möglich, wenn im gegebenen Zeitpunkt noch alle Voraussetzungen erfüllt sind, die für eine Neueintragung erforderlich wären (BGE 70 I 299).

Daraus erhellt, daß Schutz und Gebrauch einer einmal eingetragenen Marke keinen absoluten Anspruch auf Erneuerung verleihen. Verletzt die zu erneuernde Marke die Art. 13^{bis} und 14 MSchG, so weist das Amt nach dem in Art. 12 MSchV vorgesehenen Verfahren das Eintragungsgesuch sofort oder nach vergeblicher Beanstandung zurück (BGE 70 I 299/300). Dabei kann dem Amt sowenig wie bei einer ersten Eintragung verwehrt sein, von einer als unrichtig erkannten Praxis abzugehen oder veränderten Verhältnissen gebührend Rechnung zu tragen (BGE 91 I 359, 89 I 296). Insbesondere kann sich der Begriff der guten Sitten im Laufe der Zeit ändern und besteht ein Bedürfnis nach Klärung, ob eine Marke damit noch im Einklang steht, ehe ihr Schutz für weitere 20 Jahre gewährt wird (BGE 70 I 300).

2. Als sittenwidrig gemäß Art. 14 Abs. 1 Ziff. 2 MSchG gilt eine Marke, wenn sie geeignet ist, den Käufer der mit ihr bezeichneten Ware irgendwie irreführen; so namentlich dann, wenn sie geographische Angaben enthält, die zur Annahme verleiten könnten, die Ware stamme aus dem Lande, auf das jene Angabe hinweist, obwohl es in Wirklichkeit nicht zutrifft. Anders verhält es sich nur, wenn die geographische Angabe augenfällig bloßen Phantasiecharakter hat und nicht als Herkunftshinweis zu verstehen ist (BGE 96 I 254, 95 I 474, 93 I 571 und angegebene frühere Präjudizien, ferner die Urteile vom 26. Januar 1971 i. S. Interfood S.A. und vom 25. Juni 1970 i. S. Look S.A.).

Die Beschwerdeführerin bestreitet die Täuschungsgefahr der Marke «Tour de Suisse». Sie hält dafür, der Durchschnittskäufer bringe den erwähnten Wortbestandteil mit der gleichnamigen Rundfahrt in Verbindung; er wisse, daß diese radSPORTliche Veranstaltung zu einem großen Teil von ausländischen Fahrern und Fahrzeugmarken besichtigt werde und daß die streitige Bezeichnung kein Hinweis auf schweizerische Erzeugnisse, also keine Herkunftsbezeichnung sei; die bildliche Wiedergabe der Umriss der Schweiz ändere nichts daran. Sie illustriere nur die Wortangabe.

Diese Argumentation trifft nicht zu. Die Radrundfahrt «Tour de Suisse» wird seit 1934 durchgeführt und ist wegen ihrer Tradition und der großen Publizität, die ihr jedes Jahr zuteil wird, in den breitesten Bevölkerungskreisen der Schweiz und weitgehend auch im Ausland bekannt. Sie gilt gemeinhin ebenso sehr als schweizerische Veranstaltung wie die Tour de France ein französisches oder der Giro d'Italia ein italienisches RadSPORTereignis ist. Daß die Bezeichnung «Tour de Suisse», markenmäßig gebraucht, die geographische Bedeutung verliere, legt die Beschwerdeführerin nicht dar und ist auch nicht ersichtlich. Schon das Wort «Suisse» allein läßt eine solche Annahme nicht zu. Der französische Ausdruck «Tour de Suisse» stellt in der Vorstellung unwillkürlich eine Beziehung zum Gebiet der Schweiz her. Der einheimische Käufer ist daher geneigt, die mit der genannten Marke gekennzeichneten Fahrräder und Motorfahrräder der Beschwerdeführerin als schweizerisches Erzeugnis anzusehen. Erweckt schon der Wortbestandteil einen solchen Eindruck, so gilt das erst recht für die mit der verkleinerten Abbildung

einer Schweizerkarte versehene kombinierte Marke. Die vom Amt konsultierte Vertretung der Fachkreise vertritt die gleiche Meinung.

Demnach ist erstellt, daß die Wort-/Bildmarke «Tour de Suisse» für Erzeugnisse nicht-schweizerischer Herkunft täuschend wirkt. Ihre Eintragung kann daher nach den eingangs erwähnten gesetzlichen Bestimmungen nicht ohne Einengung des Schutzbereiches erneuert werden (BGE 93 I 576, 577 ff.).

3. Früher pflegte das Amt die in Fabrik- und Handelsmarken enthaltenen und als Herkunftsbezeichnungen zu verstehenden geographischen Angaben dann nicht zu bemängeln, wenn sich der Fabrikbetrieb des Hinterlegers an dem Ort oder in dem Gebiet befand, auf den die Angabe hinwies. Es nahm an, daß die Handelsmarke dem Hinterleger auch dazu diene, die aus dem eigenen Fabrikationsbetrieb stammenden Erzeugnisse, mit denen er handle, zu kennzeichnen.

Das Amt stützt seine Weigerung, die bisher als Fabrik- und Handelsmarke eingetragene Bezeichnung «Tour de Suisse» ohne Einschränkung zu erneuern, auf das (in BGE 92 II 279f. auszugsweise, ohne die hier interessierende Stelle, veröffentlichte) Urteil des Bundesgerichtes vom 6. Dezember 1966 i. S. Getreideflocken AG c. SA Bernasconi und Antognini. Darin wurde über Eigenart und Gebrauch eines Zeichens als Fabrik- und Handelsmarke u. a. ausgeführt (S. 16): die Auffassung, eine Marke sei auch Handelsmarke, weil der Hersteller sein Erzeugnis in den Handel gebracht habe, halte nicht stand; jeder Fabrikant, der die Ware mit einer Marke versehe, setze sie auch ab; bloße Fabrikmarken wären also gar nicht denkbar; nur wer ein Erzeugnis nicht selber herstelle, könne Inhaber einer Handelsmarke sein.

a) Die Beschwerdeführerin wendet ein, in ihrem Falle taue die Unterscheidung zwischen Fabrik- und Handelsmarke nicht. Sie befasse sich mit der Herstellung und Handel. Bei jeder Fahrrad-Serie könnten die Anteile eigener, fremder und ausländischer Produktion nach der jeweiligen Marktlage verschieden sein. Es gebe «einen breiten Fächer von Arbeitsverteilung bei Herstellung und Zusammenbau einzelner Teile». Eine scharfe Auseinanderhaltung von Fabrikmarke und Handelsmarke führe hier nicht zu brauchbaren Erkenntnissen. Es gebe dafür auch keine klaren Kriterien. Die Grenze zwischen Fabrik- und Handelsmarke seien fließend. Welche fabrikatorischen Leistungen für die Führung einer Fabrikmarke vorausgesetzt würden, sei nicht erkennbar. Die vom Amt verfügte Ablehnung der nachgesuchten Markenerneuerung, soweit nicht schweizerische Erzeugnisse betreffend, ergebe keine brauchbare Abgrenzung des Schutzbereiches.

Damit setzt sich die Beschwerdeführerin mit der vom Amt herangezogenen These des genannten Entscheides, die als solche durchaus klar ist, nicht auseinander. Danach erfaßt die Fabrikmarke die vom Inhaber selber hergestellten Erzeugnisse sowie den Handel mit ihnen, und kann eine Handelsmarke daneben oder allein nur für vom Inhaber nicht selber hergestellte Waren erteilt und geführt werden. Nichts kommt darauf an, ob eine reine Handelsmarke oder eine kombinierte Marke vorliege. Das als Fabrik- und Handelsmarke eingetragene Zeichen hat eine entsprechende Doppelfunktion, ohne daß sich deswegen an den für die eine und andere zu beachtenden Zulässigkeitsvoraussetzungen etwas ändern würde.

c) In Wirklichkeit wirft die Beschwerdeführerin die Frage nach den für Fahrräder und Motorfahrräder maßgebenden Merkmalen der schweizerischen Herkunftsbezeichnung auf. Diese Frage bildet aber nicht Gegenstand des vorliegenden Verfahrens, in dem es lediglich um die Erneuerung der Eintragung und um die Bestimmung des von der Schutzfähigkeit abhängigen Schutzbereiches der Marke «Tour de Suisse» geht.

Die Akten würden auch gar nicht erlauben, im einzelnen darüber zu befinden, welche Bedingungen erfüllt sein müssen, damit die von der Beschwerdeführerin auf den Markt gebrachten Fahrräder und Motor-Fahrräder als schweizerisch gelten können. Nach Art. 18 MSchG läßt sich allgemein sagen, daß der wesentliche Teil der Herstellung in der Schweiz erfolgen, die Ware hier wichtige Fabrikationsstadien durchlaufen und darauf ein angemessener Teil der Gesteuungskosten entfallen muß (vgl. VON BÜREN, Wettbewerbsgesetz S.88/89 N.47 und 51; DAVID, Kommentar 2.Aufl. zu Art.18 MSchG N.11; TROLLER, Immaterialgüterrecht I, 2.Aufl. S.385f.), wenn der Name Schweiz einem Erzeugnis seinen Ruf geben soll. Die Normen können nach Warenkategorien verschieden sein. «Wo das allgemeine Interesse der schweizerischen Wirtschaft es rechtfertigt», kann zudem gemäß dem durch Bundesgesetz vom 18. März 1971 (für das allerdings noch die Referendumsfrist bis 24. Juni 1971 läuft) neu aufgenommenen Art. 18^{bis} MSchG inskünftig «der Bundesrat die Voraussetzungen näher umschreiben, die ein Erzeugnis entsprechend seiner Eigenart erfüllen muß, damit eine schweizerische Herkunftsbezeichnung benützt werden darf» (vgl. BBl. 1971 I S. 554f.). Diese Bestimmung wurde zwar in Verbindung mit der Einführung der amtlichen Qualitätskontrolle in der schweizerischen Uhrenindustrie, als gesetzliche Grundlage für die Begriffsbestimmung der schweizerischen Herkunftsbezeichnung für Uhren, erlassen, hat darüber hinaus aber selbständige Bedeutung für die schweizerische Wirtschaft schlechthin (vgl. Botschaft des Bundesrates vom 2. September 1970, BBl. 1970 II/1 S. 735). Einer darauf gestützten allfälligen Anordnung für die Fahrrad- und Motorfahrrad-Branche vorzugreifen, verbietet sich schon mangels Zuständigkeit. Jedenfalls aber ist, wie erwähnt, über konkrete Anforderungen und deren Einhaltung nicht im vorliegenden Verfahren über die Erneuerung der Markeneintragung, sondern wäre in einem solchen wegen mißbräuchlicher Verwendung der schweizerischen Herkunftsbezeichnung nach Art. 24 lit. fin in Verbindung mit Art. 18 Abs. 3 MSchG zu entscheiden.

4. Die Beschwerdeführerin macht ferner geltend, es stehe ihr ein wohlerworbenes Recht auf uneingeschränkte Erneuerung zu, weil sie durch langjährigen unangefochtenen Gebrauch der bisherigen Marke einen wertvollen Besitzstand geschaffen habe. Wohl gilt der diesem Einwand zugrundeliegende Leitsatz des Art. 2 ZGB vom Handeln nach Treu und Glauben auch im Verwaltungsrecht (BGE 95 I 125 Erw. 4b/c, 521 Erw. 6, 94 I 531, 520 Erw. 4b). Er verpflichtet aber die Behörde jedenfalls nicht zu ungesetzlichem Vorgehen.

Das Amt verfügte anlässlich der ersten Eintragung der Marke «Tour de Suisse» nur deshalb keine Einschränkung der Warenliste, weil es nach seiner damaligen Praxis keinen Anlaß hatte, einen täuschenden Gebrauch der Marke zu vermuten. Das ändert aber nichts daran, daß sich der Schutz der Marke von allem Anfang an nur auf solche Erzeugnisse beschränkte, die sich mit der verwendeten Herkunftsbezeichnung deckten. Die vom Amt verlangte Einschränkung der Warenliste engt somit den Schutzbereich der Marke nicht ein. Dieser wurde anderseits nicht etwa dadurch erweitert, daß die Beschwerdeführerin und ihre Rechtsvorgänger angeblich «seit Jahrzehnten» ganze Fahrräder und Motorfahrräder einführen und sie unter der Bezeichnung «Tour de Suisse» auf den Markt bringen; denn der langjährige Gebrauch einer Marke, die beim kaufenden Publikum irreführende Vorstellungen über die Herkunft der gekennzeichneten Erzeugnisse hervorrufen kann, beseitigt die Täuschungsgefahr nicht, sondern erhöht sie eher (BGE 69 II 208, unveröffentlichter Entscheid der I. Zivilabteilung vom 25. Juni 1970 i. S. Look SA gegen Eidg. Amt für geistiges Eigentum). Insoweit also die Beschwerdeführerin den Besitzstand durch Benützung einer täuschenden Marke erworben hat, steht ihr kein

Anspruch auf Erhaltung zu. Dem stehen die in der Beschwerde angerufenen Entscheide nicht entgegen. Sie handeln von der Befugnis der Behörden zum Eingreifen während der Schutzfrist, sei es durch Ablehnung der Übertragung (BGE 69 I 121) oder durch amtliche Löschung (BGE 70 I 200), wegen nachträglich eingetretener Sittenwidrigkeit einer Marke und setzen dafür besondere Bedingungen. Die Erneuerung der Marke ist aber nicht diesen Bedingungen unterworfen, sondern richtet sich nach der entsprechenden gesetzlichen Ordnung (vgl. Erw. 1).

MSchG Art. 16^{bis} Abs. 1

Die Löschung einer Marke von Amtes wegen beruht auf einer Ausnahmebestimmung, die nur anwendbar ist, wenn das öffentliche Interesse eine unverzügliche Löschung gebietet. Es genügt nicht, daß die Voraussetzungen, eine Eintragung zu verweigern, gegeben sind.

La radiation d'office d'une marque enregistrée est de caractère exceptionnel qui ne doit être effectuée que lorsque l'intérêt public exige impérieusement une radiation immédiate. Il ne suffit pas que les conditions d'un refus d'enregistrement soient réalisés.

BGE 97 I 560 ff., J.T. 1971 I 609 und PMMBI 1971 I 87 ff., Arrêt de la 1^{re} Cour civile du Tribunal fédéral du 29 juin 1971 dans la cause Société des produits Nestlé S.A. contre Bureau fédéral de la propriété intellectuelle.

Considérant en droit:

1. Selon la décision attaquée, les marques litigieuses seraient contraires aux bonnes mœurs en tant qu'elles couvrent des succédanés de café et extraits de succédanés de café. «Nescafé», élément essentiel de ces marques, désigne dans ses deux dernières syllabes un produit naturel, le café, dont la dénomination est phonétiquement la même dans les trois langues nationales. Le consommateur suisse serait dès lors trompé si cette indication couvrait une marchandise contenant des succédanés de café ou des extraits de ceux-ci. Les marques litigieuses sont encore contraires à l'art. 15 al. 1 ODA; le terme «Nescafé» doit en effet être réservé, en vertu de la législation sur les denrées alimentaires, au café exempt de tout succédané. Le Bureau n'aurait par conséquent pas dû procéder à l'enregistrement de ces marques, opéré par erreur, pour des succédanés de café et extraits de ceux-ci. Les marques en question étant initialement entachées de nullité pour ces produits, il n'y a aucun motif de les maintenir dans le registre des marques. La sauvegarde du consommateur contre toute tromperie impose en l'espèce la radiation partielle selon l'art. 16^{bis} LMF, disposition applicable dès lors que deux des trois motifs de refus d'enregistrement prévus par l'art. 14 al. 1 ch. 2 LMF peuvent être invoqués à l'encontre des marques litigieuses.

La recourante fait valoir notamment que l'emploi de la marque «Nescafé» pour des produits contenant des succédanés de café ne serait pas nécessairement trompeur ni contraire à la législation sur les denrées alimentaires. Même si tel était le cas, les conditions

d'une radiation partielle pendant la période de protection ne seraient pas remplies. Une telle radiation ne devrait en effet constituer qu'une mesure tout à fait exceptionnelle, seules des raisons péremptoires, ici inexistantes, pouvant justifier l'intervention de l'autorité administrative.

2. L'art. 16^{bis} LMF a été introduit lors de la revision du 21 décembre 1928 par les Chambres fédérales (Bull. stén. du Conseil des Etats 1928, p. 248). Il accorde au Département fédéral de justice et police la faculté, et non l'obligation, d'ordonner d'office la radiation d'une marque indûment enregistrée. Ce pouvoir, conféré dans l'intérêt public, peut constituer pour le titulaire une atteinte très grave à ses intérêts économiques. Aussi la doctrine et la jurisprudence admettent-elles que l'on se trouve en présence d'une disposition de caractère exceptionnel, dont l'application ne doit intervenir que dans les cas d'une gravité particulière, à savoir lorsque la marque est manifestement contraire aux bonnes mœurs et que pour ce motif l'intérêt général exige impérieusement une radiation immédiate; un changement de pratique ne saurait suffire (RO 69 I 121, 70 I 199s.; DAVID, *Kommentar zum Schweizerischen MSchG*, 2^e éd., ad art. 16^{bis} n. 1 et 4; MATTER, *Kommentar zum MSchG*, ad art. 16^{bis} p. 180 ch. 3). L'exigence de la sécurité du droit commande la plus grande circonspection dans l'application d'une disposition légale qui peut léser des intérêts économiques légitimes et importants (RO 69 I 121).

Le Bureau, dont la décision attaquée a repris le point de vue, considère à tort qu'une radiation d'office peut intervenir dès que les conditions d'un refus de l'enregistrement sont réalisées. Le droit suisse diffère sur ce point du droit allemand: l'art. 10 de la loi allemande sur les marques de fabrique confère à l'administration, soit au Patentamt lui-même, le droit de corriger ses propres décisions (cf. TETZNER, *Kommentar zum Warenzeichengesetz*, Heidelberg 1958, ad art. 10 n. 5; VON GAMM, *Kommentar zum Warenzeichengesetz*. München und Berlin 1965, ad art. 10 n. 11-12). En droit suisse, l'administration doit procéder dans le doute à l'enregistrement de la marque et laisser la décision définitive aux tribunaux ordinaires appelés à statuer sur un procès au fond. La faculté de radier d'office une marque enregistrée n'est destinée qu'à permettre l'élimination de marques évidemment choquantes, dont l'intérêt public exige la radiation immédiate. L'adoption de la thèse du Bureau aurait pour conséquence de lui imposer l'obligation de procéder régulièrement à l'examen critique de toutes les marques enregistrées et introduire devant le Département une procédure en radiation totale ou partielle, ou en limitation de la liste des produits protégés, chaque fois qu'une inscription lui paraîtrait contraire aux bonnes mœurs ou à la législation. Il lui incomberait alors d'examiner si chaque marque n'est pas déceptive pour certains des produits protégés. Cela impliquerait un personnel scientifique qualifié nombreux qui fait manifestement défaut. On ne saurait par ailleurs admettre que le Bureau ne recoure à cette procédure que sur dénonciation d'un tiers intéressé, comme cela paraît avoir été le cas en l'espèce. Un système de délation ouvrirait la porte à l'arbitraire et serait incompatible tant avec le principe de la bonne foi, qui doit régir également les rapports de droit public, qu'avec celui de la sécurité du droit. Il permettrait à un tiers d'obtenir l'annulation d'une marque en éludant les voies de la procédure civile et pénale ouvertes par les art. 24ss. LMF.

Aux termes de l'art. 13 al. 2 LMF, l'enregistrement a lieu aux risques et périls du requérant. Il n'engage donc pas la responsabilité du Bureau et n'a aucun effet constitutif (DAVID, *op. cit.*, ad art. 13 n. 27). Il n'a qu'un effet déclaratif, en ce sens que le premier déposant est présumé être le véritable ayant droit à la marque (art. 5 LMF). Seuls les tribunaux ordinaires sont habilités à décider si ce droit lui appartient effectivement (RO 74 II 186). Il était loisible au concurrent déçu par le refus de sa propre marque en l'occur-

rence d'actionner en justice la titulaire en annulation partielle de ses marques, s'il l'estimait opportun.

3. Au cas particulier, aucun intérêt public impérieux ne commande l'élimination de la liste des produits couverts par les marques litigieuses des succédanés de café et de leurs extraits. Le public n'est pas trompé sur la qualité de la marchandise mise dans le commerce, puisqu'il est constant que le «Nescafé» est maintenant un extrait de café pur. Le recours doit dès lors être admis, sans qu'il soit nécessaire de trancher la question du caractère illicite ou contraire aux bonnes mœurs des marques en question au regard des art. 3 et 14 LMF, ni d'examiner si le Bureau a modifié sa pratique depuis le dépôt de ces marques, ou s'il avait alors commis une erreur comme il l'affirme.

III. Wettbewerbsrecht

UWG Art. 1

Dritte werden durch Abmachungen von Fabrikanten mit Generalvertretern nicht verpflichtet.

Ausnützung fremden Vertragsbruches ist nicht notwendigerweise unlauter.

Des contrats conclus entre fabricants et représentants généraux n'engagent pas des tiers.

La mise à profit de la rupture d'un contrat par un tiers n'est pas nécessairement déloyale.

SJZ 68 (1972) 98 und Max. XI Nr. 805, Urteil der JK des Obergerichtes des Kantons Luzern vom 22. September 1970.

Dem Begehren der Gesuchstellerin, dem Gesuchsgegner sei der Verkauf von Hamilton-Markenuhren zu untersagen, kann nicht entsprochen werden. Nach der Darstellung der Gesuchstellerin hat einzig die Firma X, Uhren und Bijouterie, auf dem Platze Luzern ein Alleinvertretungsrecht für Hamilton-Markenuhren. Die Abmachungen der Gesuchstellerin mit ihren Vertretern und Wiederverkäufern schaffen aber nur unter den Vertragsparteien Recht und berühren den Gesuchsgegner nicht. Die bloße Tatsache, daß der Gesuchsgegner allem Anschein nach sich Hamilton-Markenuhren unter Umgehung der Generalvertretung der Gesuchstellerin für die Schweiz, der Firma Bodan-Uhren AG in Kreuzlingen, verschafft, bildet noch keinen Wettbewerbsverstoß. Denkbar ist, daß der Gesuchsgegner einen Vertragsbruch seines Lieferanten gegenüber der Gesuchstellerin oder deren Generalvertretung ausgenützt hat, um in den Besitz von Hamilton-Markenuhren zu gelangen. Wäre dies aber auch bewiesen, so würde damit ein Verstoß des Gesuchsgegners gegen Treu und Glauben im Wettbewerb noch nicht erstellt sein, ist doch nach Literatur und Rechtsprechung die Ausnützung eines fremden Vertragsbruches nicht notwendigerweise unlauter (B. VON BÜREN, Komm. zum UWG, S. 10, N. 19; BGE 86 II 113; Max. X, Nrn. 80 und 629).

UWG Art. 1 Abs. 2 lit. d, Firmenrecht, Namensrecht

Die Firma «Elektrisola Feindraht A.-G.» unterscheidet sich weder firmen- noch wettbewerbs- noch namensrechtlich genügend von der älteren Firma «Schweizerische Isola-Werke A.-G.».

Schon Gebrauch oder Nachahmung des durch Klang oder Sinn hervorstechenden Hauptbestandteiles einer Firma kann Verwechslungsgefahr bewirken.

Eine Verletzung des allgemeinen Persönlichkeitsrechtes kommt nur in Betracht, wenn die Verletzungen weder firmen- noch namensrechtlich erfaßbar sind.

Verwirkung des Klagerechtes tritt nicht mit bloßem Zeitablauf ein, sondern setzt Umstände voraus, welche die Ausübung des Klagerechtes als mißbräuchlich erscheinen lassen.

La raison sociale «Elektrisola Feindraht A.-G.» ne se distingue suffisamment de la raison plus ancienne «Schweizerische Isola-Werke A.-G.», ni du point de vue du droit des raisons de commerce, ni sous l'aspect de la concurrence déloyale ou du droit au nom.

Déjà l'emploi ou la contre-façon de la partie essentielle d'une raison de commerce, prédominante de par le son ou le sens peuvent provoquer un danger de confusion.

La violation du droit de la personnalité en général ne peut être envisagée que lorsque les actes incriminés ne tombent, ni sous les dispositions concernant les raisons de commerce, ni sous le droit au nom.

La péremption du droit d'ester ne se produit pas seulement en raison du temps écoulé, mais suppose des circonstances qui font apparaître l'action comme un abus de droit.

BGE 97 II 153 ff., Urteil der I. Zivilabteilung des Schweizerischen Bundesgerichts vom 30. März 1971 i.S. Elektrisola Feindraht AG gegen Schweizerische Isola-Werke AG.

Das Bundesgericht zieht in Erwägung:

2. Die Beklagte bestreitet die vom Obergericht angenommene Verwechselbarkeit der Firmenbezeichnungen der Parteien.

a) Die Firma einer Aktiengesellschaft muß sich von jeder in der Schweiz bereits eingetragenen Firma deutlich unterscheiden (Art. 951 Abs. 2 OR). Sie steht dem Berechtigten zum ausschließlichen Gebrauch zu (Art. 956 Abs. 1 OR). Wer durch unbefugten Gebrauch einer Firma beeinträchtigt wird, kann auf Unterlassung klagen (Art. 956 Abs. 2 OR), was besonders für den Inhaber der älteren gegenüber der jüngeren Firma gilt. Da Aktiengesellschaften nach Art. 950 Abs. 1 OR unter Wahrung der allgemeinen Grundsätze der Firmenbildung ihre Firma frei wählen können (Art. 950 Abs. 1 OR), stellt die bundesgerichtliche Rechtsprechung hohe Anforderungen an die Unterscheidungskraft und besonders strenge dann, wenn zwei Firmen miteinander im Wettbewerb stehen und sich an die gleichen Abnehmerkreise wenden oder wenn Phantasiebezeichnungen in Frage stehen (BGE 95 II 458 ff. 569, 94 II 129, 93 II 44, 92 II 96 ff. und dort erwähnte Entscheide).

b) Für die Beurteilung der Verwechselbarkeit ist grundsätzlich die ganze Firma zu berücksichtigen. Jedoch kommt Bestandteilen, die durch Klang oder Sinn hervorstechen, erhöhte Bedeutung zu, da sie in der Erinnerung besser haften bleiben und im Verkehr vom Firmeninhaber selber oder von Dritten oft allein verwendet werden. Schon Gebrauch oder Nachahmung des Hauptbestandteils einer Firma kann daher die Unterscheidung so erschweren, daß Verwechslungen möglich werden (BGE wie vorstehend erwähnt, ferner 90 II 202 ff. und dort zitierte Entscheide).

c) Die Vorinstanz beurteilt als hervorstechend im genannten Sinne das Wort «Isola» in der Firma der Klägerin und die Wortverbindung «Electroisola» in der Firma der Beklagten. Sie spricht den Zusätzen in den beiden Firmen die selbständige kennzeichnende Bedeutung ab, was die Beklagte als bundesrechtswidrig rügt.

Der Zusatz «Schweizerische» in der Firma der Klägerin weist mindestens auf die Lage des Unternehmens hin. Auf den rund 500 Zuschriften, Bestellungen usw., die die Klägerin im kantonalen Verfahren vorgelegt hat, findet sich in keinem einzigen Fall die Bezeichnung «Schweizerische». Sodann stellt die Vorinstanz fest, daß die meisten von der Klägerin zu den Akten gegebenen Schreiben mit «Isola-Werke», «Isolawerke», «Isola-Werk» adressiert sind. «Werke» oder «Werk» steht wie in früher beurteilten Fällen, zum Beispiel «Nago-Nährmittel Werke A.G.» (BGE 72 II 183), «Silta-Werke A.G.» (BGE 77 II 321), «Sewa-Werk A.G. Rothenburg» (BGE 86 III 94), «Emser-Werke A.G.» (BGE 92 I 314, 317) für Fabrik. Ferner ist erwiesen, daß zahlreiche Zuschriften an die Klägerin bloß an «Isola» gerichtet sind, gelegentlich in Verbindung mit A.-G. oder S.A. daß die Klägerin das Wort «Isola» auf Werbeprospekten neben der Bezeichnung «Schweizerische Isola-Werke Breitenbach» anführt und durch entsprechenden Druck deutlich hervorhebt; daß die Klägerin in Fachkreisen seit Jahrzehnten die Kurzbezeichnung «Isola» verwendet. Die Vorinstanz folgert somit zu Recht, daß die Zusätze «Schweizerische» und «Werke» in der Firma der Klägerin nicht kennzeichnend seien.

Die Beklagte macht hinsichtlich ihrer Firma geltend, der Zusatz «Feindraht» habe wegen der Herstellung hochspezialisierter Erzeugnisse für die Elektroindustrie eine besondere Bedeutung. Indessen handelt es sich um einen Hinweis auf die Tätigkeit der Beklagten, der gegenüber der Wortverbindung «Elektrisola» eindeutig zurücktritt. Das wird denn auch durch die Feststellung bestätigt, daß die Presseberichte über die Betriebsöffnung der Beklagten im September 1969 die Kurzbezeichnung «Elektrisola» verwendeten. Zudem ist der Beklagten das Argument der Berufungsantwort entgegenzuhalten, daß der angebliche Besitzstand des deutschen Mutter-Unternehmens in der Schweiz, den die Beklagte für sich auswerten möchte, unter dem Warenzeichen «Elektrisola», ohne Beifügung des Wortes «Feindraht» erworben worden wäre. Die Beklagte behauptet sodann nicht, sie stelle als einziges Unternehmen Feindraht her. Kennzeichnende Kraft in diesem Sinne hat also der Zusatz «Feindraht» für ihre Firma nicht. Ebenso wenig vermag er die ganze Firma der Beklagten von der ganzen Firma der Klägerin wirksam zu unterscheiden. Als Tätigkeitsangabe, die der Zusatz auch gemäß der Darstellung in der Berufung ist, scheint er viel eher geeignet, den Eindruck einer rechtlichen oder wirtschaftlichen Beziehung zwischen den beiden Unternehmen zu fördern (BGE 95 II 459, 92 II 96/97), sofern die Bezeichnungen «Isola» und «Elektrisola» verwechselbar sind.

d) Die Beklagte behauptet, der Zusatz «Feindraht» in ihrer Firma sei umso bedeutender, als das Wort «Isola» für sich allein zum mindestens als Marke keine Unterscheidungskraft besitze. Dieser Einwand ist unerheblich, da kein markenrechtlicher, sondern ein firmen-, namens- und wettbewerbsrechtlicher Streit vorliegt. Demnach ist auch

belanglos, welche Marken, die das Wort «Isola» allein oder in Zusammensetzungen enthalten, eingetragen sind, und ob das Eidgenössische Amt für geistiges Eigentum «Isola»-Marken zur Eintragung entgegennimmt. Im übrigen hat die Beklagte die dahin gehenden Behauptungen erst im Berufungsverfahren aufgestellt, was nach Art. 55 Abs. 1 lit. c OG nicht zulässig ist.

e) Die Beklagte macht geltend, das Rationenbuch, welches gerichtsnotorisch sei, führe neben der Klägerin die Firma Isola A.G. in Cugnasco, die Isolag AG in Zürich und weitere Firmen mit den Bestandteilen «Isolation» und «Isolationen» an. Indessen entbindet die Gerichtsnotorietät nicht die Prozeßpartei von der Behauptungspflicht, sondern erlaubt dem Gericht, auf Beweiserhebungen zu verzichten. Aber auch jene neuen, im Berufungsverfahren unzulässigen Behauptungen (Art. 55 Abs. 1 lit. c OG) ändern nichts daran, daß die Klägerin im Geschäftsverkehr allgemein mit «Isola» bezeichnet wird (vgl. Erw. 2 c). Ferner gilt auch hier der Grundsatz, daß die Klägerin nicht daran gehindert ist, gegen eine neue verwechselbare Firma vorzugehen, während sie andere ebenfalls ungenügend unterscheidungskräftige Firmen nicht oder noch nicht angegriffen hat. Endlich erbringen auf «Isolag», «Isolation», «Isolationen» lautende Firmen von Industrieunternehmen noch keinen Beweis dafür, daß das Wort «Isola» in der technischen Branche eine als Gemeingut anzusprechende Sachbezeichnung sei. Auch wenn es anders wäre, würde das der Beklagten vorerst nicht helfen. Denn gleichwohl könnte sich die Klägerin dem eine Verwechslung begünstigenden Gebrauch der gleichen Bezeichnung durch einen Dritten widersetzen, und ergäbe in der Firma der Beklagten jedenfalls der Zusatz «Feindraht» nach dem Gesagten keine hinlänglich unterscheidungskräftige Ergänzung (BGE 95 II 570 und dort erwähnte Entscheide).

f) Die Vorinstanz wertet das Wort «Isola» in der Firma der Klägerin als Phantasiebezeichnung. Sie nimmt an, die Klägerin sei bei der Wahl ihrer Firma offenbar über das ihre Tätigkeit andeutende Wort «isolieren» zu «Isola» gelangt; diese Vermutung werde durch die französische und die englische Fassung der Firma der Klägerin («Fabrique Suisse d'isolants», «The Swiss Insulating Works Ltd.») gestützt. Damit ist jedoch nicht gesagt, daß das Wort «Isola», weil es der italienische Ausdruck für «Insel» ist, an sich nicht Sachbezeichnung sein könnte. Allein im vorliegenden Falle ist es das nicht, weil es auch in diesem Sinne nicht unmittelbar auf die Natur des Unternehmens oder der Erzeugnisse der Klägerin schliessen läßt (vgl. BGE 94 II 130, 84 II 432). Übrigens muß es auch geschützt werden, weil es sich als Bezeichnung für die Klägerin im Verkehr durchgesetzt hat (BGE 82 II 342, 77 II 326).

g) Die Beklagte ist der Meinung, ihre Firma werde durch die Zusätze «Electr» und «Feindraht» genügend von der Firma der Klägerin unterschieden. Das trifft nicht zu. Wie in der Firma der Klägerin ist der Bestandteil «isola» in der Wortverbindung «Electrisola» der Beklagten bildlich und klanglich das einprägsamste Element, weshalb sich der Name der Beklagten nicht deutlich von jenem der Klägerin unterscheidet. Die beiden Firmen können umso mehr verwechselt werden, als das Publikum oft den charakteristischen Teil einer Firma als Kurzbezeichnung verwendet (BGE 95 II 458, 94 II 129, 88 II 96) und dies festgestelltermaßen auch im Verkehr mit der Klägerin geschieht. Besonders für den, der die abgekürzten Bezeichnungen «Isola» und «Electrisola» nicht nebeneinander oder unmittelbar nacheinander liest oder hört, wird das beiden gemeinsame Wort «Isola» die Erinnerung bestimmen (BGE 95 II 459, 94 II 130, 93 II 45, 92 II 97). Auch der Zusatz «Feindraht» behebt die Verwechslungsgefahr nicht, da er nur auf die Natur der von der Beklagten hergestellten Drähte hinweist. Jedenfalls ist möglich, daß die Firma der Beklagten mit der Firma der Klägerin in einen rechtlichen oder wirt-

schaftlichen Zusammenhang gebracht wird. Das gilt nicht bloß für die abgekürzten, sondern mehr noch für die ganzen Firmenbezeichnungen. Überhaupt kann der Eindruck einer Verbundenheit der Elektrisola Feindraht A.-G. mit der Schweizerischen Isola-Werke A.-G. nicht nur trotz, sondern teils gerade wegen der Verdeutlichungen in der Firma der Beklagten aufkommen. Auch das braucht sich die Klägerin nicht gefallen zu lassen (BGE 95 II 459, 571, 94 II 131, 93 II 45, 92 II 96/97).

3. Die Vorinstanz sieht in der Verwendung der Bezeichnung «isola» beim Anbieten, Verkauf, Vertrieb von Waren durch die Beklagte eine Namensanmaßung im Sinne des Art. 29 Abs. 2 ZGB. Das ist angesichts ihrer verbindlichen Feststellung, daß die Klägerin in Fachkreisen seit Jahrzehnten unter der Bezeichnung «Isola» sich durchgesetzt und damit Verkehrsgeltung erlangt hat, nicht zu beanstanden. Der Einwand der Beklagten, das Wort «Isola» sei im Zusammenhang mit Herstellung und Vertrieb von Isoliermaterialien jeder Art als gemeinfreie Sachbezeichnung zu werten und die Firmen der Parteien würden sich in jeder Beziehung unterscheiden, hält, wie dargetan, nicht stand.

Die Klägerin macht geltend, der hicvor erwähnte Sachverhalt falle auch unter Art. 28 ZGB. Sie laufe wegen der Namensanmaßung durch die Beklagte Gefahr, mit dieser in Verbindung gebracht zu werden, was ein unbefugter Eingriff in ihre persönlichen Verhältnisse sei. Art. 28 ZGB kommt indessen nur in Betracht bei Verletzung von Persönlichkeitsrechten, die weder firmen- noch namensrechtlich erfaßbar sind (His, N. 71 ff. zu Art. 956 OR), was hier nicht zutrifft.

4. Die Parteien stehen miteinander im wirtschaftlichen Wettbewerb. Indem die Beklagte auf Briefpapier, in der Reklame oder sonstwie im Geschäftsverkehr das Zeichen «isola» verwendet, handelt sie gegen Treu und Glauben (BGE 72 II 189). Sie begeht somit auch unlauteren Wettbewerb nach Art. 1 Abs. 2 lit. d UWG (BGE 95 II 572 und dort erwähnte Entscheide). Der Einwand der Beklagten, das Unterlassungsgebot treffe den durch die deutsche Mutterfirma «Elektrisola Dr. Gerd Schildbach» geschaffenen wettbewerbsrechtlichen Besitzstand, ist auch hier verfehlt (vgl. Erw. 1).

Eine gemeinfreie Sachbezeichnung ist «Isola» nicht. Daß nach der Rechtsprechung zum UWG (BGE 87 II 350, 84 II 227, 81 II 468, 80 II 173) Sachbezeichnungen freizuhalten sind, hilft somit der Beklagten nicht.

Auch die Entscheide 95 II 572 und 91 II 24 sprechen nicht für, sondern gegen den Standpunkt der Beklagten. Sie stellen klar, daß unlauterer Wettbewerb weder Bösgläubigkeit noch Verschulden voraussetzt und daß der Gebrauch einer verwechselbaren Bezeichnung objektiv gegen die Grundsätze von Treu und Glauben verstößt. Mehr oder anderes wird aber der Beklagten nicht vorgeworfen.

Endlich kann die Beklagte das vorinstanzliche Unterlassungsgebot nicht damit anfechten, daß es sie hindere, ihre Waren unter der Bezeichnung «Electrisola» zu exportieren. Als schweizerische Firma untersteht sie in der Schweiz der schweizerischen Rechtsordnung und hat sich dieser zu unterziehen.

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

Verwechselbarkeit der Firma «Interstop AG» mit der älteren Firma «Intershop Holding AG».

Verwechslungsfahr in wettbewerbsrechtlicher Hinsicht ist nicht nur gegeben, wenn die Gesellschaften tatsächlich in gleicher Branche tätig sind, sondern schon dann, wenn sie nach den Statuten gleiche Zwecke verfolgen können.

Possibilité de confusion de la raison «Interstop AG» avec la raison sociale plus ancienne «Intershop Holding AG».

Il n'y a pas seulement danger de confusion au sens de la loi sur la concurrence déloyale, lorsque les sociétés travaillent effectivement dans la même branche, il suffit que les statuts leur permettent de poursuivre les mêmes buts.

BGE 97 II 234ff., Urteil der I. Zivilabteilung des Schweizerischen Bundesgerichts vom 26. Oktober 1971 i. S. Intershop Holding AG gegen Interstop AG

Das Bundesgericht zieht in Erwägung:

1. Die Firmen der Aktiengesellschaften müssen sich von jeder in der Schweiz bereits eingetragenen Firma deutlich unterscheiden (Art. 951 Abs. 2 OR). Da die Gesellschaften ihre Firma im Rahmen der allgemeinen Regeln über die Firmenbildung frei wählen können, sind an die Unterscheidbarkeit strenge Anforderungen zu stellen. Das gilt namentlich dann, wenn es um Phantasiebezeichnungen geht, da in diesem Bereich die Auswahl keine Schwierigkeiten bereitet (BGE 90 II 319, 92 II 97, 95 II 458). Besondere Rücksichtnahme bei der Firmenwahl ist ferner geboten, wenn die Gesellschaften ihren Sitz am gleichen Ort haben, miteinander im Wettbewerb stehen oder sich aus einem andern Grunde an die gleichen Kreise wenden; denn solche Umstände erhöhen die Gefahr von Verwechslungen (statt vieler: BGE 88 II 36, 181 und 295).

Das heißt nicht, aus Sachbezeichnungen bestehende Firmen oder Firmen von Gesellschaften mit abweichenden Sitzen und Zwecken brauchten sich voneinander nicht deutlich zu unterscheiden. Das gesetzliche Gebot dient nicht der Ordnung des Wettbewerbes, sondern will das Publikum vor Irreführung schützen und den Inhaber der älteren Firma um seiner Persönlichkeit und seiner gesamten Geschäftsinteressen willen vor Verwechslungen bewahren. Dabei ist grundsätzlich die ganze Firma zu berücksichtigen, doch kommt Bestandteilen, die durch ihren Klang oder Sinn hervorstechen, erhöhte Bedeutung zu, weil sie in der Erinnerung besser haften bleiben und im mündlichen und schriftlichen Verkehr oft allein verwendet werden. Auch genügt nicht, daß zwei Firmen bei aufmerksamem Vergleich unterscheidbar sind; sie müssen vielmehr in der Erinnerung deutlich auseinander gehalten werden können (BGE 92 II 96/7, 93 II 44, 94 II 129, 95 II 458 und 569). Trifft dies nicht zu, so kann der Inhaber der älteren Firma vom Richter verlangen, daß dem Inhaber der jüngeren deren weitere Führung verboten wird (Art. 956 Abs. 2 OR).

2. Im vorliegenden Fall bestehen die Firmen der Parteien hauptsächlich aus den Fremdwörtern «Intershop» bzw. «Interstop». Diese Wörter unterscheiden sich bloß durch einen Konsonanten, der ihre Aussprache nur sehr wenig verändert; sie sind deshalb einander nicht bloß im Schriftbild, sondern auch im Wortklang täuschend ähnlich. Beiden Firmen ist ferner die Abkürzung für Aktiengesellschaft (AG) gemeinsam. Dem Wort «Holding» in der Firma der Klägerin kommt keine Unterscheidungskraft zu, da es bloß darauf hinweist, daß die Gesellschaft wirtschaftlich mit anderen verbunden ist. Die Möglichkeit von Verwechslungen und der Irreführung des Publikums ist umso weniger zu unterschätzen, als man allgemein dazu neigt, Firmen durch den bloßen Gebrauch ihres charakteristischen Bestandteils abzukürzen. Auch die Firma der Klägerin wird, wie bereits das Kantonsgericht der Beklagten entgegeng gehalten hat, häufig ohne den Zusatz «Holding» verwendet, namentlich in den täglichen Börsenberichten von Presse und Radio. Die Gefahr von Verwechslungen liegt unter diesen Umständen auf der Hand. Sie

läßt sich entgegen den Versuchen der Beklagten im Ernst nicht bestreiten, zumal es nach den Feststellungen der Vorinstanz z. B. bei der Zustellung von Postsendungen und Telegrammen wiederholt zu Verwechslungen gekommen ist.

Das Obergericht bejaht die Verwechselbarkeit der streitigen Firmen, hält die Bezeichnung der Beklagten aber gleichwohl für zulässig, weil die Parteien nicht auf dem gleichen oder einem ähnlichen Gebiet tätig seien, von einer Täuschungsgefahr folglich nicht die Rede sein könne. Es beruft sich dabei auf YVES GENRE (Das Branchensystem im Firmenrecht, Diss. Zürich 1970), der das Firmenrecht entgegen der Rechtsprechung nach wettbewerbsrechtlichen Gesichtspunkten ausrichten und das gesetzliche Gebot deutlicher Unterscheidbarkeit darauf beschränken möchte, Täuschungen innerhalb ein und derselben Branche zu vermeiden (vgl. insbes. S. 45 ff., 63 ff., 106 und 114/5). Ähnlicher Auffassung ist MARIO M. PEDRAZZINI (Bemerkungen zur neueren firmenrechtlichen Praxis, in «Lebendiges Aktienrecht», Festgabe für Wolfhart Friedrich Bürgi, S. 299 ff.), der die Rechtsprechung des Bundesgerichts ebenfalls für zu streng hält und anregt, sie unter Berücksichtigung wettbewerbsrechtlicher Kriterien und Anwendung einer branchenmäßigen Betrachtungsweise zu lockern. Zu dieser Kritik Stellung zu nehmen, erübrigt sich indes im vorliegenden Fall, da die Begehren der Klägerin so oder anders gutgeheißen werden müssen.

Dem Obergericht ist vorweg entgegenzuhalten, daß Art. 951 Abs. 2 OR nicht danach fragt, ob Gesellschaften, die sich über Firmenbezeichnungen streiten, in der gleichen oder in verschiedenen Branchen tätig sind und wer durch verwechselbare Bezeichnungen getäuscht werden kann. Es genügt, daß eine Firma sich von einer bereits eingetragenen nicht deutlich unterscheidet. Freilich enthebt der Umstand, daß eine Bestimmung ihrem Wortlaut nach klar ist, den Richter nicht der Pflicht, nach dem vernünftigen Sinn des Gesetzes zu forschen und notfalls eine zu allgemein gehaltene Norm einzuschränken, wenn der Grundgedanke der Regelung und der von ihr verfolgte Zweck es verlangen. Diese Voraussetzung ist hier aber offensichtlich nicht erfüllt. Gerade in Fällen wie dem vorliegenden besteht ein ganz besonderes Bedürfnis, Gesellschaften deutlich unterscheiden zu können, auch wenn sie angeblich nicht auf gleichen Gebieten tätig sind. Weder der Firma der Klägerin noch derjenigen der Beklagten ist zu entnehmen, in welchen Wirtschaftszweigen sie Geschäfte tätigen. Dies gilt insbesondere von der Firma der Beklagten. Nichts in ihrem Namen deutet darauf hin, daß sie sich, wie das Obergericht feststellt, vor allem mit der Herstellung und dem Vertrieb von Spezialverschlüssen für den Stahlguß befaßt. Außerdem ist maßgebend nicht bloß, auf welchen Gebieten die beiden Gesellschaften gerade tätig sind, sondern auch welche Zwecke sie nach den Statuten verfolgen können (nicht veröffentlichte Urteile vom 21. September 1971 i. S. Fidèle Financière S.A. c. Fides Union fiduciaire S.A. und vom 4. Mai 1971 i. S. Uhrenfabrik Rolex A.-G. c. Rolax A.-G. Kugellagerfabrik). Der statutarische Zweck der Beklagten ist nun so weit gefaßt, daß er denjenigen der Klägerin in sich schließt. Wenn die Beklagte nach den Statuten aber gleiche oder ähnliche Geschäfte besorgen kann wie die Klägerin, ist die Gefahr von Verwechslungen selbst nach wettbewerbsrechtlichen Überlegungen zu bejahen.

Die Klägerin kann somit vom Richter verlangen, daß der Beklagten der Gebrauch der Firmenbezeichnung «Interstop» verboten und ihr zudem befohlen wird, die Bezeichnung aus dem Handelsregister entfernen zu lassen. Das Verbot und der Befehl sind von Amtes wegen mit der Androhung zu verbinden, daß Widerhandlungen für die Organe der Beklagten die in Art. 292 StGB vorgesehenen Strafen nach sich zögen (BGE 87 II 112 Erw. 5, 96 II 262).

UWG Art. 13

Strafantragsrecht der Kollektivgesellschaft. Zu den «Verbänden» gehören alle Personenvereinigungen, die auch zur Zivilklage berechtigt wären.

Habilité à porter plainte de la société en nom collectif. Sont réputées «associations» tous les groupements de personnes qui seraient également habiles à intenter l'action civile.

SJZ 68 (1972) 98f. und Max. XI Nr. 806, Urteil der II. Kammer des Obergerichtes des Kantons Luzern vom 6. Januar 1970.

Damit steht allerdings Max. XI Nr. 453 in Widerspruch, wonach die Kollektivgesellschaft nicht als legitimiert angesehen werden kann, im Sinne von Art. 13 UWG Strafantrag zu stellen. Diese zwar nur beiläufig vertretene Auffassung hält vor Art. 2 und 13 UWG nicht stand:

a) Nach Art. 2 UWG ist zur Zivilklage berechtigt, «wer durch unlauteren Wettbewerb in seiner Kundschaft, in seinem Kredit oder beruflichem Ansehen, in seinem Geschäftsbetrieb oder sonst in seinen wirtschaftlichen Interessen geschädigt oder gefährdet ist». In Frage kommen also die natürlichen und juristischen Personen des Privatrechts. Da gemäß Art. 562 und 602 OR die Kollektiv- und die Kommanditgesellschaften in bezug auf die (Zivil-)Klageberechtigung den juristischen Personen gleichgestellt sind, ist auch eine Kollektiv- oder eine Kommanditgesellschaft zur Zivilklage berechtigt.

b) Art. 13 UWG bestimmt: «Wer sich unlauteren Wettbewerbs schuldig gemacht hat, indem er vorsätzlich... wird, auf Antrag von Personen oder Verbänden, die zur Zivilklage berechtigt sind, mit Gefängnis oder mit Buße bestraft.»

Zum Strafantrag soll also berechtigt sein, wer zur Zivilklage legitimiert ist. Das ist der Sinn der Bestimmung. Wenn von Personen und Verbänden die Rede ist, so wollten damit Handelsgesellschaften, welche keine juristischen Personen sind, nicht ausgeschlossen werden. Es handelt sich um eine mißglückte Formulierung. Der Ausdruck Verband ist kein juristischer Begriff. Im allgemeinen werden darunter Personengemeinschaften verstanden, die in der Form von Vereinen oder Genossenschaften organisiert sind. Auch die Aktiengesellschaften zählen in diesem Sinne nicht zu den Verbänden. Die Formulierung beruht auf dem Entwurf des Bundesrates. Sie gab weder in der Botschaft (BBl. 1942, S. 711) noch in den Beratungen der eidgenössischen Räte zu Diskussionen Anlaß (Sten. Bull. NatR 1943, S. 159 ff., StR 1943, S. 71 ff., 219). Es bestand offenbar kein Zweifel, daß alle Personengemeinschaften, welche zur Zivilklage legitimiert sind, zum Strafantrag berechtigt sein sollten. Es bestünde denn auch weder wirtschaftlich noch juristisch ein Grund, die Kollektivgesellschaften und Kommanditgesellschaften vom Strafantrag auszuschließen. Im französischen Text heißt es: «... sur plainte de personnes ou d'associations habile à intenter l'action civile...». Unter «associations» sind nach dem Rechtswörterbuch PICCARD/THILO/STEINER zu verstehen: 1° (union de plusieurs personnes qui se proposent un but commun) Personenvereinigung, Personenverbindung, Verband, Gesellschaft; 2° (personne morale régie par le titre deuxième, chap. II CC, art. 60 sv.; dans ce sens l'association s'oppose à la société simple, aux sociétés commerciales et à la société coopérative) Verein; 3° Gesellschaftsverhältnis». Der französische Ausdruck kann also ohne weiteres so verstanden werden, daß auch die Kollektivgesellschaften und Kommanditgesellschaften darunter fallen. Dasselbe gilt wohl auch von dem im italienischen

Text verwendeten Ausdruck «unione». Bei dieser Sachlage muß angenommen werden, unter Personen im Sinne von Art. 2 und 13 UWG seien die natürlichen Personen und unter Verbänden alle Personenvereinigungen zu verstehen, die in eigenem Namen Rechte erwerben und Verpflichtungen eingehen können.

An Max. XI Nr. 453 ist also, was das Strafantragsrecht der Kollektivgesellschaft betrifft, nicht festzuhalten. Sie hat lediglich noch insofern Bedeutung, als gesagt wird, daß anstelle der Kollektivgesellschaft auch sämtliche Kollektivgesellschaftlicher Strafantrag stellen können. Nur diese Frage war übrigens damals zu entscheiden.

UWG Art. 13 lit. b

Die Verwendung des Wortes «Taxizentrale» ist unstatthaft, wenn die damit verbundene Vorstellung bei unbefangenen Dritten, es handle sich um den Zusammenschluß mehrerer Einzelbetriebe, nicht erfüllt ist.

L'utilisation du mot «Taxizentrale» (= Centrale de taxis) est illicite lorsque l'idée que pourront s'en faire des tiers non avertis, à savoir qu'il doit s'agir d'une association de plusieurs entreprises isolées, ne correspond pas à la réalité.

SJZ 68 (1972) 99 und Rech.ber. des OG Solothurn 1970 S. 84, Entscheid des Obergerichtes des Kantons Solothurn vom 28. Juli 1970.

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

Nach einem neueren Entscheid des Bundesgerichtes (BGE 94 IV 36 ff.) beurteilt sich die Frage, ob Inserate unrichtige oder irreführende Angaben im Sinne dieser Bestimmung enthalten, weder nach der Art, wie andere Geschäfte ihre Leistungen anzupreisen pflegen, noch danach, was der Angeschuldigte selbst davon hält. Maßgebend ist nach Ansicht des Bundesgerichtes vielmehr, welchen Sinn der unbefangene Leser den Inseraten in guten Treuen beilegen darf. Dieser Sinn ist auf Grund der allgemeinen Lebenserfahrung und der besonderen Umstände des Einzelfalles zu ermitteln (BGE 90 IV 45). Dabei sind an die Würdigung von Einzelheiten vor allem dann keine strengen Anforderungen zu stellen, wenn es um Inserate geht, die sich wie die vorliegenden an breite Schichten der Bevölkerung richten. Solche Angebote werden ferner nach Auffassung des Bundesgerichtes namentlich von einfachen Leuten erfahrungsgemäß schnell gelesen und nicht kritisch geprüft. Es braucht nicht untersucht zu werden, ob sich das Publikum von falschen Angaben leiten lasse oder ob es die Dienstleistung des betreffenden Taxiunternehmens auch bei wahrheitsgemäßer Anpreisung in Anspruch nehmen würde. Angaben im Sinne von Art. 13 lit. b UWG sind an sich unerlaubt, gleichviel, ob jemand tatsächlich getäuscht oder irreführt werde; erforderlich ist bloß, daß sie dazu geeignet sowie darauf angelegt sind, das eigene Angebot zu begünstigen. Diese Erfordernisse sind im vorliegenden Falle erfüllt.

Nach BGE 63 I 104 ff. (Erw. 2) vertritt das eidgenössische Amt für das Handelsregister in einer Mitteilung über die beschränkte Verwendbarkeit bestimmter Bezeich-

nungen für die Eintragung in das Handelsregister die Auffassung, als Zentralen kämen im Firmenrecht nur Unternehmungen in Betracht, die eine Mehrheit von Betrieben zusammenfassen, deren wirtschaftliche Organisation wirklich den Charakter einer Zentralstelle habe (vgl. Schweiz. Handelsamtsblatt Nr. 290 vom 11. Dezember 1935). Dieser Auslegung der Handelsregisterverordnung, wonach alle Eintragungen in das Handelsregister wahr sein müssen, zu keinen Täuschungen Anlaß geben und keinen öffentlichen Interessen widersprechen dürfen (Art. 38 Abs. 1 HRV), ist nach Auffassung des Bundesgerichtes restlos beizupflichten. Das Bundesgericht hat auch schon mehrmals Gelegenheit gehabt, darzutun, daß es gewillt ist, die gleich strenge Auffassung in der Ablehnung täuschender oder auch nur reklamemäßiger Zusätze walten zu lassen (vgl. BGE 59 I 38 ff., 60 I 242 ff., 82 I 47 Erw. 6).

Auf den vorliegenden Fall angewendet, führt diese Praxis des Bundesgerichtes ohne weiteres zu einer teilweisen Gutheiung der Beschwerde. Denn im Taxigeschäft von X wird keine Mehrheit von Betrieben zusammengefat. Wohl hat X in seiner Einvernahme vor dem Gerichtsstatthalter geltend gemacht, er habe das Taxigeschäft von Y übernommen. Doch kann man aus dieser Tatsache nicht schließen, im Geschäft des X sei eine Mehrheit von Betrieben zusammengefat worden. Das erhellt schon daraus, daß die andern Taxiunternehmen von Solothurn sich geweigert haben, sich dem Taxiunternehmen X anzuschließen. Beim Unternehmen des Beschwerdebeklagten X handelt es sich im Sinne der Auffassung des Bundesgerichtes nicht um einen Großbetrieb, der zufolge einer besonderen Organisation imstande wäre, dem Publikum speziell günstige Bedingungen zu bieten.

Da sich nach den gemachten Ausführungen der Beschwerdegegner verdächtig gemacht hat, Art. 13 lit. b UWG verletzt zu haben, wird die vorliegende Beschwerde in dem Sinne teilweise gutgeheien, als dem Angeschuldigten X für die Dauer des Strafprozesses untersagt wird, in der Werbung für seinen Taxibetrieb die Bezeichnung «Taxizentrale» zu verwenden und sich als «Direktion» dieser Taxizentrale zu bezeichnen. Widerhandlungen gegen diese Verfügung sind nach Art. 292 StGB zu bestrafen.

Firmenrecht

Die Firma «Rolax A.G. Kugellagerfabrik» unterscheidet sich nicht genügend von der älteren Firma «Uhrenfabrik Rolex A.G. Biel». Der firmenrechtliche Schutzanspruch auf deutliche Unterscheidbarkeit der Firmen ist bereits dann verletzt, wenn eine Verwechslungsmöglichkeit besteht; eine Wahrscheinlichkeit der Verwechslung ist nicht erforderlich.

Ein Zusatz zum Hauptbestandteil der Firma, der sich in der Branchenzugehörigkeit erschöpft und sprachliches Allgemeingut ist, stellt keine hinreichende Ergänzung dar.

Die Verwechselbarkeit wird nicht dadurch ausgeschlossen, daß die Unternehmen nicht in Wettbewerb miteinander stehen. Das gilt umso mehr, wenn die Geschäftszwecke beider Unternehmen die Möglichkeit zu weitergesteckten und sich teilweise überschneidenden Handlungsbereichen eröffnen.

La rasion sociale «Rolax A.G. Kugellagerfabrik» ne se distingue pas suffisamment de la raison plus ancienne «Uhrenfabrik Rolex A.G. Biel».

Le droit exclusif à la raison sociale est déjà lésé, s'il y a possibilité de confusion; la probabilité que des confusions se produisent n'est pas requise.

L'adjonction à la partie principale de la raison de commerce d'un élément qui n'est rien d'autre qu'une indication de l'appartenance à une branche et qui est dans le domaine public, ne constitue pas un complément suffisant.

Le danger de confusion n'est pas écarté du fait que les entreprises ne sont pas en concurrence l'une avec l'autre. Ceci est d'autant plus valable que les buts sociaux des deux entreprises ouvrent la possibilité d'étendre leur activité à des domaines pouvant interférer.

Urteil der I. Zivilabteilung des Schweiz. Bundesgerichts vom 4. Mai 1971 i. S. Uhrenfabrik Rolex AG gegen Rolax AG.

Vor dem Handelsgericht des Kantons Bern klagte die Uhrenfabrik Rolex A.G. Biel im Mai 1970 gegen die Rolax A.G. Kugellagerfabrik. Sie beantragte, die Firma der Beklagten im Handelsregister zu löschen und eine Neueintragung unter dem gleichen Namen oder eine anderweitige firmenrechtliche Verwendung des Wortes Rolax zu verbieten, unter Androhung der gesetzlichen Folgen im Falle der Widerhandlung.

Das Bundesgericht hat auf die Berufung der Klägerin hin das Urteil des Handelsgerichts aufgehoben und die Klage gutgeheissen.

Aus den Erwägungen:

Wie das Bundesgericht wiederholt hervorgehoben hat, hängt die Verwechselbarkeit zweier Firmen von der Aufmerksamkeit ab, die in den Kreisen üblich ist, mit denen die beiden Inhaber verkehren (BGE 92 II 98 und dort erwähnte Entscheide). Wenn beide Gesellschaften ihren Sitz am gleichen Ort haben und sich an die gleichen Kreise wenden, so sind an die Unterscheidbarkeit ihrer Firmen strengere Anforderungen zu stellen (BGE 95 II 569, 94 II 129, 93 II 44, 92 II 97/8). Aber das gesetzliche Gebot deutlicher Unterscheidbarkeit gilt ebenso für Firmen von Gesellschaften, die nicht am gleichen Ort niedergelassen sind und nicht miteinander im Wettbewerb stehen. Denn es dient nicht der Ordnung des Wettbewerbs, sondern will den Inhaber der älteren Firma um seiner Persönlichkeit und seiner gesamten Geschäftsinteressen willen vor Verwechslungen bewahren. Verwechslungsgfähr kann daher auch vorhanden sein, wenn die Firmeninhaber an verschiedenen Orten niedergelassen und zufolge der Art ihrer Geschäfte nicht Konkurrenten sind. Nicht einmal den durch Ähnlichkeit der Firmen hervorgerufenen Eindruck, es bestehe zwischen ihnen eine rechtliche oder wirtschaftliche Beziehung, braucht sich der Besserberechtigte gefallen zu lassen. Er ist schon dann im Sinne des Art. 956 Abs. 2 OR beeinträchtigt, wenn die Nachahmung seiner Firma bei Dritten, die nicht seine Kunden sind, zu lästigen Verwechslungen führen kann, etwa bei Stellensuchenden, Behörden, beim Postpersonal (BGE 95 II 458f., 93 II 44, 92 II 96f., 99, 90 II 202).

Zuzugeben ist der Vorinstanz, daß das Bundesgericht in einzelnen Entscheiden die Wahrscheinlichkeit von Verwechslungen festgestellt (BGE 95 II 571) oder vorausgesetzt

(BGE 95 II 458, 82 II 154) hat. Aber ebenso trifft zu, daß es in zahlreichen Entscheiden auf die Möglichkeit von Verwechslungen ausdrücklich oder sinngemäß abgestellt hat (BGE 94 II 129, 131, 93 II 44, 92 II 97, 90 II 202). Die Wahrscheinlichkeit von Verwechslungen schlechthin zur Bedingung des firmenrechtlichen Schutzanspruches zu machen, ginge zu weit. Vielmehr muß die nach dem gewöhnlichen Lauf der Dinge gegebene Verwechslungsmöglichkeit genügen.

Was die Zusätze im einzelnen betrifft, ist zunächst den Firmen beider Parteien die abgekürzte Gesellschaftsbezeichnung A.G. gemeinsam.

In der Firma der Klägerin steht die Ortsangabe Biel. Sie bildet an sich einen schwachen Bestandteil, der zudem im Verkehr kaum in Erscheinung treten dürfte und selbst dort, wo er Beachtung findet, häufig nicht einmal als ein Bestandteil der Firma aufgefaßt, sondern lediglich als Hinweis auf den Gesellschaftssitz verstanden wird (vgl. BGE 90 II 203). Daraus folgt andererseits, daß das Fehlen einer Ortsangabe der Firma der Beklagten kein unterscheidungskräftiges Merkmal verleiht.

Sodann bildet der Zusatz Uhrenfabrik für die Firma der Klägerin kein wesentliches Charakteristikum, weil die den Hauptbestandteil der Firma ausmachende Bezeichnung «Rolex» ein weit über die Schweiz hinaus bekannter Begriff für Uhren ist, daher auch, wer das Wort «Rolex» als Firmanamen liest oder hört, ohne weiteres an ein Unternehmen der Uhrenbranche denken wird.

Somit hängt die Entscheidung davon ab, ob der nachgestellte Zusatz Kugellagerfabrik in der Firma der Beklagten geeignet ist, den mit der Firma der Klägerin verwechselbaren Hauptbestandteil «Rolax» deutlich unterscheidbar abzuheben. Das ist zu verneinen. Es verhält sich nicht anders als im Falle Pavag A.G. c. Bavag Bau und Verwaltungs-A.G. (vgl. BGE 92 II 99/100). Wie dort ist auch hier zu sagen, daß der Zusatz Kugellagerfabrik eine wenig kennzeichnende Ergänzung ist, da er sich in einer Umschreibung der Branchenzugehörigkeit und Tätigkeit der Beklagten erschöpft und insofern sprachliches Gemeingut ist. Nicht nur in der Wortfolge, auch hinsichtlich Einprägsamkeit tritt er hinter den Phantasieausdruck «Rolax» unverkennbar zurück. Selbst wenn die Beklagte, wie sie geltend macht, im schriftlichen und mündlichen Geschäftsverkehr die ganze Firmenbezeichnung verwendet, werden Dritte gemäß den herrschenden Gepflogenheiten doch dazu neigen, den Zusatz Kugellagerfabrik wegzulassen. Namentlich bei jenen, welche die Firmen der Parteien – wie es die Regel ist – nicht neben- oder unmittelbar nacheinander lesen oder hören, werden von Bild und Klang her die Hauptbestandteile «Rolex» und «Rolax» die Erinnerung bestimmen (BGE 95 II 439, 94 II 130, 93 II 45, 92 II 97).

4. Das Handelsgericht zieht denn auch seinen gegenteiligen Schluß weniger aus einer Würdigung der Zusätze als aus den Umständen, die so lägen, «daß mit Rücksicht auf die besonderen Kundenkreise der beiden Gesellschaften eine Verwechslungsfahr unwahrscheinlich» sei.

Diese Betrachtungsweise ist, wie erwähnt (vgl. Erw. 3a hievor), grundsätzlich unzutreffend. Sie wird auch durch die «Umstände» nicht gerechtfertigt.

Nach den Feststellungen des Handelsgerichtes stellt die Beklagte ausschließlich Kugellager für Büromöbel her, und hat sie einen festen Kundenkreis, wobei 80% der Produktion eine einzige Firma und ihre Lizenznehmer beziehen, während die Klägerin ihre Hauptprodukte, also Uhren, Zeitmesser und deren Bestandteile ausschließlich der Montres Rolex S.A. in Genf liefert, die den Verkauf besorgt. Das besagt jedoch nicht mehr, als daß die Parteien nicht im Wettbewerb miteinander stehen, was die Verwechselbarkeit ihrer Firmen nicht ausschließt. Daß die Beklagte keine neuen Abnehmer suche

keine Werbung betreibe, keine Verkaufsorganisation unterhalte und keine Vertreter beschäftige, behebt die Verwechslungsgefahr nicht. Es können potentielle Kunden, Stellensuchende, Behörden und öffentliche Dienste das Bedürfnis oder die Veranlassung haben, mit einer der beiden Gesellschaften in Verbindung zu treten, und es kann sich damit das Risiko der Verwechslung ihrer Firmen ergeben. Hinzu kommt, daß die Angaben des Handelsgerichtes den jetzigen Zustand umreißen. Es besteht keinerlei Gewähr dafür, daß oder wie lange er anhält. Die Gesellschaftszwecke öffnen beiden Parteien und insbesondere der Beklagten weiter gesteckte und teilweise gegenseitig überschneidende Handlungsbereiche. Die Klägerin hat bereits Stanzwerkzeuge sowie beim Mirage-Lizenzbau in der Schweiz kleine Teile für die hydraulische Steuerung hergestellt. Da neuerdings Uhren mit Miniaturkugellagern auf dem Markt erscheinen, läge die Herstellung auch dieser Bestandteile durchaus auf der Linie angestammter Tätigkeit der Klägerin. Selbst wenn das – aus heutiger Sicht – nach Annahme der Vorinstanz lediglich eine entfernte Möglichkeit sein soll, verhält es sich doch so, daß die Klägerin wann immer sie will dazu übergehen kann. Nichts hindert sodann die Beklagte, Fabrikationsverfahren aufzunehmen, Lizenzrechte auszuüben oder Vertretungen zu vergeben, die sie zur direkten Konkurrentin der Klägerin machen würden. Wohl bekundet sie die Absicht, ihr bisheriges Aktionsgebiet nicht auszuweiten und entsprechend die Zweckbestimmung in den Statuten anzupassen. Aber so gültig das heute sein mag, so rasch kann es ändern, etwa bei einem Wechsel in der Betriebsleitung, bei einer Verschiebung in der Abnehmerstruktur oder im Zuge kommender wirtschaftlicher Entwicklungen. Es besteht also kein Umstand, der die Verwechslungsgefahr mit hinreichender Verlässlichkeit beseitigen würde. Somit bleibt es beim Ergebnis aus vergleichender Beurteilung der beiden Firmen, daß die jüngere der Beklagten sich von der älteren der Klägerin nicht deutlich unterscheidet.

Buchbesprechungen

Bodenhausen, G.H.C.: Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums. Carl Heymanns Verlag KG, Köln–Berlin–Bonn–München 1971. S. XI. 231. DM 79.–.

Der Verfasser ist allen Spezialisten des gewerblichen Rechtsschutzes als Wissenschaftler, Rechtspolitiker und Generaldirektor der Weltorganisation für geistiges Eigentum (WIPO) und der (BIRPI) bekannt. Keiner war wie er nach Vorbildung, Tätigkeit und Zugang zu allen Quellen befugt, die Pariser Verbandsübereinkunft zu kommentieren.

BODENHAUSEN hat nicht einen zweiten «*Ladas*» verfaßt. Er hat davon abgesehen, die Fülle seines Wissens auszugießen und allen Problemen nachzugehen. Er hat einen knappen Kurzkomentar geschrieben und damit den Dank der Praktiker erworben, denen vor den Riesenwerken graut, die die internationale Judikatur und Literatur in größtmöglichem Umfang heranziehen, und denen nur jene folgen können, die ständig in diesem Gebiet sich umtun und die notwendige Zeit dazu haben.

Die deutsche Fassung dieses Kommentars folgt der englischen und französischen (1968), spanischen und japanischen. Die Übersetzung und das Stichwörterverzeichnis stammen von Frau RIKARDA VON SCHLEUSSNER, Regierungsdirektorin im Deutschen Patentamt.

Grundtext ist die Stockholmer Fassung (1967). Der Autor gibt nach «I. Einführende Bemerkungen», die erklären, weshalb die Form des Kurzkomentars gewählt wurde, in «II. Entstehungsgeschichte und wesentliche Bestimmungen der Übereinkunft» eine knappe Darstellung der Revisionskonferenzen und eine Übersicht der Bestimmungen nach ihrer Aufgabe: 1. Völkerrechtliche Bestimmungen, die die Rechte und Pflichten der Verbandsländer festlegen und die Organe des durch die Übereinkunft errichteten Verbandes schaffen; 2. Bestimmungen, die die Verbandsländer zu einer Gesetzgebung auf dem Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes verpflichten oder sie dazu ermächtigen; 3. Bestimmungen, die den materiellen gewerblichen Rechtsschutz, und zwar die Rechte und Pflichten der Rechtsunterworfenen betreffen, indem sie die Anwendung der innerstaatlichen Gesetze der Verbandsländer auf diese Personen vorschreiben (Grundsatz der Inländerbehandlung, Assimilationsprinzip) und 4. Bestimmungen, die die Rechte und Pflichten der aus der PVUe Berechtigten unmittelbar regeln (konventionseigenes Recht). Festgehalten sei der Hinweis darauf, daß nicht nur ein Minimalschutz vorgeschrieben ist, sondern unter Umständen auch ein Maximalschutz, nämlich dann, wenn durch das Zugestehen weiter gehender Rechte der Genuß konventionseigener Rechte geschmälert würde, z. B. wenn Angehörigen bestimmter Länder längere Prioritätsfristen eingeräumt und dadurch die Angehörigen der andern Länder benachteiligt würden.

Die erwähnte Aufteilung in die 4 Gruppen, in denen die zugehörigen Bestimmungen einzeln aufgeführt sind, erleichtert das Verständnis der PVUe und bildet die dogmatisch

wertvolle Vorbereitung auf den Hauptteil: «III. Erläuterung der Artikel der Übereinkunft», in dem die einzelnen Bestimmungen kommentiert sind. An Hand der Protokolle und anderer Materialien wird jeweils die historische Entwicklung aufgezeigt. Literatur und Judikatur sind für besonders wichtige und umstrittene Probleme herangezogen.

Der schweizerische Leser vermißt einen Hinweis auf das schweizerische nationale Recht, das die PVUe auch als schweizerisches Landesrecht anwenden läßt, im Zusammenhang mit der Feststellung, daß das konventionseigene Recht als solches nicht die Verhältnisse der Inländer regle.

Wichtig sind die regelmäßigen Hinweise auf die Kompetenz der Mitgliedstaaten, den Inhalt von verwendeten Begriffen festzulegen (z. B. Patent, Wohnsitz, gewerbliche oder Handelsniederlassung, Handelsname). Trotz der rückhaltslosen Zustimmung zur Kurzkomentierung ist doch zu fragen, ob nicht dem Leser erwünscht wäre, einige Beispiele über die Interpretation solcher Begriffe in den einzelnen Mitgliedstaaten zu finden.

Als Beispiele dafür, mit welch wenigen Worten BODENHAUSEN schwerer verständliche Bestimmungen klären kann, sei auf Art. 10 (Beschlagnahme des mit einer falschen Herkunftsangabe versehenen Erzeugnisse bei der Einfuhr) und Art. 11 (Ausstellungsschutz) verwiesen.

Dem Kommentar ist der amtliche deutsche Text der Stockholmer Fassung, eine Übersicht über den Mitgliederbestand der PVUe und ein Sachregister beigelegt.

Wer ein Problem im Bereich der PVUe zu lösen hat, wird in Zukunft zuerst nach dem Bodenhausen greifen und in den meisten Fällen die Auskunft erhalten. A. Troller

Fischer, F.B.: Grundzüge des Gewerblichen Rechtsschutzes. Carl Heymanns Verlag KG, Köln-Berlin-Bonn-München 1971. S. XVI., 236, DM 29.80.

Ein Blick auf die Bücherregale, die Kommentare, die weitausholenden Darstellungen und die Lehrbücher, vor allem den *Hubmann*, ruft der Frage, ob eine zusätzliche Auskunft noch notwendig sei. Das Ja setzt eine Qualität voraus, die dem Werk eine besondere Aussagemöglichkeit verleiht.

FISCHER hat – um das vorwegzunehmen – diese wertvolle Originalität erreicht. Sie liegt darin, daß er auf dem Hintergrund der dogmatischen und didaktischen Meisterschaft eine eminent praktische Einführung geschrieben hat. Fischer ist Lehrbeauftragter für Patentwesen an der Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule Aachen. Er wendet sich vor allem an junge Ingenieure, gibt aber auch den Juristen Anleitungen, um die theoretischen Grundlagen und die praktische Handhabung kennenzulernen.

FISCHER hat die Gabe und die Disziplin, den Stoff beispielhaft klar zu gliedern und keine überflüssigen Worte zu sagen.

Zuerst stellt er die Motive zum Schutz der gewerblichen Leistung vor und gliedert sie vortrefflich in: Die Naturrechts- oder Eigentumstheorie; Die Belohnungstheorie; Die Anspornungstheorie; Die Vertrags- oder Offenbarungstheorie. Hernach charakterisiert er kurz die einzelnen behandelten Gebiete (Patent-, Gebrauchsmuster-, Geschmacksmuster-, Warenzeichen- und Wettbewerbsrecht) und grenzt sie gegenüber dem Urheberrecht und den Anweisungen an den menschlichen Geist ab. Die geschichtliche Entwicklung ist in einer Skizze vorgelegt.

Der größte Teil (80 S.) ist dem Patentrecht gewidmet.

Der schweizerische Leser dankt dem Autor ganz besonders für die klare Darstellung des Patenterteilungsverfahrens nach dem Patentänderungsgesetz (Vorabgesetz). Lesenswert sind auch seine Bemerkungen zur Datenverarbeitungsanlage des Patentamtes. Sie könne die Recherchearbeit durch die Prüfer nicht ersetzen, sondern «allenfalls das Auffinden geeigneter Schriftstellen erleichtern und beschleunigen». Das Problem liege in der Verarbeitung und speicherfähigen Aufbereitung des Stoffes durch den Analysator.

Alle Rechtsprobleme, die mit der Erteilung des Patentes, dessen Ausnützung und Verteidigung zusammenhängen, die materiellen und verwaltungs- wie zivilprozeßrechtlichen sind klar gegliedert und im Hinblick auf die unmittelbare praktische Relevanz vorgelegt.

Erstaunlich ist es auch, wie das Gebrauchsmuster auf 11 Seiten erklärt und gegenüber dem Patent abgegrenzt ist.

Der Abschnitt über die Arbeitnehmererfindung ergänzt, trotz der grundsätzlichen Verschiedenheit der gesetzlichen Regelung, die schweizerischen spärlichen Kenntnisse über dieses Gebiet, zu dem die Gerichte kaum je etwas beitragen können.

Das Geschmacksmuster ist ebenfalls in wenigen Worten ausreichend skizziert.

Beim Lizenzvertrag sind die Probleme der Wettbewerbsbeschränkung einbezogen.

Fischer weist beim know-how darauf hin, daß in der Praxis und zum Teil auch in der Rechtsprechung dieser Begriff nicht nur geheimes Wissen umfasse. Hier sind jene Verträge, die ein Wissen zum Gegenstand haben, das zum Stande der Technik gehört, das aber dem Vertragspartner wegen seiner mangelhaften Kenntnisse fehlt, zwar angedeutet, als solche aber nicht ausreichend von den Verträgen über die eigentlichen Geheimnisse abgehoben. Zutreffend ist der gesetzliche Schutz (Wettbewerbsrecht) vom vertraglichen Schutz getrennt und letzterer unterteilt in jenen gegenüber den Arbeit- und gegenüber den Lizenznehmern. Auch in diesem Zusammenhang kommen die wichtigen Probleme der Wettbewerbsbeschränkung zum Wort.

Vorzüglich ist schließlich auch die Darstellung des Warenzeichen- und Ausstattungsrechts und des Internationalen Gewerblichen Rechtsschutzes.

Jedem Abschnitt ist ein Hinweis auf das einschlägige Schrifttum (zur Hauptsache das deutsche) vorangestellt, so daß der Leser in die Lage versetzt ist, selber weiter vorzudringen. Im Text sind zuweilen die wichtigsten Urteile erwähnt. *A. Troller*

Althammer, Werner: Das Deutsche Patentamt. Carl Heymanns Verlag KG, Köln-Berlin-Bonn-München, 1970. 76 Seiten, DM 19.80.

In dieser Veröffentlichung werden Aufbau und Funktion des Deutschen Patentamtes der Öffentlichkeit in übersichtlicher Weise zugänglich gemacht und vergegenwärtigt. Besondere Abschnitte sind dem Aufgabenbereich, der Organisation, den verschiedenen Eintragungsverfahren (Patente, Gebrauchsmuster, Warenzeichen) gewidmet, sowie dem Arbeitsumfang, wie er sich in den Zahlen ausdrückt. Daran anknüpfend werden die Information der Öffentlichkeit, die internationale Zusammenarbeit, sowie die geschichtliche Entwicklung behandelt.

Der Verfasser war während langer Jahre stellvertretender Leiter der Rechtsabteilung des Deutschen Patentamtes, bevor er als Senatsrat in das Bundespatentgericht berufen wurde. Seine Darstellung vermag daher vieles zu zeigen, was nur dem dort Tätigen vertraut ist.

Die Schrift zeigt deutlich, daß ein Patentamt heutzutage nur durch klare Organisation und durch den Einsatz zeitgemäßer Mittel seine Aufgabe in einer unaufhaltsam steigenden Informationsflut wirkungsvoll erfüllen kann. *P. Griesinger*

Zehn Jahre Bundespatentgericht; Festschrift herausgegeben von Erich Häusser.
Carl Heymanns Verlag KG, Köln-Berlin-Bonn-München, 1971.
295 Seiten, DM 88.-; SFr. 110.-.

In dieser Festschrift zum zehnjährigen Bestehen des deutschen Bundespatentgerichtes sind fünfzehn Arbeiten veröffentlicht worden. Wenn es auch nicht möglich ist, sämtlichen Beiträgen auf gedrängtem Raum gerecht zu werden, so soll doch eine gruppierende Übersicht versucht werden.

Die einleitende Darstellung von WERNER JUNGBLUTH behandelt das sechste Überleitungsgesetz, mit dem sich das Bundespatentgericht vor allem auseinanderzusetzen hatte.

Zwei Darstellungen befassen sich mit den Beziehungen der Patentanwälte zum Bundespatentgericht. Errichtung und Wirken des Gerichts aus der Sicht des Patentanwaltes werden von PETER RADT dargestellt. Er vertritt, wie JUNGBLUTH, die Ansicht, die Tätigkeit des Bundespatentgerichtes sei als sehr befriedigend zu werten. Den Patentanwalt von morgen entwirft ULRICH WEISS und pflichtet, um eine möglichst umfassende Ausbildung der Patentanwälte zu gewährleisten, dem Vorschlag einer Rechtsakademie für den gewerblichen Rechtsschutz bei.

Zwei Arbeiten untersuchen die Stellung des Bundespatentgerichtes in der Zuständigkeitsordnung und die Vorteile des Einzelrichter- oder Kollegialsystems. Die Trennung von Nichtigkeitsverfahren und Verletzungsprozeß ist mit großen Problemen behaftet und gibt immer wieder Anlaß zu Unsicherheiten, wie RUDOLF NIRK zeigt. Eine theoretische Abwägung der Vorteile des Einzelrichter- und Kollegialsystems nimmt EHRHARD VÖLCKER vor und vertritt eine differenzierte, gemischte Lösung.

Einzelfragen zur Rechtsprechung des Bundespatentgerichtes auf dem Gebiet des Patentrechtes werden in sieben Beiträgen behandelt. EDUARD BÜRGER analysiert «Die Teilkombination als Ersatz des allgemeinen Erfindungsgedankens» und HERTA DUTTENHÖFER schildert die Entwicklung des Patentschutzes biologischer Erfindungen. Mit der Patentfähigkeit von Metall-Legierungen setzen sich KURT BAYER, WALDEMAR SCHWARZMAIER und VOLKER ZEILER auseinander und diskutieren die Lage seit der Einführung des Stoffschutzes für auf chemischem Weg hergestellte Stoffe. Praxisnahe Prüfung von Chemic-Patentanmeldungen wird von OTMAR DITTMANN postuliert. Das sehr wichtige Gebiet der Zwangslizenz wird von ALBERT PREU dargestellt, wobei er auf die großen Kontroversen im Verhältnis zum Kartellrecht nur hinweisen kann, ohne die Auffassungen näher darstellen zu können. Eine weitere, aus der Feder von FRIEDRICH-KARL BEIER und PAUL KATZENBERGER stammende Arbeit ist der Anfechtung und dem Widerruf der Zurücknahme von Patentanmeldungen gewidmet, und gibt einen ausgezeichneten Überblick über die möglichen Fälle, in denen Patentanmeldungen irrtümlich zurückgenommen werden. Von KURT HAERTEL wird eine Übersicht über den «Vertrag über die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens (PCT) und das Bundespatentgericht» beigetragen.

Drei Arbeiten setzen sich mit Fragen des Markenrechts auseinander. Die Notwendigkeit eines ergänzenden wettbewerbsrechtlichen Kennzeichnungsschutzes zeigt OTTO-FRIEDRICH FREIHERR VON GAMM sehr einläßlich. Die Unterscheidungskraft in ihrer Abhängigkeit vom Freihaltungsbedürfnis wird von KLAUS SCHAWEL untersucht. HEINZ HARMSEN berichtet über Bestrebungen zur Änderung von Verfahrensvorschriften bei einer großen Warenzeichenreform, wie sie in den Arbeiten des zuständigen Unterausschusses der Deutschen Vereinigung für gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht zum Ausdruck kommen.

P. Griesinger

«*Patents at a Glance, A Survey of Substantive Law and Formalities in 46 Countries*»,
Carl Heymanns Verlag KG, Köln 1971, 46 Seiten, gebunden, DM 77.—

Dem englisch sprechenden Praktiker wird durch diese Zusammenstellung stichwortartig auf eine Reihe von Fragen Auskunft gegeben, die sich regelmäßig bei Patentanmeldungen, bei der Aufrechterhaltung sowie bei der Durchsetzung im Ausland stellen. Es kann nicht Zweck dieser die gesetzlichen Bestimmungen in den 46 wohl für uns wichtigsten Industrieländern zusammenfassenden Übersicht sein, den Fachmann von der Konsultation des Gesetzestextes zu entbinden, weshalb die aufgeführten Problemkreise (bsp. Patentfähigkeit, Neuheit, Laufdauer, Jahresgebühren, Zwangslizenzen) als durchaus sinnvoll bezeichnet werden müssen. Besonders erfreulich ist die Tatsache zu werten, daß in diesem gerafften Werk Raum für einen Hinweis auf den Fundort des Wortlautes des Landesgesetzes gefunden wurde.

Kritik kann höchstens an der relativ teuren Aufmachung des Werkes geübt werden. Da derartige Zusammenstellungen für den täglichen Bedarf bestimmt sind, ist nicht recht einzusehen, weshalb (auch im Hinblick auf spätere Gesetzesänderungen) nicht das Loseblattsystem gewählt wurde.

A. Degen

«*Das britische Patent, Leitfaden für den Auslandsanmelder*», Lustig/Witte, Carl Heymanns Verlag KG, Köln, 1971, 272 Seiten, Ln., DM 68.—

Dieser sich an den patentrechtlich interessierten Leser deutschsprachiger Länder richtende Leitfaden setzt sich aus einer Reihe von kurzen Kommentaren zu den Hauptaspekten des britischen Patentrechts zusammen. In kurzer, leicht verständlicher Weise wird sowohl dem reinen Anfänger als auch dem bereits geschulten Praktiker die Möglichkeit gegeben, rasche Antwort auf doch bisweilen recht komplexe Probleme des englischen Patentrechts zu finden. Das Werk kann seiner relativen Kürze wegen zwar die Verwendung der bekannten ausführlichen englischen Patentrechtskommentare nicht ersetzen, doch bildet es besonders auch angesichts der Tatsache, daß es eine Übersetzung des geltenden englischen Patentgesetzes und der entsprechenden Ausführungsbestimmungen enthält, eine gelungene Ergänzung dazu.

A. Degen

Horn, Wieland: Die unberechtigte Verwarnung aus gewerblichen Schutzrechten.

Carl Heymanns Verlag KG, Köln–Berlin–Bonn–München, 1971.
XXX + 215 Seiten, DM 38.—

Der Geltendmachung von Rechten geht in der Regel eine Verwarnung des Verletzers voraus. Bei leicht überschaubaren Rechtsverhältnissen ist dies einfach. Bei der Vielfalt gewerblicher Schutzrechte, ihrem oft auch für den Spezialisten ungewissen Umfang und den die Landesgrenzen übergreifenden Sachverhalten ergeben sich jedoch schwer zu beantwortende, aber für die Praxis um so wichtigere Fragen.

Die vorliegende Arbeit analysiert den Rechtszustand in Großbritannien, den USA, den Niederlanden und Frankreich, um den Verhältnissen in der Bundesrepublik Deutschland eine eingehende Untersuchung zu widmen. Der Verfasser geht auf die komplexen Probleme der Verwarnung aus gewerblichen Schutzrechten ein, indem er besonders auf die Sorgfaltspflicht des Verwarners, gestützt auf die notwendigen Vorabklärungen hinweist.

Den Kreis der Verwarnten unterzieht er einer näheren Prüfung, wobei als wichtiges Ergebnis festzuhalten ist, daß die Verwarnung des ursächlichen Verletzers grundsätzlich zulässig ist und keiner erhöhten Sorgfaltspflicht unterliegt. Sekundäre Verletzer und Dritte dürfen in der Regel nicht verwarnt werden.

Für den Praktiker sind die erarbeiteten Kriterien sehr wertvoll und gestatten ihm die Beurteilung der auftretenden Fälle anhand objektiver Kriterien bei aller vom Autor an der deutschen Lösung (besonders in dogmatischer Hinsicht) geübten Kritik. Zu bedauern ist einzig, daß die Schweiz in die Darstellung nicht einbezogen wurde. *P. Griesinger*

Strohm, Hans Gottfried: Wettbewerbsbeschränkungen in Patentlizenzverträgen nach amerikanischem und deutschem Recht. Carl Heymanns Verlag, Köln-Berlin-Bonn-München, 1971. XLIV + 439 Seiten, DM 58.-.

Das Patentrecht als Schutz von Individualrechten verstanden, ist nicht nur den ihm selbst innewohnenden Beschränkungen unterworfen, sondern wird in neuerer Zeit immer mehr von den ihm an sich fremden Rechtsgebieten des Wettbewerbs- und Kartellrechts eingeeignet.

Den Umfang und die Grenzen dieser Problematik im Hinblick auf Patentlizenzverträge zu zeigen, ist der Zweck der vorliegenden Arbeit. Das amerikanische Recht wird zum Vergleich eingehend behandelt und erlaubt einen nicht nur aus wirtschaftlichen Gründen erwünschten Ausblick auf ein Land mit einer reichen und langjährigen Rechtsprechung auf diesem Gebiet.

Die großen Auseinandersetzungen über die Grenzen zwischen Patent- und Kartellrecht beziehen sich zum Teil auf den Gegensatz zwischen Individualrechtsschutz (Patentschutz) einerseits und Institutionsschutz (Wettbewerbsrecht) andererseits, zum Teil aber auch auf Fragen des Vertragsrechts und seiner Grenzen.

Die Herausarbeitung der Abgrenzungskriterien als Abwägung individualrechtlicher und institutioneller Betrachtungsweisen nimmt einen wichtigen Platz in dieser Arbeit ein. Während einerseits der individuelle Rechtsschutz erweitert wurde, hat andererseits die deutsche Rechtsprechung weite Gebiete der Abgrenzung zwischen Patentinhaber und Lizenznehmer allein den Grundsätzen des Vertragsrechts unterstellt. Eine ähnliche Entwicklung hat in den USA stattgefunden.

Schwierig und kontrovers ist die Abgrenzung auf rein institutioneller Ebene, wo von der Rechtsprechung wirtschaftswissenschaftliche und wirtschaftspolitische Überlegungen herangezogen werden. Als Leitgedanke wird von der Rechtsprechung in den USA und Deutschland der Zeitpunkt der Entwicklung angesehen.

In der Phase der technischen Entwicklung und Expansion wird eine Wettbewerbsbeschränkung zugelassen, die über den eigentlichen Patentschutz hinausgeht, damit der Patentinhaber seine Investitionen und den sich bildenden Goodwill wirksam schützen kann. Von grundsätzlicher Bedeutung ist auch die Vorstellung, die Patentlizenz habe sich grundsätzlich auf die Kontrolle des Einsatzes neuen technischen Wissens in der Produktion zu beschränken und dürfe nicht zu einer sich auf Marktvorgänge erstreckenden Kontrolle ausgeweitet werden.

Die vorliegende Untersuchung ist ein zweckmäßiges und klar gegliedertes Instrument, um sich in dieser schwierigen und umstrittenen Materie zurechtzufinden. *P. Griesinger*

Dreiss, Uwe: Die kartellrechtliche Beurteilung von Lizenzvertragssystemen im amerikanischen und deutschen Recht. Carl Heymanns Verlag, Köln–Berlin–Bonn–München 1972. XLII + 232 Seiten, DM 39.–.

Kurz nach dem Erscheinen des Buches von Strohm über die allgemeinen Wettbewerbsbeschränkungen in Patentlizenzverträgen ist das vorliegende Werk herausgekommen, dem eine ähnliche, jedoch engere Fragestellung zugrundeliegt.

Wenn in die neueren europäischen Gesetze Rahmenbestimmungen über kartellrechtliche Beschränkungen nach amerikanischem Vorbild aufgenommen worden sind, so fehlen doch Abgrenzungen und Inhaltsbestimmungen dieses Gebietes durch Doktrin und Praxis. Dem Verständnis dieser Probleme soll die hier besprochene Arbeit dienen. Sie versucht, die Entwicklung in den USA und Deutschland in ihrem Wesen zu erfassen und sowohl für die Praxis als auch die weitere wissenschaftliche Bearbeitung zu erschließen.

Mit den Patenten wird vor allem ein Einfluß auf die Preise zu gewinnen versucht, wie dies in ähnlicher Weise für territoriale Abgrenzungen mit dem Markenbesitz getan worden ist. Die hauptsächlichsten Kriterien (wie «industrieweite Preisbildung») und ähnliche wurden von der Rechtsprechung überhaupt erst geschaffen. Ganz besonders wurde eine Wahrnehmung fremder Interessen (nämlich solche der Lizenznehmer) in Patentlizenzverträgen als unzulässig erklärt.

Aber abgesehen von inhaltlichen Bestimmungen spielt auch das Gesetz der großen Zahl eine wesentliche Rolle. Die Wirksamkeit von Lizenzbestimmungen nimmt mit der Zahl der Lizenznehmer zu, unabhängig von jeder rechtlichen Ausgestaltung der Verträge.

Das ganze Gebiet ist sehr stark im Fluß, und man greift zum Überblick gern zu einem Buch wie dem vorliegenden.

P. Griesinger

Krasser, Rudolf: Der Schutz vertraglicher Rechte gegen Eingriffe Dritter. Carl Heymanns Verlag KG, Köln–Berlin–Bonn–München 1971. XXX + 345 Seiten, DM 75.–.

Dieses Buch ist als Habilitationsschrift erschienen und behandelt einen dogmatisch sehr anspruchsvollen Teil der allgemeinen Lehren des Obligationenrechts. Die schwierige Frage, welche Wirkung Verträge gegenüber Dritten besitzen, ist seit dem römischen Recht eines der großen Anliegen der Rechtslehre gewesen. Auf dem Gebiet des Wettbewerbsrechts besitzt diese Lehre eine besonders gelagerte Bedeutung und ihrer Ausgestaltung ist das vorliegende Werk gewidmet.

Von vorneherein fällt bei der Rechtsvergleichung der große Unterschied auf, der zwischen der deutschen und französischen Rechtsauffassung besteht. Die dogmatische Ausgestaltung ist völlig verschiedene Wege gegangen. Der Code Civil gründet sich auf das berühmte Rechtssprichwort «res inter alios acta aliis nec nocet nec prodest». Daß dieser extreme Standpunkt nicht in seiner vollen Absolutheit gelten könne, ist von der französischen Doktrin erst im 20. Jh. erkannt worden. Im deutschen Recht findet sich die Trennung in Verpflichtungs- und Verfügungsgeschäfte mit der berühmten, bis heute ungelösten Streitfrage, ob der Eingriff in ein fremdes Forderungsrecht als Verletzung eines «sonstigen Rechtes» zu beurteilen sei.

Für das Wettbewerbsrecht ergeben sich ganz spezifische Probleme, die aus dieser besonderen Sicht systematisch noch nicht behandelt wurden. Die Rechtsprechung ging

bisher immer von den verschiedenen gewerblichen Schutzrechten aus. Im vorliegenden Werk wird aber untersucht, ob nicht aus den allgemeinen Grundsätzen des Zivilrechts ein Schutz gegen die Verletzung vertraglicher Wettbewerbsrechte gegeben sei.

Die große praktische Tragweite zeigt der Verfasser am Aufeinanderprallen von zugesicherten Alleinvertriebsrechten mit Preisbindungen und Parallelimporten. Wenn die gewerblichen Schutzrechte nicht ausreichen um Parallelimporte abzuhalten, stellt er die Frage, ob dies nicht unter dem Gesichtspunkt des unerlaubten Eingriffes in fremde Vertragsverhältnisse erreicht werden kann.

Ähnliche Schwierigkeiten treten dann auf, wenn bei mehrfacher Übertragung einer Marke die Eintragung beim Amt von einem der Erwerber unter voller Kenntnis der früheren Übertragungsversprechen vorgenommen wird und damit in vertragliche Zusicherungen zwischen früherem Inhaber und einem Dritten eingegriffen wird.

Das vorliegende Buch ist nicht unmittelbar für die Praxis geschrieben, da es den ganzen Problembereich aus grundsätzlicher Sicht behandelt und daher rechtstheoretisch vorgehen muß. Die Untersuchung wird hingegen geeignet sein, von einem bisher weitgehend vernachlässigten Gesichtspunkt aus neues Licht auf altbekannte Probleme zu werfen.

P. Griesinger

Holmqvist, Lars: Degeneration of Trade Marks. A Comparative Study of the Effects of Use on Trade Mark Distinctiveness. AB Beson-Tryck, Malmö 1971.

Die Entwicklung einer Marke zum Freizeichen ist ein wichtiges Problem, das Bruno von Büron wegleitend behandelt hatte. HOLMQVIST hat es auf breiter Basis rechtsvergleichend durchgearbeitet. Er hat die grundlegenden allgemeinen theoretischen Aspekte dargestellt und die Rechtslage in Frankreich, in der Bundesrepublik Deutschland, in England, den USA und den skandinavischen Ländern erörtert.

Die Tatsache, daß das Werk von der Universität Lund als Doktorarbeit angenommen wurde, zeugt allein schon für die Qualität. Doktorvater war der international bekannte Immaterialgüterrechtler Professor ÅKE LÖGDBERG. Schwedische Dissertationen entsprechen zum mindesten schweizerischen Habilitationsschriften. Deshalb ist das wissenschaftliche Gewicht der Studie von HOLMQVIST ebenso bedeutungsvoll wie ihre praktische Brauchbarkeit. Der Leser folgt mit gespanntem Interesse den Ausführungen, die mit unermüdlicher dogmatischer Intensität zugleich die gesuchte Information vermitteln.

HOLMQVIST geht davon aus, daß die Degeneration am besten am Beispiel von Wortmarken demonstriert werde.

Einleitend stellt er die Unterscheidungskraft und die Nichtunterscheidungskraft als Begriffe einander gegenüber. Als Ergebnis der Degeneration sieht er den Gattungsbegriff und nicht das beschreibende Zeichen, womit er eine feine Unterscheidung einführt, die er rechtfertigt.

Hierauf stellt er die Grundsätze der Markenrechte vor allem inbezug auf die Anforderungen an die Unterscheidungskraft dar.

Besonders gewichtig sind die Ausführungen zu den semantischen Aspekten der Namen einerseits und der Marken andererseits. Dabei berücksichtigt er in fruchtbarer Weise die sprachwissenschaftlichen Erkenntnisse.

Anschließend wandelt er die antinomische Bewegung des Immerbekanntwerdens einer Marke und der damit verbundenen Gefahr der Umwandlung zum Freizeichen ab (Reputation versus Degeneration).

Einen breiten Raum nimmt die Darstellung der gerichtlichen Bewertung des Verlustes und des Wiedererwerbs der Unterscheidungskraft ein. Der Singer Doktrin ist ein besonderes Kapitel gewidmet.

Praktisch bedeutungsvoll sind die Aussagen zur Lizenzerteilung und ihrem Einfluß auf die Unterscheidungskraft, wobei das Problem der begleitenden Marke einbezogen ist.

Auch die Behandlung der territorialen Ausdehnung der Degeneration ist wichtig.

Nach einem Kapitel über die Wirkung der Gerichtsurteile auf die Umwandlung zum Freizeichen schließt HOLMQUIST seine Studie mit der Darstellung der Maßnahmen gegen die Degeneration und ihre Wirkungen. Nebst dem Literatur- und Sachregister vervollständigt ein Verzeichnis der einschlägigen Urteile in den rechtsvergleichend behandelten Gebieten das so hervorragend gelungene Werk. A. Troller

Franceschelli, Remo: Sui marchi d'Impresa. 3. A. Dott. A. Giuffrè, Milano 1971, 279 Seiten. Lire 3200.

Franceschellis Werk ist in seiner Grundstruktur als Lehrbuch konzipiert. Es führt die Studenten in dieses für sie ganz neue Gebiet ein und erläutert ihnen souverän die komplizierten Probleme.

Doch ist dem Autor das Meisterstück gelungen, trotz der Bedachtnahme auf die Bedürfnisse der Lernenden auch den Praktikern und überdies sogar den wissenschaftlich am Markenrecht Interessierten wertvolle Auskünfte zu erteilen und sie zur Diskussion herauszufordern. Franceschelli ist in all seinen Arbeiten ein origineller Denker und eifriger Fechter. So tritt er überzeugt und vehement der von Vanzetti vertretenen These entgegen, daß die Marke ein Herkunftszeichen sei; sie habe nur die Ware oder Dienstleistung zu individualisieren. Dies ist ja auch die mehrheitliche Ansicht der schweizerischen Markenrechtler. Ebenso eifrig hält Franceschelli an der dogmatischen These fest, daß das Markenrecht nicht ein Immaterialgüter-, sondern ein Monopolrecht sei; zugleich lehnt er auch den persönlichkeitsrechtlichen Charakter ab. Der Rezensent hat sich mit der monopolrechtlichen Konstruktion an anderer Stelle einläßlich beschäftigt und ihr widersprochen; hingegen stimmt er mit dem Autor im persönlichkeitsrechtlichen Überlegungsraum überein.

Die Ausführungen über die Abtretung des Markenrechts zeigen die Übereinstimmung mit der geltenden schweizerischen Regelung und deren großzügigen Handhabung in der Praxis. Die Markenlizenz kann nach Franceschelli unabhängig von der gleichzeitigen Zurverfügungstellung eines Unternehmensteils, also frei, eingeräumt werden. Wie es sich damit für das schweizerische Recht verhält, wurde noch nicht entschieden. Es ist zu hoffen, daß das kommende neue Markengesetz bald mit der praxiskonformen freien Übertragung auch diese Zweifel beseitigt.

Da Franceschelli sich mit der Geschichte des gewerblichen Rechtsschutzes und Urheberrechts forschend beschäftigt hatte, fesselt der geschichtliche Rückblick auf die Entwicklung des Markenrechts auch jenen Leser, der vor allem Ausschau nach der heutigen Rechtslage hält. Ihm ist zudem die Literaturzusammenstellung wertvoll, die selbst frühe Werke einbezieht und das markenrechtliche Schrifttum aller Länder in seinen wichtigsten Vertretern nennt.

Franceschellis Werk verdient die Beliebtheit, die es in 7 Jahren zu drei Auflagen hinführte. Es vermag auch die schweizerischen Kommentare, Handbücher und Mono-

graphien wegen seiner klaren und pointierten Darstellung und Stellungnahme zu ergänzen. *A. Troller*

Pfenninger, Ernst: Schutz und Standort der Ausstattung im schweizerischen gewerblichen Rechtsschutz. Zürcher Beiträge zur Rechtswissenschaft. N.F., Heft 370. Schulthess Polygraphischer Verlag AG, Zürich 1971, S.97, Fr.20.--.

Der Verfasser hebt mit Recht in der Einleitung die wichtige Rolle der Ausstattung einer Ware im Wettbewerb hervor. Er betont ferner, daß – im Gegensatz zum deutschen Recht – der Schutz der Warenausstattung in der Schweiz nicht gesetzlich geregelt, d. h. daß die Ausstattung nicht unmittelbar als rechtlich qualifiziertes Schutzgut anerkannt ist. Der Schutz ist im UWG im Rahmen der Verwechslungsgefahr zu suchen.

Pfenninger wendet sich gegen eine zu weite Fassung des Begriffes Ausstattung und schränkt seinen Inhalt auf die Warenausstattung ein, was der Klarheit dient. Die Aufgabe der Ausstattung als Warenkennzeichen ist knapp und klar dargestellt.

Die Untersuchung des Autors über das Recht an der Ausstattung kommt auch für das schweizerische Recht zum Ergebnis, daß ein dingliches Recht bestehe. Dies trifft in der Wirkung zu, da der Berechtigte tatsächlich Geltungserklärungen über die Benutzung abgeben kann. Rechtlich steht ihm jedoch bloß die Abwehr im Rahmen des UWG gegen Verwechslungshandlungen zu und nicht ein gesetzlich verankertes Recht. Das hat zur Folge, daß der Schutz nur im Rahmen des Geschäftsbereiches und nicht auf dem gesamten schweizerischen Territorium gewährt wird; dies ist einer der wesentlichen Unterschiede zum Recht an der Marke.

Der Autor möchte auch außerhalb des Wettbewerbsverhältnisses, in dessen Bereich das Bundesgericht den Ausstattungsschutz zugesteht, eine Abwehr gegen die Benutzung gestatten, so z. B. des Mercedessterns für Unterwäsche. Damit betritt er den Bereich der berühmten Marke. Da das Bundesgericht letztere nicht als Schutzobjekt außerhalb des Marken- und Persönlichkeitsrechts anerkannt hat, wird erst recht nicht eine Praxisänderung beim Ausstattungsschutz zu erreichen sein. Dieses Problem müßte im Rahmen eines allgemeinen Schutzes gegen die Ausbeutung der unternehmerischen Leistung gelöst werden. Pfenninger tritt der bundesgerichtlichen Praxis auch darin entgegen, daß sie die ursprünglich vorhandene «Originalität» als Schutzvoraussetzung gelten läßt und nicht nur die erworbene Verkehrsgeltung. Die «Originalität» ist jedoch die Individualisierungskraft, die jede Marke, also das Warenzeichen, das als Beispiel dienen kann, besitzen muß. Es wäre nicht zweckmäßig, sich darin vom Markenschutz zu entfernen. Einläßlich ist das Problem der Konkurrenz der Ausstattung mit der technisch bedingten Form behandelt, ebenso jene mit der ästhetischen Form.

Damit sind einige Diskussionsgrundlagen hervorgehoben. Der Autor hat alle wichtigen Probleme behandelt und sie selbständig durchdacht.

Im Gegensatz zu B. BECCHIO (Der kennzeichnungsrechtliche Schutz von Waren- und Verpackungsformen) nimmt PFENNINGER auch für die Zukunft das Nebeneinanderbestehen von Marke und Ausstattung als Warenkennzeichen hin. *Becchios* Vorschlag, die Form und Gestaltung der Ware als Marke eintragen zu lassen und damit den Ausstattungsschutz im Markenrecht unterzubringen, würde jedoch vorzuziehen sein. *A. Troller*

Schönherr, Fritz (unter Mitarbeit von Iro Friedrich): Wettbewerbsrecht. Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb samt Durchführungsverordnungen, Zugabengesetz, Rabattgesetz mit Anmerkungen und Entscheidungen. Manzsche Große Gesetzausgabe, 46. Band. Völlig umgearbeitete und ergänzte vierte Auflage. Manzsche Verlags- und Universitätsbuchhandlung. Wien 1971. 8°. XXIV, 612 Seiten geb. DM 74.—.

Gleich zu Beginn dieser Anzeige ist der schweizerische Leser darauf hinzuweisen, daß Schönherrs bekanntes Werk zwei wichtige Konkordanzregister auf S. XIII–XVII enthält:

1. Die Gegenüberstellungen der Paragraphen des öUWG einerseits und des dUWG (eingeschlossen BGB und WZG) andererseits; ferner des dUWG einerseits und des öUWG (eingeschlossen AusvV, StG, UrhG) andererseits.

2. Die Gegenüberstellungen des öUWG einerseits und des schwUWG (eingeschlossen MSchG, OR, StGB) andererseits, sowie des schwUWG einerseits und des öUWG (eingeschlossen AusvV, EO, MlchG, ZugG) andererseits. Ferner ist neben dem österreichischen das westdeutsche, schweizerische und tschechische Schrifttum herangezogen.

Ein erster Teil (S. 110) enthält die Rechtsquellen (UWG, Zugabengesetz, Rabattgesetz, Ausverkaufsverordnung), sowie weitere einschlägige Verordnungen. Der zitierten Regel folgen einige kommentierende Bemerkungen sowie umfangreiche Angaben über die Literatur.

Der zweite, der Hauptteil (S. 462), gibt 4700 Leitsätze der Entscheidungen österreichischer Gerichte wieder. Erfasst sind auch Urteile aus den benachbarten Gebieten, insbesondere markenrechtliche zu den Fragen der Täuschungsfähigkeit, der Unterscheidungskraft und Deskriptivität, der Warengleichartigkeit und der Verwechselbarkeit.

Diese gerade unvorstellbare Fülle von Entscheidungen ist den einzelnen Paragraphen der herangezogenen Rechtsquellen systematisch mit jeweils einem detaillierten Inhaltsregister zugeordnet.

Der Verfasser bemerkt zwar im Vorwort, daß das Buch kein Kommentar sei, indem er die eigene Meinung zu den Entscheidungen nicht sage und diese für sich selber sprechen lasse; damit werde die Gefahr vermieden, daß der Benutzer Mühe habe, die Wiedergabe fremder Meinungen und jener des Autors auseinanderzuhalten.

Die Auswahl und die systematische Ordnung ist jedoch trotz dieser Zurückhaltung eine wichtige, verdienst- und wertvolle wissenschaftliche Leistung.

Infolge des oben erwähnten Konkordanzregisters bekommt auch der schweizerische Jurist ein reiches Material zur Anwendung des schweizerischen UWG und der damit verknüpften Rechtsgebiete in die Hand. Er benötigt nicht nur autoritative Ansichten anderer Gerichte – die schweizerischen Richter werden sich von ihnen nicht immer überzeugen lassen –, sondern vor allem die Anregungen zum weiter ausholenden Durchdenken der Probleme.

Wie nützlich das Werk auch dem markenrechtlichen Überlegen ist, beweisen nur schon die Angaben über die beschreibenden (6 S. und die verwechselbaren (26 S.) Zeichen sowie über die Warengleichartigkeit (6 S.).

Dieser neue Schönherr kommt somit auch dem schweizerischen Juristen höchst gelegen. Er ergänzt die Erfahrung im schweizerischen Rechtsraum durch seine reich

sprudelnde Auskunftsquelle, deren Wissensgehalt ohne langes Suchen dank der vorbildlichen Systematik und dem gut durchgearbeiteten Sachregister erfaßt wird. *A. Troller*

Arnold, Klaus P.: Das Recht am Unternehmen in der Rechtsprechung des Schweizerischen Bundesgerichts und des deutschen Bundesgerichtshofes. Zürcher Beiträge zur Rechtswissenschaft. N.F., Heft 374. Schulthess Polygraphischer Verlag AG, Zürich 1971, S. 113. Fr. 22.—.

Arnold stellt die schweizerische und die deutsche (BRD) Rechtslage gegenüber.

Er prüft, welchen Schutz die Unternehmensgüter auf der Grundlage von ZGB Art. 28 (persönlichkeitsrechtliche Basis) genießen und welcher Schutz ihnen im Rahmen des vom BGH im Hinblick auf § 823 I BGB anerkannten Rechts am bestehenden Gewerbebetrieb zukommt. Die Dar- und Gegenüberstellung der Rechtsprechung ist aufschlußreich und auch für den Praktiker wertvoll.

Soweit das Recht einer physischen oder juristischen Person zur gewerblichen Betätigung (Boycott) im Streite liegt, bestehen gegen die Einreihung in den Persönlichkeitsschutz keine Bedenken. Die Verteidigung gegen die übrigen Angriffe, deren Abwehr das Marken- oder Wettbewerbsrecht ermöglicht, sollte hingegen nicht im persönlichkeitsrechtlichen Kreis erfaßt werden. Ein generelles subjektives Recht am Unternehmen, wie Arnold es annimmt, hätte die Befugnis des Unternehmers zum Inhalt, darüber zu bestimmen, was mit seinem Unternehmen als Ganzem (inklusive Kundschaft und Goodwill) geschehen darf.

Aber gerade diese Macht fehlt ihm, weil der Wettbewerb das Unternehmen stets den Angriffen der Konkurrenten, die es legalerweise sogar vernichten können, aussetzt. Sowohl die schweizerischen wie die deutschen Urteile lassen erkennen, daß nicht der Angriff als solcher, sondern nur der gegen Treu und Glauben oder gegen die guten Sitten verstoßende, verpönt ist. Der Unternehmer hat also kein zum voraus wirkendes Abwehrrecht in der Hand, sondern nur die Möglichkeit, solche Eingriffe zurückzuweisen, die wegen ihrer besonderen Art rechtswidrig sind und nicht schon deswegen, weil sie ohne Zustimmung des Inhabers des Unternehmers erfolgen. Diese dogmatische Auseinandersetzung ist praktisch nicht so wichtig. Kein Unternehmer meint, er könne seinen Betrieb gegen Dritte in gleicher Weise abschirmen wie eine körperliche Sache oder eine patentierte Erfindung.

Wir dürfen nicht übersehen, daß ZGB Art. 28 zuerst sehr weit ausgelegt wurde, daß aber seitdem das UWG als Spezialgesetz die Beziehungen der Konkurrenten regelt und die Marke und auch die Firma (diese zum Teil) dem Immaterialgüterrecht zugezählt sind, die eigentliche Aufgabe von ZGB Art. 28, der Schutz der Persönlichkeit selber und nicht ihrer abtrennbaren Güter, als Inhalt dieser Norm erkannt wird.

Die klare Trennung der persönlichkeitsrechtlichen Sphäre von der wettbewerbs- und immaterialgüterrechtlichen dient der Klärung der Rechtslage.

Der Rezensent weist aber darauf hin, daß Arnold für die Annahme eines subjektiven Rechts sich auf prominente Autoren berufen kann.

Es wäre schade, wenn seine Studie vor allem rechtstheoretisch und nicht in ihrem wertvollen praktischen Aussagegehalt erfaßt würde. *A. Troller*

Ulmer, Eugen: Elektronische Datenbanken und Urheberrecht. Urheberrechtliche Abhandlungen des Max-Planck-Instituts für ausländisches und internationales Patent-, Urheber- und Wettbewerbsrecht, München. Heft 12. C.H.Beck'sche Verlagsbuchhandlung, München 1971, 64 Seiten DM 16.80.

ULMER hat diese Studie als Gutachten im Auftrag der UNESCO und der Weltorganisation für geistiges Eigentum zur rechtlichen Beurteilung der Einspeicherung und Rückgewinnung geschützter Werke durch Computer-Anlagen verfaßt.

Ulmer kommt zum Ergebnis, daß die Bestimmungen der Berner Übereinkunft (Stockholmer und Pariser Akt) «bis auf weiteres als geeignete Grundlage der internationalen Regelung der Urheberrechtsfragen, die aus der Computer-Einspeicherung und Rückgewinnung geschützter Werke erwachsen» erscheinen. Er regt aber doch an, daß den Werkberechtigten konventionsrechtlich das Recht gesichert werden soll, «die Ausgabe auch dann zu bewilligen, wenn sie durch Wiedergabe auf Schirm oder Röhre erfolge, wobei man «die Möglichkeit eines Ausbaus des droit moral im Auge behalten» müßte.

Für die Schweiz ergibt sich aus der – wie immer – ULMERmeisterlichen Darstellung das wichtigste Ergebnis, daß die umfassende Herrschaft des Urhebers über sein Werk, die ihm der schweizerische Vorentwurf des neuen Gesetzes ausdrücklich zugesteht, auch seine materiellen und ideellen Interessen im Zusammenhang mit der Computerspeicherung grundsätzlich ausreichend schützt.

Ulmer breitet ein reiches Erfahrungsmaterial aus. Bis anhin wurden schöngeistige Bücher nur in Sonderfällen eingespeichert. Die Speicherung erfaßte vor allem Material aus dem Bereich der Rechts- und Wirtschaftswissenschaften, der Medizin, der Naturwissenschaften und der Mathematik. Ulmer teilt eher die Ansicht, daß die Computertechnik die Herausgabe von gedruckten Werken nicht beeinträchtigen werde.

Aufschlußreich ist die Darstellung des Sachverhalts und der praktischen Anwendung des Systems. Hingewiesen wird auf die hohen Kosten, die mit der Einspeicherung umfangreichen Textmaterials verbunden sind und vorläufig noch eine gewisse Schranke für die Verwirklichung von umfassenden Full-Text- oder Abstracts-Systemen errichten. Das ULMERSCHE Gutachten ist für die Schweizer Juristen und Patentfachleute von hoher Aktualität, da am Juristentag im September in Davos die Computerprobleme von hervorragenden ausländischen Spezialisten in Referaten behandelt werden, wobei eine Vorführung zur Diskussion überleiten wird. Die Lektüre von ULMERS Schrift wäre eine gute Vorbereitung. So wenn er über ein Projekt in der BRD berichtet: «Nach dem gegenwärtig von der Projektgruppe in Aussicht genommenen ISR-Modell sollen alle Gesetze, Verordnungen und ausgewählte Verwaltungsvorschriften des Bundes und der Länder sowie die Rechtssprechung etwa im Umfange der publizierten Gerichtsentscheidungen im Volltext erschlossen und eingespeichert werden. Die Erfassung der juristischen Literatur ist jedoch nur in Form bibliographischer Daten vorgesehen, die im Einzelfall durch Inhaltsverzeichnisse, Deskriptoren oder Kurzfassungen ergänzt werden sollen. Das System soll zirka 100 000–200 000 potentiellen Benützern über einige zehntausend Außenstationen zum Teil im Dialogbetrieb offenstehen und unbeschränkt zugänglich sein». «Die veranschlagten laufenden Kosten des Systems sollen sich nach den Ausgaben der Projektgruppe auf etwa 200–300 Millionen DM jährlich belaufen. Bis zur Realisierung auch nur von Teilen des Projekts dürften aber viele Jahre vergehen.»

Wichtig ist auch der Hinweis auf «das derzeit wohl bedeutendste Projekt auf dem Gebiet technischer Arbeiten». Das Paris Union Committee for International Cooperation

in Information Retrieval Among Patent Offices, das von der Weltorganisation für geistiges Eigentum getragen ist, und dem nahezu alle großen Patentämter der Welt angehören, «hat es sich u. a. zum Ziel gesetzt, die Patentedokumentation mit Hilfe von elektronischen Datenverarbeitungsanlagen zu automatisieren, zu vereinheitlichen und schwerpunktmäßig aufzugliedern».

Aus dem Gutachten geht hervor, daß urheberrechtlich keine neuartigen Probleme zu lösen sind, daß aber die Frage nach der Zweckmäßigkeit nicht leicht zu beantworten ist.

A. Troller

Mayer-Mali, Th.: Das Bewußtsein der Sittenwidrigkeit. C.F. Müller, Karlsruhe. S. 53, DM 9.—.

Der Autor behandelt sein Thema im Hinblick auf die §§ 138, 817, 826 BGB und § 1 UWG.

Die Leser der Mitteilungen sind vor allem an den Aussagen zum Erfordernis des schuldhaften Handelns als Voraussetzung der wettbewerbsrechtlichen Klagen interessiert.

Der Maßstab des Handelns gegen die guten Sitten in § 1 DUWG entspricht im wesentlichen jenem des Verstoßes gegen Treu und Glauben in unserem UWG. Die Diskussion darüber, ob das objektive Zuwiderhandeln ausreicht, um nicht nur das Unterlassungs-, sondern auch das Schadenersatzbegehren zu begründen, berührt daher unmittelbar auch unsere Rechtslage. MAYER-MALI möchte entgegen der Praxis des BGH die objektive Rechtswidrigkeit nicht nur den Unterlassungs-, sondern auch den Schadenersatzanspruch rechtfertigen lassen, weil § 1 UWG mehr der Durchsetzung einer bestimmten Wettbewerbsordnung als der Reaktion auf subjektiv vorwerfbare Verstöße diene.

Diese Begründung überzeugt jedoch nicht. Die Unterlassungsklage, deren Erfolg vom Verschulden des Täters unabhängig ist, dient der Durchsetzung der Wettbewerbsordnung. Die Schadenersatzklage hingegen geht ausschließlich die beiden Parteien an. Es besteht kein Grund, vom Grundsatz der Verschuldenshaftung abzuweichen und somit die in der schweizerischen Gerichtspraxis und Lehre anerkannte unterschiedliche Behandlung der Unterlassungs- und der Schadenersatzbegehren aufzugeben. Dem Problem kommt praktisch nicht eine so große Bedeutung zu, weil nur in Ausnahmefällen bei Verstößen gegen das Wettbewerbsrecht das Verschulden zu verneinen ist. Dies gilt sowohl in bezug auf den konkreten Sachverhalt als auch die Auffassung darüber, ob eine derartige Handlung gegen Treu und Glauben verstöße.

A. Troller

Mitteilung

Protection des petites inventions

La Commission du Groupe Suisse de l'AIPPI, présidée par Me E. Martin-Archard, qui s'occupe de la protection des «petites inventions» est convoquée pour le mardi 31 octobre 1972, à 10 heures, au restaurant «Zunfthaus zum Saffran» à Zurich.

La protection des programmes d'ordinateurs

E. HEIM et F. CURCHOD, BERNE

Table des matières

Introduction	103
Bibliographie	104
Chapitre 1: Computerprogramme und Urheberrecht	105
§ 1. Die Rechtslage im Ausland	105
§ 2. Die Rechtslage in der Schweiz	107
§ 3. Internationales Recht	108
§ 4. Ist der Urheberrechtsschutz zweckmäßig?	108
Chapitre 2: Programmes d'ordinateurs et droit des brevets	110
§ 1. Droit étranger	110
§ 2. Droit suisse	110
§ 3. Droit international	111
§ 4. Droit désirable	112
Chapitre 3: Programmes d'ordinateurs et autres types de protection	113
§ 1. Modèles d'utilité	113
§ 2. Utilisation déloyale	113
§ 3. Droit des contrats	114
§ 4. Secrets commerciaux	114
Conclusion: Protection sui generis?	114

Introduction

La présente étude traite l'un des problèmes juridiques les plus délicats que pose le développement de la technique des ordinateurs. Il s'agit d'envisager les différentes constructions juridiques, notamment celles qui ressortissent à la propriété intellectuelle, permettant d'assurer la protection

des programmes d'ordinateurs en droit positif et en droit souhaitable. Le développement approfondi de ce problème nécessiterait les dimensions d'une thèse. Aussi nous limiterons-nous à en donner un simple aperçu, sans même essayer de trouver, ce qui serait déjà une tâche considérable, une définition juridique satisfaisante du programme d'ordinateurs.

Par ailleurs, d'autres problèmes faisant actuellement l'objet de maint article ne seront pas abordés, par exemple l'application du droit d'auteur aux œuvres réalisées à l'aide d'un ordinateur ou le stockage et la récupération par un ordinateur d'œuvres protégées par un droit d'auteur.

L'application de deux critères limitatifs donne à la bibliographie qui suit son caractère succinct. D'une part, elle ne cite que des études relatives à la protection des programmes d'ordinateurs et ne sera donc pas utile à qui s'intéresse aux questions laissées de côté. D'autre part, elle est limitée à quelques pays, et encore n'indique-t-elle qu'une sélection des ouvrages consultés, dont le nombre déjà considérable s'accroît rapidement. On trouvera des bibliographies plus complètes dans certains des articles cités.

La protection des programmes d'ordinateurs sera envisagée d'abord sous l'angle du droit d'auteur, puis sous celui du droit des brevets d'invention. Les autres types de protection pouvant entrer en considération seront évoqués ensuite, avant que ne soit présentée, en guise de conclusion, une éventuelle protection sui generis. La présente étude est rédigée partiellement en allemand et partiellement en français, ce qui est le résultat de la répartition des tâches entre ses auteurs, qui espèrent que le lecteur voudra bien leur pardonner de mettre ainsi à l'épreuve ses connaissances linguistiques.

Bibliographie

I. Allemagne fédérale

- HUBER, A. : Patentschutz auf dem Gebiet der datenverarbeitenden Anlagen. Mitteilungen der deutschen Patentanwälte 1969, S. 23.
- HUBER, A. : Patentschutz für Datenverarbeitungsanlagen. Mitteilungen der deutschen Patentanwälte 1970, S. 121.
- KÖHLER, R. : Der urheberrechtliche Schutz der Rechenprogramme. München 1968.
- KRAUSSE/KATHLUN/LINDENMAIER : Das Patentgesetz. 5. Auflage, Köln, Berlin, Bonn, München 1970, S. 9.
- KUMM : Zur patentrechtlichen Systematik und Wertung der Programme für Datenverarbeitungsanlagen. GRUR 1969, S. 315.
- MÖHRING, PH. : Die Schutzfähigkeit von Programmen für Datenverarbeitungsanlagen. GRUR 1969, S. 269.
- REIMER, E. : Patentgesetz und Gebrauchsmustergesetz. 3. Auflage, Köln, Berlin, Bonn, München 1968, S. 12.

SKAUPY, W.: Möglichkeiten des Urheber-, Patent- und Wettbewerbsschutzes von elektronischen Rechenprogrammen. Mitteilungen der deutschen Patentanwälte 1967, S. 121.

ULMER, E.: Der Urheberschutz wissenschaftlicher Werke unter besonderer Berücksichtigung der Programme elektronischer Rechenanlagen. München 1967. (Traduction française et mise à jour: Revue Internationale du Droit d'Auteur LXXIV, octobre 1972, p. 47.)

II. Autriche

DITTRICH, R.: Elektronische Datenverarbeitung und Urheberrecht. Österreichische Blätter für gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht 1970, S. 1.

III. Etats-Unis

DERENBERG, W.J.: Lettre des Etats-Unis. Le Droit d'Auteur 1971, p. 126. (Contient une bibliographie.)

THURMAN R. V.: Der Rechtsschutz von Computer-Programmen in den USA. GRUR Int. 1969, S. 207.

WOODCOCK, V. E.: Mental Steps and Computer Programs. Journal of the Patent Office Society 1970, p. 275. (Contient une bibliographie de plus de cinquante références.)

IV. France

HENRIQUEZ, P. C.: La nouvelle loi française sur les brevets d'invention. La Propriété industrielle 1970, p. 196.

V. Grande-Bretagne

ABEL, P.: Lettre de Grande-Bretagne. Le Droit d'Auteur 1968, p. 115, et 1970, p. 105.

VI. Suisse

HEIM, E.: Die statistische Einmaligkeit im Urheberrecht de lege lata und de lege ferenda. Naters 1971, S. 77.

KUMMER, M.: Das urheberrechtlich schützbare Werk. Bern 1968, S. 198.

SIDLER, P.: Der Schutz von Computerprogrammen im Urheber- und Wettbewerbsrecht. Basel 1968.

TROLLER, A.: Immaterialgüterrecht, Bd. I. 2. Auflage, Basel und Stuttgart 1968, S. 172 (Fußnote 40 in fine) und S. 413 (Fußnote 18).

TROLLER, A.: Urheberrecht und Ontologie. Ufita, Bd. 50, 1967, S. 385.

I. Kapitel: Computerprogramme und Urheberrecht

§ 1. Die Rechtslage im Ausland

Vereinigte Staaten

Die Frage der urheberrechtlichen Schutzfähigkeit von Computerprogrammen ist in der Doktrin umstritten. Gerichtsentscheide, die zum

Problem Stellung nehmen, liegen keine vor. Das Copyright Office registriert seit einigen Jahren Computerprogramme als «books», gibt aber zu, daß der urheberrechtliche Schutz fraglich sei. Die Copyright-Eintragung ist zugelassen, weil das Office gemäß seiner Praxis in Zweifelsfällen zugunsten der Registrierung entscheidet. Die Eintragbarkeit von Programmen ist zwar nicht als endgültige Entscheidung über den Urheberrechtsschutz aufzufassen, sie wird aber von vielen als bedeutsame Vorentscheidung einer auf dem Urheberrechtsgebiet mit besonderer Sachkenntnis ausgestatteten Verwaltungsinstanz angesehen. Die definitive Entscheidung liegt selbstverständlich bei den Gerichten.

Großbritannien

Anläßlich einer Konferenz, die auf Initiative der British Computer Society 1969 in Brighton abgehalten wurde, sprach man sich für die Ausdehnung des Urheberrechtsschutzes auf die Computerprogramme aus. Die Ansichten der Sachverständigen gehen in dieser Frage aber auseinander. Gerichtsentscheide fehlen.

Frankreich

Es sind uns keine wissenschaftlichen Abhandlungen bekannt, die sich mit dem Problem des Urheberrechtsschutzes von Programmen auseinandersetzen. Richterliche Entscheide auf diesem Gebiet liegen keine vor.

Deutschland

Die deutsche Rechtswissenschaft, die sich intensiv mit der urheberrechtlichen Frage des Programmschutzes befaßt, spricht sich überwiegend für den Urheberrechtsschutz aus. Die Begründung kann – unter besonderer Berücksichtigung der Auffassung Ulmers – wie folgt zusammengefaßt werden:

– Der Urheberrechtsschutz ist bei wissenschaftlichen Werken nicht nur auf die individuelle Darstellungsweise (Form) beschränkt, sondern er umfaßt auch inhaltliche Elemente, sofern sie das Ergebnis individueller geistiger Arbeit sind. Erkenntnisse, Forschungsergebnisse, Ideen bleiben im Interesse des wissenschaftlichen Fortschritts in ihrem Sinngehalt frei. Im übrigen ist auch im Bereich der Wissenschaft lediglich die rein mechanische und schablonenhafte Tätigkeit schutzlos. Gleiches gilt für die Computerprogramme. Die entscheidende Frage ist hier, ob eine Vielheit von Programmierern, die die gleiche Aufgabe zu lösen haben, im wesentlichen

zum gleichen Programm gelangen. Umfragen bei Computerfachleuten haben nun ergeben, daß bei der Programmgestaltung in der Regel genügend Spielraum für individuelles Schaffen vorhanden ist, das den urheberrechtlichen Schutz begründen kann. Nur bei kleinen und kleinsten Programmen ist die Möglichkeit gegeben, daß die von einer Anzahl von Programmierern für dieselbe Aufgabe ausgearbeiteten Programme übereinstimmen.

Zu beachten ist zudem, daß nach der Rechtsprechung für die Schutzgewährung an das Maß der geistigen Leistung keine besonders hohen Anforderungen gestellt werden.

– Für die Schützbarkeit muß das Programm neben der Individualität noch eine andere Voraussetzung erfüllen: es hat einer vom Urheberrechtsgesetz aufgezählten Werkkategorie anzugehören. Bei dieser Prüfung ergeben sich vom Ausdrucksmittel her keine besonderen Schwierigkeiten, das Programm in die Kategorie der Sprachwerke einzuordnen; denn es ist urheberrechtlich unerheblich, ob die körperliche Festlegung eines Werkes von den Sinnen unmittelbar wahrgenommen werden kann, oder ob die Wahrnehmung nur mit Hilfe technischer Geräte möglich ist (z. B. bei Programmen, die auf Magnetbändern enthalten sind). Bedeutungslos ist auch, ob die für die Darstellung des Werkes verwendeten Zeichen nur von jenen Personen gedeutet werden können, die entsprechende Fachkenntnisse besitzen.

Auch in Deutschland haben sich die Gerichte bisher nicht über den Urheberrechtsschutz von Computerprogrammen geäußert.

Österreich

In Österreich tritt Dittrich für die urheberrechtliche Schutzzfähigkeit der Programme ein. Er gelangt im wesentlichen zu den gleichen Schlüssen wie die deutsche Lehre. Gerichtsentscheide auf diesem Gebiet gibt es keine.

§ 2. Die Rechtslage in der Schweiz

Bei uns wird der urheberrechtliche Schutz der Computerprogramme in der Doktrin abgelehnt.

Es wird einmal geltend gemacht, daß die Programme aus einer Summe von Anweisungen (Befehlen) an den Computer bestünden und daß nach einem anerkannten urheberrechtlichen Grundsatz Anweisungen immer schutzlos seien. Selbst wenn es sich um ungezählte und detaillierteste An-

weisungen handle, die den vom Urheberrecht geforderten Grad an Individualität aufweisen würden, seien sie dessen ungeachtet nicht geschützt.

Zum andern wird darauf hingewiesen, daß der Programmierer bei jeder Entscheidung, die er zu treffen habe, die zweckmäßigste wähle. Seine Tätigkeit sei derart auf den erstrebten Zweck ausgerichtet, daß ein individuelles Gestalten ausgeschlossen sei. Es könne also nicht gesagt werden, daß nur dieser eine Programmierer das Programm gerade so gestalte.

(TROLLER lehnt zudem den Urheberschutz von Programmen auch aus philosophisch-ontologischen Gründen ab, vgl. vor allem «Urheberrecht und Ontologie», Ufita, Bd. 50, 1967, S. 385 ff; Sidler schließt sich weitgehend den Argumenten Trollers an.)

Dem umgangssprachlich formulierten Programm wird für den Wortlaut, den grafisch-schematischen Darstellungen eines Programms für die Art und Weise des Darstellens (Form) die urheberrechtliche Schutzfähigkeit nicht abgesprochen¹. Das weist insbesondere darauf hin, daß nach der schweizerischen Rechtslehre – im Gegensatz zu der deutschen Lehre und der Auffassung unseres Bundesgerichtes – der Urheberrechtsschutz vor allem auf der Formgebung beruht. Das Bundesgericht verlangt als Schutzvoraussetzung eine originelle wissenschaftlich-technische Leistung² oder es stellt auf den Arbeitsaufwand ab³.

Auch in der Schweiz liegen keine Gerichtsentscheide vor, die sich mit dem urheberrechtlichen Schutz von Programmen befassen.

§ 3. Internationales Recht

Weder die Berner Übereinkunft zum Schutz von Werken der Literatur und Kunst noch das Welturheberrechtsabkommen, die 1971 in Paris einer Revision unterzogen wurden, enthalten Bestimmungen über den Rechtsschutz von Computerprogrammen.

§ 4. Ist der Urheberrechtsschutz zweckmäßig?

Kann man sich aufgrund der divergierenden Lehrmeinungen vielleicht nicht eindeutig für oder gegen den Urheberrechtsschutz von Programmen aussprechen (persönlich schließen wir uns der schweizerischen Doktrin an), so dürfen praktische Überlegungen eine Entscheidung erleichtern. Es ist

¹ Vgl. vor allem KUMMER, op. cit., S. 203.

² BGE 64 II 162.

³ BGE 59 II 401; in diesem Fall werden die Vermessungsarbeiten für einen Stadtplan als urheberrechtlich relevant hingestellt.

die Frage zu stellen, ob ein solcher Schutz eine zweckmäßige, praktikable Lösung darstellt.

Gegen einen Urheberrechtsschutz sprechen folgende praktische Schwierigkeiten und Nachteile:

– Es ist unter Umständen äußerst schwierig zu entscheiden, ob ein Programm originell und damit urheberrechtlich geschützt ist oder ob es die Voraussetzung der Originalität nicht erfüllt und dadurch schutzlos bleibt. Zudem wird der Begriff der Originalität nicht in allen Ländern gleich aufgefaßt.

– Als Indiz für die Problematik des urheberrechtlichen Schutzes wird angesehen, daß sich der Urheber eines Programms in vielen Fällen nicht identifizieren läßt, da die meisten Programme das Resultat der Zusammenarbeit einer ganzen Anzahl von Fachleuten sind.

– Die übliche Dauer des Urheberrechtsschutzes erscheint für Computerprogramme zu lang (bei uns 50 Jahre nach dem Tode des Urhebers). Zudem könnte durch Bearbeitung der Schutz beliebig verlängert werden. Selbst die interessierten Kreise sprechen sich gegen eine derart lange Schutzfrist aus.

– Das Urheberrecht würde nur Schutz gegen das Kopieren, das Bearbeiten und das Inverkehrbringen der Programme gewähren. Obschon beim heutigen Stand der Computertechnik die Speicherung des Programms in der Maschine rechtlich als Vervielfältigung gilt, soll sich der von den interessierten Kreisen angestrebte Schutz aber auch auf die Benutzung des Programms, die keine Vervielfältigung darstellt, beziehen; denn die zukünftige technische Entwicklung könne nicht vorausgesehen werden.

Zudem würde auch das Prinzip, das der Lösung einer Aufgabe zugrunde liegt, vom Urheberrechtsschutz nicht erfaßt; ebenfalls die Regeln, die sich aus dem Programm herauslesen lassen, wären urheberrechtlich schutzlos.

Soweit die praktischen Bedenken gegen einen Urheberrechtsschutz.

Daß für den Erwerb des Urheberrechts keine Formalitäten, wie Registrierung, Hinterlegung usw., erforderlich sind (abgesehen von gewissen Formerfordernissen, die von den nur dem Welturheberrechtsabkommen angehörenden Staaten verlangt werden können) und der Schutz unmittelbar mit der Entstehung des Werkes einsetzt, mag für diese Art des Schutzes sprechen.

Aus diesen Überlegungen dürfte aber hervorgehen, daß das Urheberrecht für den Schutz der Computerprogramme nicht herangezogen werden sollte.

Chapitre 2: Programmes d'ordinateurs et droit des brevets

§ 1. Droit étranger

Aux *Etats-Unis*, après une longue controverse, la Cour suprême a récemment eu l'occasion de se prononcer sur le problème de la brevetabilité des programmes. Dans sa décision, que les auteurs de la présente étude n'ont malheureusement pas eu la possibilité de lire, elle a nié que les programmes puissent faire l'objet de brevets, en s'appuyant sur le principe qu'on ne saurait breveter une idée¹.

En *Grande-Bretagne*, la jurisprudence semble pencher actuellement du côté de la brevetabilité des programmes². Pour l'avenir, en revanche, le rapport Banks sur la réforme du droit britannique des brevets recommande que les programmes ne soient pas brevetables.

En *Allemagne*, la doctrine est opposée à la brevetabilité des programmes.

En *France*, la loi exclut expressément les programmes de la protection par les brevets.

Aux *Pays-Bas* et en *Autriche*, la jurisprudence s'est prononcée contre la brevetabilité des programmes³.

En *URSS*, les programmes sont protégés par le droit commun.

En conclusion, la tendance générale est que les programmes d'ordinateurs ne sont pas ou ne doivent pas être protégés par des brevets d'invention.

§ 2. Droit suisse

Dans un arrêt du 12 décembre 1972 dont on peut espérer que les considérants seront publiés, le Tribunal fédéral s'est prononcé contre la brevetabilité des programmes d'ordinateurs. Selon sa jurisprudence constante,

¹ Décision de la Cour suprême dans l'affaire «Benson and Tabbot»: voir «Le Monde» du 24.11.1972, p.8. Voir aussi GRUR Int. 1969, p.395, 1970, p.52 et 1972, p.128.

² Décision du Comptroller General du 25.11.1965 dans l'affaire «Slee and Harris's Application» (GRUR Int. 1967, p.276); décisions du Patent Appeal Tribunal du 27.2.1968 dans l'affaire «Badger Company Inc.'s Application» (GRUR Int. 1970, p.320) et du 23.10.1969 dans l'affaire «Gevers' Application» (GRUR Int. 1970, p.322).

³ Décisions de la Section des recours de l'Octrooirad des 21.11.1969 et 16.12.1970 (GRUR 1971, p.335); décision de la Section des recours de l'Office autrichien des brevets du 29.10.1970 (GRUR Int. 1971, p.337).

le droit des brevets ne protège pas les directives s'adressant à l'esprit de l'homme et dont l'application n'aboutit pas à un effet technique directement utilisable¹. Il s'agit là d'un principe fondamental du droit suisse des brevets: pour qu'elle soit brevetable, il faut qu'une invention appartienne au domaine de la technique, c'est-à-dire que des forces naturelles doivent être utilisées pour obtenir un effet technique. C'est parce que cette condition fait défaut dans le cas des programmes d'ordinateurs que le Bureau fédéral de la propriété intellectuelle a rejeté en 1968 une demande de brevet qui portait sur une invention relative à l'établissement d'un programme pour une machine à calculer². De même, une revendication de procédé de fonctionnement d'un ordinateur est tenue pour inacceptable par le Bureau lorsqu'elle équivaut à demander la protection d'un programme.

§ 3. Droit international

Ni la Convention de Paris ni celle, non entrée en vigueur, de Strasbourg sur l'unification de certains éléments du droit des brevets d'invention ne régissent le statut juridique des programmes d'ordinateurs.

Le Traité de coopération en matière de brevets (PCT), conclu en 1970 mais non encore entré en vigueur, prévoit que l'administration chargée de la recherche internationale (ou de l'examen préliminaire international) n'est pas obligée de procéder à la recherche (ou à l'examen préliminaire) à l'égard des demandes de brevet portant sur des programmes d'ordinateurs, dans la mesure où elle n'est pas outillée pour procéder à une recherche de l'état de la technique (ou à un examen préliminaire) au sujet de tels programmes [articles 17.2) a)i) et 34.4)a)i) combinés avec les règles 39 et 67]. Il est vrai qu'il ne s'agit pas là de dispositions de droit matériel, le PCT n'instituant que des règles de procédure. Cependant, on peut y voir un indice que la protection des programmes d'ordinateurs par le droit des brevets n'est pas admise d'une manière générale.

Le projet de Convention instituant un système européen de délivrance de brevets prévoit que ne sont pas des inventions brevetables «les plans, principes et méthodes dans l'exercice d'activités purement intellectuelles, en matière de jeu ou dans le domaine des activités économiques, ainsi que les programmes d'ordinateurs» [article 50.2)c)]. Il est intéressant de

¹ Arrêts du Tribunal fédéral du 14.6.1968 (FBDM 1968 I 52) et du 11.11.1969 (ATF 95 I 579; FBDM 1970 I 16).

² Décision du Bureau fédéral de la propriété intellectuelle du 3.9.1968 (FBDM 1968 I 53).

constater que cette disposition rapproche les programmes d'ordinateurs d'« inventions » destinées à des applications dépourvues de tout caractère technique, les jeux par exemple.

On peut admettre que le droit international le plus récent, non encore en vigueur ou à l'état de projet il est vrai, manifeste la même tendance que les droits nationaux, à savoir que les programmes d'ordinateurs ne sont pas ou ne doivent pas être protégés par des brevets d'invention.

§ 4. Droit désirable

La protection des programmes d'ordinateurs par le droit des brevets se heurte à des difficultés de trois ordres.

Tout d'abord, pour pouvoir être brevetée, une invention doit appartenir au domaine de la technique, c'est-à-dire mettre en jeu des forces naturelles. Or, dans tous les pays où les programmes sont exclus de la protection par brevet, c'est en vertu de ce principe fondamental.

Ensuite, il est très difficile de déterminer en pratique si un programme d'ordinateurs répond ou ne répond pas à deux des conditions essentielles de l'octroi d'un brevet valable, à savoir que l'invention doit être nouvelle et doit être fondée sur une idée créatrice. Bien plus, à supposer même que l'on aboutisse à une réponse claire sur ce point, une telle démarche déboucherait malgré tout sur un résultat insatisfaisant. Les milieux intéressés souhaitent en effet une protection généralisée de tous les programmes, qu'ils soient ou non nouveaux et inventifs au sens du droit des brevets, parce que les investissements financiers et intellectuels sont importants dans tous les cas. Les critères de la nouveauté et de l'idée créatrice sont donc remis en question dans ce domaine. Au fond, les programmes devraient être protégés même s'ils ne constituent pas des « inventions », car il s'agit toujours de prestations hautement qualifiées. A notre avis, c'est un argument décisif contre la protection par le droit des brevets.

Enfin, la durée de protection consacrée par le droit des brevets est trop longue de l'avis des milieux intéressés, pour qui il n'est pas souhaitable que le titulaire d'un brevet puisse freiner ou même bloquer pendant quinze à vingt ans l'évolution de la technique des programmes. Une durée de protection de cinq à dix ans serait suffisante dans cette optique.

En revanche, l'étendue de la protection offerte par le droit des brevets paraît satisfaisante. Le titulaire d'un brevet est en effet protégé avant tout contre l'utilisation illicite de son invention. Or les milieux intéressés souhaitent précisément être protégés contre l'utilisation illicite des programmes.

Comparaison faite entre les avantages et les inconvénients d'une protection des programmes par le droit des brevets, les inconvénients l'emportent selon nous largement sur les avantages. Il faut en conséquence chercher une autre solution en droit désirable.

Chapitre 3 : **Programmes d'ordinateurs et autres types de protection**

§ 1. Modèles d'utilité

La protection des programmes d'ordinateurs par le biais du droit des modèles d'utilité, proposée par l'URSS, se heurte à d'insurmontables obstacles sur le plan international. Certains Etats, dont l'Allemagne, ne pourraient pas appliquer leur législation sur les modèles d'utilité à la majeure partie des programmes. D'autres pays, comme la Suisse, ne connaissent pas de protection spéciale des modèles d'utilité.

§ 2. Utilisation déloyale

Dans ce système, le programme n'est pas protégé en soi, mais l'ayant droit a la faculté d'agir contre certains actes, surtout contre la copie servile du programme ou l'utilisation de cette copie par un tiers qui sait qu'elle a été faite sans autorisation.

La protection des programmes d'ordinateurs ne semble possible sur une base de ce genre ni aux Etats-Unis, pour des raisons d'ordre constitutionnel, ni en Allemagne, à cause de certains développements du droit de la concurrence déloyale.

En revanche, rien ne s'oppose a priori à ce qu'une certaine protection existe en Suisse sur la base de la loi sur la concurrence déloyale (LCD). Il faut cependant bien se rendre compte que cette solution n'est peut-être pas très efficace en pratique. En effet, comme la simple imitation n'est probablement pas réprimée par la LCD, le lésé devra apporter la preuve, ce qui sera très difficile, que la partie adverse a copié son programme et ne l'a pas seulement imité¹. Un autre inconvénient est que la protection fondée sur la LCD n'est pas limitée dans le temps.

De toute manière, une solution inacceptable pour des pays comme les Etats-Unis et l'Allemagne a peu de chances de s'imposer sur le plan international et doit dès lors être abandonnée en droit désirable.

¹ Cf. SIDLER, *op. cit.*, p. 73.

§ 3. Droit des contrats

Protéger les programmes par le biais de dispositions relevant du droit des contrats serait insuffisant, bien que cette solution soit prônée en Grande-Bretagne. En effet, le lésé ne pourrait agir que contre une personne liée avec lui par contrat, alors qu'il ne pourrait pas attaquer le tiers qui aurait accédé au programme par l'intermédiaire dudit cocontractant.

§ 4. Secrets commerciaux

Comme la précédente, cette solution, qui s'appuierait en Suisse sur la LCD, est préconisée en Grande-Bretagne, mais elle est rejetée aux Etats-Unis à cause de la jurisprudence américaine. De toute façon, son inconvénient majeur est qu'il y a protection seulement si le programme reste secret, ce qui n'est guère l'objectif des intéressés.

Conclusion: Protection sui generis ?

Les différentes solutions examinées ci-dessus se révélant toutes inadéquates, on en vient à se demander si la protection des programmes d'ordinateurs, dans la mesure où elle s'avère nécessaire, ne doit pas être assurée par des dispositions légales spécifiques, tant sur le plan national qu'au niveau international. Il en résulterait l'inconvénient d'un morcellement accru de la propriété intellectuelle, mais on ne voit pas d'autre solution compatible avec une protection efficace des programmes d'ordinateurs.

L'adoption d'une protection sui generis aurait le grand avantage de satisfaire de la meilleure façon aux besoins de la pratique. On partirait d'une définition du programme d'ordinateurs permettant de délimiter avec le maximum de précision l'objet de la protection. On choisirait ensuite les sujets de la protection, qui seraient soit les créateurs des programmes soit les personnes qui ordonnent, commandent ou contrôlent le développement de ces derniers. Le contenu de la protection, visant probablement l'utilisation des programmes plutôt que leur reproduction, devrait être défini d'une manière assez large pour couvrir les développements futurs de la technique. Enfin, la durée de la protection serait relativement courte, en tout cas moins longue que les durées consacrées par le droit des brevets et surtout le droit d'auteur.

Bronzeabguß ausschließlich zu eigenem, privatem Gebrauch? (Art. 22/42 URG)

RICHARD FRANK, KILCHBERG ZH

1. Der Tatbestand

Beim Obergericht des Kantons Zürich wurde ein urheberrechtlicher Streit anhängig gemacht, der nicht zur materiellen Entscheidung kam, der jedoch interessante, für die Gesetzesauslegung bedeutsame Aspekte aufwies.

Der Bildhauer X. schenkte im Jahr 1971 dem mit ihm befreundeten Ehepaar Y., d. h. genau genommen der Frau Y., welche dieses Kunstwerk ins Herz geschlossen hatte, eine Gipsplastik, eine Mädchenfigur. Er schlug Frau Y. im Hinblick auf die Verletzlichkeit der Statue die Erstellung eines Bronzeabgusses vor. Sie gab einer Kunstgießerei den entsprechenden Auftrag, und nach Fertigstellung und Ablieferung des Bronzeabgusses erfuhr die Erben des Bildhauers Z., dessen Werk die Mädchenfigur war, hiervon. Sie erhoben Klage gegen das Ehepaar Y. mit dem Begehren, die Bronzefigur sei vom Gericht einzuziehen und auf Kosten der Beklagten zu zerstören. Sie beriefen sich auf ihre Urheberrechte als Erben des Schöpfers der Figur und machten geltend, der Bronzeabguß sei ohne ihre Einwilligung hergestellt worden. Die Beklagten stellten sich auf den Standpunkt, ihr Vorgehen sei rechtmäßig gewesen. Z. habe anfangs der zwanziger Jahre die Gipsstatue seinem Künstlerfreund X. im Austausch gegen einen von diesem geschaffenen Torso geschenkt, und zwar unter Übertragung des Wiedergaberechts. X. habe sie ihnen weiterverschenkt und ihnen den Bronzeabguß vorgeschlagen. Eventuell beriefen sich die Eheleute Y. auf Art. 22 URG, d. h. sie nahmen für sich in Anspruch, den Bronzeabguß ausschließlich zu eigenem, privatem Gebrauch in Auftrag gegeben zu haben.

Dieser Einwand sei Gegenstand der nachfolgenden Betrachtungen, zumal den Beklagten der Nachweis ihrer Behauptung, X. sei das Wieder-

gaberecht zugestanden, nicht gelang. Dementsprechend ist nach der Regel des Art. 9 URG davon auszugehen, Z. habe X. lediglich den (weiter übertragbaren) Besitz und das Eigentum an dem geschenkten Werkexemplar, d. h. an der Gipsplastik, übertragen. In die Betrachtung einzubeziehen ist sodann die Berufung der Beklagten auf ihren guten Glauben in dem Sinne, sie seien sich nach den gesamten Umständen einer allfälligen Unzulässigkeit der Vervielfältigung nicht bewußt gewesen. Bei alledem darf, bestätigt durch fachkundige Würdigungen, vorausgesetzt werden, es habe sich bei der für den Bronzeabguß verwendeten Gestalt um ein urheberrechtliches Werk im Sinne des Art. 1 URG gehandelt, verstanden als Offenbarung eines eigenständigen, schöpferischen Gedankens (hiezuj SJZ 1971 S. 277 Nr. 126 und 1972 S. 202 Nr. 84 mit Hinweisen).

2. Die Person des Verletzers

Es erhebt sich die Frage, ob in einem solchen Fall angeblich unerlaubter Wiedergabe der Gießer oder der Auftraggeber mit der Klage in Anspruch zu nehmen sei. Das geschützte Urheberrecht besteht nach Art. 12 Abs. 1 Ziff. 1 URG im ausschließlichen Recht, das Werk durch irgendein Verfahren wiederzugeben. Gemäß Art. 42 Ziff. 1 lit. a URG scheint sich der zivilrechtliche Verfolgungsanspruch gegen den unmittelbaren Verletzer, den Gießer, zu richten, sofern man ihn nicht im Sinne des Art. 50 OR, der hier gestützt auf Art. 44 URG zur Anwendung gelangen kann, als bloßen Gehilfen betrachtet, der nach dieser Bestimmung freilich solidarisch mit dem Auftraggeber haftet. Im Verhältnis zu diesem fällt bei ihm in Betracht, daß er die Wiedergabe des Werkes zu fremdem Nutzen besorgte und daß er mit der Wiedergabe keinerlei urheberrechtliche Absichten verfolgte, was ihn allerdings von der Haftbarkeit für den objektiven Verletzungstatbestand nicht zu entlasten vermag. Demgegenüber ging es der Auftraggeberin vorab und im wesentlichen darum, sich mit der Wiedergabe den dauernden Genuß des Werkes zu sichern. Sie ist es denn auch in erster Linie, die sich, nach erfolgter Ablieferung des Bronzeabgusses, im Prozeß gegen den Vorwurf unerlaubter Wiedergabe und gegen das Begehren auf Zerstörung des Bronzeabgusses muß zur Wehr setzen können. Jedenfalls trifft sie der Vorwurf der Anstiftung im Sinne des Art. 50 OR. Mit Bezug auf sie als Auftraggeberin ist die Passivlegitimation als mit dem Gießer solidarisch Haftende gegeben, ob man nun diesen als eigentlichen Verletzer in der Bedeutung des Haupttäters oder als Gehilfen betrachtet.

Sind beim Ehemann Y. keine dieser Teilnahmeformen nachgewiesen, so ist er für die behauptete unerlaubte Werkwiedergabe auch nicht haftbar. Ein Anspruch gegen ihn, wie auch gegen Frau Y., läßt sich jedoch aus Art. 12 Abs. 1 Ziff. 2 sowie aus Art. 42 Ziff. 1 lit. b und Ziff. 2 und 3 URG herleiten, wonach zivilrechtlich verfolgbar ist, wer unter Verletzung des Urheberrechts ein Werkexemplar in Verkehr bzw. an die Öffentlichkeit bringt. Hierauf wird im folgenden noch näher einzutreten sein.

3. Ausschließlich zu eigenem, privatem Gebrauch ?

Es drängen sich schon nach dem Wortlaut des Art. 22 URG Zweifel auf, ob diese Ausnahmebestimmung auf den vorliegenden Fall überhaupt Anwendung finden kann, hat doch weder die Bestellerin den Guß angefertigt noch die Gießerei den Abguß zu eigenem Gebrauch hergestellt. Nach den Materialien war es auch die Meinung des Gesetzgebers, daß nur die Wiedergabe zu *eigenem* Gebrauch erlaubt sei (BBl 1918 III S. 628; Sten. Bull. Ständerat 1920 S. 409, des Nationalrats 1922 S. 291). Zu dieser Auslegung hat sich sodann Harald Plüss in seiner Berner Dissertation «Die freien Werknutzungen im Urheberrecht der Schweiz und Deutschlands» (1952) S. 5 bekannt, und in verschiedenen Zusammenhängen wiederholt TROLLER («Photokopie, Mikrokopie und privater Gebrauch» in Schweizerische Mitteilungen 1953 S. 171; «Das Urheberrecht der Dozenten an ihren Vorlesungen» in SJZ 1960 S. 201; Immaterialgüterrecht II, 2. Aufl. S. 794, je mit Hinweisen), daß der private Werknutzer die Wiedergabe selber vorzunehmen habe und nicht Dritte damit beauftragen dürfe. Die gleiche Auffassung vertritt, unter Bezugnahme auf den französischen Text der Bestimmung, MÖHRING in seinem Referat «Über die Vervielfältigung von Werken der Literatur und Tonkunst zum privaten Gebrauch» in GRUR (Internat. Teil, 1963, S. 593), und in die nämliche Richtung weisen die Ausführungen CONSTANTINS zum deutschen Recht («Die Vervielfältigung zu persönlichem Gebrauch im neuen Urheberrechtsgesetz», GRUR 1970, S. 17/18).

Diese strenge Bindung an den Wortlaut des Gesetzes ist auch unter dem Gesichtspunkt gerechtfertigt, daß es sich beim Abguß um ein Werkexemplar handelt, das selbst der Urheber mangels der notwendigen technischen Kenntnisse und Mittel nicht eigenhändig herzustellen vermöchte. Das Entscheidende liegt darin, daß es dem Urheber selber dank seiner umfassenden Ausschließlichkeitsrechte freisteht, das Werk einem Fachmann zur zweckbedingten Wiedergabe in bestimmten Exemplaren zu

überlassen, während es nichtberechtigten Dritten grundsätzlich untersagt ist, das Werk in irgendeiner Form wiederzugeben, es sei denn eben zum Zwecke eigenen privaten Gebrauchs ohne Gewinnabsicht. Diese unterschiedliche Rechtsstellung schließt das Herstellenlassen zu solchem Zwecke aus.

Es kommen in Anwendung des Art. 22 URG die Bedenken hinzu, ob und inwieweit ein Werkexemplar dieser Art überhaupt privatem Gebrauch dienen könne. Die Beklagten haben im erwähnten Fall keine Ausführungen über den Standort des Bronzeabgusses gemacht, so daß davon ausgegangen werden muß, sie sei in ihren Wohnräumen aufgestellt worden. Die Abgrenzung zwischen öffentlich und privat ist in diesem Zusammenhang in gleicher Weise wie bei der Auslegung des Art. 22 URG vorzunehmen, da es nach Art. 42 URG für die Verfolgbarkeit genügt, ein Werkexemplar unter Verletzung des Urheberrechts «in Verkehr zu bringen» (Ziff. 1 lit. b) bzw. «in anderer Weise an die Öffentlichkeit zu bringen» (Ziff. 3). Gilt dies sogar für Exemplare einer nach Art. 22 URG zulässigen Wiedergabe (Ziffer 3), so müssen jene Voraussetzungen erst recht im Falle eines widerrechtlich hergestellten Werkexemplars genügen. Art. 42 Ziff. 2 URG nennt ausdrücklich die öffentliche Vorführung.

Wohl treffen diese Umschreibungen nach ihrem Wortlaut, wenigstens zum Teil, eher auf den Gebrauch von Werken anderer Art zu, doch ist nach dem Grundgedanken dieser Bestimmungen nicht einzusehen, weshalb nicht auch für ein solches der bildenden Kunst, wovon in Art. 1 Abs. 2 URG ausdrücklich die Rede ist, der gleiche Schutz wie etwa für ein literarisches oder musikalisches Werk sollte beansprucht werden können. Festzuhalten ist freilich, daß der «Gebrauch» oder die «Verwendung» einer Plastik naturgemäß darin besteht, sich durch deren Aufstellen und Betrachten einen Kunstgenuß zu vermitteln. Privater, persönlicher Gebrauch einer Statue in diesem Sinne läßt sich denn auch angesichts ihrer Form und Größe nur dadurch erreichen, daß sie, durch Einschließung in einem bestimmten Raum oder Schrank, den Blicken Dritter entzogen wird. Es handelt sich hier um einen anderen Sachverhalt als den in einem Entscheid des zürcherischen Obergerichts vom 16. Juni 1967 beurteilten, bei welchem es um die Aufführung geschützter Musik in einem Klub und im besonderen um die Frage ging, ob der Zuhörerkreis ein privater sei (ZR 67 Nr. 40 = SJZ 1968 S. 198 Nr. 116). Aus jenem Urteil – das übrigens den Beifall eines Fachmannes auf dem Gebiete des Urheberrechts, ADOLF STREULI, fand (Schweizerische Mitteilungen 1968 S. 246) – sind indessen die Erwägungen für den vorliegenden Fall bedeutsam, daß eine Darbietung nur dann als privat betrachtet werden könne, wenn sich die

Zuhörerschaft auf einen Personenkreis beschränke, der einer familienähnlichen Gemeinschaft nahekomme, und daß dies dann nicht mehr der Fall sei, wenn der Kreis der Privatsphäre für irgendwelche Dritte geöffnet sei. Bemerkenswert ist sodann, daß in jenem Entscheid für die Bestimmung des privaten oder öffentlichen Charakters der Darbietungen nicht die Zusammensetzung der Zuhörerschaft an einem bestimmten Klubabend als maßgeblich erachtet wurde, sondern vielmehr die Möglichkeit, daß unbestimmte Dritte zu diesem Kreis hinzukommen könnten.

Ist auch davon auszugehen, daß die Bronzeplastik in der häuslichen Privatsphäre der Beklagten aufgestellt war und daß nicht zur Familie gehörende Dritte normalerweise nur mit deren Zustimmung Zutritt zu diesem Bereiche erlangen, so vermag diese in mancher Hinsicht übliche Zustimmung doch nichts daran zu ändern, daß gestützt auf sie der familiäre Kreis jeweils gesprengt und insoweit der Öffentlichkeit Zugang gewährt wird. Es ist an Postboten oder Lieferanten zu denken, die irgendwelche Pakete oder Waren bringen, an Handwerker, die in den Wohnräumen Reparaturen auszuführen haben, an Reisevertreter oder irgendwelche gegenwärtigen oder zukünftigen Vertragspartner, die man üblicherweise ins Haus bittet. Handelt es sich um die Plastik eines bekannten und begabten Bildhauers, so wird das Interesse allfälliger Besucher dem Werk gegenüber umso weniger ausbleiben. Dieses wird damit im Sinne der angeführten Bestimmungen zwar nicht technisch, aber rechtlich «an die Öffentlichkeit gebracht». Seine Benützung in der Liegenschaft der Beklagten erweist sich demnach als Verletzung der Urheberrechte der Kläger, und dieser Vorwurf trifft nicht nur die Ehefrau, sondern auch den Ehemann Y. als Inhaber der Wohnräumlichkeiten, der sich mit dem Aufstellen des Bronzabgusses einverstanden zeigte.

4. Guter Glaube als Rechtfertigungsgrund?

Es fragt sich noch, ob der geltend gemachte gute Glaube die zivilrechtliche Verfolgbarkeit ausschließe. Die Überlegungen TROLLERS in SJZ 46 (1950) S.207 scheinen dieses Ergebnis naheulegen. Doch fanden in diesen Überlegungen die Bestimmungen der Art. 42 und 61 URG noch nicht die Berücksichtigung, wie sie der gleiche Verfasser dann später in seinem Immaterialgüterrecht II (S.1022/23) zum Ausdruck brachte. Danach ist jegliche nicht private Verwendung eines rechtswidrig hergestellten oder in Verkehr gebrachten Werkexemplars unzulässig, sofern es nicht – was hier außer Betracht fällt – gutgläubig an einer öffentlichen Versteigerung,

auf dem Markte oder von einer Person erworben wurde, welche mit Erzeugnissen der gleichen Art handelt (Art. 61 URG). Selbst unter solchen Voraussetzungen fällt jedoch der Ausschluß der Haftbarkeit für nicht private Verwendung eines widerrechtlich hergestellten Werkexemplars dahin, sobald dem Benutzer diese Widerrechtlichkeit bekannt wird (TROLLER, a.a.O., S. 1023). Guter Glaube vermöchte demnach nur unter den engen Voraussetzungen des Art. 61 URG, der sich als besondere Bestimmung gegenüber Art. 3 ZGB erweist, zu helfen.

5. Zerstörung des Werkexemplars durch das Gericht? (Art. 54 URG)

Art. 54 URG, welcher in Ziff. 1 die Einziehung und Verwertung, die Zerstörung oder Unbrauchbarmachung des widerrechtlich hergestellten oder in Verkehr oder an die Öffentlichkeit gebrachten Werkexemplars vorsieht, ist eine Kann-Vorschrift und daher in Würdigung der konkreten Umstände, im Blick auf die Gefahr einer weiteren Verletzung, zur Anwendung zu bringen oder nicht anzuwenden (BGE 96 II 423 Erw. II, 88 II 49 Erw. 3 und 4). In der Praxis hat sich jedoch schon Unklarheit in bezug auf die Bedeutung dieser Vorschrift ergeben, nämlich im Falle einer Klageanerkennung, in welchem das Klagebegehren dahin lautete, das Werkexemplar «sei vom Gericht einzuziehen und auf Kosten der Beklagten zu zerstören». Die Beklagten gaben mit der Klageanerkennung gleichzeitig die Erklärung ab, daß sie das streitige Werkexemplar – es handelte sich um den erwähnten Bronzeabguß – unentgeltlich den Klägern überließen, um seine Zerstörung zu vermeiden. Die Kläger stellten sich auf den Standpunkt, einer solchen Erledigung des Prozesses könnten sie nur zustimmen, wenn es sich beim Abguß um eine künstlerisch einwandfreie Arbeit handle; andernfalls habe das Obergericht, entsprechend dem anerkannten Begehren, die kostspielige Zerstörung des Werkexemplars zulasten der Beklagten vorzunehmen.

Diese Stellungnahme reißt die prozessuale Problematik auf, die sich aus der strengen Bindung des zürcherischen Richters an das formulierte Klagebegehren und dessen Anerkennung einerseits und zum andern aus seiner Bindung an das Gesetz ergibt. Es brauchte darüber nicht entschieden zu werden, da sich die Parteien schließlich in allen Teilen zu einigen vermochten. Der Fall ist aber geeignet, die Aufmerksamkeit auf die auch sonst etwa da oder dort unterschätzte Bedeutung zu lenken, die der Formulierung von Klagebegehren zukommt.

Es ist Sache des Richters, Entscheide zu fällen, und Aufgabe der Verwaltung, sie zu vollziehen. Selbst der Strafrichter, der sich im Zusammenhang mit seinem Urteil weit häufiger mit Vollstreckungsmaßnahmen zu befassen hat, trifft regelmäßig nur die Anordnungen und überläßt deren Ausführung den Verwaltungsbehörden (z.B. bezüglich Sicherheitshaft, §§ 52, 464 ff. zürch. StPO; Einziehung gefährlicher Gegenstände, Art. 58, 380/81 StGB). Wievielmehr muß dies für Zivilentscheide gelten, deren Vollstreckung, jedenfalls soweit es sich nicht um Gestaltungsurteile handelt, in das Belieben des privaten Berechtigten gestellt ist und für deren amtliche Durchsetzung der Gesetzgeber normalerweise wiederum die Mitwirkung bestimmter Verwaltungsorgane oder sogar eines weiteren Richters, des Vollstreckungsrichters, zur Verfügung hält (§ 372 ff. zürch. ZPO, Art. 80 ff. SchKG; hiezu auch GULDENER, Schweizerisches Zivilprozeßrecht, 2. Aufl., S. 602/03). Es unterliegt daher keinem Zweifel, daß das in Art. 54 URG vorgesehene richterliche Verfügungen ebenfalls nur Entscheiden, d.h. Anordnen der Einziehung bedeuten kann. Im Streitfalle hätte dementsprechend die Vormerkung der Klageanerkennung durch den Hinweis ergänzt werden müssen, es sei Sache der Kläger, das Einschmelzen des Bronzeabgusses im Rahmen des Vollstreckungsverfahrens zu erwirken.

Schweizerische Rechtsprechung

THOMAS RÜEDE, ZÜRICH

(Mitarbeiter JACQUES GUYET, Genève)

I. Patentrecht

PatG Art.27

Einschränkung des Patentes bei Teilnichtigkeit von Amtes wegen durch den Richter. Bei der Neufassung zu beachtende Grundsätze.

Limitation d'office d'un brevet par le juge en cas de nullité partielle. Principes à observer lors de la nouvelle rédaction.

Maximen XI (1970), S.835, Urteile des Obergerichtes des Kantons Luzern vom 9. März und 14. Oktober 1970.

Aus den Erwägungen:

1. Nach Art. 27 PatG ist das Patent durch den Richter entsprechend einzuschränken, wenn der Nichtigkeitsgrund nur für einen Teil der patentierten Erfindung zutrifft. Das hat von Amtes wegen und unabhängig von der Stellungnahme der Parteien zu geschehen (Kommentar BLUM/PEDRAZZINI Bd. II S.223f.; Troller, Immaterialgüterrecht, 2. Aufl. 1968 Bd. I S.625; BGE 92 II 285 Erw. I 2a). Jedoch hat der Richter vorerst die Meinung der Parteien anzuhören. Auch ist er berechtigt, die Vernehmlassung des Eidgenössischen Amtes einzuholen und Sachverständige beizuziehen (Art.27 Abs.2 PatG; BGE 92 II 285 Erw. I 2a). Art.25 ist entsprechend anwendbar (Art.27 Abs.3 PatG).

2. Die Bestimmung des Art.27 PatG geht davon aus, daß der Richter die Patentlage nach allen Seiten klärt, also eine Prüfung vornimmt, wie sie bei der Vorprüfung dem Eidgenössischen Amt für geistiges Eigentum und den Beschwerdeinstanzen zukommt. Es ist demnach dem Umstand Rechnung zu tragen, daß nach Art.50 und 51 PatG der sachliche Geltungsbereich einer Erfindung durch die Patentansprüche (Haupt- und Unteransprüche) umschrieben wird und daß die Beschreibung der Erfindung sowie die zum Verständnis erforderlichen Zeichnungen nur zu ihrer Auslegung, nicht aber zur Ergänzung herangezogen werden dürfen. Dabei verpflichtet den Richter die Rücksicht auf das Interesse der Fachleute, an die sich insbesondere die Patentschrift richtet, die Einschränkung des Patentes nur insoweit vorzunehmen, als dem Fachmann auf Grund

der ganzen Patentschrift schon von Anfang an unmißverständlich erkennbar war, daß eine bisher nur in der Beschreibung oder in den Zeichnungen enthaltene, nunmehr als weiteres Merkmal in den Patentanspruch aufzunehmende Angabe einen wesentlichen Bestandteil der Erfindung bilde. Eine bloße beiläufige Erwähnung in der Beschreibung oder in den Zeichnungen genügt also nicht. Der eingeschränkte Patentanspruch muß die gleiche Erfindung, d. h. die gleiche Aufgabe und die Mittel derselben Gattung zum Gegenstand haben wie der alte. Die derart auf dem Wege der Einschränkung zu schützende Erfindung muß also vom ursprünglichen Patentanspruch erfaßt sein. Nicht nötig ist, daß die neue Definition des Patentanspruches auf Grund der ursprünglichen Haupt- und Unteransprüche zu bilden sei (vgl. BGE 95 II 369ff. mit zahlreichen Zitaten).

PatG Art. 47

Zur Sorgfaltspflicht der Vertreter bei gestörten Postverbindungen.

Das Ausbleiben eines ausdrücklichen Zahlungsauftrags darf nicht ohne weiteres als Verzicht auf das Patent gedeutet werden.

Ist ein Vertreter dermaßen überlastet, daß er unzuverlässige Angestellte nicht selber überwachen kann, so hat er sich vorzusehen.

Du devoir de diligence des mandataires lorsque le trafic postal est entravé.

L'absence d'un ordre exprès de paiement ne doit pas sans autre être interprété comme une renonciation au brevet.

Le mandataire doit prendre des mesures de précaution s'il est surchargé au point de ne pas pouvoir surveiller personnellement des employés sur qui il ne peut compter.

PMMBl 1972 I 36ff., Auszug aus dem Urteil der I. Zivilabteilung des Schweizerischen Bundesgerichtes vom 23. Februar 1972 i. S. Cartiere P. gegen das Amt.

PatG Art. 77 und Art. 79 Abs. 2

Vorsorgliche Maßnahmen sind nicht anzuordnen, wenn der Patentinhaber schon seit Jahren Gelegenheit und Veranlassung gehabt hätte, den ordentlichen Prozeß einzuleiten.

Das trifft selbst dann zu, wenn durch eine bevorstehende Fachausstellung eine akute Gefährdung eintritt, der Gesuchsgegner aber eine angemessene Barkaution geleistet hat.

Il n'y a pas lieu d'ordonner des mesures provisionnelles lorsque le titulaire du brevet aurait eu la possibilité et des motifs d'engager le procès au fond depuis plusieurs années.

Il en est ainsi alors même qu'intervient une mise en danger concrète en raison d'une exposition prochaine, mais que le défendeur a fourni une caution suffisante.

ROT, Rechenschaftsbericht des Obergerichtes des Kantons Thurgau, 1970, S. 79 ff., Verfügung des Obergerichtspräsidiums vom 8. Mai 1970.

Aus den Erwägungen:

Eine Patentinhaberin verlangte eine superprovisorische Verfügung nach Art. 77 Abs. 3 Patentgesetz ohne vorherige Anhörung des Gesuchsgegners, damit diesem die Ausstellung eines angeblich patentverletzenden Automaten an einer bevorstehenden schweizerischen Fachausstellung vorläufig verboten werde. Das Obergerichtspräsidium lehnte dieses Gesuch ab. Superprovisorische Verfügungen sind nur zulässig, wenn Gefahr im Verzug ist und der angeblich drohende Schaden von der Gesuchstellerin nicht durch früheres ordentliches Maßnahmenbegehren abgewendet werden konnte. Hier wußte sie aber bereits seit Jahren, daß der Gesuchsgegner seinen Apparat in der Schweiz vertrieb und diesen somit voraussichtlich auch an der kommenden Fachausstellung vorführen werde. Die Eingabe der Gesuchstellerin wurde daher als gewöhnliches Maßnahmengesuch nach Art. 77 Abs. 1 PG behandelt.

Nach durchgeführtem Schriftenwechsel wurde von einer vorsorglichen Maßnahme zufolge Leistung einer Barkauton von Fr. 20 000.— durch den Gesuchsgegner abgesehen. Nach Art. 77 Abs. 2 PG müßte der Antragsteller glaubhaft machen, daß die Gegenpartei eine widerrechtliche Handlung begangen hat oder beabsichtigt und ihm daraus ein nicht leicht ersetzbarer Nachteil droht, der nur durch vorsorgliche Maßnahme abgewendet werden kann. Diese Dringlichkeit fehlt, wenn der Inhaber des Streitpatentes schon längere Zeit von der angeblichen Patentverletzung durch den Gesuchsgegner Kenntnis hatte, ohne deswegen rechtlich gegen ihn im ordentlichen Prozeßverfahren vorzugehen.

Hier standen die Parteien seit Jahren in Korrespondenz, wobei der Gesuchsgegner wiederholt eine Patentverletzung bestritt und Nichtigkeit des Streitpatentes wegen fehlender Neuheit einwendete. Somit hatte die Gesuchstellerin genügend Zeit, im ordentlichen Prozeßweg ihr Streitpatent gegen den Gesuchsgegner durchzusetzen. Wenn sie damit derart lange zuwartete, kann sie nicht heute vorsorgliche Maßnahmen verlangen. Damit entfällt ein sofortiges Verbot jeden Vertriebes des streitigen Automaten unter Beschlagnahme des Werbematerials. Eine akute Gefährdung wäre lediglich durch die Präsentation des Automaten an der kommenden Fachausstellung denkbar. Hiefür hat der Gesuchsgegner eine angemessene Barkauton gemäß Art. 79 Abs. 2 PG geleistet. Damit erübrigt sich eine vorsorgliche Maßnahme. Andererseits ist der Gesuchstellerin gemäß Art. 77 Abs. 4 PG Frist zur ordentlichen Klage gegen den Gesuchsgegner anzusetzen unter Androhung einer Rückgabe der Barkauton.

VwG Art. 24 und Art. 50

Die Wiederherstellung der Frist für die Beschwerde an die Beschwerdeabteilung richtet sich nach Art. 24 VwG.

Zuständig zum Entscheid über den Wiederherstellungsantrag ist die Beschwerdeabteilung.

Bei der Beurteilung der Frage, ob der Patentbewerber und sein Vertreter unverschuldet abgehalten wurden, die Beschwerde innert der in Art. 50 VwG vorge-

schriebenen Frist einzureichen, ist die Rechtsprechung des Bundesgerichts zu Art. 47 PatG heranzuziehen.

Fehlerhafte Ermittlung des Ablaufs der 30tägigen Beschwerdefrist; Verantwortung für die begangenen Fehler, die zur Versäumung der Beschwerdefrist führten.

La restitution du délai pour recourir à la Section des recours se règle d'après l'art. 24 LPA.

La compétence pour statuer sur la requête appartient à la Section des recours. Il faut faire appel à la jurisprudence du Tribunal fédéral relative à l'art. 47 LBI pour juger si le déposant et son mandataire ont été empêchés, sans leur faute, de déposer le recours dans le délai prescrit par l'art. 50 LPA.

Calcul erroné de l'expiration du délai de recours de 30 jours; responsabilité pour les fautes qui ont provoqué l'inobservation du délai de recours.

PMMBL 1972 I 37 ff., Entscheid der I. Beschwerdeabteilung vom 28. April 1972 i. S. Burlington gegen den Entscheid der Vorprüfungssektion I.

II. Markenrecht

MSchG Art. 6

Die Marken Primaphenicol und Pharmaphenicol für rezeptpflichtige pharmazeutische Produkte unterscheiden sich genügend.

Les marques Primaphenicol et Pharmaphenicol, pour des produits pharmaceutiques délivrés sur ordonnance, se distinguent suffisamment.

SJZ 68 (1972), 291 = Repertorio 1969 S. 73, Urteil des Appellationsgerichtes des Kantons Tessin vom 26. Juni 1968.

MSchG Art. 6

Die Eintragung und/oder der Gebrauch der Marken Rastcoré, Rastquick, Rastcao, Rastcafé sowie Noxmel verletzt die Marken Nescoré, Nesquick, Nescao, Nescafé sowie Chocmel.

L'enregistrement et/ou l'emploi des marques Rastcoré, Rastquick, Rastcao, Rastcafé ainsi que Noxmel portent atteinte aux marques Nescoré, Nesquick, Nescao, Nescafé ainsi que Chocmel.

ROZ, Rechenschaftsbericht des Obergerichtes des Kantons Zug für 1969 und 1970, S. 60 ff., Urteil des Kantonsgerichtes Zug vom 1. Oktober 1969 i. S. Nestlé gegen Rast.

Aus den Erwägungen:

1. Als Fabrik- und Handelsmarken im Sinne des Markenschutzgesetzes vom 26. September 1890 werden betrachtet die Geschäftsfirmen und die Zeichen, welche zur Unterscheidung oder zur Feststellung der Herkunft gewerblicher und landwirtschaftlicher Erzeugnisse oder Waren dienen und auf diesen selbst oder deren Verpackung in beliebiger Weise angebracht sind (Art. 1). Zeichen, die als Gemeingut anzusehen sind, genießen den gesetzlichen Schutz nicht (Art. 2 Abs. 2). Eine zur Hinterlegung gelangende Marke muß sich durch wesentliche Merkmale von denjenigen Marken unterscheiden, deren Eintragung schon stattgefunden hat (Art. 6 Abs. 1). Die Unterscheidungsfähigkeit zweier Zeichen beurteilt sich dabei nach ständiger bundesgerichtlicher Praxis nach dem Gesamteindruck der beiden Zeichen. Die Verwechselbarkeit im Sinne des Gesetzes wird deshalb weder dadurch ausgeschlossen, daß alle Bestandteile der zu vergleichenden Marken verschieden sind (BGE 25 II 308), noch ist sie ohne weiteres gegeben, wenn einzelne von ihnen miteinander übereinstimmen (BGE 42 II 671 E. 6). Es geht daher nicht an, die zu vergleichenden Marken in ihre einzelnen Bestandteile zu zergliedern und diese gesondert zu betrachten (TROLLER, Immaterialgüterrecht I, 2. A., S. 261). Der Gesamteindruck wird bei Wortmarken bestimmt durch den Wortklang, d. h. durch das Silbenmaß, die Kadenz und die Aufeinanderfolge der Vokale sowie durch das Wortbild, also durch die Wortlänge und die das Wort bildenden Buchstaben (BGE 78 II 381, 79 II 222, 82 II 234, 84 II 446, 87 II 37, 88 II 378). Die Wirkung des Bildzeichens wird bestimmt durch die lineare und die farbliche Gestaltung sowie durch die Vorstellung, die das Bildzeichen im Bewußtsein hervorruft (TROLLER, Immaterialgüterrecht I, 2. A., S. 290). Maßgebend ist der Gesamteindruck der beiden Marken auf den letzten Abnehmer (BGE 84 II 445, 87 II 37). Zu beachten ist dabei, daß Waren des täglichen Gebrauchs vom Käufer ohne große Aufmerksamkeit erstanden werden und daß deshalb an die Unterscheidbarkeit der Warenzeichen besonders strenge Anforderungen zu stellen sind (BGE 61 II 57, 63 II 284, 73 II 60, 87 II 37, 88 II 378). Und schließlich ist zu berücksichtigen, daß der Käufer die beiden Zeichen nicht immer gleichzeitig vor sich hat, so daß bei der Beurteilung der Verwechselbarkeit «die möglichen und normalen Verschiebungen des Erinnerungsbildes in den Vergleich einbezogen werden» müssen (TROLLER, a. a. O., S. 279, BGE 58 II 455 Erw. 2. 93 II 265).

2. Die Klägerin verlangt in Ziff. 1 ihres Rechtsbegehrens u. a. die Feststellung, daß die Beklagte die Serienmarken der Klägerin mit der Stammsilbe «Nes», nämlich «Nescoré», «Nestomalt», «Nesquik», «Nescao» und «Nescafé», durch die Eintragung und/oder den Gebrauch der Marken «Rastcoré», «Rastomalt», «Rastquik», «Rastcao» und Rastcafé» verletzt habe und immer noch verletze. Da die Serienmarken der Parteien mit Ausnahme der ersten Silbe identisch sind, ist vorab zu prüfen, ob die von der Beklagten für die Serienzeichen verwendete Stammsilbe «Rast» sich in genügender Weise von der Stammsilbe «Nes», welche die Klägerin für ihre Serienzeichen verwendet, unterscheidet; dabei ist die Unterscheidungskraft dieser Stammsilbe nicht für sich allein, sondern – da es auf den Gesamteindruck ankommt – im Hinblick auf ihre Stellung in den Gesamtzeichen zu beurteilen. Die von der Beklagten aufgeworfene Frage, ob die von beiden Parteien neben den Stammsilben gemeinsam verwendeten Markenbestandteile schutzunfähige Sachbezeichnungen seien, mag einstweilen offen bleiben, da eine Verwechselbarkeit der Stammsilben ohne weiteres die Nichtigkeit der Serienmarken der Beklagten zur Folge hätte, so daß sich die Frage der Schutzunfähigkeit der übrigen

Markenbestandteile gar nicht mehr stellte. Silbenzahl und Wortkadenz sind bei den mit «Nes und «Rast» gebildeten Zeichen gleich. Da die Stammsilbe bei sämtlichen Zeichen als erste Silbe erscheint, ist – von der ersten Silbe abgesehen – auch die Vokalfolge bei sämtlicher entsprechenden Zeichen identisch. Der Unterschied der zu vergleichenden Zeichen liegt also einzig darin, daß der Vokal in der ersten Silbe der klägerischen Zeichen ein e, der Vokal in der ersten Silbe der Zeichen der Beklagten ein a ist, daß die Stammsilbe der Klägerin mit einem N und diejenige der Beklagten mit einem R beginnt und daß sich in der klägerischen Stammsilbe nach dem Vokal lediglich noch ein s findet, während in der Stammsilbe der Beklagten ein st vom Vokal zu den nachfolgenden identischen Markenbestandteilen überleitet. Dabei ist zu beachten, daß – wie die Klägerin mit Recht hervorhebt – das t bei «Rast» bei der Aussprache in der Regel wegfällt, da es vom nachfolgenden c von «café», «coré» und «cao» unterdrückt wird. Zum Vergleich bleiben also «Nes» und «Ras» in Verbindung mit den nachfolgenden identischen Bestandteilen. N und R sind verwandt und werden in der Umgangssprache nicht so deutlich ausgesprochen, daß die Verschiedenheit klar hervorträte. Auch die Vokale a und e liegen im Klang nahe beieinander, und der die Silbe dominierende Zischlaut s ist beiden Stammsilben gemeinsam und steht in beiden zwischen dem Vokal und den nachfolgenden identischen Markenbestandteilen. Diese Ähnlichkeit bewirkt schon für sich allein eine Verwechslungsgefahr. Diese wird verstärkt durch den Umstand, daß es sich bei den Waren, für welche die Serienmarken der Parteien verwendet werden, um Waren des täglichen Gebrauchs handelt, die von einem sehr großen Abnehmerkreis, namentlich auch von Kindern, ohne große Aufmerksamkeit erstanden werden. Hinzu kommt, daß es sich bei den zu vergleichenden Zeichen um Serienmarken handelt, die – von der Stammsilbe abgesehen – alle gleich lauten, so daß der unaufmerksame Abnehmer, der die Stammsilbe vergessen hat aber noch weiß, daß es «café», «coré», «quik» und «cao» gleicher Herkunft gibt, erst recht Gefahr läuft, die Produkte der Beklagten mit jenen der Klägerin zu verwechseln; aber selbst der aufmerksame Abnehmer, der «Nes» und «Rast» bewußt unterscheidet, kann angesichts der Gleichartigkeit der Produkte, der Analogie in der Zeichenbildung und der in den Serienmarken zum Ausdruck kommenden Identität des Sortiments leicht dem Irrtum verfallen, es handle sich bei den Produkten der Beklagten um Variationen bekannter Produkte der Klägerin. Die von der Beklagten benutzten Marken genügen daher, da sie sich nicht durch wesentliche Merkmale von den vorher eingetragenen Marken der Klägerin unterscheiden, den Anforderungen von Art. 6 Abs. 1 MSchG nicht. Es ließe sich fragen, ob bei der Beurteilung der Verwechselbarkeit nicht der Tatsache, daß die Klägerin eine Firma von Weltruf ist und daß auch einzelne ihrer Produkte Weltgeltung genießen, besonders Rechnung zu tragen sei. Die Meinungen über die Bedeutung eines solchen Rufes sind kontrovers. Nach der einen Auffassung haften sehr bekannte Marken genau in der Erinnerung, so daß eine Verwechslungsgefahr auch bei geringer Unterscheidungskraft neuer Marken kaum besteht, nach der andern Auffassung kann eine bekannte Marke an die Unterscheidungskraft neuer Zeichen besonders große Anforderungen stellen, weil sie so stark im optischen oder akustischen Gedächtnis der Käufer wurzelt, daß der bloße Anklang in einer neuen Marke genügt, um in der Vorstellung des Käufers eine Verbindung zwischen dieser neuen Marke und der bekanntesten alten Marke herzustellen. Das Kantonsgericht schließt sich der Meinung Trollers an, wonach «sich die Möglichkeit, daß einige nach dem ersten flüchtigen Eindruck schon die Verbindung zur bekannten Marke herstellen, und die Wahrscheinlichkeit der genaueren Erinnerungskontrolle die Waage halten» (TROLLER, a. a. O., S. 274). Die starke Stellung der Klägerin und ihrer Marken kann

mithin im gegebenen Zusammenhang unberücksichtigt bleiben. Mit den vorstehenden Erwägungen ist das Schicksal der Marken der Beklagten mit der Stammsilbe «Rast» grundsätzlich bereits entschieden. Dennoch seien im folgenden die konkurrierenden Zeichen der Parteien einander kurz einzeln gegenübergestellt, da die Verhältnisse nicht bei allen vergleichbaren Marken gleich liegen.

a) Die Marke «Nescoré» wurde am 20.3.1964 unter der Nummer 203.044 im schweizerischen Markenregister eingetragen; ihre tatsächliche Verwendung ist unbestritten. Die Eintragung der Marke «Rastcoré» erfolgte am 27.9.1966 unter der Nummer 221.087. Daß die beiden in der zweiten und dritten Silbe identischen Zeichen wegen mangelnder Unterscheidungskraft der Stammsilben verwechselbar sind, wurde bereits dargetan. Eine Markenrechtsverletzung ist also auch gegeben, wenn der mit der Stammsilbe verbundene Markenbestandteil «coré» ein Sachhinweis sein sollte, wie die Beklagte behauptet. Nach Auffassung des Kantonsgerichtes liegt aber keine Sachbezeichnung vor. Als Beschaffenheitsangaben, Sachbezeichnungen oder Deskriptivzeichen gelten Worte und Bilder, die ausschließlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, die geeignet sind, im Verkehr die Art, Zusammensetzung, Qualität, Quantität, Bestimmung, den Gebrauchszweck, Wert, Ursprungsort und die Zeit der Herstellung von Waren anzugeben, auf die sie sich beziehen. Beschaffenheitsangaben sind vorerst alle jene Worte und Bildzeichen, die unmittelbar die Ware oder ihren Zweck beschreiben, so insbesondere der Name der Ware, eines Bestandteils oder einer Eigenschaft derselben. Als Beschaffenheitsangaben haben weiterhin Begriffe zu gelten, die nicht für die zu bezeichnende Ware allein typisch sind, sondern beschreibende Aussagen allgemeiner Art enthalten (TROLLER, a. a. O., S. 347/8). Eine bloße Anspielung macht aber nach ständiger Rechtsprechung des Bundesgerichtes ein Zeichen jedenfalls dann nicht zum Gemeingut, wenn es nur entfernt, mit Hilfe besonderer Phantasie, als Hinweis auf die Beschaffenheit oder Herkunft der Ware verstanden werden kann (BGE 54 II 406, 56 II 410, 59 II 80, 63 II 428, 70 II 243, 79 II 102, 83 II 218, 84 II 224, 90 II 263, 93 II 263). TROLLER neigt zu einer noch liberaleren Praxis und ist der Auffassung, daß als schutzunfähige Beschaffenheitsangaben nur die «Wort- und Bildzeichen, die unmittelbar und mit dem üblichen Wort oder Bild die Ware in irgendeiner Weise kennzeichnen», zu betrachten seien. Alle anderen Worte und Bilder aber sollten als Marken dienen können, auch wenn sie noch so deutlich auf die Beschaffenheit der Ware hinweisen. Nachdem man schon die Veränderung der Sachbezeichnungen durch das Hinzufügen von Silben zugelassen habe, obgleich damit der unmittelbare Hinweis auf die Ware nicht beseitigt werde, sollten alle Phantasiebezeichnungen als Marken geduldet sein, die zur Beschreibung der Waren im Verkehr noch nicht verwendet wurden, selbst wenn die Gedankenbrücke vom Begriff zur Sache rasch und ohne geistigen Aufwand geschlagen werde (TROLLER, a. a. O., S. 356). «Coré» leitet sich her von «Chicoré», was zweifellos eine Sachbezeichnung wäre. Diese Ableitung ist aber für den letzten Abnehmer, auf den es ankommt, nicht ohne weiteres ersichtlich. Auch die Beklagte behauptet nicht, daß «coré» eine übliche Abkürzung für «Chicoré», sei, und da der Normalverbraucher häufig nicht weiß, daß Zichorie ein gebräuchlicher Kaffeezusatz ist, drängt sich ihm der Gedankensprung von «coré» zu «Chicoré» nicht auf. Gerade die von der Beklagten auf Seite 10 der Klageantwort aufgezählten «schweizerischen Registrierungen mit dem Stamm CORE», worunter sich beispielsweise «CORRECT», «CUORE», «CORNESUGO», «DOMATIC SCORE» und «KORES» finden, beweisen zur Evidenz, daß «coré» mehrere Ergänzungen mit durchaus verschiedenem Sinngehalt zuläßt. Es brauchte

Phantasie, um aus dem Firmennamen Nestlé und aus der Sachbezeichnung Chicoré durch Eliminierung der Endsilbe des Firmennamens und der Anfangssilbe der Sachbezeichnung und durch die Verbindung der verbliebenen Reste von Namen und Sachbezeichnung ein neues Zeichen, eben «Nescoré», zu schaffen, und es braucht Phantasie, um diese Schöpfung nachzuvollziehen und damit der Bedeutung des Zeichens auf den Grund zu kommen. Mehr als eine entfernte Anspielung auf den Zichoriengehalt des klägerischen Produktes kann man daher im Markenbestandteil «coré» nicht sehen, und es läßt sich mithin sagen, daß es sich beim Zeichen «Nescoré» um eine originelle und daher schutzwürdige Prägung handelt.

b) «Nestomalt» ist nach der Zugabe der Klägerin im schweizerischen Markenregister nicht eingetragen, und das Zeichen wird in der Schweiz auch nicht gebraucht. Die Marke «Rastomalt» wurde am 27.9.1966 unter der Nummer 221.088 in das schweizerische Register eingetragen. Für eine Markenrechtsverletzung durch «Rastomalt» bleibt bei dieser Sachlage kein Raum, denn von den eingetragenen klägerischen Marken mit der Stammsilbe «Nes» unterscheidet sich «Rastomalt» trotz der Verwechselbarkeit von «Nes» und «Rast» dank dem Markenbestandteil «omalt» in genügender Weise. Ob unlauterer Wettbewerb vorliegt, wird später zu prüfen sein.

c) Die Marke «Nesquik» wurde am 2.10.1948 in das schweizerische Markenregister eingetragen (Nr.126.607) und wird unbestrittenermaßen gebraucht. Die Eintragung der Marke «Rastquik» unter der Nummer 221.089 erfolgte am 27.9.1966. Auch in diesem Falle behauptet die Beklagte, «quik» sei eine Sachbezeichnung, doch ist nicht einzusehen, inwiefern die Silbe «quik» für Art, Zusammensetzung, Qualität, Quantität, Bestimmung, Gebrauchszweck, Wert, Ursprungsort und Zeit der Herstellung der unter diesem Namen vertriebenen Produkte bezeichnend sein soll. Es läßt sich zwar sagen, «quick» komme aus dem Englischen und bedeute «schnell» und der letzte Abnehmer beziehe daher das Wort auf die rasche Löslichkeit des als «Nesquick» bezeichneten Pulvers bzw. auf die rasche Zubereitung des Getränks. Diese Argumentation ist aber nicht zwingend, denn abgesehen davon, daß Englisch keine schweizerische Landessprache ist und man daher seine Kenntnis beim letzten Abnehmer nicht voraussetzen kann, läßt das Wort auch andere näherliegende Deutungen zu. Nach Duden ist «Quick» im Deutschen gleichbedeutend mit Quecksilber, «Quickborn» mit Jungbrunnen; «quicken» heißt «mit Quecksilber mengen», «erquicken» heißt erfrischen. Als Substantiv gehört «Quick» nicht zur Umgangssprache, wenn man von der unter diesem Namen erscheinenden deutschen Illustrierten absieht, die zur Deutung des Wortes auch nichts beiträgt. Auch die von der Beklagten erwähnten zahlreichen Marken mit dem Bestandteil «quick» zeigen, daß dem Wort ein eindeutiger Sinngehalt fehlt. Als Sachbezeichnung kann man es daher nicht werten. Hingegen ist es offensichtlich zum Freizeichen geworden und ist als solches nicht monopolisierbar; in der vorliegenden Verbindung mit den verwechselbaren Stammsilben «Nes» und «Rast» erhöht es aber die Verwechslungsgefahr.

d) Die Marke «Nescao» wurde am 8.10.1949 unter der Nummer 130.830 in das schweizerische Markenregister eingetragen; die Marke «Rastcao» am 27.9.1966 unter der Nummer 221.090. «Cao» wird zweifellos in allen Landesgegenden als Sachhinweis verstanden. «Kakao» oder «cacao» hat mindestens in den drei Amtssprachen die gleiche Bedeutung. Zwar wird das Wort in den vorliegenden Marken in der Abkürzung «cao» gebraucht, doch bedarf es keiner besonderen Phantasie, um von «cao» auf «cacao» zu schließen, jedenfalls dann nicht, wenn es sich bei der so bezeichneten Ware um ein

Getränk oder ein Pulver zur Zubereitung eines Getränks handelt. Der Schluß liegt in diesem Falle um so näher, als der letzte Abnehmer in der Regel die bekanntere Marke «Nescafé» kennen dürfte, so daß sich ihm die abweichende Bedeutung von «Nescao» ohne weiteres aufdrängt.

e) Die Marke «Nescafé» figuriert im schweizerischen Markenregister unter dem Datum des 21. 11. 1955 und unter der Nummer 158.853. Die Beklagte ließ ihre Marke «Rastcafé» am 2. 11. 1966 unter der Nummer 221.104 in das Register eintragen. Daß «café» eine nicht schutzfähige Sachbezeichnung ist, bedarf keiner Erläuterung. Die Verwechselbarkeit von «Nescafé» und «Rastcafé» ergibt sich aber aus den unter Ziffer 2 oben angestellten Erwägungen.

3. Die Klägerin verlangt in Ziffer 2 ihres Rechtsbegehrens u. a. die Feststellung, daß die Beklagte durch die Eintragung und den Gebrauch der Marke «Noxmel» und den Gebrauch der Packung für «Noxmel» die Markenrechte der Klägerin aus der Marke «Chocmel» verletzte.

a) Was die einander gegenüberstehenden Wortmarken, nämlich die am 30. 3. 1953 unter der Nummer 146.115 hinterlegte Marke «Chocmel» der Klägerin und die am 6. 3. 1967 von der Beklagten unter der Nummer 224.011 deponierte Marke «Noxmel», betrifft, sind sie in Silbenmaß, Kadenz und Aufeinanderfolge der Vokale identisch. Identisch ist insbesondere auch die zweite Silbe der beiden Zeichen. In der ersten Silbe unterscheiden sich die beiden Marken insofern, als die Marke der Klägerin mit einem Ch, diejenige der Beklagten mit einem N beginnt und als im Zeichen der Klägerin ein c vom Vokal o zur Silbe «mel» überleitet, während sich im Zeichen der Beklagten an der entsprechenden Stelle ein x findet. Die beiden Anfangsbuchstaben sind in der Aussprache nicht unterscheidungskräftig, und die Verbindungsbuchstaben zwischen o und «mel» gleichen sich insofern, als klanglich in beiden der Buchstabe g enthalten ist, wird doch c als «gg» und x als «gs» ausgesprochen. Die beiden Zeichen sind also vom Wortklang her, auf den es in erster Linie ankommt, verwechselbar. Die Beklagte behauptet, es handle sich bei beiden Marken um die Kombination zweier Beschaffenheitsangaben, erklärt aber nicht, wie sie denn dazu kam, für ihre nach ihrer eigenen These schutzunfähige Marke markenrechtlichen Schutz durch die Eintragung in das Markenregister zu beanspruchen. Die Behauptung der Beklagten ist aber ohnehin unzutreffend. Es ist nicht einzusehen, weshalb der letzte Abnehmer «mel» als Hinweis auf Honig verstehen sollte. Honig heißt auf französisch «miel» und auf italienisch «miele» oder «mele»; das italienische Wort «mela» bedeutet Apfel, das französische Wort «mêler» mischen, «melassa» und «mélasse» sind das französische bzw. italienische Wort für Zuckersirup. Daß «mel» in der Schokoladeindustrie der übliche Sachhinweis auf Honig sei, hat die Beklagte zwar behauptet aber nicht bewiesen. Es mag sein, daß die Klägerin bei der Prägung von «Chocmel» von «miel» oder «mele» ausging, doch bedurfte es dazu der Phantasie, und für den Abnehmer liegt der Gedankensprung von der Endsilbe «mel» zum Begriff «Honig» nicht nahe. Ist aber «mel» kein Sachhinweis, so durfte die Beklagte diese Silbe nicht in ihre Marke aufnehmen, insbesondere nicht in der vorliegenden Kombination und für ein identisches Produkt. «Choc» kann als Sachhinweis verstanden werden, denn die gedankliche Ergänzung zu «Schokolade» drängt sich ohne weiteres auf. Anders verhält es sich bei «Nox», das entgegen der Behauptung der Beklagten in keiner Landessprache auf Nüsse hinweist; zudem enthält die von der Beklagten unter dem Namen «Noxmel» vertriebene Schokolade gar keine Nüsse, sondern

Mandeln. Das Wort «Nox» existiert im Lateinischen und bedeutet «Nacht»; im Zusammenhang mit einer Schokolade ergibt es keinen Sinn. «Nox» in der Verbindung «Noxmel» charakterisiert sich mithin als Phantasieprägung mit dem offensichtlichen Zweck, der klägerischen Marke «Chocmel» möglichst nahe zu kommen. Unterscheidet sich demnach die Marke «Noxmel» nicht in genügender Weise von der früher eingetragenen klägerischen Marke «Chocmel», so genügt sie den Anforderungen von Art. 6 Abs. 1 MSchG nicht und verletzt die Markenrechte der Klägerin.

b) Da die Klägerin «Chocmel» nur als Wortmarke hinterlegt hat, kommt der Ausstattung von «Chocmel» kein markenrechtlicher Schutz zu. Die Packung von «Noxmel» verletzt daher Markenrechte der Klägerin nur insofern, als sie die verwechselbare Wortmarke «Noxmel» trägt. Ob unlauterer Wettbewerb vorliege, wird später zu prüfen sein.

4. Die Klägerin verlangt unter Ziff. 2 ihres Rechtsbegehrens u. a. auch die Feststellung, daß die Beklagte durch den Gebrauch ihrer Packung «Rastor» die Marke Nr. 135.061 der Klägerin verletze. Unter dieser Nummer hinterlegte die Klägerin am 9. 10. 1950 im schweizerischen Markenregister ihre Frigorpackung unter Beanspruchung der Farben. Daß die Worte «Frigor» und «Rastor» verwechselbar seien, behauptet auch die Klägerin nicht. Es ist daher zu prüfen, ob die von der Beklagten für «Rastor» verwendete Packung der Frigor-Packung der Klägerin im Gesamteindruck so nahe komme, daß trotz der unterscheidbaren Namen eine Verwechslungsgefahr bestehe. Die Marke der Klägerin ist charakterisiert durch den roten Grund in der Form eines Rechteckes, der im linken Drittel durch ein schwarzes, von einer goldenen Linie umrahmtes und mit goldenen Ornamenten durchsetztes Band senkrecht durchschnitten wird, und der in weißen, mit Schwarz und Gold umrahmten Kapitalbuchstaben den Namen «Frigor» und in Gold die Bezeichnung «Chocolat» und den Firmennamen «F. L. Cailler» trägt. Das schwarze Band wird unterbrochen durch ein auf einer Ecke stehendes schwarzes Quadrat mit Goldumrahmung und den schwer leserlichen, eigentlich nur als Ornament wirkenden Goldbuchstaben F. L. C. Das rote Rechteck ruht auf einem weißen Grund, der von einem Muster aus sich senkrecht schneidenden schwarzen und goldenen Linien durchzogen wird. Eingebettet in dieses Muster finden sich über und unter dem roten Rechteck gleichlange rote Querbalken, die in der Packung durch gleichbreite Längsbalken auf den Schmalseiten des großen roten Rechtecks ergänzt werden. Die von der Beklagten für ihre Schokolade «Rastor» verwendete Packung kommt dieser Marke der Klägerin im Gesamteindruck sehr nahe. Auch bei ihr dominiert ein auf weißem, mit goldenem Muster durchsetzten Grund ruhendes großes rotes, von gleichfarbigen Quer- und Längsbalken flankiertes Rechteck, das von einem schwarzen Band durchschnitten wird und den Namen «Rastor» und die Bezeichnung «Chocolat Rast» trägt. Auch der Name «Rastor» erscheint in weißen, goldumrahmten Kapitalbuchstaben, für die Bezeichnung «Chocolat Rast» werden goldene Buchstaben verwendet, und auch hier ist das schwarze Band von goldenen Linien umrahmt und durchsetzt und wird in der Mitte von einem mehreckigen goldenen Blickfang unterbrochen. Unterschiede finden sich insofern, als das schwarze Band bei der «Rastor»-Packung schräg verläuft, von geradlinigen Ornamenten durchzogen wird und daß der mehreckige Blickfang nicht Quadrat-, sondern Wappenform hat und statt den ornamentalen Buchstaben F. L. C. vier goldene Sterne trägt; außerdem besteht bei der «Rastor»-Packung die Mustercung des weißen Grundes aus goldenen Ringen. Diese Unterschiede verwischen sich indessen im Erinnerungsbild, das für die Verwechselbarkeit maßgebend ist. Es kann sich daher nur

noch fragen ob die Verschiedenheit der Namen «Frigor» und «Rastor» ausreicht, um die Verwechslungsgefahr zu bannen. Die Frage wäre wohl zu bejahen, wenn es sich bei den in dieser Aufmachung vertriebenen Produkten nicht um Waren des täglichen Bedarfs handeln würde. Da es sich aber um Schokoladetafeln handelt, die täglich in großen Mengen an verschiedenste Abnehmer verkauft werden, oft auch an Kinder, die des Lesens noch nicht oder wenig kundig sind, schließt die Verschiedenheit der Namen die Verwechslungsgefahr nicht ganz aus; dies um so weniger, als Schokoladetafeln häufig in Auslagen von Kiosken oder Läden vom Abnehmer selbst ausgewählt werden, der, auf sein visuelles Erinnerungsbild vertrauend, die Ware ohne große Aufmerksamkeit an sich nimmt und dabei durch die große Ähnlichkeit der Packung leicht irreführt werden kann. Dieser Meinung war anscheinend auch die Beklagte, denn es ist unerfindlich, was anderes als die Spekulation auf mögliche Verwechslungen die Beklagte veranlaßt haben könnte, ihre Packung derart weitgehend der klägerischen Marke anzugleichen. Die Frage, ob die Packung der Beklagten die klägerischen Rechte aus der Marke Nr. 135.061 verletze, muß daher bejaht werden.

MSchG Art. 6

Die Marke LUMATIC für Dampf-Luftbefeuchter verletzt die Marke LUWA und die Marken LUWAIK, UNILUWA, LUWAG, LUWERS und LUWETTE für luft- und wärmetechnische Apparate.

Keine Verwirkung bei Verwarnung nach drei Jahren, nach weiteren zwei und nochmals weiteren zwei Jahren und Klage nach insgesamt acht Jahren.

La marque LUMATIC, pour des humificateurs, porte atteinte à la marque LUWA et aux marques LUWAIK, UNILUWA, LUWAG, LUWERS et LUWETTE, pour des appareils d'aération et de chauffage.

Pas de péremption de l'action intentée huit ans après les faits, en cas de mise en garde notifié trois ans après ces faits, puis à nouveau deux ans après et une fois encore deux ans après.

ATF 98 II 138, rés. fr. JT 1972 I 622, Urteil der I. Zivilabteilung des Schweizerischen Bundesgerichtes vom 30. Mai 1972 i. S. Luwa AG gegen P. AG.

Erwägungen des Bundesgerichts:

1. Jede Marke muß sich von den früher hinterlegten durch wesentliche Merkmale unterscheiden, wenn die Erzeugnisse, die sie kennzeichnet, nicht gänzlich von den Waren abweichen, die mit den älteren Zeichen versehen sind (Art. 6 Abs. 1 und 3 MSchG). Genügend unterscheidbar sind zwei Marken, wenn sie, als Ganzes betrachtet, nicht leicht zu einer Verwechslung Anlaß geben können (Art. 6 Abs. 2 MSchG). Zu vergleichen sind somit nicht die einzelnen Bestandteile, sondern maßgebend ist der Gesamteindruck, den die Marken machen (BGE 78 II 381, 82 II 233f., 84 II 446, 87 II 37, 88 II 376, 378, 90 II 48, 92 II 275).

Der Gesamteindruck kann jedoch durch einen einzelnen Bestandteil entscheidend beeinflußt werden, so daß die Nachmachung oder Nachahmung dieses Teils leicht zu Verwechslungen führen kann. So hat das Bundesgericht als leicht verwechselbar crachtet z. B. die Marke «Niedermann VAC Packung unter Vacuum» einerseits und eine das Zeichen VAC und weitere Angaben enthaltende jüngere Etikette anderseits (BGE 93 II 55f.), ferner die Marken «Elisabeth Arden» und «Arden for men» einerseits und die jüngere Marke «Arlem» anderseits (BGE 95 II 358f.), die Marken «HR MEN'S CLUB Helena Rubinstein» und «MEN'S CLUB – Eau de Cologne – HELENA RUBINSTEIN MEN'S DIVISION» einerseits und die jüngeren Marken «EDEN CLUB» und «EDEN CLUB SUPER STAR» anderseits (BGE 96 II 403ff.). Die Abänderung eines Teils einer Wortmarke führt somit nicht notwendigerweise zu einem genügend unterscheidbaren neuen Zeichen. Das Bundesgericht hat z. B. «Hygis» und «Glygis» als verwechselbar erklärt (BGE 47 II 363f.), ebenso «Hero» und «Coro» (BGE 52 II 166ff.), «Alucol» und «Aludrox» (BGE 78 II 380f.), «Tobler-o-rum» und «Torero-Rum» (BGE 88 II 378f.), «Brismarine» und «Blue Marine» (BGE 93 II 262ff.), «Valvoline» und «Havoline» (BGE 96 II 241f.). Auch ergibt die Beifügung oder Weglassung unwesentlicher Silben oder nicht hervorstechender Wörter in der Regel nicht ein zulässiges neues Zeichen. Ungenügend ist z. B. der Unterschied zwischen «Tavannes Watch» und «Favret Watch Tavannes» (BGE 59 II 214), «Lady Cora» und «Cora» (BGE 36 II 608f.), «Dogma» und «Dog» (BGE 82 II 541ff.), «Compactus» und «Compact» (BGE 84 II 316ff.), «Favre-Leuba» und «Leuba» (BGE 88 II 377). Selbst wenn die ältere Marke im erweiterten oder verkürzten jüngeren Zeichen nur in veränderter Form wiederkehrt, kann die Verwechslungsgefahr bestehen. Das Bundesgericht hat sie z. B. bejaht bezüglich der Marken «Figor» und «Cafigor» (BGE 70 II 189f.), «Sihl» und «Silta» (BGE 77 II 328f.), «Felina» und «florina die Feinwäsche für Sie» (BGE 88 II 467ff.), «Bie» und «Big-Pen» (BGE 87 II 36ff.), «Sihl» und «Silbond» (BGE 92 II 261), wobei es in den zwei letzteren Fällen berücksichtigte, daß die Silben «bond» bzw. «Pen» Sachbezeichnungen und daher schwache Zusätze seien. Es hat z. B. auch den Unterschied zwischen «Dacron» und «Dralon» (BGE 90 II 48f.) und zwischen «Ardena» und «Arlem» (BGE 95 II 359) für zu geringfügig gehalten.

Dagegen crachtete das Bundesgericht als nicht verwechselbar die Marken «Sihl» und «Cosil», weil erstere dem Namen eines bekannten Flusses entspreche, letztere dagegen reines Phantasiewort sei, das auch nicht bloß entfernt an dieses Gewässer erinnere, und weil die gekennzeichnete Ware nur von aufmerksamen Geschäftsleuten eingekauft werde (BGE 92 II 275f.). Es hat auch die Marken «Pond's» und «Respond» als genügend unterscheidbar angesehen, jedoch eingeräumt, daß ein Grenzfall vorliege (BGE 97 II 80ff.). Damit wollte es die Anforderungen an die Unterscheidbarkeit zweier Marken nicht grundsätzlich herabsetzen. Der Entscheid sagt denn auch nichts von einer Änderung der Praxis. Die Verwechslungsgefahr hängt zudem nach wie vor von den Umständen des einzelnen Falles und damit vom Ermessen des Richters ab (BGE 82 II 540, 84 II 444). Zu berücksichtigen ist namentlich, welcher Natur die gekennzeichneten Waren sind, welche Kreise sie erwerben, welche Aufmerksamkeit die Abnehmer anzuwenden pflegen und über welches Erinnerungsvermögen sie verfügen (BGE 83 II 220, 84 II 445, 87 II 37, 88 II 379). So wurden z. B. die Marken «Xylocain» und «Ceceain» als genügend unterscheidbar gewürdigt, weil die mit ihnen versehenen Injektionsmittel nur von Fachleuten angewendet würden (BGE 84 II 443ff.). Stets ist zu bedenken, daß der Interessent die Marken auch dann genügend muß unterscheiden können, wenn er sie nicht gleichzeitig nebeneinander sieht (BGE 58 II 455, 78 II 381f., 87 II 37, 93 II 265).

2. Die Marke der Beklagten besteht aus der Stammsilbe «Lu» und dem Zusatz «matic». Dieser kommt im Englischen z. B. in den Wörtern automatic, pneumatic, pragmatic und aromatic vor und entspricht im Französischen und Italienischen den Endungen matique bzw. matico. Er ist als Markenbestandteil sehr verbreitet, besonders in Marken für automatische Apparate und Maschinen (siehe z. B. Schweizerisches, Patent-, Muster- und Marken-Blatt (SPMM) 1971 Ausgabe CS. 436/7, 449, 450, 454, 556, 607, 671, 709, 798; 1972 CS. 19). Auch Marken für andere Waren enthalten häufig die Endformen matic (SPMM 1971 CS. 233, 450, 487, 540, 817; 1972 CS. 1). Gelegentlich kommen auch die Endungen «matik» oder «matica» vor (BGE 82 II 232, SPMM 1971 CS 278). Die Endung «matic» ist schließlich in Firmennamen zu finden, die als Marken benützt werden dürfen. Bei voller Aufmerksamkeit und genauer Überlegung kann man daher die Marke Lumatic der Beklagten mit der Marke Luwa der Klägerin kaum verwechseln. Die beiden Zeichen haben nur die Silbe «Lu» gemeinsam, und die Endungen «matic» und «wa» sind nach Schriftbild und Sinn nicht ähnlich; «matic» weist auf einen Automaten hin und «wa» ist entweder reine Phantasieendung oder eine Abkürzung, z. B. für «Wasser».

Trotzdem sind die Marken «Lumatic» und «Luwa» verwechselbar. Es besteht die ernstliche Gefahr, daß ein Teil des Publikums das Zeichen der Beklagten gedanklich nicht in die Bestandteile «Lu» und «matic» zerlegt, sondern «Luma» und «tic» liest oder versteht. Die Beklagte räumt das im Grunde genommen selber ein, indem sie vorbringt, die Silbe «Lu» steche in ihrer Marke nicht wie in der Marke der Klägerin hervor. «Luma» aber ist der Marke «Luwa» sehr ähnlich. Ein kleiner Hör- oder Lesefehler genügt, um «Luma» als «Luwa» zu verstehen. Dann bleibt als unterscheidendes Merkmal nur noch die Endsilbe «tic». Sie genügt nicht, um Verwechslungen auszuschließen. Sie ist nichtssagend, farblos, zu wenig charakteristisch und wird durch ihr häufiges Vorkommen als Endung in Marken zu einem schwachen Bestandteil herabgesetzt (vgl. z. B. BGE 79 II 99f.). Daß die eine Marke zwei, die andere dagegen drei Silben aufweist, bietet nicht Gewähr für genügende Unterscheidbarkeit. Es liegt der von der Rechtsprechung schon öfters behandelte Fall vor, wo der bloß leicht veränderten älteren Marke eine ungenügend hervorstechende Silbe angehängt wird. In solchen Fällen ist die Gefahr von Verwechslungen besonders groß, wenn der Inhaber der älteren Marke Serienmarken führt, die ihr gleichen. Die jüngere Marke kann dann leicht als weitere Abwandlung angesehen und die mit ihr gezeichnete Ware dem Betrieb des Inhabers der älteren Marke zugeschrieben werden (BGE 73 II 61, 77 II 329, 82 II 542). Die Auffassung der Beklagten, ihre Marke stehe außerhalb des Rahmens, innerhalb dessen die Serienzeichen der Klägerin gebildet würden, hält nicht stand. Es ist nicht ausgeschlossen, daß «Lumatic» wie z. B. «Luwair», «Luwag» und «Luwette» als von «Luwa» abgeleitete Serienmarke der Klägerin aufgefaßt wird. Die Gefahr der Irreführung über die Herkunft der Ware wird im vorliegenden Falle noch dadurch erhöht, daß Apparate der Beklagten in Anlagen der Klägerin eingebaut werden. Es kann wegen der Ähnlichkeit der Marken leicht der Eindruck entstehen, der Lieferant der Apparate sei identisch mit dem Ersteller der Anlage. Erhöhte Aufmerksamkeit, wie sie beim Besteller solcher Anlagen vorausgesetzt werden kann, und eine gewisse Fachkunde, über die er oder sein Berater oft verfügt, schließen Irrtümer über die Herkunft der Ware nicht ganz aus. Zudem werden die Dampf-Luftbefeuchter der Beklagten auch im Einzelhandel angeboten, wo die Aufmerksamkeit der Kaufinteressenten oft gering ist. Die Klägerin braucht sich nicht gefallen zu lassen, als Herstellerin dieser Apparate angesehen zu werden. Auch das Publikum ist vor Täuschungen zu schützen. Daß tatsächlich schon solche vorgekommen seien, braucht nicht nachgewiesen zu werden.

Der Beklagten hilft auch der Einwand nicht, die Silbe «Lu» weise auf den Begriff Luft hin, sei Beschaffenheitsangabe und dürfe daher auch von der Beklagten benützt werden. Die Verwendung eines im Gemeingebrauch stehenden Bestandteils entbindet den Inhaber der jüngeren Marke nicht der Pflicht, diese so zu gestalten, daß sie sich als Ganzes durch wesentliche Merkmale von den älteren unterscheidet (BGE 38 II 308f., 78 II 383 Erw. 4). Übrigens lenkt die Silbe «Lu» den Gedanken nicht unmittelbar auf den Begriff Luft. Andeutungen aber, die nur mit Hilfe der Einbildungskraft als Sachbezeichnung verstanden werden können, sind nicht Gemeingut im Sinne des Art. 3 Abs. 2 MSchG (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, 90 II 263, 93 II 56, 263, 96 II 240, 250).

3. Die Beklagte hält die Klage für rechtsmißbräuchlich, weil die Klägerin zu lange zugewartet habe.

Daß Löschungs- und Unterlassungsansprüche aus Markenrecht, Firmenrecht oder unlauterem Wettbewerb auf Grund des Art. 2 ZGB durch Zeitablauf untergehen können, hat das Bundesgericht anerkannt (BGE 73 II 189 Erw. 5, 76 II 394ff., 79 II 313 Erw. 2 a, 81 II 289 Erw. 2 c, 88 II 180 Erw. 3, 375f., 93 II 46 Erw. 2 c). Die Verwirkung ist jedoch nicht leichthin zu bejahen. Gemäß Art. 2 Abs. 2 ZGB darf ein Recht nur dann keinen Schutz finden, wenn sein Mißbrauch offenbar ist, d. h. klar zutage liegt.

Diese Voraussetzung ist nicht schon dann erfüllt wenn die Löschung einer Marke und das Verbot ihres weiteren Gebrauches gewichtigen Interessen ihres Benützers widersprechen. Die Behauptung der Beklagten, die Löschung der Marke Lumatic würde sie finanziell und moralisch unerträglich belasten, führt daher für sich allein nicht zur Abweisung der Klage. Auch die Meinung, eine Störung durch diese Marke sei nicht belegt, genügt zur Bejahung eines Rechtsmißbrauches nicht.

Es müßte der Klägerin vielmehr ein offensichtlich gegen Treu und Glauben verstoßendes Verhalten vorgeworfen werden können. Ein solches liegt jedoch nicht vor. Die Klägerin hat die Beklagte schon am 19. Januar 1965 aufgefordert, die Marke Lumatic löschen zu lassen und sie nicht mehr zu gebrauchen. Damals waren seit der Veröffentlichung dieses Zeichens weniger als drei Jahre verstrichen. Die Klägerin handelte nicht gegen die gute Treue, indem sie so lange nicht vorstellig wurde. Wie rücksichtsvolle Geschäftsleute es zu tun pflegen, durfte und mußte sie sich überlegen, ob das Zeichen sich mit «Luwa» wirklich nicht vertrage und sie benachteilige. Eiliges Handeln war umso weniger am Platze, als die Klägerin von 1963 an mit der Beklagten geschäftliche Beziehungen unterhielt. Der Widerspruch der Beklagten vom 2. März 1965 sodann konnte die Klägerin in ihrer Überzeugung, ihr Begehren sei berechtigt, nicht bestärken. Wenn sie, wie sie der Beklagten am 5. Mai 1967 mitteilen ließ, mit Rücksicht auf den gegenseitigen Geschäftsverkehr noch weiter prüfen wollte, ob sich das Zeichen Lumatic wirklich als störend erweise, kann ihr deshalb auch hieraus kein Vorwurf gemacht werden. Die Beklagte hat zu dieser weiteren Überprüfung der Lage durch ihr Schreiben vom 2. März 1965 Anlaß gegeben. Sie durfte umso weniger voraussetzen, das zweijährige Schweigen der Gegenpartei bedeute endgültigen Verzicht auf die Anfechtung der Marke, als sie die Klägerin am 2. März 1965 gebeten hatte, ihr mitzuteilen, daß das Schreiben vom 19. Januar 1965 gegenstandslos geworden sei. Dieses Ersuchen zeigt, daß die Beklagte die Sache nicht ohne weiteres als erledigt erachtete, sondern eine Antwort erwartete. Das geht auch daraus hervor, daß der Vertreter der Beklagten nach dem Empfang des Schreibens vom 5. Mai 1967 die Gegenpartei telefonisch ersuchte, zunächst einmal zum Inhalt des Briefes vom 2. März 1965 Stellung zu nehmen. Die Beklagte betrachtete die

Diskussion weder im März 1965 noch im Mai 1967 als abgeschlossen. Sie mußte sich bewußt sein, daß sie durch den dem Willen der Klägerin widersprechenden weiteren Gebrauch der Marke Lumatic Gefahr lief, sich vor dem Gericht verantworten zu müssen und allenfalls zu unterliegen. Wenn sie die Auseinandersetzung hätte beschleunigen wollen, hätte sie es der Klägerin sagen müssen oder eine Feststellungsklage einreichen können. In Wirklichkeit lag ihr an einer Beschleunigung nichts. Das geht aus ihrer telefonischen Reaktion vom Mai 1967 hervor, die als hinhaltende Verteidigung aufgefaßt werden muß, denn es konnte der Beklagten nicht entgangen sein, daß das Schreiben vom 5. Mai 1967 die Antwort auf den Brief vom 2. März 1965 war. Beide Parteien haben die Diskussion um die Zulässigkeit der Marke Lumatic gelassen geführt. Das ist an sich begreiflich, denn es lag nicht ohne weiteres auf der Hand, daß die beiden Marken unverträglich seien und die Klägerin geschädigt werden könnte. Es verstieß daher nicht gegen Treu und Glauben, daß die Klägerin nach dem Brief vom 5. Mai 1967 abermals etwas mehr als zwei Jahre zuwartete, bis sie am 10. September 1969 zum dritten Male vorstellig wurde. Die gegenseitigen geschäftlichen Beziehungen, welche die Beklagte selber als «intensive und gute Zusammenarbeit» bezeichnet, rechtfertigen reifliche Überlegung und Rücksichtnahme, die denn auch darin zum Ausdruck kam, daß die Klägerin schließlich Vergleichsverhandlungen anregte.

Die Auffassung der Beklagten, die geschäftlichen Beziehungen der Parteien vermöchten das Zuwarten der Klägerin nicht zu rechtfertigen, weil sie ausschließlich im Interesse der Klägerin gelegen hätten, hält nicht stand. An geschäftlichen Beziehungen sind in der Regel beide Beteiligten interessiert. Nichts spricht dafür, daß es sich hier anders verhalten habe. Auch verkennt die Beklagte den Begriff des offenbaren Rechtsmißbrauchs, wenn sie vorbringt, die Klägerin hätte sie «periodisch im laufenden Geschäftsverkehr» auf die Nichtanerkennung der Marke Lumatic aufmerksam machen sollen. Häufigere Verwarnungen wären weltfremd gewesen und von der Beklagten auch nicht mehr ernst genommen worden. Die Beklagte durfte die Marke Lumatic schon vom Januar 1965 an nicht mehr in guten Treuen gebrauchen. Indem sie ihre Apparate weiterhin so benannte, nahm sie in Kauf, mit einem Zeichen zu werben, das sie später doch fallen lassen müsse. Andererseits ist nicht dargetan, daß die Klägerin aus dem Ruf, den die Beklagte ihren Erzeugnissen durch den widerrechtlichen Gebrauch der Bezeichnung Lumatic verschafft haben mag, Nutzen ziehen werde und daß sie es auf solchen Vorteil abgesehen habe, als sie mit der Klage zuwartete.

MSchG Art. 9, PVUe Art. 6 und 6^{quinquies}

Die «telle-quelle»-Klausel gilt nur für die äußere Form der Marke. Grundsätzliche Fragen, welche das Wesen oder die Funktion der im Ursprungslande eingetragenen Marke betreffen, sind nach den Gesetzen des Landes zu beurteilen, in dem der Schutz beansprucht wird (Bestätigung der Rechtsprechung).

Die Eintragung einer noch nicht verwendeten Marke ist nur zulässig, wenn die Marke wirklich zum Gebrauch bestimmt ist und der Inhaber ernsthaft beabsichtigt, diesen Gebrauch noch innert der Karenzfrist des Art. 9 MSchG aufzunehmen.

Eine bloß bedingte Gebrauchsabsicht verleiht keinen Schutzanspruch für Marken, deren endgültige Auswahl noch aussteht.

Bei den von derselben Inhaberin hinterlegten Marken NITRABAN und NITRARAN handelt es sich um bloße Vorrats- oder Versuchsmarken. Sie sind wegen ihrer täuschenden Ähnlichkeit und mangels glaubhaft gemachter Anhaltspunkte für eine Gebrauchsabsicht der Hinterlegerin von der Eintragung ausgeschlossen.

Le principe de la protection «telle-quelle» se rapporte uniquement à la forme extérieure de la marque. Les questions de fond relatives au caractère ou à la fonction de la marque enregistrée dans le pays d'origine restent soumises à la législation de l'Etat où la protection est requise (confirmation de la jurisprudence).

L'enregistrement d'une marque non encore utilisée n'est licite que si celle-ci est destinée à un usage effectif et que si son titulaire a sérieusement l'intention d'en faire usage dans le délai d'attente fixé à l'art. 9 LMF.

L'intention de n'user d'une marque que conditionnellement ne confère aucun droit aux marques sur lesquelles aucun choix n'a encore été définitivement porté.

Les marques NITRABAN et NITRARAN déposées par le même titulaire ne constituent que des marques de réserve ou d'essai. Elles se ressemblent à s'y méprendre; en outre, la déposante n'a pas fourni d'indices rendant vraisemblable son intention d'en faire usage: les marques sont dès lors exclues de l'enregistrement.

PMMBI 1972 I 47 ff., ATF 98 I b 180, rés. fr. JT 1972 I 626, Urteil der I. Zivilabteilung des Schweizerischen Bundesgerichtes vom 4. Juli 1972 i. S. Farbenfabriken Bayer gegen das Amt.

Erwägungen des Bundesgerichts:

1. Die Bundesrepublik Deutschland und die Schweiz sind dem Madrider Abkommen über die internationale Registrierung von Marken in der 1957 in Nizza revidierten Fassung beigetreten, die am 19. September 1970 durch die 1967 in Stockholm vereinbarte Fassung abgelöst worden ist. Nach deren Art. 5 Abs. 1 darf ein Verbandsland einer international registrierten Marke den Schutz nur verweigern, wenn nach den in der Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutze des gewerblichen Eigentums (PVUe) genannten Bedingungen ihre Eintragung in das nationale Register verweigert werden dürfte.

Die hier maßgebenden Fassungen der PVUe von Lissabon (1958) und Stockholm (1967) erklären in Art. 6 Abs. 1 übereinstimmend, daß die Bedingungen für die Hinterlegung und Eintragung von Fabrik- oder Handelsmarken in jedem Land durch die Landesgesetzgebung bestimmt werden. Art. 6^{quinquies} lit. A sodann verpflichtet die Verbandsländer, jede im Ursprungsland vorschriftsgemäß eingetragene Fabrik- oder Handelsmarke so, wie sie ist (telle quelle), unter den Vorbehalten dieses Artikels zur Hinterlegung zuzulassen und zu schützen. Die Eintragung darf gemäß lit. B nur verweigert werden, wenn die Marke Rechte Dritter verletzen könnte, sie als Gemeingut anzusehen ist oder wenn sie gegen die guten Sitten oder die öffentliche Ordnung verstößt.

2. Die Beschwerdeführerin macht geltend, nach Art. 6^{quinquies} dürfe sie für die in der Bundesrepublik Deutschland eingetragenen Marken auch in der Schweiz Schutz beanspruchen; denn von der in dieser Bestimmung unter lit. A aufgestellten «telle-quelle»-

Klausel dürfe nur unter den in lit. B abschließend aufgezählten Bedingungen abgewichen werden, so insbesondere, wenn ein Verstoß gegen die guten Sitten oder gegen die öffentliche Ordnung vorliege. Von einem solchen Verstoß könne hier aber nicht die Rede sein.

Daß die Marken NITRABAN und NITRARAN sittenwidrig seien oder gegen die öffentliche Ordnung der Schweiz verstießen, wirft das Amt der Beschwerdeführerin indes nicht vor. Es ist vielmehr der Meinung, die in Art. 6^{quinquies} Abs. 1 lit. A PVUE enthaltene Verpflichtung, jede im Ursprungsland vorschriftsgemäß registrierte Marke «telle quelle» zur Hinterlegung zuzulassen und zu schützen, gelte nicht unbeschränkt, sondern beziehe sich nach der herrschenden Lehre und der Rechtsprechung nur auf die äußere Gestaltung der Marke.

In der Tat hat das Bundesgericht die schon in der ersten Fassung der PVUE von 1883 unter Art. 6 enthaltene Bestimmung, welche den Verbandsstaaten die gleiche Verpflichtung auferlegte, auf die äußere Form der Marke beschränkt. Es führte aus, ob ein Zeichen nach seinem Wesen und seiner Funktion materiell schutzfähig sei, beurteile sich nach der Gesetzgebung des Verbandsstaates, in welchem der Schutz beansprucht werde; das gelte insbesondere für die Fragen, ob eine Marke als Freizeichen zu werten sei, Angaben über die Art der Herstellung, die Beschaffenheit oder die Bestimmung der damit versehenen Ware enthalte oder eine Täuschungsgefahr begründe. Das Bundesgericht stützte sich dabei vor allem auf Erläuterungen im Schlußprotokoll zur ersten Fassung. Auch hielt es an seiner Auffassung unbekümmert darum fest, daß 1911 anlässlich der Konferenz von Washington die erwähnten Erläuterungen gestrichen und in Art. 6 zur vermeintlichen Erreichung einer größeren Klarheit die Gründe aufgezählt wurden, aus denen ein Verbandsland der in einem andern Lande eingetragenen Marke den Schutz versagen darf (BGE 55 II 62/3 und 73 II 132 Erw. 1 mit Verweisungen).

Von dieser Rechtsprechung abzuweichen, besteht auch nach den Revisionen von Lissabon und Stockholm kein Anlaß. Sie entspricht dem Sinn und Zweck, die dem Art. 6 PVUE nach der Willensmeinung der Beteiligten zugrunde liegen, am besten, mag die Bestimmung seit ihrer Abänderung an der Konferenz von Washington von den Verbandsländern auch unterschiedlich ausgelegt werden (vgl. hierzu MUNZINGER, Rückwirkungen des «telle-quelle»-Prinzips auf das materielle Markenrecht, in Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht, Ausland- und internationaler Teil, 1958 S. 464 ff; TROLLER, Das internationale Privat- und Zivilprozeßrecht im gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht, S. 111; ferner TROLLER, Die mehrseitigen völkerrechtlichen Verträge im gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht, S. 50; MATTER, Kommentar zum MSchG, S. 59 Ziff. 2). Daß die Konferenz von Lissabon für die Hinterlegung und Eintragung von Marken in einem neuen Art. 6 auf das Landesrecht abstellte und den Inhalt der bisherigen Bestimmung weitgehend in einen Art. 6^{quinquies} verwies, führt zu keinem andern Ergebnis, sondern unterstreicht den Ausnahmecharakter der zuletzt genannten Vorschrift, welche übrigens im wesentlichen übernommen worden ist (vgl. Botschaft des Bundesrates vom 5. Juni 1961 zu dem in Lissabon beschlossenen Übereinkommen, BBl 1961 I 1278 ff., insbes. S. 1284 und 1286 je unten). Die Konferenz von Stockholm sodann brachte insoweit keine Änderung (BODENHAUSEN, Guide de l'application de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle telle que révisée à Stockholm en 1967. Bcm. a zu Art. 6, Bem. a und e zu Art. 6^{quinquies} lit. A; TROLLER, Immaterialgüterrecht I, 2. Aufl. S. 399, wo freilich bloß gesagt wird, daß die Eintragung von Telle-quelle-Marken «vor allem aus formalen Gründen nicht verweigert werden darf»).

Eine gegenteilige Auffassung, welche die «telle-quelle»-Klausel auch auf den Markeninhalt beziehen möchte, wird von BAUMBACH-HEFFERMEHL (Wettbewerbs- und Warenzeichenrecht II, 10. Aufl. N. 4 zu Art. 6^{quinquies} PVUe) vertreten. Sie überzeugt schon deshalb nicht, weil sie die Entstehungsgeschichte der Bestimmung außer acht läßt. Nach den anerkannten Methoden der Gesetzesauslegung wäre sie zudem nur schlüssig, wenn die in lit. B aufgezählten Versagungsgründe sich ganz oder teilweise einzig auf den Inhalt, nicht aber auf die Form der Marke beziehen könnten. Das trifft jedoch nicht zu. Was namentlich den zur Begründung herangezogenen zweiten Satz in lit. B Ziff. 3 angeht, ist er wohl eine Folge des mit der Regelung von Art. 6^{quinquies} angestrebten Zweckes. Aber das schließt nicht aus, daß dieser Zweck sich auf die Gewährleistung des Schutzanspruches für die Form der Marke beschränkt (vgl. BODENHAUSEN, a. a. O. Bem. j zu lit. B in Verbindung mit Bem. b und e zu lit. A der angeführten Bestimmung).

Wenn bisher in ähnlichen Fällen gelegentlich gesagt worden ist, «im übrigen» hänge die Eintragungsfähigkeit von den Gesetzen des Landes ab, in dem der Schutz beansprucht wird (s. z. B. BGE 95 I 478, 96 I 249/50), so mag eine solche Wendung für sich allein mißverständlich sein. Sie ändert jedoch nichts daran, daß Art. 6 und 6^{quinquies} verschiedene Fälle regeln, die auch der Sache nach auseinander zu halten sind. Diese Bestimmung bezieht sich auf eine im Ursprungsland eingetragene, jene dagegen auf eine dort nicht eingetragene Marke (BGE 93 I 571 Erw. 1).

Im vorliegenden Fall ist daher gemäß der bisherigen Rechtsprechung davon auszugehen, daß auch nach den neueren Fassungen der PVUe grundsätzliche Fragen, welche das Wesen oder die Funktion der im Ursprungslande eingetragenen Marke betreffen, nach den Gesetzen des Landes zu beurteilen sind, in dem der Schutz beansprucht wird (BGE 53 II 360 Erw. 2, 55 II 62 Erw. 2, 73 II 132 Erw. 1).

3. Das Recht an einer Marke und deren Schutz hängen in der Regel davon ab, daß der Berechtigte sie bestimmungsgemäß verwendet. Hinterlegung und Eintragung wirken nicht konstitutiv, sondern sind gemäß Art. 4 MSchG bloß Voraussetzungen für den Anspruch auf gerichtlichen Schutz der Marke und begründen nach Art. 5 MSchG bis zum Beweis des Gegenteils die Vermutung zugunsten des Hinterlegers, daß er der wahre Berechtigte sei (BGE 93 II 49/50, 96 II 407).

Eine Ausnahme sieht Art. 9 MSchG für den Fall vor, daß eine Marke während drei aufeinanderfolgenden Jahren nicht gebraucht wird, ihr Inhaber die Unterlassung des Gebrauches aber hinreichend zu rechtfertigen vermag. Die Bestimmung gilt sowohl für eingetragene und bereits benützte wie für eingetragene, aber noch nicht verwendete Marken, so daß diesfalls mit Hilfe der Eintragung der gesetzliche Schutz für die Dauer von drei Jahren erwirkt werden kann (DAVID, Kommentar zum MSchG, N. 1, 5 und 6 zu Art. 9). Voraussetzung ist jedoch, daß die Marke wirklich zum Gebrauch bestimmt ist und der Inhaber ernsthaft beabsichtigt, ihren Gebrauch noch innert der Karenzfrist aufzunehmen. Fehlt diese Absicht, so ist die Eintragung unzulässig oder bleibt wirkungslos, wenn sie gleichwohl vorgenommen worden ist; denn der Grundsatz des Gebrauchszwanges, auf dem das schweizerische Markenrecht beruht, läßt keine systemwidrigen Ausnahmen für Defensivmarken oder bloße Vorratszeichen zu (57 II 610, 62 II 62, 80 I 383; Urteil der I. Zivilabteilung vom 16. März 1971 i. S. Edito Service AG, veröffentlicht in Schweizerisches Patent-, Muster- und Marken-Blatt 1971 I S. 41 ff; DAVID, a. a. O. N. 7 zu Art. 9 MSchG; MATTER, a. a. O. S. 145 ff; TROLLER, Immaterialgüterrecht I, 2. Aufl. S. 325).

Das Amt spricht der Beschwerdeführerin einen solchen Gebrauchswillen für beide Marken ab, weil deren Ausgestaltung an einer gleichzeitigen Verwendbarkeit für die gleichen Waren ernsthaft zweifeln und eine defensive Zweckbestimmung vermuten lasse. Die Beschwerdeführerin bestreitet das insbesondere mit der Begründung, sie habe außer NITRABAN und NITRARAN auch NITRALUX, insgesamt also drei Marken zum Gebrauch für Textilveredelungsmittel und Farbstoffe registrieren lassen. Diese Waren beträfen ein besonderes Gebiet, weil verschiedene Produkte im Hinblick auf das Endergebnis mehrerer Arbeitsprozesse zwar zusammengehörten, aber ungleich wirkten. Für solche Mittel erwiesen sich ähnliche Bezeichnungen als zweckmäßig. Das habe sie denn auch bewogen, drei Zeichen zu hinterlegen; sie verschaffe sich damit die Möglichkeit, die Marken für Erzeugnisse zu gebrauchen, die ähnlich zusammengesetzt und für ähnliche Zwecke bestimmt seien, sich aber doch so unterschieden, daß ihre Kennzeichnung durch bloße Zusätze in Form von Buchstaben oder Zahlen zu einer einzigen Markenbezeichnung nicht möglich sei. Für eine Defensivabsicht lägen daher keine Anzeichen vor. Die Beschwerdeführerin gehöre zu den großen europäischen Chemie-Unternehmen und habe die Marken für Produkte vorgesehen, die in zahlreiche Länder ausgeführt werden sollen. Um einheitlich verpacken und werben zu können, sei sie in den wichtigsten westeuropäischen Staaten auf einen einheitlichen Markenschutz angewiesen. Erfahrungsgemäß stehe selbst bei gründlicher Vorbereitung erst Jahre nach der internationalen Registrierung fest, ob ein Zeichen international verfügbar sei. Einzig aus diesem Grunde habe sie mit der Ingebrauchnahme vorläufig zugewartet, was ihre ernsthafte Gebrauchsabsicht aber nicht ausschließe.

Diese unbelagten Einwände sind indes nicht geeignet, die Vermutung des Amtes zu widerlegen und die Absicht, die Marken NITRABAN und NITRARAN nebeneinander zu benutzen, wenigstens glaubhaft zu machen. Nach ihren eigenen Angaben ist vielmehr anzunehmen, daß es der Beschwerdeführerin einstweilen bloß um Versuchs- oder Vorratsmarken geht. Die Annahme liegt umso näher, als die Beschwerdeführerin zunächst bestritt, eine Gebrauchsabsicht für beide Zeichen nachweisen zu müssen. Auf die vorläufige Schutzverweigerung hin sträubte sie sich zudem, die vom Amt verlangte Warenausscheidung vorzunehmen, um die beiden Marken wenigstens in diesem Sinne gegeneinander abzugrenzen. Auch das spricht gegen eine ernsthafte Absicht, beide Marken zu gebrauchen.

Die Berufung auf das Zeichen NITRALUX, das von den beiden andern zwar deutlich abweicht, hilft der Beschwerdeführerin nicht, da es hier nicht zu beurteilen ist. Die Marken NITRABAN und NITRARAN aber unterscheiden sich bloß durch einen Konsonanten, der ihre Aussprache und ihr Wortbild nur sehr wenig verändert. Auch ist ein verschiedener Wortsinn weder dargetan noch ersichtlich. Die beiden Marken sind einander in Bild und Klang täuschend ähnlich und daher leicht verwechselbar. Unter diesen Umständen taugt ihre Registrierung zum vorneherein nicht, um die Verfügbarkeit der einen oder anderen zu ermitteln, weil allfällige Einwände gegen die eine Marke sich zwangsläufig auch gegen die andere richten würden.

Angesichts der fehlenden Unterscheidungskraft kann im Ernst auch nicht angenommen werden, daß die Beschwerdeführerin die beiden Marken für Erzeugnisse, die sie selber als nahe verwandt ausgibt, verwenden wolle. Die Gebrauchsabsicht läßt sich freilich nur mittelbar nachweisen, z. B. durch entsprechende Planungs- oder Vorbereitungsmaßnahmen. Solche Anhaltspunkte für den behaupteten Gebrauchswillen liegen hier jedoch, wie das Amt zutreffend annimmt, nicht vor. Dem Amt ist ferner darin beizupflichten, daß eine bloß bedingte Gebrauchsabsicht nicht genügt, um nach der Aus-

nahmebestimmung des Art. 9 MSchG den Schutz von Marken zu beanspruchen, deren endgültige Auswahl noch aussteht. Das schließt die Zulassung der streitigen Marken aus, gleichviel ob sie als Versuchs-, Defensiv- oder Vorratsmarken zu werten sind.

Daß es ihr um die Bildung von Serienzeichen oder Sortenbezeichnungen gehe, behauptet die Beschwerdeführerin nicht und ist nach der Umschreibung dieser Zeichen in der Lehre auch nicht anzunehmen (vgl. TROLLER, a. a. O. S. 286 ff.).

MSchG Art. 9 und Art. 11

Eine im Handelsregister gelöschte AG ist für eine Löschungsklage wegen einer im Markenregister auf sie noch eingetragenen Marke parteifähig.

Passiv legitimiert ist der zur Zeit der Klageanhebung im Markenregister eingetragene Inhaber, auch wenn die erfolgte Übertragung der Marke auf ihn ungültig ist.

Une société anonyme radiée du registre du commerce possède la légitimation passive dans une action en radiation d'une marque toujours enregistrée à son nom.

La légitimation passive appartient au titulaire inscrit au registre des marques au moment de l'introduction de l'action, même si le transfert de la marque effectué en sa faveur est nul.

SJZ 68 (1972), 205 ff., Urteil des Kantonsgerichtes Graubünden vom 15. November 1971.

Aus den Erwägungen:

Obwohl die Beklagte durch die Löschung im Handelsregister ihre Rechtspersönlichkeit einbüßte, muß ihr durch die vor der Löschung zu ihrer Vertretung befugten Organe, soweit sie nach den Bestimmungen des Markenschutzgesetzes noch Rechte auf die Marke «C» besitzen soll, in diesem Verfahren die Parteifähigkeit zuerkannt werden. Die Klägerin macht geltend, die Übertragung der Marke auf H. sei ungültig, und leitet daraus offenbar ab, die Rechte der Beklagten an der Marke (z. B. gemäß Art. 24 Ziff. 1 MVVO auf die Eintragung zu verzichten) beständen nach wie vor. Auf ihre Klage ist, da der Sitz der Beklagten sich im Kanton Graubünden befand, daher einzutreten.

Die Klägerin stützt ihr gegen die Beklagte gerichtetes Begehren auf Löschung der Marke «C» darauf, die Übertragung dieses Markenrechtes von der Beklagten auf H. habe nach Art. 11 MSchG nicht rechtsgültig vorgenommen werden können, da ein dazu gehörendes Geschäft gar nie existiert und mithin nicht zusammen mit der Marke habe übertragen werden können. H. ist im Register der Fabrik- und Handelsmarken hingegen als Inhaber der zu löschenden Marke eingetragen. Da das Gesetz die Nichtigkeit eines Registereintrages, d. h. Fälle, in denen der Eintrag von selbst dahinfällt, nicht kennt und einem allenfalls ungültigen Übertragungsgeschäft diese Wirkung auch nicht zukommt, muß in diesem gegen den früheren Inhaber des Markenrechtes gerichteten Verfahren auf den bestehenden Eintrag abgestellt werden. Eine Klage auf Löschung einer Marke kann sich aber nur gegen den im Zeitpunkt der Klageanhebung im Markenregister eingetragenen Inhaber richten. Ein früherer Inhaber der Marke, hier die C Holding, hat, solange der Eintrag zugunsten des Rechtsnachfolgers besteht, in keinem

Falle Rechte an der Marke, weshalb ein Anspruch auf Löschung des Eintrages der Marke nicht gegen ihn eingeklagt werden kann. Der Beklagten fehlt demzufolge die Passivlegitimation, und die Klage ist mithin abzuweisen.

MSchG Art. 14 Abs. 1 Ziff. 4, PVUe Art. 6^{quinquies} lit. B Ziff. 3, MMA Art. 5 Abs. 1

Täuschungsgefahr der Marke «Santi deutsches Erzeugnis», obwohl die Anmelderin behauptet, «Santi» frei ersonnen zu haben, weil Santi ein Familienname ist und der Eindruck entstehen kann, die Anmelderin oder ihre Erzeugnisse haben irgendwelche Beziehungen zu einem Träger des Namens Santi.

La marque «Santi deutsches Erzeugnis» peut induire en erreur bien que la déposante prétende avoir elle-même créé l'expression «Santi», car c'est là un nom patronymique et on peut donc supposer que la déposante, ou ses produits, ont un rapport, quel qu'il soit, avec une personne portant le nom patronymique Santi.

BGE 98 I b 6 ff., ATF 98 I b 6, rés. fr. JT 1972 I 624, Urteil der I. Zivilabteilung vom 22. Februar 1972 i. S. André Hofer-Lebensmittel-Gesellschaft m. b. H. gegen Eidgenössisches Amt für geistiges Eigentum.

Erwägungen des Bundesgerichts:

1. Gemäß Art. 5 Abs. 1 des Madrider Abkommens über die internationale Registrierung von Marken (MMA), das im Verhältnis zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Schweiz vor dem 19. September 1970 in der Fassung von Nizza galt und seither in der Fassung von Stockholm in Kraft steht, darf ein Verbandsland der international registrierten Marke den Schutz nur unter den Bedingungen verweigern, die nach der Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutze des gewerblichen Eigentums (PVUe) auf eine zur nationalen Eintragung hinterlegte Marke anwendbar wären. Diese Bedingungen sind in Art. 6^{quinquies} lit. B PVUe genannt und lauten in der in Lissabon revidierten Fassung der Übereinkunft gleich wie in der zwischen den beiden Staaten seit 19. September 1970 maßgebenden Fassung von Stockholm. Unter anderem darf der Schutz verweigert werden, «wenn die Marken gegen die guten Sitten oder die öffentliche Ordnung verstoßen, insbesondere wenn sie geeignet sind, das Publikum zu täuschen». Anschließend an diesen in Ziff. 3 enthaltenen Satz sagt die Übereinkunft, es bestehe Einverständnis darüber, daß eine Marke nicht schon deshalb als gegen die öffentliche Ordnung verstoßend angesehen werden könne, weil sie einer Vorschrift des Markenrechts nicht entspricht, es sei denn, daß diese Bestimmung selbst die öffentliche Ordnung betreffe.

2. Das schweizerische Gesetz verbietet die Eintragung einer Marke unter anderem, wenn sie gegen die guten Sitten verstößt (Art. 14 Abs. 1 Ziff. 2, Art. 3 Abs. 4 MSchG). Diese Voraussetzung ist nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtes namentlich dann erfüllt, wenn sich die Marke eignet, den Käufer der Ware in irgendeiner Weise irreführen (BGE 66 I 192, 194, 69 II 203, 77 I 79, 78 I 281, 89 I 51 Erw. 4, 293 Erw. 2, 301 Erw. 2, 92 II 309, 93 I 575, 579, 95 I 473, 97 I 80). Insoweit ist das Landesrecht nicht strenger als Art. 6^{quinquies} lit. B Ziff. 3 PVUe, denn auch diese Bestimmung versteht unter

den Marken, die gegen die guten Sitten oder die öffentliche Ordnung verstoßen, insbesondere solche, die das Publikum täuschen könnten.

3. Art. 14 Abs. 1 Ziff. 4 MSchG sodann verbietet die Eintragung einer Marke unter anderem dann, wenn sie «eine ersonnene, nachgeahmte oder nachgemachte Firma trägt».

TROLLER, Immaterialgüterrecht, 2. Auflage, S. 371 Anm. 268 und S. 375 f., ist der Auffassung, diese Bestimmung setze keine Täuschungsgefahr voraus; sie und mit ihr die Praxis ständen der Eintragung in der Schweiz bekannter Familiennamen als Marken oder Markenbestandteile beim Fehlen einer firmenmäßigen oder qualitätsbestimmenden Beziehung zur Ware auch dann im Wege, wenn das Publikum aus ihnen nicht auf die Beschaffenheit der Erzeugnisse schließe. Er verweist auf einen in BURCKHARDT, Schweizerisches Bundesrecht unter Nr. 2163 III erwähnten Entscheid des Eidgenössischen Justiz- und Polizeidepartementes aus dem Jahr 1909 betreffend die Marke «Felix».

Das Bundesgericht hat nie erörtert, ob die genannte Bestimmung die «ersonnene, nachgeahmte oder nachgemachte» Firma als Markenbestandteil schlechthin verbiete oder sie nur dann nicht zulasse, wenn sie das Publikum irreführen kann. Es erachtete die Bestandteile «Rosskopf Fils» und «Rosskopf Frères» in Marken für Uhren und «C. Pedroni» in Marken für Zigarren als ersonnen und daher gemäß Art. 14 Abs. 1 Ziff. 4 MSchG unzulässig (BGE 46 II 418 f., 50 I 323 ff.). Die Täuschungsgefahr lag jedoch in beiden Fällen auf der Hand. Die Eintragung der Marke «Kübler-Rad» des Paul Kübler wurde dagegen gemäß Art. 14 Abs. 1 Ziff. 2 MSchG abgelehnt, weil das kaufende Publikum sie mit dem bekannten Rennfahrer Ferdinand Kübler in Beziehung bringen würde (BGE 77 I 77 ff.). Auch bei der Prüfung der Frage, ob die aus dem Namen «Sheila» bestehende Marke für Parfümerien zulässig sei, setzte sich das Bundesgericht nur mit Art. 14 Abs. 1 Ziff. 2 und Art. 3 Abs. 4 MSchG auseinander (BGE 92 II 309).

Man kann sich fragen, ob es sich rechtfertigt, ersonnene Firmen als Markenbestandteile selbst dann nicht zuzulassen, wenn das Publikum ihren Phantasiecharakter ohne weiteres erkennen kann. Da die Rechtsprechung unrichtige geographische Angaben gestattet, wenn die Möglichkeit der Täuschung ausgeschlossen ist (BGE 55 I 271, 56 I 475, 68 I 205, 72 I 240, 89 I 51, 293, 301, 91 I 54, 93 I 571, 95 I 474, 96 I 254, 97 I 80), läßt sich kaum ein Grund finden, ersonnene Firmen selbst dann aus Marken fernzuhalten, wenn sie nicht irreführend wirken können.

Die Frage kann aber offen gelassen werden, und es braucht auch nicht entschieden zu werden, ob Art. 6^{quinquies} lit. B PVUE erlaubt, einer im Ursprungslande eingetragenen oder international registrierten Marke den Schutz zu verweigern, wenn eine in ihr enthaltene ersonnene Firma nicht irreführen kann.

4. a) Es ist nachgewiesen und unbestritten, daß «Santi» in der Schweiz als Familienname bekannt ist. Er wird von Einwohnern der Schweiz und von Schweizer Bürgern geführt. Das schweizerische Publikum weiß aber auch, daß er in Italien als Familienname vorkommt.

b) Die Beschwerdeführerin macht geltend, ein Familienname werde nicht ohne weiteres auch als Firma empfunden, denn aus einem bloßen Familiennamen bestehende Firmen seien äußerst selten. Das Publikum denke nur an eine Firma, wenn die Marke außer dem Familiennamen auch einen Vornamen, eine Ortsbezeichnung oder einen auf eine Gesellschaftsform hindeutenden Zusatz enthalte.

Dieser Auffassung kann nicht beigezpflichtet werden. Einzelfirmen können aus dem

Familiennamen ohne Vornamen bestehen (Art. 945 Abs. 1 OR). Im mündlichen oder schriftlichen Verkehr wird ferner die Firma häufig durch bloßen Gebrauch des in ihr enthaltenen Familiennamens abgekürzt. Das Wort «Santi» eignet sich daher durchaus, den Gedanken an eine Firma wachzurufen.

Das ist aber nicht entscheidend, denn eine Marke kann auch dann irreführen, wenn der in ihr enthaltene Familienname nicht den Gedanken an einen Geschäftsinhaber hervorruft, sondern nur auf eine Beziehung zwischen der Ware und einer nicht geschäftlich tätigen Person, z. B. einem Erfinder oder einem das Erzeugnis empfehlenden Fachmann schließen läßt.

c) Im vorliegenden Falle läßt sich die Möglichkeit einer Irreführung des Publikums nicht schon deshalb verneinen, weil der Familienname «Santi» in der Schweiz nur wenig verbreitet sei. Er kommt häufig genug vor, um als Familienname, Firma oder Firmenbestandteil empfunden zu werden. Das genügt, um die Gedanken des Publikums von der Ware auf eine Person oder Firma zu lenken und es damit zu täuschen.

Die Möglichkeit der Täuschung wird nicht dadurch ausgeschlossen, daß «santi» an sich auch als Mehrzahl des italienischen Wortes «santo» verstanden werden kann. Diese Deutung liegt zu sehr abseits, als daß der Durchschnitt des schweizerischen Publikums, das Lebens- und Genußmittel oder Getränke kauft, auf sie verfallen würde. Insbesondere wer nicht Italienisch versteht, übersetzt «Santi» nicht als «Heilige», sondern denkt an eine Person oder einen Geschäftsmann des erwähnten Namens.

Unbehelflich ist sodann der Einwand, die Kombination «Santi deutsches Erzeugnis» sage klar, daß eine Marke, nicht eine Firma vorliege. Die Frage ist nicht die, ob die drei Wörter zusammen den Eindruck einer Marke oder vielmehr den einer Firma erwecken, sondern ob das Wort «Santi» für sich allein oder im Zusammenhang mit den beiden andern Bestandteilen der Marke als Hinweis auf eine Firma oder eine Person empfunden werde. Das trifft zu. Die Wörter «deutsches Erzeugnis» heben die Bedeutung des Wortes «Santi» nicht auf. Sie eignen sich im Gegenteil, sie zu unterstreichen. Der Durchschnittsleser kann sich vorstellen, die Ware sei nach den Rezepten einer Person oder Firma mit Namen Santi, aber in Deutschland hergestellt worden, oder sie gleiche einem italienischen oder schweizerischen Erzeugnis, sei aber deutscher Herkunft. Er kann auch meinen, der das Erzeugnis herstellende Unternehmer heiße Santi. Solche oder ähnliche Gedankengänge liegen umso näher, als «deutsches Erzeugnis» eine Gemeingut bildende reine Herkunftsbezeichnung ist, so daß «Santi» als das einzige an sich markenfähige Zeichen gelten muß.

d) Daß «Santi», wenn als Familienname, Firmenbestandteil oder Firma verstanden, eronnen ist, bestreitet die Beschwerdeführerin nicht. Sie hat von der Möglichkeit, einen tatsächlichen Zusammenhang ihrer Erzeugnisse mit einer Person oder Firma dieses Namens nachzuweisen, weder auf die provisorische Schutzverweigerung hin noch in der Beschwerde Gebrauch gemacht.

Sie bringt dagegen vor, ein Familienname sei an sich wertfrei und könne daher nur täuschen, wenn das Publikum ihn einer bestimmten in der Politik, in der Wirtschaft, im Sport usw. bekannt gewordenen Person zuschreibe. Diese Auffassung hält indessen nicht stand. Ein Name oder eine Firma kann in einer Marke nicht nur dann irreführen, wenn sie auf eine bestimmte Person oder ein bestimmtes Unternehmen anspielen, wie das im Beispiel der Marke «Kübler-Rad» zutrifft, sondern auch dann, wenn der Träger des Namens oder der Firma nur vorgespiegelt, fingiert, eronnen ist. Art. 14 Abs. 1 Ziff. 4 MSchG führt denn auch ausdrücklich die ersonnene Firma neben der nachgemachten oder nachgemachten an.

5. Das Amt für geistiges Eigentum hat somit der Marke der Beschwerdeführerin den Schutz zu Recht verweigert. Sein Entscheid läßt sich sowohl auf Ziff. 4 als auch auf Ziff. 2 des Art. 14 Abs. 1 MSchG stützen und widerspricht auch Art. 6^{quinquies} lit. A und B PVUE nicht.

MSchG Art. 14 Abs. 1 Ziff. 2, PVUE Art. 6^{quinquies} lit. B Ziff. 3, MMA Art. 5 Abs. 1

Das beidseits des Brenners gelegene Gebiet ist als ehemaliges Land Tirol im allgemeinen Bewußtsein erhalten geblieben, weshalb die Marke TYROLFIRST für Südtiroler Bauernmöbel nicht täuschend wirkt.

On considère communément que la région sise de part et d'autre du Brenner constitue l'ancien Tyrol; c'est la raison pour laquelle la marque TYROLFIRST destinée à des meubles rustiques provenant du Tyrol du Sud n'est pas trompeuse.

PMMBL 1972 I 41 ff., Urteil der I. Zivilabteilung des Schweizerischen Bundesgerichts vom 2. Mai 1972 i. S. Eisendle gegen das Amt.

Aus den Erwägungen:

Italien und die Schweiz sind dem Madrider Abkommen betreffend die internationale Registrierung der Fabrik- oder Handelsmarken in der am 15. Juni 1957 in Nizza revidierten Fassung beigetreten (AS 1970 S. 1687/8). Dessen Art. 5 Abs. 1 erlaubt den auf das Abkommen verpflichteten Ländern, einer international registrierten 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 Italien und der Schweiz ist die am 31. Oktober 1958 in Lissabon vereinbarte Fassung der PVUE maßgebend (AS 1970 S. 1682/3). Sie erlaubt in Art. 6^{quinquies} lit. B Ziff. 3, einer international eingetragenen Marke den Schutz zu verweigern, wenn sie gegen die guten Sitten oder die öffentliche Ordnung verstößt, insbesondere wenn sie geeignet ist, das Publikum zu täuschen. Im übrigen hängt die Eintragungsfähigkeit von den Gesetzen des Verbandslandes ab (Art. 6 Abs. 1 PVUE).

Gleich wie nach Art. 14 Abs. 1 Ziff. 2 MSchG ist eine Marke somit auch nach der Übereinkunft als sittenwidrig zu betrachten, wenn sie geeignet ist, den Käufer in irgendeiner Hinsicht irreführen. Eine Marke ist daher unzulässig, wenn sie geographische Angaben enthält, die zur Annahme verleiten könnten, die Ware stamme aus dem Lande, auf das die Angabe hinweist, obschon dies in Wirklichkeit nicht zutrifft. Anders verhält es sich nur, wenn die geographische Angabe offensichtlich bloßen Phantasiecharakter hat und nicht als Herkunftsbezeichnung aufgefaßt werden kann (BGE 96 I 253/4 und dort angeführte Urteile).

Nach der Auffassung des Amtes ist unter Tirol (französisch und englisch «Tyrol») das als Feriengebiet bekannte österreichische Bundesland zu verstehen, das Innsbruck zur Hauptstadt hat und das Inntal, das obere Lechtal sowie das sog. Ost-Tirol umfaßt. Eine Wortmarke mit dem Bestandteil «Tyrol» könne zur Annahme verleiten, die damit versehene Ware stamme aus Österreich; sie wirke deshalb für das Publikum täuschend

und verstoße dadurch im Sinne von Art. 14 Abs. 1 Ziff. 2 MSchG gegen die guten Sitten. Der Beschwerdeführer hält dem unter Berufung auf geschichtliche und geographische Tatsachen vor allem entgegen, die Bezeichnung «Tirol» umfasste auch das Südtirol mit seinem Wohnsitz Meran, woher seine Waren stammten; das beidseits der Ostalpen gelegene Gebiet gehöre heute, wie in der Schweiz durchaus bekannt sei, zwar teils zu Österreich und teils zu Italien, gelte sprachlich, ethnisch und kulturell aber immer noch als Einheit.

Das Bergland nördlich und südlich des Brennerpasses war während Jahrhunderten unter der Bezeichnung «Tirol» ein Teil des habsburgischen Besitzes und später des österreichischen Staates. Der Name geht zurück auf die Grafen von Tirol, deren Stammschloß in der Nähe des gleichnamigen Dorfes bei Meran steht. Der südliche Teil Tirols umfaßte ursprünglich nur ein Gebiet, das etwa der heutigen Provinz Bozen und dem heutigen Ost-Tirol entsprach und in welchem fast ausschließlich deutsch und ladinisch gesprochen wurde. Im Jahre 1803 kam auch das Gebiet von Trient (das Welschtirol) dazu, dessen Einwohner vorwiegend italienisch sprachen. Während der napoleonischen Kriege wurde das Land vorübergehend aufgeteilt, was zur Erhebung der ihres eigenen Volkstums sehr bewußten Tiroler führte. Im Jahr 1814 wurde Tirol wieder mit Österreich vereinigt. Nach dem ersten Weltkrieg mußte Österreich den Hauptteil Südtirols an Italien abtreten, welches das Gebiet der deutschsprechenden Einwohner, die Provinz Bozen, weitgehend italianisierte. Während des zweiten Weltkrieges verließen etwa 76000 deutschsprechende Südtiroler auf Grund der deutsch/italienischen Vereinbarung von 1939 ihr Land und wurden im deutschen Reich angesiedelt. Etwa die Hälfte kehrte nach dem Kriege zurück, nachdem Italien sich gegenüber Österreich im Jahre 1946 und im Friedensvertrag von 1947 verpflichtet hatte, dem Südtirol eine territoriale Autonomie zu gewähren und die deutsche Sprache wieder zuzulassen. Italien schuf dann die autonome Region «Trentino-Tiroler Etschland» (Trentino-Alto Adige) mit den Provinzen Bozen und Trient. Die heutigen Einwohner der Provinz Bozen sprechen zu etwa zwei Dritteln deutsch oder ladinisch und sind nach ihrem Aussehen und Benehmen typische Tiroler (s. Großer Brockhaus, 16. Auflage; Herders Standard Lexikon; Schweizer Lexikon, je unter «Tirol» und «Südtirol»).

Diese Entwicklung ist in großen Zügen auch in der Schweiz bekannt, zumal die Südtirolfrage seit Jahrzehnten immer wieder in der Presse erörtert wird. Das Südtirol ist außerdem, wie das österreichische Bundesland Tirol, vielen Schweizern als erstrangiges Fremdenverkehrsgebiet bekannt. Das gilt insbesondere vom Vintschgau und dem Eisacktal sowie den Kurorten Bozen und Meran.

Schon aus diesen Überlegungen geht es nicht an, Tirol mit dem gleichnamigen österreichischen Bundesland gleichzusetzen und Herkunftsbezeichnungen aus dem Südtirol, weil sie das Wort «Tirol» aufweisen, als täuschend zu werten. Das Bergland nördlich und südlich des Brenners gilt geographisch noch immer als Tirol. Es wird auch im Süden, insbesondere in der Provinz Bozen, mehrheitlich von Leuten bewohnt, die als Tiroler angesprochen werden müssen und ein entsprechendes Volksbewußtsein bewahrt haben. Unter Südtirol ist nach den angeführten Lexiken denn auch der südlich des Brenners gelegene Teil von Tirol zu verstehen, der von Italien amtlich Tiroler Etschland genannt, landläufig aber immer noch mit Südtirol bezeichnet wird. Entgegen den Einwänden des Amtes läßt sich daher nicht sagen, dem Lande Tirol komme weder eine geographische Eigenständigkeit noch ein europäischer Eigenwert zu.

Aus dem Entscheid 91 I 53 und dem nicht veröffentlichten Urteil des Bundesgerichts vom 9. Dezember 1968 i. S. Pharmakon, wo es ebenfalls um geographische Angaben ging,

kann das Amt nichts für seine Auffassung ableiten. Monte Bianco (Mont Blanc) ist der Name des höchsten und allgemein bekannten Berges in Europa, der teils auf italienischem, teils auf französischem Gebiet liegt. Der Name durfte deshalb nicht von einer Firma, die ihren Sitz außerhalb dieser Gebiete hatte, als Marke verwendet werden. Ähnlich verhielt es sich mit der Marke «Silvretta», die in der Schweiz wegen der gleichnamigen Hochgebirgsgruppe in den Rätischen Alpen den Eindruck erwecken konnte, es handle sich bei damit gekennzeichneten Waren um Erzeugnisse schweizerischer Herkunft.

Fehl geht auch der Einwand, unter Tiroler Möbel seien österreichische Bauernmöbel zu verstehen, womit das Amt offenbar sagen will, diese Möbel würden ausschließlich im österreichischen Bundesland Tirol hergestellt. Aus den Ausführungen von L. SCHMIDT (Bauernmöbel aus Süddeutschland, Österreich und der Schweiz, S. 169 ff.), auf den das Amt sich beruft, ergibt sich eher das Gegenteil, erklärt der Verfasser doch, im Tirol seien «seit alters her» auf bäuerliche Art verzierte und bemalte Möbel hergestellt worden. Bis 1919 umfaßte das Land Tirol aber auch das Südtirol. Nach dem geschichtlichen Zusammenhang dürfte zudem klar sein, daß die Bauernkulturen nördlich und südlich des Brenners sich in ihren Grundzügen nicht voneinander unterscheiden, so daß auch die Möbel, soweit sie eigenständiger Natur sind, gleich oder ähnlich aussehen müssen.

c) Richtig ist, daß aus der allgemein bekannten Bezeichnung «Tiroler Weine» für Sorten aus dem südlichen Teil (z. B. Lagrein, Magdalener, Traminer, Terlaner usw.) nicht schlechthin geschlossen werden darf, «Tirol» sei die Herkunftsbezeichnung für Waren aus dem Südtirol. Daß diese Weine so bezeichnet werden, obwohl sie aus dem heute zu Italien gehörenden Teil des Berglandes stammen, zeigt aber, wie sehr geographische und kulturelle Vorstellungen über das ehemalige Land Tirol im allgemeinen Bewußtsein erhalten blieben. Der Umstand, daß in der Anlage B zum Abkommen zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Italienischen Republik von 1963/65 über den Schutz von Herkunftsangaben, Ursprungsbezeichnungen und anderen geographischen Bezeichnungen die Tiroler Weine unter dem Titel «Trentino – Alto Adige» ohne den deutschen Namen der Region angeführt sind, hilft über diese Vorstellungen nicht hinweg, zumal die einzelnen Weinsorten nicht nur in italienischer, sondern auch in deutscher Sprache angegeben werden (z. B. Caldaro – Kalterer).

Richtig ist ferner, daß Österreich die streitige Marke zugelassen hat, dieser Umstand die schweizerischen Behörden aber nicht verpflichtet, sie in der Schweiz ebenfalls zu schützen (BGE 89 I 297). Es ist jedoch bezeichnend, daß gerade die Behörden des Landes, die die Verhältnisse am besten kennen und am ehesten Grund hätten, die Herkunftsbezeichnung «Tirol» für sich allein zu beanspruchen, der Marke auf ihrem Gebiet den Schutz gewähren.

Die angefochtene Verfügung, die auf der Annahme beruht, die Marke TYROLFIRST verstoße gegen die guten Sitten, ist daher aufzuheben und die Marke in der Schweiz zu schützen. Zu einer Beschränkung des Schutzes besteht kein Anlaß.

MSchG Art. 14 Abs. 1 Ziff. 2 und 4, PVUE Art. 6^{quinquies} lit. B Ziff. 3, MMA Art. 5 Abs. 1

In Verbindung mit anderen Markenbestandteilen kann ein Vorname als ersonnene Firma wirken.

Die für Damenkleider hinterlegte Bezeichnung SHEILA DIFFUSION geht auf irreführende Reklame aus. Sie läßt vermuten, die Kleider stammten von der im

französischen Sprachgebiet unter dem Pseudonym Sheila bekannten Sängerin Annie Chancel oder würden von ihre empfohlen oder getragen.

Un prénom peut apparaître comme une raison de commerce fictive lorsqu'il est en relation avec d'autres éléments de marque.

La dénomination SHEILA DIFFUSION déposée pour des vêtements féminins cherche à tromper à des fins publicitaires. Elle fait accroire soit que les vêtements proviennent de la chanteuse Anni Chancel, connue dans les régions de langue française sous le pseudonyme de Sheila, soit qu'ils ont été recommandés ou portés par elle.

PMMBL 1972 I 52ff., ATF 98 I b 188, rés. fr. JT 1972 I 625, Urteil der I. Zivilabteilung des Schweizerischen Bundesgerichts vom 11. Juli 1972 i.S. Productions Claude Carrère gegen das Amt.

Aus den Erwägungen:

Gemäß Art. 14 Abs. 1 Ziff. 4 MSchG darf eine Marke unter anderem dann nicht eingetragen werden, wenn sie eine ersonnene Firma enthält.

Das trifft nicht schlechthin schon dann zu, wenn die Marke einen Bestandteil aufweist, der an sich auch in einer Firma vorkommen könnte. Sonst wären Wortmarken nie schutzfähig, denn jedes Wort ist auch als Bestandteil einer Firma denkbar, da ja Aktiengesellschaften und Genossenschaften ihre Firma frei wählen können (Art. 950 OR). Insbesondere sind Vornamen als Marken oder Markenbestandteile nicht deshalb unzulässig, weil auch Firmen einen solchen Namen enthalten können. Es gibt denn auch im schweizerischen Markenregister zahlreiche Marken, die ausschließlich aus einem Vornamen bestehen, wobei zu beachten ist, daß er nicht etwa aus der Firma des Markeninhabers übernommen, sondern anscheinend willkürlich gewählt wurde, z. B. JANINE, BEATRICE, ANGELIKA, BIANCA, BRIGITTE, CAROLA, CLAUDIA und PETRA (Marken-Jahressammlung des eidg. Amtes für geistiges Eigentum 1967 S. 73 und 80; Schweizerisches Patent-, Muster- und Marken-Blatt (PMMBI) 1971 IV S. 184 und 185; siehe ferner PMMBI 1971 IV 259, 271, 314, 315, 323, 347, 419, 519, 691, 890 und 892). In anderen Fällen ist der als Marke eingetragene Vorname auch Bestandteil der Firma des Markeninhabers. Das trifft z. B. zu bei den Marken STELLA, ANDRE und NELLY (Marken-Jahressammlung 1965 S. 1210, 1967 S. 2108; PMMBI. 1971 IV 282 und 901).

Das heißt nicht, ein Vorname in einer Marke könne nie die Stellung einer ersonnenen Firma einnehmen. Dieses Stellung kann ihm durch den Zusammenhang mit anderen Bestandteilen der Marke verschafft werden. Die Marke muß immer als Ganzes gewürdigt werden, so auch im vorliegenden Falle, wo sie nicht bloß aus dem Vornamen Sheila besteht, sondern SHEILA DIFFUSION lautet. Das Wort diffusion, das hier den Sinn von «distribution» hat (s. ROBERT, Dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française unter «Diffusion» und «Distribution» und LITTRE, Dictionnaire de la langue française unter «diffusion») erweckt den Eindruck, der Hersteller oder Händler, der die mit dieser Marke gekennzeichnete Ware auf den Markt bringe, heiße Sheila oder trage diesen Vornamen in seiner Firma. Denn jeder Vertrieb setzt ein Subjekt voraus, das ihn vornimmt. Der Gedanke an eine Firma drängt sich um so mehr auf, als Marke und Geschäftsfirma identisch sein können (Art. 1 Abs. 1 MSchG) und tatsächlich

oft identisch sind oder der Geschäftsinhaber häufig einen charakteristischen Bestandteil seiner Firma besonders einen Vornamen (Stella, André, Nelly usw.) als Wortmarke gebraucht.

Daraus folgt, daß die Marke der Beschwerdeführerin in der Schweiz nicht geschützt werden kann, gleichgültig ob tatsächlich jemand das Wort Sheila in seiner Firma verwendet oder nicht. Im einen wie im anderen Falle wirkt sie täuschend. Wenn niemand das Wort Sheila als Handelsname oder Bestandteil eines solchen gebraucht, spielt sie auf eine ersonnene Firma an.

BGE 92 II 305 ff. steht dieser Würdigung nicht im Wege, denn dieses Urteil betrifft eine Marke, die ausschließlich aus dem Wort Sheila besteht, also keine Anspielung auf ein Unternehmen enthält. Wenn man diese Marke für sich allein betrachtet, erweckt sie so wenig den Eindruck einer ersonnenen Firma im Sinne von Art. 14 Abs. 1 Ziff. 4 MSchG wie die im schweizerischen Markenregister stehenden Zeichen JANINE, BEATRICE, ANGELIKA usw.

Art. 14 Abs. 1 Ziff. 4 MSchG verbietet auch, mit der Marke die Firma eines andern nachzuahmen oder nachzumachen. Auszunehmen sind die Fälle, in denen der Markeninhaber wegen seiner Beziehungen zum andern hierzu berechtigt ist, z. B. wenn er die mit der Marke versehenen Waren ausschließlich vom Inhaber der nachgeahmten oder nachgemachten Firma bezieht.

Aus BGE 92 II 307 ff. ergibt sich, daß am 2. Januar 1964 in Paris mit Unterstützung der Sängerin Annie Chancel und ihrer Eltern die Gesellschaft «La Boutique de Sheila S. A.» gegründet wurde, die mit Damenkleidern Großhandel treibt. Charakteristischer Bestandteil des Namens dieser Gesellschaft ist der angelsächsische Vorname Sheila, der als Pseudonym der erwähnten Sängerin bekannt geworden ist. Das Wort Sheila in der Marke SHEILA DIFFUSION ist eine Nachahmung oder Nachmachung dieser Firma. Die Marke der Beschwerdeführerin lenkt die Gedanken des Lesers um so mehr auf die Firma «La Boutique de Sheila S. A.», als sie zur Verwendung auf Waren gleicher Art, wie diese Gesellschaft sie vertreibt, bestimmt ist.

Art. 14 Abs. 1 Ziff. 4 MSchG setzt weder voraus, daß die nachgeahmte oder nachgemachte Firma im schweizerischen Handelsregister stehe, also in der Schweiz gemäß BGE 79 II 307 ff., 90 II 197, 318, 98 II 59 f. als Handelsname geschützt sei, noch daß ihr Träger hier mit dem Markeninhaber im Sinne von BGE 76 II 96, 79 II 314, 88 32 Erw. 2, 90 II 323 f., 91 II 123, 98 II 60 ff. im Wettbewerb stehe. Denn die erwähnte markenrechtliche Bestimmung ist nicht ein Ausfluß der Ansprüche auf Firmenschutz und Lauterkeit des Wettbewerbes, sondern will wie Ziff. 2 des Art. 14 Abs. 1 unabhängig von den Interessen des Inhabers der nachgeahmten oder nachgemachten Firma den guten Sitten dienen, namentlich einer Täuschung des Publikums über die Herkunft der Ware vorbeugen. Daher ist unerheblich, daß die Gesellschaft «La Boutique de Sheila S. A.» ihren Sitz in Frankreich hat und nicht feststeht, ob sie heute auch in der Schweiz geschäftlich tätig ist, insbesondere ob sie etwa die in den Akten erwähnte Boutique Sheila am Grand-Passage in Genf beliefert. Es genügt, daß sie in der Schweiz nicht völlig unbekannt ist. Jene Kreise der schweizerischen Interessenten für Damenkleider, die sie aus irgendeinem Grunde kennen, z. B. aus BGE 92 II 305 ff. oder aus ihrem Verkehr mit Paris, könnten sich vorstellen, sie bringe die mit der Marke SHEILA DIFFUSION versehenen Kleider auf den Markt. Diese Gefahr ist um so erheblicher, als die Belieferung der Schweiz mit Damenkleidern aus Paris gerichtsnotorisch ist. Schweizerische Käufer, die sich in Paris mit solcher Ware eindecken, können umso eher irreführt werden, als auch die Beschwerdeführerin ihren Sitz in Paris hat.

Die Beschwerdeführerin behauptet nicht, daß die Gesellschaft «La Boutique de Sheila S. A.» heute nicht mehr bestehe. Sie bringt auch nicht vor, sie werde von dieser beliefert oder beherrscht oder dürfe aus anderen Gründen die Marke SHEILA DIFFUSION gebrauchen. Es bleibt deshalb dabei, daß sie mit dem Bestandteil Sheila die Marke eines Dritten unerlaubterweise nachahmt oder nachmacht.

Auch unter diesem Gesichtspunkt darf somit die erwähnte Marke in der Schweiz nicht geschützt werden. BGE 92 II 305 ff. steht der Verweigerung des Schutzes wiederum nicht im Wege. In diesem Urteil wurde auf die Möglichkeit von Verwechslungen zwischen der Marke SHEILA und der Firma «La Boutique de Sheila S. A.» nicht Rücksicht genommen, weil diese Gesellschaft nicht Prozeßpartei war und übrigens mit dem Inhaber der für Parfümerien bestimmten Marke SHEILA nicht im Wettbewerb stand.

Das Amt für geistiges Eigentum macht geltend, die Marke SHEILA DIFFUSION könne auch deshalb zu Täuschungen führen, weil ein Teil der schweizerischen Käuferschaft den Namen Sheila als Pseudonym von Annie Chancel empfinde und die Ware mit dieser Sängerin in Beziehung bringen könnte.

In BGE 92 II 305 ff. wurde ein Anspruch der Annie Chancel auf Löschung der von der S. A. des produits Clermont et Fouet am 13. März 1963 hinterlegten Parfümeriemarke SHEILA verneint. Das Bundesgericht führte aus, drei oder vier Monate eines raschen, durch Fernsehen, Rundfunk und geschickte Propaganda aufgebauchten Erfolges hätten der Sängerin nicht genügt, um ihr Pseudonym schon im Zeitpunkt der Hinterlegung der streitigen Marke so durchzusetzen, daß ihm eine dauernde Bekanntheit gesichert war. Annie Chancel habe daher kein subjektives und ausschließliches Recht auf den bekannten und verbreiteten Vornamen Sheila; dieser sei Gemeingut.

Aus Schreiben von Sendeleitern der Rundfunkstudios von Lausanne und Genf vom Mai 1972 und anderen Urkunden ergibt sich indessen, daß Annie Chancel unter dem Pseudonym Sheila wegen ihrer Schallplatten und ihres Auftretens im Fernsehen seit März 1963 im französischen Sprachgebiet der Schweiz sehr bekannt geworden ist und sich zusammen mit wenigen anderen jungen französischen Sängerinnen (Mireille Mathieu, Françoise Hardy, Sylvie Vartan) der größten Gunst des Publikums erfreut. Der jährliche Umsatz an Schallplatten und Musik-Kassetten mit Chansons von ihr ist ständig gestiegen. Ihr Pseudonym hat sich in den Ländern französischer Zunge durchgesetzt und kennzeichnet sie dort als Sängerin. Der Beschwerdeführerin ist deshalb nicht beizupflichten, wenn sie geltend macht, der Ruf dieser Sängerin unter dem Pseudonym Sheila sei heute ziemlich verblaßt. Gegenteils individualisiert dieser Deckname Annie Chancel in der Vorstellung gewisser Kreise jetzt genügend.

Es ist nun nicht ausgeschlossen, daß das Zeichen SHEILA DIFFUSION in diesen Kreisen den Eindruck erwecken könnte, die mit ihm versehenen Damenkleider würden von Annie Chancel auf den Markt gebracht. Denn durch BGE 92 II 305 ff. ist bekannt geworden, daß sie und ihre Eltern ein Unternehmen der Damenkleiderbranche unterstützen. Jedenfalls könnte aus der Marke geschlossen werden, Annie Chancel unterhalte Beziehungen zur Beschwerdeführerin oder die von dieser vertriebenen Kleider würden von der Sängerin empfohlen oder getragen. Die Möglichkeit von Irreführungen dieser Art genügt, um eine Marke unzulässig zu machen; es ist nicht nötig, daß das Publikum sich vorstelle, die in der Marke genannte Person sei Inhaberin des Geschäftes, das die Ware anbietet (Urteil der I. Zivilabteilung vom 22. Februar 1972 i. S. André Hofer-Lebensmittel-Gesellschaft m. b. H., Erw. 4b, veröffentlicht in PMMBI 1972 I 33). Die Marke SHEILA DIFFUSION geht auf irreführende Reklame aus und verstößt daher gegen die guten Sitten. Sie läßt sich in dieser Hinsicht mit der Marke KUEBLER-RAD

oder KUEBLER vergleichen, die auf den Rennfahrer Ferdinand Kübler anspielte (BGE 77 I 77 ff.). Daß außer Annie Chancel auch andere Personen berechtigt sind, sich Sheila zu nennen, ändert nichts. Die Beschwerdeführerin heißt nicht Sheila und bezieht ihre Ware auch nicht von einer Person dieses Namens. Sie hat daher kein berechtigtes Interesse, ihn als Markenbestandteil zu gebrauchen. In dieser Hinsicht unterscheidet sich die vorliegende Sache vom Falle der Kübler-Marke, deren Inhaber selber auch Kübler hieß, aber dennoch unterlag.

MSchG Art. 14 Abs. 1 Ziff. 2

Die aus der Bezeichnung PROTECTOR und der photographischen Wiedergabe eines Bergbaches kombinierte Wort-Bildmarke hat in Verbindung mit Waschmitteln irreführende Wirkung. Sie spielt auf den Gewässerschutz an und gibt vor, das Wasser zu schützen, was bei Waschmitteln ihrer Zweckbestimmung nach nicht möglich ist.

La marque combinée comprenant la désignation PROTECTOR et la photographie d'un torrent de montagne est propre à tromper le public lorsqu'elle est destinée à des produits de lavage. Elle évoque la protection des eaux et fait accroire que le produit qu'elle désigne sauvegarde la pureté de l'eau, ce qui est impossible en raison de la fonction même de ce produit.

PMMBl 1972 I 54, Verfügung des Eidgenössischen Amtes vom 7. August 1972.

Aus den Erwägungen:

1. Art. 14 Abs. 1 Ziff. 2 MSchG verbietet die Eintragung einer Marke unter anderem, wenn sie gegen die guten Sitten verstößt. Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtes trifft dies namentlich dann zu, wenn die Marke geeignet ist, den Käufer der Ware in irgendeiner Weise irreführen (BGE 96 I 254, 757 f und 97 I 80). Sittenwidrig sind daher Marken, die eine bestimmte Beschaffenheit, Zweckbestimmung oder Wirkungsweise der Erzeugnisse, denen sie als Kennzeichen dienen, vortäuschen.

2. Das zur Eintragung angemeldete Zeichen ist eine kombinierte Wort-Bildmarke. Es zeigt den Wasserfluß eines Bergbaches in photographischer Wiedergabe, der den Wörtern PROTECTOR und dem Firmennamen sowie der stilisierten Darstellung einer Waschmaschine als Hintergrund dient. Der Schriftzug der Bezeichnung PROTECTOR ist sehr groß gehalten, weshalb dieser Ausdruck besonders ins Auge springt. «PROTECTOR» findet sich in der englischen Sprache als Synonym für «Beschützer, Gönner, Schutzmittel oder Schutzvorrichtung». Er stammt ursprünglich vom lateinischen Verb «protegere» (= schützen, beschützen).

Die Marke ist laut Warenliste für Wasch-, Bleich- und Putzmittel, Kosmetika sowie Parfümerien bestimmt, und sie wird bereits zur Kennzeichnung eines Waschmittels verwendet. Die im Markenbild wiedergegebene Waschmaschine weist auf eine bestimmte Warenart hin. Für andere Produkte als Waschmittel wirkt dieser Hinweis irreführend oder defensiv.

Aber auch für Erzeugnisse, die tatsächlich zum Waschen dienen, muß die Marke täuschend gewertet werden. In Verbindung mit klarem frischem Wasser eines Bergbaches und als Marke für Waschmittel spielt der Ausdruck PROTECTOR klar erkennbar auf den Gewässerschutz an. Er erweckt den Eindruck, es handle sich um ein das Wasser schützendes Produkt. Dieser Eindruck ist insofern unzutreffend, als Waschmittel das Wasser belasten und in größerem oder kleinerem Ausmaße stets zu dessen Verschmutzung beitragen. Eine Ware, die ihrer Bestimmung nach das Wasser nachteilig beeinflußt, kann es nicht gleichzeitig auch beschützen. Beschützer im landläufigen Sinne ist nicht bereits der, der weniger schadet als andere, oder der eine Schädigung unterläßt. Diese Funktion hat nur, wer vor Dritteinwirkungen schützt. Ein Waschmittel, das weniger Phosphate enthält als Konkurrenzprodukte, belastet das Wasser auch weniger. Es schont zwar auf diese Weise die Gewässer, aber es vermag sie nicht vor der Verschmutzung zu bewahren, zu der es ja nach wie vor selber beiträgt. Von einem «Beschützer» oder «Schutzmittel» kann unter solchen Umständen keine Rede sein.

Die Marke läßt die Käuferinnen glauben, das Waschmittel PROTECTOR mache nicht nur die Wäsche, sondern auch das Wasser sauber. Sie appelliert an deren Umweltschutzbewußtsein und weckt falsche Vorstellungen über die Wirkungsweise des Produktes. Neben der Registerbehörde haben übrigens auch das Eidg. Amt für Gewässerschutz, die Schweizerische Gesellschaft für Umweltschutz und das Radio der deutschen Schweiz die Marke PROTECTOR und die Art und Weise, wie für sie geworben wird, als irreführend beanstandet. Die Vorbringen der Hinterlegerin zu den Begriffen des Gewässerschutzes und der Verhütung tun vorliegend, wo es um die Deutung des Wortes «Protector» geht, nichts zur Sache.

3. Weil die vorliegende Wort-Bildmarke im Zusammenhang mit Waschmitteln geeignet ist, das Publikum zu täuschen und weil sie zudem in Verbindung mit den übrigen im Warenverzeichnis aufgeführten Erzeugnisse irreführenden oder defensiven Charakter hat, kann sie nicht zur Eintragung zugelassen werden.

III. Wettbewerbsrecht

UWG Art. 1, Namensrecht, PVUe Art. 8 und Art. 10bis.

Die Luzerner Firma Standard Commerz Bank verletzt die Rechte der deutschen Großbank Commerzbank Aktiengesellschaft.

La raison sociale lucernoise Standard Commerz Bank lèse les droits de la banque allemande Commerzbank Aktiengesellschaft.

BGE 98 II 57 ff., ATF 98 II 57, rés. fr. JT 1972 I 632, Urteil der I. Zivilabteilung vom 1. Februar 1972 i.S. Standard Commerz Bank gegen Commerzbank Aktiengesellschaft.

Aus den Erwägungen:

1. Die Bundesrepublik Deutschland gehört wie die Schweiz der Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutze des gewerblichen Eigentums (PVUe) an. Dieses Abkommen

galt im Verhältnis der beiden Staaten vom 17. Februar 1963 an in der Fassung von Lissabon von 1958 (AS 1970 S. 1682f.). Seit 19. September 1970 ist die Fassung von Stockholm von 1967 maßgebend (AS 1970 S. 620; La Propriété industrielle 1970 S. 210).

Die Klägerin genießt daher – und genoß schon vor dem Inkrafttreten der neuesten Fassung der Übereinkunft – in der Schweiz in bezug auf den Schutz des gewerblichen Eigentums die gleichen Vorteile, welche die schweizerischen Gesetze den Schweizern gewähren (Art. 2 Abs. 1 PVUe). Insbesondere ist ihr Handelsname in der Schweiz ohne Verpflichtung zur Hinterlegung oder Eintragung geschützt (Art. 8 PVUe) und hat sie Anspruch auf einen wirksamen Schutz gegen unlauteren Wettbewerb (Art. 10^{bis} PVUe).

Art. 8 PVUe hat nach der neueren Rechtsprechung des Bundesgerichtes nicht den Sinn, der ausländische Handelsname sei auch ohne Eintragung in das Handelsregister wie ein im Inland eingetragener zu schützen. Die Bestimmung verlangt nur, daß jedes Verbandsland dem nicht eingetragenen Handelsnamen des Angehörigen eines anderen Verbandslandes auch ohne Eintragung den gleichen Schutz gewähre, den es dem nicht eingetragenen Handelsnamen der eigenen Staatsangehörigen bietet. Es verhält sich auch dann nicht anders, wenn der Handelsname im Ursprungslande förmlich registriert worden ist. Diese Eintragung ist nicht kraft der Verbandsübereinkunft einer Eintragung in den anderen Verbandsländern gleichzustellen (BGE 79 II 307 ff., 90 II 197, 318).

Auch Art. 956 OR stellt die ausländische Eintragung einer Eintragung in der Schweiz nicht gleich. Da die Klägerin hier nicht im Handelsregister eingetragen ist – sie unterhält keine schweizerische Zweigniederlassung –, steht ihr daher das in dieser Bestimmung vorgesehene Recht zum ausschließlichen Gebrauch ihrer Firma nicht zu (BGE 90 II 199, 318). Sie kann sich in der Schweiz der Nachmachung oder Nachahmung ihrer Firma nur widersetzen, wenn und soweit die Beklagte die Voraussetzungen des unlauteren Wettbewerbes erfüllt oder die Klägerin in den persönlichen Verhältnissen verletzt hat (BGE 23. S. 1757, 52 II 398, 79 II 309, 314f., 90 II 199, 318, 91 II 123).

Die Klägerin hat denn auch ihre Rechtsbegehren nur aus unlauterem Wettbewerb (Art. 1 Abs. 2 lit. d UWG) und aus dem Persönlichkeitsrecht auf ihren Namen (Art. 29 ZGB) abgeleitet, und das Obergericht hat sie nur unter erstem Gesichtspunkt geschützt.

2. Die Beklagte bestreitet, mit der Klägerin im Sinne des Art. 1 UWG im Wettbewerb zu stehen, denn sie sei vorwiegend in der Zentralschweiz tätig, während die Klägerin Bankgeschäfte in der Schweiz nicht abschliesse und mangels einer Erlaubnis der eidgenössischen Bankkommission auch gar nicht «in ihrem Namen nach außen auftretend abschließen dürfe.

a) Das Obergericht ist der Auffassung, die räumliche Voraussetzung eines Wettbewerbes sei schon dann erfüllt, wenn der Kunde das Tun des einen Unternehmens dem anderen zurechnet oder eine Verbindung zwischen beiden annimmt, so daß er sich auf Grund der Leistungen oder Handlungen des einen sein Urteil über jene des andern bilde, die beiden Unternehmen also in einen Zusammenhang bringe, der nicht besteht. Es bejaht deshalb ein räumliches Wettbewerbsverhältnis im vorliegenden Falle schon mit der Begründung, es bestehe eine tatsächliche Vermutung, daß deutsche Touristen in Luzern die Dienste der Beklagten in Anspruch nehmen und wegen der Ähnlichkeit der beiden Handelsnamen auf eine Verbindung zwischen den Unternehmen der Parteien schließen. Es beruft sich auf TROLLER, Immaterialgüterrecht II, 1. Auflage S. 896 (= 2. Auflage S. 1040f.).

Diese Auffassung ist zu verdeutlichen. Zwei Unternehmen stehen nur dann miteinander im Wettbewerb, wenn sie für ihre (gleichartigen) Leistungen wenigstens teilweise im gleichen geographischen Gebiete Kunden suchen oder die Gefahr besteht, daß jemand sich trotz der getrennten Werbegebiete statt vom einen vom anderen Unternehmen bedienen lasse (vgl. BGE 76 II 96, 79 II 314, 88 II 32 Erw. 2, 90 II 323f.). Der Schluß, den das Publikum aus der Ähnlichkeit der beiden Namen ziehen mag, sagt nichts darüber aus, ob die eine oder andere Voraussetzung zutreffe. Wenn z. B. zwei Lichtspieltheater in Brüssel und Lausanne ähnliche Namen haben und das Publikum daraus schließt, sie gehörten ein und demselben Unternehmer oder es bestehe eine wirtschaftliche Verbindung zwischen ihren Eigentümern, stehen die beiden Theater dennoch nicht miteinander im Wettbewerb, denn sie werben nicht im gleichen geographischen Gebiete und es besteht auch nicht die Gefahr, daß die Kunden wegen der Vorstellung, die sie sich über die beiden Unternehmen machen, vom einen zum anderen überlaufen (vgl. BGE 76 II 77 ff.). Anderer Meinung ist wahrscheinlich auch TROLLER nicht, denn er führt aus, ein Wettbewerbsverhältnis setze das Umwerben derselben Kunden und damit das Handeln in einem Gebiete voraus, auf dem Personen die Möglichkeit haben, sich für das eine oder andere Angebot zu entscheiden; kein Wettbewerb liege vor, wenn Unternehmer zwar dieselbe Art von Waren, aber an gebietsmäßig getrennte Kundenkreise anbieten; dabei komme es vor allem darauf an, ob der Kunde die angebotene Ware oder Leistung gleich an dem Orte entgegennehmen möchte, wo er sich aufhält, oder ob die räumliche Entfernung ihn nicht von der Bestellung zurückhalten würde (a. a. O. 2. Auflage S. 1040f.). Wenn TROLLER anschließend daran ausführt, die wettbewerbsmäßige Verbindung könne noch loser sein, und sich dann ähnlich ausdrückt wie das Obergericht, will er offenbar nicht davon abrücken, daß die beiden Unternehmen miteinander räumlich überhaupt im Wettbewerb stehen müssen. Er will nur sagen, welche Vorstellungen den Kunden bewegen können, trotz der räumlichen Entfernung der beiden Unternehmen statt mit dem einen mit dem anderen abzuschließen.

Der Klägerin können schon außerhalb der Schweiz Kunden entgehen, wenn sie die Namen der Parteien verwechseln oder zu Unrecht auf wirtschaftliche enge Beziehungen unter den Parteien schließen. Statt daß sich ein Kunde an die Klägerin im Ausland wendet, nimmt er die Dienste der Beklagten in der Schweiz in Anspruch in der Meinung, die Beklagte sei eine Zweigniederlassung der Klägerin oder werde von dieser beherrscht. Es verhält sich anders als im Beispiel der Lichtspieltheater, deren Kunden aus einem geographisch kleinen Gebiete kommen und nicht wegen einer Verwechslung das im Ausland liegende Theater eines anderen Unternehmens besuchen. Die Klägerin ist nicht eine kleine Lokalbank, sondern eine Großbank mit 700 Zweigniederlassungen in der Bundesrepublik Deutschland und Vertretungen in zahlreichen Ländern. Ihr Kundenkreis erstreckt sich über die Grenzen Deutschlands hinaus. Selbst wenn die Klägerin nicht auch in der Schweiz geschäftlich tätig wäre, bestände daher die Gefahr, daß jemand in der Meinung, mit der Klägerin abzuschließen, die Beklagte anspreche, falls er die Parteien nicht voneinander zu unterscheiden vermag oder glaubt, die Klägerin beherrsche die Beklagte und diese arbeite daher gleich zuverlässig wie jene.

Die Parteien stehen daher schon unter diesem Gesichtspunkt miteinander im Wettbewerb, gleichgültig ob die Klägerin in der Schweiz Geschäfte abzuschließen pflegt.

b) Das Fehlen schweizerischer Betriebsstätten der Klägerin bedeutet zudem nicht, daß diese in der Schweiz keine Kunden habe. Das Bundesgesetz über die Banken und Sparkassen verbietet ihr nicht, an Personen in der Schweiz heranzutreten und mit ihnen Geschäfte zu tätigen. Es ist nur anwendbar auf die schweizerischen Banken und auf die

in der Schweiz bestehenden Sitze, Zweigniederlassungen, Agenturen und Vertreter ausländischer Banken (Art. 1 und 2). Ausländische Banken dürfen auch dann, wenn sie diesem Gesetz nicht unterstehen, in der Schweiz Kunden werben und mit solchen Geschäfte abschließen, sei es, daß sie vom Auslande aus selber handeln, sei es, daß sie die Dienste schweizerischer Banken in Anspruch nehmen. Wenn die Klägerin in der Schweiz wirbt oder unmittelbar oder mittelbar Bankgeschäfte einzugehen pflegt, steht sie hier mit der Beklagten im Wettbewerb (BGE 91 II 123 Erw. 2).

Werbung der Klägerin in der Schweiz ist nachgewiesen. Es steht fest, daß die Klägerin sich schon oft in schweizerischen Finanz- und Tageszeitungen durch Inserate als deutsche Großbank mit weiten internationalen Verbindungen empfohlen hat.

Konkrete Geschäfte zwischen der Klägerin und schweizerischen Kunden sind befreilicherweise keine namhaft gemacht worden. Die Parteien sind sich aber einig, daß die Klägerin in der Schweiz mit Korrespondenzbanken verkehrt. Das Obergericht stellt ferner fest, daß sie hier in Wirtschafts- und Finanzkreisen bekannt ist und auch nennenswerte Geschäftsbeziehungen zur Zentralschweiz unterhält, denn es sei notorisch, daß die Wirtschaft der Schweiz mit jener der Bundesrepublik Deutschland verflochten sei.

Die Klägerin steht somit auch dank ihrer Werbung und ihrer Beziehungen zu inländischen Banken und anderen Kunden mit der Beklagten in der Schweiz im Wettbewerb. Ob das Publikum von vorneherein weiß, an welche Korrespondenzbanken es sich wenden muß, um mit der Klägerin ins Geschäft zu kommen, ist unerheblich.

3. Aktiengesellschaften können unter Wahrung der allgemeinen Grundsätze der Firmenbildung ihre Firma frei wählen (Art. 950 Abs. 1 OR). Sie dürfen darin auf die Natur ihres Unternehmens hinweisen, gleichgültig ob schon ältere Firmen mit gleicher oder ähnlicher Geschäftsbezeichnung bestehen. Dieser besonders in der Rechtsprechung zum Firmenrecht anerkannte Grundsatz gilt auch, wenn sich die Frage der Zulässigkeit eines Firmenbestandteils nur unter dem Gesichtspunkt des Wettbewerbsrechtes stellt. Der Hinweis auf die Natur der geschäftlichen Tätigkeit kann grundsätzlich nicht gegen Treu und Glauben (Art. 1 UWG) verstoßen, selbst wenn sich andere Unternehmer gleicher Angaben bedienen (BGE 81 II 468, 87 II 350, 97 II 159f.).

Wie das Firmenrecht (Art. 956 Abs. 2 OR) verlangt aber auch das Wettbewerbsrecht, daß durch gleichartige Hinweise nicht die Gefahr von Verwechslungen geschaffen werde (Art. 1 Abs. 2 lit. d UWG). Wer in der Firma die Natur seines Geschäftes angibt, muß durch einen Zusatz oder sonstwie dafür sorgen, daß es dennoch genügend vom Geschäft des Mitbewerbers unterschieden werden kann (BGE 36 II 71, 37 II 538, 40 II 605 Erw. 4, 54 II 128, 59 II 159, 63 II 25 Erw. 3, 90 II 204).

Eine weitere Schranke ist der Verwendung einer Sachbezeichnung ferner dann gesetzt, wenn sie in der Firma des anderen durch langen Gebrauch zum Individualzeichen geworden ist, d. h. die Bedeutung eines schlagwortähnlichen Hinweises auf den Firmeninhaber und sein Geschäft erlangt hat (BGE 59 II 160f., 77 II 326, 82 II 341f., 87 II 351 Erw. 3, 90 II 205, 97 II 158 Erw. f.). Sie darf dann selbst in Verbindung mit Zusätzen nicht als charakteristischer Bestandteil in die jüngere Firma aufgenommen werden; deren Inhaber muß sich damit begnügen, seine geschäftliche Tätigkeit rein beschreibend in einer Art und Weise bekanntzugeben, die nicht zu Verwechslungen führen kann (BGE 59 II 161ff. Erw. 3 und 4).

4. Der Ausdruck «Commerz», der vom lateinischen Wort «commercium» abstammt, war ursprünglich in Deutschland eine Sachbezeichnung. Er wurde dort noch im 19. Jahr-

hundert in Zusammensetzungen wie z. B. Commerz-Allianz, Commerz-Bilanz, Commerz-Kammer, Commerz-Rat, Commerz-Schule verwendet (HEYSE/BÖTTGER, Fremdwörterbuch, 5. Auflage, Leipzig 1879, unter «Commer...»). In den neueren Auflagen des «Großen Duden, Rechtschreibung» kommt nur noch die Schreibweise «Kommerz vor. Das Große Duden-Lexikon, 2. Auflage, führt aus, «Kommerz» sei ein veralteter Ausdruck für Handel, Verkehr und sei im 17. und 18. Jahrhundert öfters in Zusammensetzungen aufgetreten. Das Schweizer-Lexikon weist das Stichwort «Commerz» oder «Kommerz» nicht auf, wohl aber das Wort «Kommerzialisierung». Wenn in der Schweiz «Commerz» überhaupt jemals Bestandteil der Sprache geworden sein sollte, ist es heute jedenfalls nicht mehr gebräuchlich. Ob es hier dennoch als Sachbezeichnung gelten kann, wie das Obergericht zwar nicht in seinen wettbewerbsrechtlichen Erwägungen, aber in anderem Zusammenhange annimmt, ist fraglich, kann aber offen bleiben.

Das Obergericht schließt nämlich aus dem Umstand, daß das Wort «Commerz» im deutschen Sprachraum normalerweise nicht mehr gebraucht wird, es habe als Firmenbestandteil der Klägerin kennzeichnenden Charakter erlangt. Diese Feststellung betrifft tatsächliche Verhältnisse und bindet daher das Bundesgericht (BGE 90 II 205). Sie leuchtet auch ein. Die Klägerin ist die Nachfolgerin der im Jahre 1870 gegründeten «Commerz- und Disconto-Bank in Hamburg», die später «Commerz- und Disconto-Bank A.G.» hieß. Als dieses Unternehmen im Jahre 1920 mit der Mitteldeutschen Privatbank A.G. verschmolzen wurde, hieß die neue Firma «Commerz- und Privatbank A.G.» (Das Große Duden-Lexikon, 2. Auflage, unter «Commerzbank A.G.»). Anlässlich der Großbanken-Reform im Jahre 1952 nahm eine der drei Nachfolgebanken die Firma «Commerz- und Credit-Bank A.G.» an (Der Große Brockhaus, unter «Commerzbank»). Als im Jahre 1958 die drei Nachfolge-Institute sich wieder zusammenschlossen, wählte die Klägerin die Firma «Commerzbank Aktiengesellschaft». Der Bestandteil «Commerz» kommt also in der Firma der Klägerin und ihrer Vorgängerinnen seit hundert Jahren vor. Während dieser Ausdruck in der Umgangs- und Geschäftssprache nach und nach veraltet, konnte er sich zum Schlagwort für die Klägerin und ihr Unternehmen entwickeln. Die Beklagte versucht das in der Berufung nicht zu widerlegen.

Da «Commerz» auch in der Firma der Beklagten charakteristischer Bestandteil ist, besteht die Gefahr, daß der Durchschnittskunde in der Beklagten eine Tochtergesellschaft, Zweigniederlassung oder Vertreterin der Klägerin sehe. Der weitere Bestandteil «Standard» ändert nichts. Gewiß beurteilt sich nach dem Gesamteindruck, den die Firma macht, ob sie verwechselbar ist (BGE 92 II 97, 97 II 155). «Standard» hat aber nicht so großes Gewicht, daß «Commerz» unter allen Umständen als nebensächlich empfunden und übergangen wird. Ein Teil der Kunden wird mehr vom Wort «Commerz» beeindruckt. Die an sich mögliche Meinung, die Beklagte werde von der «Standard Bank Limited» in London beherrscht oder regelmäßig zur Abwicklung von Geschäften in der Schweiz benutzt (BGE 98 II 67 ff.), verwischt zudem den ebenfalls in Betracht kommenden Eindruck nicht, die Beklagte stehe daneben auch mit der Klägerin in engen juristischen oder wirtschaftlichen Beziehungen. Die Klägerin braucht sich die Entstehung dieser Meinung nicht gefallen zu lassen (BGE 59 II 161, 88 II 294f., 90 II 202, 92 II 96, 94 II 131, 95 II 571, 97 II 157). Sie könnte den Kunden zur Annahme verleiten, wenn er durch die Klägerin bedient werden wolle, brauche er sich nur an die Beklagte zu wenden, oder diese arbeite gleich vorteilhaft wie die Klägerin.

Daß es in der Schweiz Großbanken gibt, deren Namen sich nach der Auffassung der Beklagten nur unwesentlich voneinander unterscheiden, bürgt nicht notwendigerweise

für ein hochentwickeltes Unterscheidungsvermögen aller Bankkunden. Namentlich aber sagt dieser Umstand nicht, daß jene Kunden, die sich der rechtlichen und wirtschaftlichen Unabhängigkeit der betreffenden schweizerischen Großbanken bewußt sind, ohne weiteres auch den Gedanken verwerfen, die kleine «Standard Commerz Bank» sei ein von der großen deutschen «Commerzbank Aktiengesellschaft» beherrschtes oder benütztes Institut.

Wenn die Beklagte sodann auf BGE 40 II 123 ff. verweist, wo in der Führung der Firma «Alliance Horlogère» kein firmenrechtlicher oder wettbewerbsrechtlicher Verstoß gegen die Rechte der älteren Genossenschaft «Union Horlogère» gesehen wurde, so verkennt sie, daß das Bundesgericht in allen Bestandteilen dieser Firma reine Sachbezeichnungen (Hinweise auf den Geschäftszweig und die genossenschaftliche Organisation) sah und ausführte, die Namen seien nur deshalb ähnlich, weil Art und Zweck der Geschäfte selber ähnlich seien. Im vorliegenden Falle verhält es sich anders. Die Beklagte brauchte sich nicht als (Standard) Commerz Bank zu bezeichnen, um auszu drücken, daß sie dem Handel und Verkehr dienende Bankgeschäfte abwickeln wolle. Zudem hat sich der eigenartige Ausdruck «Commerz», weil er fremd und veraltet wirkt und von der Klägerin und ihren Vorgängerinnen sehr lange gebraucht wurde, zum Individualzeichen entwickelt, was bei «Union Horlogère» in der Uhrenstadt Biel nicht zutrif.

5. Da das Wort «Commerz» in der Firma der Beklagten im Sinne von Art. 1 Abs. 2 lit. d UWG zu Verwechslungen führen kann, hat die Klägerin gemäß Art. 2 Abs. 1 lit. b UWG Anspruch darauf, daß die Beklagte es aus ihrer Firma entferne und es im Geschäftsverkehr zur Bezeichnung ihres Betriebes nicht mehr gebrauche. Die entsprechenden Verbote des Obergerichts sind daher nicht zu beanstanden. Bei diesem Ergebnis ist unerheblich, ob Art. 10 bis PVUE direkt anwendbares materielles Recht enthält und, wenn ja, weiter geht als Art. 1 Abs. 2 lit. d UWG (s. dazu BODENHAUSEN, Guide d'application de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle telle que révisée a Stockholm en 1967 S. 149, und STÖCKLI, Der Schutz des ausländischen Handelsnamens in der Schweiz auf Grund der Pariser Verbandsübereinkunft von 1883 S. 16; ferner BGE 76 II 94).

Unnötig war es, der Beklagten für den Fall, daß sie gegen das Verbot über die Drucksachen verstoßen sollte, auch deren Beschlagnahme anzudrohen. Art. 292 StGB verlangt nur den Hinweis auf die Strafdrohung dieses Artikels. Das Gesetz ist jedoch durch die Aufnahme der überflüssigen Androhung nicht verletzt, da der Strafrichter frei zu entscheiden haben wird, ob die Drucksachen zu beschlagnahmen seien. Die Beklagte beschwert sich denn auch über diese Androhung nicht.

6. Das Obergericht ist der Auffassung, der Unterlassungsanspruch der Klägerin könne nicht mit dem Namensrecht (Art. 29 ZGB) begründet werden, weil am Wort «Commerz» in der Schweiz noch ein geringes Freihaltebedürfnis bestehe, da es sich durch die Einflüsse der französischen und der italienischen Sprache als Sachbezeichnung gehalten habe.

Die Frage geht indessen nicht dahin, ob die Beklagte das Wort «Commerz» im mündlichen oder schriftlichen Umgang mit Dritten in irgendwelchem Zusammenhang gebrauchen dürfe, weil es angeblich zum schweizerischen Sprachschatz gehört, sondern ob sie dadurch, daß sie es in ihre Firma aufnahm und sich «Standard Commerz Bank» nannte, die Klägerin in ihrem Persönlichkeitsrecht am Namen «Commerzbank Aktien-

gesellschaft» verletzt habe und auch in Zukunft verletzen würde, wenn sie es *als Bestandteil ihres Namens* weiterhin gebrauchte. Diese Frage ist zu bejahen, da der Ausdruck «Commerzbank» zu einem auf die Klägerin und nur gerade auf sie hinweisenden Individualzeichen geworden ist (BGE 97 II 159 Erw. 3). Die Klage geht denn auch nur dahin, der Beklagten den Gebrauch *als Bestandteil des Namens* – in der Firma oder im sonstigen Geschäftsverkehr – zu untersagen. Die Verwendung anders als Name oder Namenbestandteil soll und kann ihr nicht verboten werden.

Indessen kommt nichts darauf an, daß die Beklagte das Namensrecht der Klägerin verletzt hat und weiterhin verletzen würde, wenn sie auch in Zukunft als «Standard Commerz Bank» aufträte, denn das ist ihr schon auf Grund des Gesetzes über den unlauteren Wettbewerb verboten.

UWG Art. 1 Abs. 2 lit. d

Die Luzerner Firma Standard Commerz Bank verletzt die Rechte der Londoner Großbank The Standard Bank Limited.

La raison sociale lucernoise Standard Commerz Bank lèse les droits de la banque londonienne The Standard Bank Limited.

BGE 98 II 67 ff., ATF 98 II 67, rés. fr. JT 1972 I 633, Urteil der I. Zivilabteilung vom 1. Februar 1972 i.S. Standard Commerz Bank gegen The Standard Bank Limited.

Aus den Erwägungen:

Ob sich zwei Firmen genügend voneinander unterscheiden, beurteilt sich nach dem Gesamteindruck, den sie machen (BGE 92 II 97, 97 II 155). Dieser von der Rechtsprechung zum Firmenrecht aufgestellte Satz gilt auch, wenn zu entscheiden ist, ob die beiden Namen sich im Sinne von Art. 1 Abs. 2 lit. d UWG eignen, zu Verwechslungen der Geschäftsbetriebe zu führen. Das bedeutet indessen nicht, daß nicht schon ein einziger Bestandteil die Firma als Ganzes verwechselbar machen kann. Das trifft dann zu, wenn er nach Klang oder Sinn so hervorsticht, daß er der Firma das Gepräge gibt (BGE 82 II 154, 341, 88 II 297, 97 II 155). Zu berücksichtigen ist auch, daß die Firma nicht immer vollständig ausgeschrieben oder ausgesprochen wird und daß das Publikum sie auch nicht immer vollständig aufnimmt oder im Gedächtnis behält. Die Eile des Geschäftsverkehrs und die Übermittlungsmittel (Telephon, Telegraph, Fernschreiber) führen zur Beschränkung auf das Wesentliche und fördern Mißverständnisse.

Es kommt daher nicht darauf an, daß die Wörter «The» und «Limited» nur in der Firma der Klägerin vorkommen. Beide sind ausgesprochen schwache Zeichen, ersteres als Artikel, letzteres als Angabe der Gesellschaftsform. Sie dürfen von jeder Aktiengesellschaft verwendet werden, sind nicht charakteristisch und werden im Geschäftsverkehr oft weggelassen, übersehen oder vergessen.

Andererseits ist die Verwechselbarkeit nicht schon deshalb zu bejahen, weil die Firmen beider Parteien das Wort «Bank» aufweisen. Es bezeichnet die Natur des Geschäftsbetriebes und darf daher nicht von der Klägerin allein beansprucht werden. Es ist als Sachbezeichnung Gemeingut (BGE 37 II 538, 40 II 125, 604, 54 II 128, 59 II 159, 63 II 25 Erw. 3, 90 II 204). Die Klägerin beansprucht es denn auch nicht für sich allein.

Charakteristische und daher für die Beurteilung der Verwechselbarkeit erhebliche Bestandteile sind das in beiden Firmen vorkommende «Standard» und das nur von der Beklagten geführte Wort «Commerz».

Das Wort «Standard» gehört der englischen Sprache an und ist im Deutschen und Französischen ein geläufiges Fremdwort. Dennoch darf die Beklagte es nicht ohne weiteres in ihrer Firma verwenden. Die Firma der Aktiengesellschaft muß sich auch dann, wenn sie aus Begriffen des allgemeinen Sprachschatzes besteht, deutlich von den älteren Firmen der Mitbewerber unterscheiden (BGE 59 II 159, 82 II 341 Erw. 2, 88 II 297).

Im Englischen ist «standard» sowohl Haupt- als auch Eigenschaftswort. Unter den zahlreichen Bedeutungen, die es in dieser Sprache hat (s. MURET/SANDERS/SPRINGER, Langenscheidts Enzyklopädisches Wörterbuch der englischen und deutschen Sprache), braucht nur auf jene eingetreten zu werden, die in der Firma der Klägerin in Betracht kommen.

Die Klägerin kann es nicht in ihren Namen aufgenommen haben, weil die Währung, der gesetzliche Feingehalt der Münzen, der Münzfuß als «standard» bezeichnet werden und Banken mit Währungen und Münzen zu tun haben. Die Klägerin behauptet das denn auch nicht, und die Beklagte versucht diese Deutung geradezu zu widerlegen. Wenn sich der durchschnittliche Bankkunde über den Sinn der Firma der Klägerin überhaupt Gedanken macht, wird er «Standard Bank» vielmehr als Musterbank, als musterhaft oder vorbildlich geführte, einen gewissen Stand, ein bestimmtes Niveau erreichende, eine maßgebende, eine führende Bank verstehen. Die Firma der Klägerin weist also nicht auf die Art ihrer Bankgeschäfte, auf ihr Tätigkeitsgebiet hin, so daß sie als Sachbezeichnung aufgefaßt werden müßte, deren sich grundsätzlich auch die Mitbewerber bedienen dürften. «Standard Bank» ist vielmehr ein origineller Ausdruck, den die Klägerin als Hauptbestandteil ihres Namens gewählt hat. Er ist zwar ziemlich alltäglich, «verwässert», wie die Beklagte sagt, da schon viele Unternehmen anderer Geschäftszweige ihn in ihre Firma aufgenommen haben. Das ändert aber nichts daran, daß das Wort «Standard» die Klägerin kennzeichnet. Ob man es englisch, deutsch oder französisch ausspricht, ist unerheblich. Indem die Beklagte, weil sie in Luzern niedergelassen ist, über die englische Aussprache hinwegsehen möchte, verkennt sie, daß nicht die Aussprache, sondern der Sinn des Wortes maßgebend ist. In beiden Sprachen sagt es im hier in Betracht fallenden Zusammenhang ungefähr dasselbe. Jedenfalls umschreibt es auch im Deutschen nicht etwa die geschäftliche Tätigkeit der Klägerin. Hier wirkt es als Fremdwort mindestens ebenso eigenartig wie im englischen Sprachgebiet.

Fragen kann sich nur, ob die Beklagte dadurch, daß sie zwischen den Firmenbestandteilen «Standard» und «Bank» das Wort «Commerz» führt, die Möglichkeit von Verwechslungen ausgeschlossen hat.

Das hängt nicht davon ab, ob die Wörter «Standard» und «Commerz», wie die Beklagte geltend macht, gleiches Gewicht haben. Verwechslungen wären nur dann ausgeschlossen, wenn so offensichtlich «Commerz» der einzige wesentliche Bestandteil der Firma wäre, daß «Standard» vollständig verblassen würde und niemand in Versuchung kommen könnte, der Beklagten mündlich oder schriftlich oder auch bloß in Gedanken den abgekürzten Namen «Standard Bank» beizulegen und sie deshalb mit der Klägerin zu identifizieren oder in ihr eine Zweigniederlassung oder Tochtergesellschaft der Klägerin zu sehen. Von einem derartigen Überwiegen des Bestandteils «Commerz» kann nicht die Rede sein. Die Gefahr, daß der Bankkunde wegen des Wortes «Standard» auf Identität oder Verbundenheit mit der Klägerin schließe, wird nicht dadurch beseitigt, daß sich der Name der Beklagten wegen des Wortes «Commerz» auch von jenem

der deutschen «Commerzbank Aktiengesellschaft» zu wenig unterscheidet (BGE 98 II 63 Erw. 4). Es kann Leute geben, die beim Lesen oder Hören des Wortes «Commerz» nicht an diese deutsche Gesellschaft denken, sich aber auch nicht bewußt sind, daß es in der Firma der Klägerin fehlt. Das Wort «Standard», das in den Firmen beider Parteien an erster Stelle steht, kann sie derart beeindruckt, daß sie ohne weitere Überlegungen annehmen, sie hätten mit der Klägerin oder mit einer ihr nahestehenden Bank zu tun. Auch ist möglich, daß Bankkunden annehmen, die Beklagte werde sowohl von der Klägerin als auch von der «Commerzbank Aktiengesellschaft» beherrscht und nenne sich aus diesem Grunde «Standard Commerz Bank», oder sie sei durch Fusion der Klägerin mit der deutschen Gesellschaft entstanden, ähnlich wie im Jahre 1920 aus der «Commerz- und Disconto-Bank A.G.» und der «Mitteldeutschen Privatbank A.G.» die «Commerz- und Privatbank A.G.» geworden war (BGE 98 II 64). Die Klägerin braucht sich die Entstehung solcher Eindrücke nicht gefallen zu lassen (BGE 59 II 161, 88 II 294f., 90 II 202, 92 II 96, 94 II 131, 95 II 571, 97 II 157). Sie könnten den Kunden zur Auffassung verleiten, wenn er durch die Klägerin bedient werden wolle, brauche er sich nur an die Beklagte zu wenden, oder diese arbeite gleich vorteilhaft wie die Klägerin.

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

Die Firmen Numismatica Universal S.A. und Numismatica S.A. sind verwechselbar.

Les raisons sociales Numismatica Universal S.A. et Numismatica S.A. prêtent à confusion.

SJZ 68 (1972) 223 = Repertorio 1968, S. 244, Urteil des Appellationsgerichtes des Kantons Tessin vom 27. Oktober 1968.

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

Die Firmen CILAG-Chemie A.-G. und HALAG-Chemie A.G. sind nicht verwechselbar.

Les raisons sociales CILAG-Chemie A.-G. et HALAG-Chemie A.G. ne prêtent pas à confusion.

SJZ 68 (1972) 314 = ROT, Rechenschaftsbericht des Obergerichtes des Kantons Thurgau 1971, S. 56, Urteil des Obergerichtes des Kantons Thurgau vom 11. Mai 1971.

Aus den Erwägungen:

Art. 951 Abs. 2 OR schreibt die deutliche Unterscheidbarkeit der Firmen schweizerischer Aktiengesellschaften vor; bei Kollisionen gewährt Art. 956 Abs. 2 dem Inhaber der älteren Firma die Unterlassungsklage (zum Zweck der Vorschrift vgl. BGE 93 II 44). Namentlich bei Phantasiebezeichnungen genügt nicht Unterscheidbarkeit bei gleich-

zeitigem Lesen oder Hören der Firmennamen; vielmehr müssen sie auch in der Erinnerung deutlich differieren (BGE 95 II 456, 568). Bei Domizil am gleichen Ort sind die Anforderungen zu steigern; im übrigen ist vom Gesamteindruck der Bezeichnungen auszugehen (BGE 92 II 98, 95 II 568).

Hier sind die «CILAG-Chemie A.-G.» und die «HALAG-Chemie A.-G.» an verschiedenen Orten niedergelassen, verfolgen nach der äußerlichen Bezeichnung ähnliche Geschäftszwecke, differieren aber im tatsächlichen Absatzbereich. Die Worte CILAG und HALAG unterscheiden sich klanglich in ihren ersten Silben deutlich. Die identischen Zusätze «Chemie A.-G.» sind nur Sachbezeichnungen ohne Originalitätsanspruch. Gesamthaft sind die verschiedenartigen Stammsilben charakteristisch, auch in der Erinnerung. Die Unterlassungsklage der ältern A.-G. ist daher abzuweisen.

Firmenrecht

Eine Kollektivgesellschaft kann sich auch gegenüber einer an einem anderen Orte domizilierten Aktiengesellschaft auf den Firmenschutz von Art. 956 OR berufen.

Une société en nom collectif peut aussi invoquer la protection de sa raison de commerce en vertu de l'art. 956 CO, à l'encontre d'une société anonyme, même si elle a son siège dans une autre localité.

GVP (St. Gallische Gerichts- und Verwaltungspraxis), 1969, 39 ff., Urteil des Handelsgerichtes des Kantons St. Gallen vom 1. September 1969.

Aus den Erwägungen:

Mit ihrem Einwand, das Gesetz vermittele einer Kollektivgesellschaft nur lokalen Schutz, will die Beklagte offenbar geltend machen, daß im vorliegenden Falle, wo die Parteien an verschiedenen Orten domiziliert sind, unter dem Gesichtspunkt des Firmenrechtes gar nicht zu prüfen sei, ob sich ihre (der Beklagten) Firma deutlich von der Firma der Klägerin, die eine Kollektivgesellschaft ist, unterscheide oder nicht. Die Beklagte kann sich hiefür auf eine auch in der Literatur (vgl. GUHL, Das Schweizerische Obligationenrecht, 5. A., S. 686; FUNK N 3 zu Art. 946 und N 1 zu Art. 951 OR; HIS N 17f. zu Art. 946 und N 10ff. zu Art. 951 OR) vertretene Lehrmeinung stützen. Die erwähnten Autoren erklären nämlich unter Berufung auf den Wortlaut und die Entstehungsgeschichte von Art. 946 Abs. 1 und Art. 951 Abs. 1 OR, die Ausschließlichkeit der eingetragenen Einzelfirma und der Firma der Kollektivgesellschaft, Kommanditgesellschaft, Kommanditaktiengesellschaft, sowie der Personennamen enthaltenden Firma der GmbH sei auf den Ort des Geschäftssitzes beschränkt und erstrecke sich lediglich bei der Aktiengesellschaft, Genossenschaft und Gesellschaft mit beschränkter Haftung, die keine Personennamen in der Firma habe, auf die ganze Schweiz.

Nach dieser Gesetzesauslegung wäre es der Klägerin als Kollektivgesellschaft in der Tat verwehrt, gegenüber einer an einem andern Ort domizilierten Firma, also auch gegenüber der Beklagten, den Firmenschutz nach Firmenrecht zu beanspruchen. Wie nun aber darzutun sein wird, erscheint die erwähnte Interpretation keineswegs als zwingend; es sprechen vielmehr gewichtige Gründe dafür, daß eine Kollektivgesellschaft sich auch gegenüber einer an einem andern Ort ansässigen Aktiengesellschaft auf den Firmenschutz von Art. 956 OR berufen kann.

In den Lehrbüchern zum Aktienrecht wird regelmäßig ausgeführt, daß bei der Wahl der Firma eine Benennung gewählt werden muß, die sich von «jeder» in der Schweiz bereits eingetragenen Firma unterscheidet (z. B. v. STEIGER, Das Recht der Aktiengesellschaft in der Schweiz, S. 41; SCHUCANY, Kommentar zum schweizerischen Aktienrecht, N 2 b zu Art. 626 OR). WIELAND, Handelsrecht, erklärt zu dem im wesentlichen gleichlautenden alten Recht (S. 190), die Firma von Aktiengesellschaft und Genossenschaft müsse sich von jeder innerhalb der Schweiz bereits eingetragenen Firma deutlich unterscheiden. Er fügt bei (S. 203), daß sich der Firmenschutz nach schweizerischem Recht grundsätzlich auf das gesamte Gebiet der Schweiz erstreckt, er versage jedoch bei persönlichen Firmen «gegenüber Gewerbetreibenden, die an einem andern Ort sich ihres bürgerlichen Namens als Firma bedienen». Wieland war somit ebenfalls der hier vertretenen Auffassung, daß der Schutz der persönlichen Firmen nur gegenüber andern persönlichen Firmen, nicht aber gegenüber Aktiengesellschaften lokal beschränkt ist.

Gegen diese Ansicht könnte allenfalls eingewendet werden, den Aktiengesellschaften (sowie Genossenschaften und GmbH) werde damit die Bildung ihres Firmennamens wesentlich erschwert, zumal ein zentrales eidgenössisches Firmenregister nur für juristische Personen bestehe (Art. 119 Abs. 1 HRV). In diesem Zusammenhange ist nochmals zu betonen, daß das Gesetz selbst klar verlangt, die Firma einer der erwähnten juristischen Personen habe sich von jeder in der Schweiz eingetragenen Firma deutlich zu unterscheiden, und daß sich auch aus den Gesetzesmaterialien nicht schlüssig eine abweichende Interpretation ergibt. Wie schon ausgeführt, kann sich eine Aktiengesellschaft andererseits auch gegenüber jeder Firma in der Schweiz auf ihr Firmenrecht berufen, weshalb es höchst unbefriedigend wäre, wenn man annehmen müßte, es sei einer Personenfirma verwehrt, ihrerseits außer am Orte ihrer Eintragung aus Firmenrecht gegen eine Aktiengesellschaft vorzugehen. Es liegen keine Gründe vor, die eine derartige Benachteiligung der Personenfirmen rechtfertigen würden. Richtig und für die Praxis bedeutsam ist allerdings, daß ein zentrales Register für sämtliche schweizerischen Firmen fehlt. Art. 119 Abs. 3 HRV sieht indessen ausdrücklich vor, daß das bestehende Register im Falle des Bedürfnisses nach Weisung des eidgenössischen Justiz- und Polizeidepartementes erweitert werden könne, so daß allfällige Unzukömmlichkeiten, falls sich solche in der Praxis überhaupt einstellen sollten, ohne weiteres zu beheben wären.

Aus dem Gesagten ergibt sich daher für den vorliegenden Fall, daß die Klägerin als Kollektivgesellschaft grundsätzlich befugt ist, sich gegenüber der Beklagten als einer an einem anderen Ort domizilierten Aktiengesellschaft auf den Firmenschutz zu berufen.

AO Art. 2 Abs. 2 und Art. 3

Bestätigung der Rechtsprechung hinsichtlich der «Aktionen» genannten Sonderverkäufe.

Wird die Verordnung – in casu Art. 3 AO – vor dem Sachurteil geändert, so muß der Richter prüfen, ob das neue Gesetz für den Angeschuldigten milder ist.

Confirmation de la jurisprudence concernant les ventes spéciales dites «actions».
Lorsque l'ordonnance – en l'occurrence l'art. 3 OL – est modifiée entre le prononcé

du tribunal de jugement et l'arrêt de la cour de cassation, cette dernière doit examiner si la loi nouvelle est plus favorable à l'inculpé.

BGE 97 IV 233, SJ 1972, 411, Urteil des Kassationshofes des Schweizerischen Bundesgerichtes vom 1. Oktober 1971 i.S. Schwab gegen Ministère public du canton de Neuchâtel.

AO Art. 1

Ein Wettbewerb unter Käufern kann, ebenso wie die Übergabe von Lotterielosen, eine besondere Vergünstigung im Sinne der AO sein.

L'organisation d'un concours parmi des acheteurs, au même titre que la remise de billets de loterie, peut constituer un avantage momentané au sens de l'OL.

BGE 97 IV 246, ATF 97 IV 246, rés. fr. JT 1972 I 635, Urteil des Kassationshofes des Schweizerischen Bundesgerichtes vom 24. November 1971 i.S. Halter gegen Ministère public du canton de Neuchâtel.

KG Art. 4 Abs. 1 und Art. 5

Ob die Behinderung von sogenannten Werbe-Carfahrten eines Haushaltgeräteverkäufers durch den Carbesitzerverband als unzulässige Wettbewerbsbehinderung im Sinne des Kartellgesetzes qualifiziert werden könnte, wird offen gelassen.

Jedenfalls gehört auch das Gesamtinteresse an der Lauterkeit des Geschäftsbarens, das der Carbesitzerverband wahrnehmen will, zu den «überwiegenden schutzwürdigen Interessen» des Verbandes im Sinne des Kartellgesetzes.

Est laissée ouverte, la question de savoir si l'entrave apportée par l'Association des propriétaires de cars aux tours publicitaires en cars organisés par un marchand d'appareils ménagers pourrait être qualifiée d'illicite, au sens de la loi sur les cartels. En tout cas, l'intérêt général à un comportement loyal en affaires, que l'Association des propriétaires de cars entend sauvegarder, fait partie des «intérêts légitimes prépondérants» de l'association au sens de la loi sur les cartels.

VSK (Veröffentlichungen der schweizerischen Kartellkommission) 1971, 311 ff., Entscheid des Gerichtspräsidenten II von Burgdorf vom 1. Juli 1971 i.S. DOMO-Produkte GmbH, Vertriebsfirma für elektrische Haushalt- und Küchengeräte, Zürich, gegen Verband der Carbesitzer des Kantons Bern und angrenzender Gebiete, Burgdorf.

Aus den Erwägungen:

Der Gesuchsgegner bestreitet nicht, daß er im Sinne von Art. 2 evtl. Art. 3 KG als Kartell bzw. kartellähnliche Organisation anzusprechen ist. Tatsächlich deuten die als

Kampfmaßnahmen kollektiv organisierten Konkurrenzfahrten auf den Wettbewerb beeinflussende Maßnahmen hin, so daß die Anwendbarkeit des Kartellgesetzes grundsätzlich zu bejahen ist.

Die Voraussetzung für das Vorliegen einer erheblichen Behinderung oder gar des Ausschlusses des Wettbewerbs hat der Behinderte nachzuweisen. Im Falle der vorsorglichen Maßnahme genügt dabei das Glaubhaftmachen von Tatsachen, welche diese Voraussetzungen erfüllen. Vorerst ist diese Frage zu prüfen, und nach deren Bejahung muß allenfalls der dem Gesuchsgegner obliegende und von ihm auch angebotene Beweis der Ausnahmen gemäß Art. 5 KG gewürdigt werden.

Gegenstand des Kartellgesetzes, wenn auch nicht geschütztes Rechtsgut, ist der Wettbewerb. Gemeint ist der Wettbewerb auf dem Gütermarkt, wie er im Rahmen der schweizerischen Wirtschaftsverfassung institutionell möglich ist und auch tatsächlich stattfindet (SCHÜRMANN a. a. O. Seite 37). Die Kartellbindung beeinflusst den Markt oder ist dazu geeignet, ihn zu beeinflussen. Der Begriff des Marktes darf nicht zu weit gefaßt sein, sonst wäre der Geltungsbereich des Gesetzes uferlos. Nicht der Markt in seiner Gesamtheit kann also Objekt der Kartellbindung sein (SCHÜRMANN a. a. O. Seite 42). Der Markt ist der Ort, wo Angebot und Nachfrage zusammentreffen. Ein Aufeinandertreffen ist nur möglich, wenn Anbieter und Nachfrager ein und dasselbe Gut (oder ein und dieselbe Dienstleistung) meinen. Dieses Gut kann gattungsmäßig weiter oder enger bestimmt sein (MERZ, das schweizerische Kartellgesetz, Verlag Stämpfli & Cie. Bern 1967, Seite 29). Die von Fall zu Fall zu entscheidende Frage nach dem maßgeblichen Markt steht im übrigen in engem Zusammenhang mit den Problemen der Substitutionsgüter. Das Kartellgesetz selbst definiert den Marktbegriff nicht. Für die Auslegung ist die Praxis zu Art. 1 UWG hinzuzuziehen, insofern dieses Gesetz die Ausdrücke wirtschaftlicher Wettbewerb und Ware ebenfalls verwendet (vgl. SCHÜRMANN a. a. O. Seite 43). Das Bundesgericht hat in verschiedenen Entscheidungen, letztmals in Band 92 II 309 die Anwendung der Bestimmungen über den unlauteren Wettbewerb vom Erfordernis eines Wettbewerbsverhältnisses abhängig gemacht und dieses auch näher umschrieben. Im erwähnten Fall wurde ein Wettbewerbsverhältnis zwischen dem Angebot musikalischer Unterhaltung und einem solchen der Parfumbbranche verneint (*Les parties, en effet, n'exercent pas leur activité lucrative dans le même domaine et ne fournissent pas des prestations analogues ou destinées à satisfaire des besoins analogues; elles ne s'adressent en outre pas au même public, ...*). Diese Meinung wird auch bereits im Band 86 II 110 deutlich, wo das Bundesgericht in bezug auf Art. 1 Abs. 1 UWG ausführt: Erste Voraussetzung für die Anwendbarkeit des UWG ist danach das Vorliegen einer Wettbewerbshandlung. Als solche ist nach allgemein anerkannter Auffassung ein Verhalten zu betrachten, das im Rahmen einer wirtschaftlichen Betätigung vor sich geht und dem Handelnden im Verhältnis zu den auf dem gleichen Wirtschaftsgebiet tätigen Gewerbetreibenden einen Vorteil verschaffen soll. Dabei kann dieser Vorteil entweder in der Stärkung des eigenen Betriebes oder in der Schwächung des Betriebes der Mitbewerber bestehen.

Die Frage nach der kartellistischen Wettbewerbsbehinderung im Sinne von Art. 4 Abs. 1 KG ist ebenfalls im Sinne der soeben gemachten Ausführungen für den Markt und Wettbewerb zu beurteilen. Die Gesuchstellerin hat ihren Geschäftszweck wie folgt umschrieben: Vertrieb von Haushaltgeräten, insbesondere auch von elektrischen Haushaltgeräten, Herstellung von Waren dieser Kategorie, Übernahme von gewerblichen Schutzrechten zur Erzeugung dieser Waren und Vergebung von Lizenzen. Der Gesuchsgegner ist demgegenüber ein Interessenverband der Carbesitzer einer näher umschriebenen Region. Die Gesuchstellerin betreibt den Handel mit Haushaltgeräten, der

Gesuchsgegner eine in Vereinsform organisierte Interessengemeinschaft von Carunternehmern, also von Dienstleistungsbetrieben. Die von der Gesuchstellerin beabsichtigten Carfahrten haben mit ihrem Geschäftszweck grundsätzlich nichts zu tun, es handelt sich dabei einzig um verkaufsfördernde Maßnahmen (Werbefahrten). Es kann nun schwerlich behauptet werden, der Verband der bernischen Carbesitzer sei eine Kartellbildung, welche den Markt für Haushaltgeräte, an dem die Gesuchstellerin partizipiert, beeinflusst. Andererseits darf nicht überschen werden, daß die kollektiven Maßnahmen des Gesuchsgegners die Geschäftstätigkeit der Gesuchstellerin, wie sie diese durchführen möchte, behindert. Es geht dabei freilich keineswegs um eine generelle Behinderung, sondern um die Behinderung in einer Werbemaßnahme. Die Carfahrten stellen für die DOMO-Produkte GmbH ja keineswegs ein eigenes Produkt im Rahmen ihres üblichen Angebotsortiments dar. Es stellt sich somit die entscheidende Frage, ob und inwieweit Werbemaßnahmen wettbewerbspolitisch relevante Aspekte des geschäftlichen Handelns berühren. Bejaht man diese Frage, so muß logischerweise auch die Erheblichkeit im Sinne von Art. 4 Abs. 1 KG der Behinderung angenommen werden. Denn die Ausdehnung des Begriffs des maßgeblichen Marktes auf die Werbemaßnahmen bringt mit sich, daß das Argument, man könne auf andere Werbemöglichkeiten ausweichen, nicht mehr gehört werden kann. Ungeachtet des grundsätzlich völlig verschiedenen Geschäftsbereichs der beiden Parteien müßte konsequenterweise allein auf die von beiden angebotenen Carfahrten abgestellt werden, mit welchem Angebot Gesuchstellerin und Gesuchsgegner als miteinander im Wettbewerb stehend zu bezeichnen wären.

Ob schon die Behinderung von Werbemaßnahmen allein wettbewerbspolitisch relevante Aspekte des geschäftlichen Handelns berührt (SCHÜRMANN a. a. O. Seite 70) und somit gemäß Art. 4 Abs. 1 KG als unzulässige Wettbewerbsbehinderung zu qualifizieren ist, kann offen bleiben.

Auch bei Annahme einer erheblichen Wettbewerbsbehinderung müßte nämlich deren Widerrechtlichkeit gestützt auf Art. 5 KG verneint werden. Der Gesuchsgegner hat den ihm obliegenden Beweis, rechtlich geschützte Interessen zu vertreten, erbracht. Die in Abs. 2 von Art. 5 KG genannten Beispiele für überwiegende schutzwürdige Interessen sind keineswegs abschließend aufgezählt. Die im Entwurf noch enthaltene ausdrückliche Bezugnahme auf die Vereinbarkeit mit dem Gesamtinteresse wurde zwar nicht Gesetz, eine materielle Abschwächung war aber nicht beabsichtigt; die Begründung ging dahin, in den Worten «überwiegende schutzwürdige Interessen» sei auch das Gesamtinteresse enthalten (MERZ a. a. O. Seite 49).

In einer für ein Gesuchsverfahren umfangreichen Dokumentation hat der Gesuchsgegner eine große Zahl von Zeitungspublikationen seiner Vernehmlassung beigelegt, in denen die Konkurrenzfahrten des Carverbandes gegen sogenannte Werbefahrten, wie sie auch die Gesuchstellerin beabsichtigt, ausnahmslos begrüßt werden. Glaubt man diesen Berichten, so müssen tatsächlich erhebliche Zweifel an der Lauterkeit des Geschäftsgebarens der erwähnten Firmen angemeldet werden. Äußerungen der interkantonalen Kontrollstelle für Heilmittel und eines Konsumentenverbandes unterstreichen den fragwürdigen Eindruck. Selbst wenn diese Publikationen und Ansichtsäußerungen die Gesuchstellerin direkt nicht betreffen, geben sie doch begründeten Anlaß zur Vermutung, daß auch sie mit den gleichen Werbemethoden ebenfalls das fragwürdige Geschäftsgebaren übernimmt. Es bedarf weder großer Phantasie noch näherer Abklärung, um vorauszusehen, daß auch sie – soll das angestrebte Ziel erreicht werden – ihre Werbefahrten zu nicht kostendeckenden Preisen anbieten muß. Diese Werbeinvestition wird durch entsprechende Preisgestaltung beim Verkauf der Haushaltgeräte wieder heraus-

gewirtschaftet werden müssen. In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, daß der Gesuchsgegner seinen Mitgliedern für eine ganztägige Konkurrenzfahrt immerhin Fr. 13.– für jede mitfahrende Person vergütet. Gestützt auf die vom Gesuchsgegner glaubhaft gemachten Tatsachen darf sein Vorgehen, sollte die Widerrechtlichkeit gemäß Art. 4 KG tatsächlich bejaht werden müssen, als zulässig angesehen werden. Das Gesuch ist daher in jedem Falle abzuweisen.

IV. Urheberrecht

URG Art. 2, Art. 25, Art. 30 und Art. 42

Urheberrechtlicher Werkcharakter einer auf der Bundeshauterrasse aufgenommenen Photo dreier Schlagersänger verneint.

Zum Begriff des «Exklusivrechtes». Nichtangabe der Quelle. Voraussetzungen einer Entschädigung für unerlaubte Wiedergabe.

Caractère d'œuvre artistique d'une photographie de trois chansonniers prise sur la terrasse du Palais Fédéral non reconnu.

A propos de la notion de «droit exclusif». Omission d'indiquer la source. Conditions d'une indemnisation pour reproduction interdite.

SJZ 68 (1972), 308ff., Urteil des Obergerichtes des Kantons Zürich vom 2. März 1972 i.S. W. AG gegen Z. AG und A.B.

Aus den Erwägungen:

I.

Am 26. März 1971 publizierte die Klägerin in Nr. 12 der von ihr herausgegebenen Zeitschrift «W.» eine Reportage mit den Schlagersängern P., S. und M. vor deren Abreise nach Dublin, wo sie am 3. April 1971 die Schweiz am Eurovisions-Chansonfestival zu vertreten hatten. Die Reportage war mit einer Photographie der Genannten, aufgenommen in Bern auf der Bundeshauterrasse, illustriert. Die Photographie war auf Bestellung der Klägerin von einer Photoagentur aufgenommen worden. Diese Firma stellte der Klägerin am 15. März 1971 dafür eine Rechnung in der Höhe von Fr. 310.25.

Am 3. April 1971 erschien in Nr. 14 der Zeitschrift «S.», die seinerzeit von der Beklagten 1 herausgegeben wurde, ein Artikel über das Chansonfestival 1971. Dieser Artikel war mit der Photographie von P., S. und M. illustriert, welche der Bildbeschaffer der Beklagten 1, der Beklagte 2, ohne Erlaubnis aus der «W.» herauskopiert hatte.

II.

Die Klägerin reichte die Klage direkt beim Obergericht ein. Vorab ist dessen Zuständigkeit zu prüfen, was gemäß § 129 ZPO von Amtes wegen zu erfolgen hat. Gemäß § 48 Ziff. 12 GVG in Verbindung mit Art. 45 URG beurteilt das Obergericht sämtliche Zivilklagen aus URG als einzige kantonale Instanz. Eine solche Klage liegt hier vor, stützt die Klägerin ihr Begehren doch auf Art. 42 Ziff. 1 lit. a und b sowie Ziff. 2 URG, indem sie eine Verletzung ihres Urheberrechtes an der Photographie von P., S. und M. geltend macht; gemäß Art. 2 URG kann eine Photographie ein Werk im Sinne des URG

darstellen und demzufolge urheberrechtlichen Schutz genießen. Die Zuständigkeit des Obergerichtes ist somit zu bejahen.

III.

1. Die Anträge der Parteien in den beiden Schriftsätzen lassen an Klarheit zu wünschen übrig. In der Klageschrift wird als Streitfrage einerseits die Feststellung einer Urheberrechtsverletzung und andererseits die Zusprechung einer im Betrag vom Gericht festzusetzenden Schadenersatzforderung anbegehrt und im übrigen, außerhalb der Streitfrage, die Veröffentlichung des Urteils verlangt. Mit der Klageantwort beantragen die Beklagten die Abweisung des Begehrens auf Zusprechung von Schadenersatz, «soweit er die Entrichtung einer Benützungsgbühr von allerhöchstens Fr. 310.25 übersteigt», und ebenso die Abweisung des Antrages auf Urteilspublikation. Andererseits legen die Beklagten Gewicht darauf zu betonen, daß die Vergütung eines Anteils an die Aufnahmekosten von Fr. 310.25 eine Benützungsgbühr und nicht Leistung von Schadenersatz darstelle. Sie haben sich zur Frage des behaupteten Feststellungsanspruchs der Klägerin nicht geäußert.

2. Ein solcher fällt auch im urheberrechtlichen Bereich nur dann in Betracht, wenn eine Feststellungsklage zur Durchsetzung materiellen Bundesprivatrechts erforderlich oder im kantonalen Recht besonders vorgesehen ist (BGE 93 II 17, 92 II 108; Urteil der II. Zivilabteilung des Bundesgerichts vom 1. Oktober 1970 in Sachen H. c. H.). Das eidgenössische Recht verlangt nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts als Voraussetzung ein rechtliches Feststellungsinteresse, und dieses Erfordernis schreibt auch § 92 ZPO vor. Es fehlt dann, wenn der betreffende Sachverhalt die Geltendmachung eines Leistungsanspruchs erlaubt, wie dies die Klägerin im zweiten Teil ihres Klagebegehrens geltend macht. Die Klage ist daher, soweit sie das Feststellungsbegehren betrifft, zum vornherein abzuweisen.

3. Die Leistungsklage wird darauf gestützt, daß die Beklagten mit der Wiedergabe einer von der Klägerin wenige Tage zuvor in der «W.» veröffentlichten Aufnahme in der Zeitschrift «S.» urheberrechtliche Exklusivrechte der Klägerin verletzt hätten. Die Klägerin unterließ es bisher, urheberrechtlich zu begründen, was sie unter dem in der Klageschrift und in der Replik wiederholt verwendeten Ausdruck «Exklusiv-Aufnahme» oder «Exklusivrecht» versteht, d. h. ob sie damit mehr als den allgemeinen urheberrechtlichen Schutz meint, wie er in Art. 12 URG als Ausschließlichkeitsrecht umschrieben ist. Sie führt lediglich an, es handle sich um eine eigens von ihr veranlaßte aktuelle Exklusivaufnahme, die von ihr «unter erheblichen Umtrieben mit dem speziell gewählten Hintergrund des Bundeshauses im Rahmen einer ebenfalls exklusiven Reportage mit den schweizerischen Vertretern am Eurovisions-Chansonfestival, kurz vor deren Abreise nach Dublin, arrangiert worden» sei. Die Klägerin leitet demnach ein Exklusivrecht einesteils aus der Art des Zustandekommens des Bildes und zum andern aus dessen Inhalt ab. Demgegenüber bestreiten die Beklagten dessen Originalität und auch die behaupteten Aufwendungen. Sie stehen auf dem Standpunkt, daß es sich um ein unbedeutendes Bild «von nur sehr temporärem Interesse» gehandelt habe. Sie bedauern, von der Einräumung eines Exklusivrechts an die Klägerin nichts gewußt zu haben, und verstehen darunter den Umstand, daß diese das Bild extra in Auftrag gegeben und dafür entsprechend bezahlt habe.

4. In der Literatur ist von DESBOIS und TOURNIER ernsthaft die Auffassung vertreten worden, der Photographie fehle der Charakter eines urheberrechtlichen Werkes schlechthin, da der Photograph nicht wie der Maler und Zeichner das Werk von eigener Hand schaffe und ihm damit die eigenpersönliche Note verleihe; die auswählende Tätigkeit des Photographen, die die Qualität des Bildes bestimme, genüge nicht zur Begründung des urheberrechtlichen Schutzes (zit. bei TROLLER, Immaterialgüterrecht I, 2. Aufl., S. 497). Demgegenüber geht die herrschende Lehre davon aus, daß es künstlerische, originelle Photographien gibt und daß diesen – nicht aber banalen Lichtbildern – der in Art. 2 URG vorgesehene urheberrechtliche Schutz zukommt (TROLLER, a. a. O., S. 463, 497–500 mit Hinweisen). Darin kommt zugleich zum Ausdruck, daß die Art des Zustandekommens des Bildes für den urheberrechtlichen Schutz ohne Bedeutung ist, weil allein die Verkörperung eines Werkes in bestimmten Exemplaren als Schutzobjekt zählt. Zwar nennt MAX KUMMER eine Reihe eindrucklicher Beispiele (Photographieren auf der Spitze des Mt. Everest oder auf der Umlaufbahn um die Erde usw.), die dafür sprechen, «auch die Umstände der Bildaufnahme, die aufgewendete Arbeit und die ‚Einmaligkeit‘ der Aufnahmetat in Rechnung zu stellen und zu belohnen (KUMMER, Das urheberrechtlich schützbares Werk, S. 209). Er fügt jedoch bei, daß dies nicht geltendes Recht sei, daß «sich die Photographie unsern urheberrechtlichen, über den Schutz bestimmenden Merkmalen nicht füge», und er verweist auf die angeführte Auffassung TROLLERS (a. a. O., S. 210/11).

5. Dieser Verfasser seinerseits räumt ein, daß der Photograph an den äußeren Linien und Farben des aufzunehmenden Gegenstandes nichts ändern könne. «Die besondere Schönheit des Bildes, das seinen Ursprung in ihm und nicht im Objekt selbst hat, beruht auf der Bildauswahl, auf der Wirkung des Lichtes und anderen Einzelheiten, durch die der Photograph ein Objekt nicht nur wiederzugeben, sondern so darzustellen vermag, daß das Bild seine Schöpfung und damit aus der Realität herausgehoben wird» (TROLLER, a. a. O., S. 463). Der weiteren Feststellung kann ebenfalls beigelegt werden, daß nach geltendem schweizerischem Recht nur die nach der Bildform – d. h. wohl hinsichtlich ihres besonderen Gehalts – und nicht nach dem Inhalt – oder Objekt – originelle Photographie die materielle Grundlage des urheberrechtlichen Schutzes bilden kann (TROLLER, a. a. O., S. 499). Diese Umschreibungen geben mit Worten, die auf den besonderen Sachgegenstand ausgerichtet sind, das wieder, was die I. Zivilkammer in ihrer Rechtsprechung als für den Werkbegriff kennzeichnend hervorhebt: die Verkörperung eines eigenständigen, schöpferischen Gedankens (vgl. Urteil der I. ZivK. vom 22. April 1971, SJZ 1971 S. 277 Nr. 126 Erw. 3 mit Hinweisen).

Die Klägerin hat mit Bezug auf das streitige Bild keine solchen Merkmale geltend gemacht. Hiefür genügt jedenfalls die von ihr erwähnte Wahl des Bundeshauses als Hintergrund für die aufgenommenen Personen, zu der sich erfahrungsgemäß manche Besucher Berns entschließen, keineswegs. Für die Klägerin stand denn auch, wie es in der Klagebegründung zum Ausdruck kommt, im Vordergrund, ihre Reportage mit dem Bild der drei Schlagersänger zu illustrieren. Genügte ihr ein Archivbild zu diesem Zwecke nicht, so ist doch auch aus der speziell veranlaßten Aufnahme nicht mehr als Realität herauszulesen, und damit entfällt der urheberrechtliche Schutz.

Dieser ist im vorliegenden Fall, in welchem das Problem des Exklusivrechts in den Vordergrund gerückt ist, auch nicht etwa über Art. 25 Abs. 2 URG zu gewinnen, wonach Zeitungsartikel über Tagesfragen wirtschaftlicher, politischer oder religiöser Natur in der Presse wiedergegeben werden dürfen, «wenn die Wiedergabe nicht ausdrücklich

vorbehalten worden ist oder wenn die Artikel nicht ausdrücklich als Originalbeiträge oder Originalberichte bezeichnet worden sind». Als «Artikel» kommen schon nach dem Sprachgebrauch und angesichts der Sonderregelung des Art. 30 URG über photographische Werke nur geschriebene und nicht Bildbeiträge in Frage, ganz abgesehen davon, daß sich die betreffende Reportage in der Zeitschrift «W.» nur ganz am Rande mit Politik und Wirtschaft befaßt und daß hier die Exklusivität – selbst im Text – ebengerade nicht ausdrücklich vorbehalten wurde. Übrigens würde auch die Nichtangabe der Quelle, wie sie hier den Beklagten unterlief und die in Art. 25 Abs. 4 URG vorgeschrieben ist, die erlaubte Wiedergabe nicht unerlaubt machen; es handelt sich insoweit um eine Ordnungsvorschrift, deren letzte Bedeutung freilich im vorliegenden Zusammenhang nicht zu erörtern ist. Jene Reportage hält sich nämlich ohnehin eher im Rahmen von Tagesneuigkeiten und vermischten Nachrichten, welche nach Art. 25 Abs. 5 URG durch dieses Gesetz überhaupt nicht geschützt sind. Dieses Schicksal würde auch das zur Diskussion stehende Bild teilen, sofern man es als bloßen Bestandteil der Reportage zu betrachten hätte. Gegen diese Annahme spricht aber wiederum der Umstand, daß «Tagesneuigkeiten», «Nachrichten» und «Zeitungsmittelungen», wie sie in jener Bestimmung erwähnt sind, begrifflich Photographien nicht mitumfassen und daß für deren Regelung der Wiedergabe durch Dritte (vgl. das Marginale zu Art. 24 URG) die Sonderbestimmung des Art. 30 URG besteht, dessen Voraussetzungen hier nicht gegeben sind.

6. Wie schon mit den Ausführungen KUMMERS angedeutet, sind Bestrebungen im Gange, auf dem Gebiet der Photographie dem Gedanken des Leistungsschutzes gesetzgeberisch zum Durchbruch zu verhelfen, derart, daß der urheberrechtliche Werkbegriff nicht mehr Voraussetzung des Schutzes wäre (vgl. KUMMER, a. a. O., S. 210/11). Diese Idee ist im geltenden URG der Bundesrepublik Deutschland weitgehend verwirklicht, nicht aber im schweizerischen Urheberrecht (TROLLER, a. a. O., S. 499). Das schließt nicht aus, daß vertraglich, auch in Vereinbarungen zwischen interessierten Verbänden, gesetzlich nicht anerkannte Exklusivrechte zugestanden werden können. Von solchen Abmachungen war jedoch im vorliegenden Prozeß nicht die Rede, und sie könnten allenfalls die Zuständigkeit des angerufenen Gerichtes in Frage stellen.

Mangels urheberrechtlicher Ansprüche ist demnach die Klage in allen Teilen abzuweisen, ohne daß die Frage der Passivlegitimation oder andere Behauptungen oder Bestreitungen noch näher geprüft zu werden brauchen. Die Klage könnte übrigens, auch wenn die urheberrechtliche Grundlage nicht fehlte, schon unter dem Gesichtspunkt nicht geschützt werden, daß die Klägerin tatbeständlich weder ein Verschulden der Beklagten, noch die Verursachung eines bestimmten Schadens durch sie, noch das Ausmaß des behaupteten Schadens genügend dargetan hat (Art. 41/42 OR). In dieser Hinsicht genügt es nicht, «in Anlehnung an ähnliche in der Branche bekanntgewordene, aber außergerichtlich erledigte Fälle» eine Entschädigung von Franken 6000.– als angemessen zu bezeichnen, ohne auch nur einen einzigen Beweis – etwa in Form eines empörten Leserbriefes – vorzulegen, der den Eintritt eines Schadens wenigstens als glaubhaft erscheinen ließe; jedenfalls ist die ins Recht gelegte Übersicht der «Exklusiv- und Doppel-leser» für einen solchen Beweis absolut ungeeignet.

7. Eine Bemerkung ist noch zu der von den Beklagten erklärten Bereitschaft angebracht, eine Benützungsgebühr bis zum Höchstbetrag von Fr. 310.25, dem Preis für die Spezialaufnahme, zu bezahlen. Das ist ein Angebot, das betragsmäßig unbestimmt ist

und auch nach seiner Begründung in der Klageantwort völlig außerhalb des eingeklagten Anspruchs aus Urheberrecht liegt. Die Erklärung ist daher weder im Sinne einer grundsätzlichen Teilerkennung der Klage noch sonst prozessual von Bedeutung. Ihr Wert liegt vielmehr im Zugeständnis der Beklagten, daß das Herauskopieren von Bildern aus anderen Zeitungen ohne Erlaubnis keine korrekte Praktik darstellt.

URG Art. 29, Art. 35 und Art. 43

Wesen des Rechts am eigenen Bild. Die bloße Erlaubnis der Aufnahme ist der Bestellung des Personenbildnisses gleichzusetzen.

Wird die Wiedergabeerlaubnis überschritten, so steht auch dem berufsmäßigen Photomodell eine im URG vorgesehene Zivilklage zur Verfügung.

Caractéristiques du droit au respect de sa propre image. La simple autorisation de prendre une photographie équivaut à la commande d'un portrait.

Lorsque le droit de reproduction est outrepassé, le modèle dispose des actions prévues par la loi, même lorsqu'il s'agit d'un modèle professionnel.

SJZ 68 (1972) 310ff., Beschluß des Obergerichtes des Kantons Zürich vom 9. Mai 1972.

Aus den Erwägungen:

Mit der beim Obergericht eingereichten Klageschrift stellte die Klägerin die Rechtsbegehren, der Beklagte sei zu verpflichten, ihr Fr. 4000.— als Plakathonorar, Fr. 2500.— als Prospekthonorar und Fr. 5000.— als Schadenersatz zu bezahlen. Die Klägerin begründet diese Forderung im wesentlichen damit, daß der Beklagte sie am 28. September 1966 als Photomodell, durch Vermittlung der Agentur T., zu sog. Probeaufnahmen, die nach ihrer Darstellung für die «Swissair-Gazette» bestimmt waren, kommen ließ, daß diese Aufnahmen indessen ohne ihre Zustimmung zur Illustrierung eines Hostessenprospekts der Firma X und auf einem Plakat in Weltformat verwendet wurden. Sie beruft sich zur Hauptsache auf den in Art. 44 URG vorbehaltenen Schutz der Persönlichkeit gemäß Art. 28 ZGB und Art. 49 OR.

Der Beklagte beantragt, die Klage in Anwendung von § 123 Ziff. 12 ZPO mangels sachlicher Zuständigkeit des Obergerichts von der Hand zu weisen, da die Klägerin lediglich als Photomodell für die Aufnahmen gedient habe und daher keine Rechte als Urheberin geltend machen könne. Soweit die Anwendung des Art. 43 Ziff. 3 URG in Betracht gezogen werde, habe die Klägerin ihre Zustimmung für die Verwendung der Aufnahmen im Prospektmaterial der Firma X erteilt; sie sei für das Modellstehen auch entlohnt worden, und im übrigen könne sich ein berufsmäßiges Photomodell generell nicht auf jene Bestimmung berufen.

In ihrer Vernehmlassung zur Unzuständigkeitseinrede ließ die Klägerin ihren in der Klagebegründung gestützt auf Art. 9 URG eingenommenen Standpunkt, sie habe bestimmte Urheberrechte im Rahmen des vereinbarten Verwendungszweckes der Aufnahmen auf den Beklagten als Photographen übertragen, fallen. Sie ließ nunmehr ein Urheberrecht des Photomodells neben jenem des Photographen behaupten, mit der

Begründung, daß das berufsmäßige Photomodell mit einer schöpferischen Leistung (Mimik, Pose, Schminke, Frisur, vielfach auch Kleidung und Accessoires) zum Gelingen des Bildes beitrage. Gerade die Tatsache, daß die Klägerin mit ihrem Talent einen wesentlichen Beitrag zum Bild leiste, begründe ihr Urheberrecht und ihr Interesse zu wissen, wozu ihr Bild verwendet werde. Die Einwilligung des Photomodells zu bestimmter Verwendung des Bildes könne sich nur auf urheberrechtliche Ansprüche beziehen.

2. Das Obergericht ist gemäß § 48 Ziff. 12 GVG zur Behandlung der vorliegenden Klage sachlich, als erste Instanz, zuständig, wenn es sich um eine im URG vorgesehene Zivilklage handelt.

Aus Art. 2, 9, 12 und 16 URG geht mit aller Deutlichkeit hervor, daß als urheberrechtlich geschütztes Werk der Photographie nicht die photographierte Person, sondern die Aufnahme zu verstehen ist. Art. 16 URG spricht denn auch vom «photographierten Gegenstand», dcr, wenn es nicht zufällig ein Mensch ist, schon begrifflich nicht Urheber eines Werkes sein kann. Dem Beklagten ist daher zuzugeben, daß der Klägerin keine urheberrechtlichen Ansprüche als Werkverfasserin zustehen.

Der Sache nach beruft sie sich auf ihr Recht am eigenen Bilde, das, soweit es sich um bestellte Personenbildnisse handelt, seine Regelung in den Art. 29, 35 und 43 Ziff. 3 URG gefunden hat. Angesichts des Fehlens irgendeiner Einschränkung im Gesetzestext sind darunter auch photographische Personenbildnisse zu verstehen (hiez u TROLLER, Immaterialgüterrecht II, 2. Aufl., S. 807; W. LANDWEHR, Das Recht am eigenen Bild, Diss. Zürich, 1955, S. 49, 51 f.). Aus dem Sinn jener Bestimmungen, nämlich die Persönlichkeitsrechte des Abgebildeten zu schützen (TROLLER und LANDWEHR, je a. a. O.), ergibt sich sodann, daß die in Art. 43 Ziff. 3 URG vorgesehene zivil- und strafrechtliche Verfolgbarkeit sich auch auf das Inverkehrbringen oder Veröffentlichen solcher bestellter Personenbildnisse bezieht, die als Aufnahmen nicht die besonderen Voraussetzungen eines urheberrechtlichen Werkes erfüllen. Die von der I. Zivilkammer in ihrem Urteil vom 2. März 1972 in Sachen W. AG c. Z. AG und A. B. getroffene Unterscheidung, daß nach geltendem schweizerischem Recht nur die nach ihrem besonderen Gehalt, d. h. als Verkörperung eines eigenständigen, schöpferischen Gedankens originelle Photographie urheberrechtlichem Schutz zugänglich sei (vgl. hiez u auch das in SJZ 1971 S. 277 Nr. 126 und ZR 70 Nr. 60 veröffentlichte Urteil vom 22. April 1971), fällt im Zusammenhang mit dem Schutz des Rechts am eigenen Bilde nicht in Betracht. Dieser will verhindern, daß ein bestelltes Personenbild irgendwelcher Art ohne Einwilligung des Abgebildeten oder seiner im URG genannten Angehörigen in Verkehr oder an die Öffentlichkeit gebracht wird, und andererseits, wie aus Art. 29 URG zu folgern ist, den Abgebildeten und nach seinem Tod seine Angehörigen – vorbehältlich abweichender Vereinbarung unbekümmert um die Rechte des Urhebers (hier des Photographen) – berechtigen, die Veröffentlichung des Bildnisses zu erlauben.

3. Es fragt sich, ob auch im vorliegenden Fall von einem «bestellten Personenbildnis» im Sinne jener Bestimmungen gesprochen werden kann, da die Bestellung nicht von der Klägerin, sondern von einem Dritten ausging und sie sich für die Aufnahmen lediglich als Photomodell zur Verfügung stellte, die Herstellung des Personenbildnisses also nur erlaubte. Das ist schon nach der Entstehungsgeschichte des URG zu bejahen. Der Bundesrat hat in seiner Botschaft zu Art. 36 des Gesetzesentwurfes (Art. 35 URG) ausgeführt, daß im allgemeinen von einer Regelung des Rechts am eigenen Bild im URG abzusehen sei, weil es mit dem Urheberrecht nichts zu tun habe und der zivilrechtliche Schutz

durch Art. 28 ZGB hinreichend gewährt sei. Von diesem Standpunkt glaube er jedoch abweichen zu sollen, soweit ein bestelltes Personenbildnis in Frage komme, weil in diesem Falle das «Recht am eigenen Bild» weitergehende Berücksichtigung verdiene, als wenn der Urheber das Bildnis aus freien Stücken geschaffen habe (BBl. 1918/3, S. 640/41, 671). Im Zusammenhang mit dem geltenden Art. 9 URG (Entwurf Art. 8) und Art. 29 URG wurde in der Botschaft ausgeführt, nach dem URG von 1883 gelte bei einem bestellten Porträt oder einer Porträtbüste das Vervielfältigungsrecht als mitveräußert. Die Tatsache der Bestellung rechtfertige aber nicht schon an sich den gesetzlichen Übergang des Urheberrechts am bestellten Werk auf den Besteller. Es sei daher von gesetzlichen Vermutungen abzusehen und auf die richterliche Würdigung des Einzelfalles abzustellen. Gegen eine so weitgehende Berechtigung des Bestellers spreche überhaupt der Umstand, daß ein Interesse an der Wiedergabe des bestellten Personenbildnisses in erster Linie dem Abgebildeten und seinen Angehörigen zukomme, der Besteller aber möglicherweise mit keiner dieser Personen identisch sei (BBl. 1918/3, S. 607, 633, 664, 669). Dieser Auslegung wurde bei der Behandlung der Vorlage in den eidgenössischen Räten nicht widersprochen. Der Berichterstatter der vorbereitenden Kommission des Ständerates betonte seinerseits den Ausnahmecharakter der erwähnten Bestimmungen gegenüber dem Grundsatz, daß dem Urheber das ausschließliche Recht der Wiedergabe zustehe, nämlich in dem Sinne, daß hier das Recht des Abgebildeten am eigenen Bild vorgehe (StenBull. Ständerat 1920, S. 371, 421, 429; hiezu StenBull. des Nationalrates 1922, S. 265, 295/96, 306).

Entscheidend für die Anwendung der erwähnten Bestimmungen ist demnach nur, daß das Personenbildnis von irgend jemand bestellt und mit Zustimmung des Abgebildeten aufgenommen wurde. Entsteht es gegen dessen Willen, so gelten die Grundsätze der Art. 28 ZGB und Art. 49 OR über den Persönlichkeitsschutz und nicht jene des URG. Für dessen Anwendung fällt weiter in Betracht, daß der Abgebildete dem Photographen oder einem Dritten die Herstellung und die Verwendung des Bildnisses nur zu einem bestimmten Zweck gestatten kann. Das ist die sich aufdrängende Folgerung aus dem gesetzlichen Schutz des Rechts am eigenen Bild. Wird diese Erlaubnis überschritten, so ist der Betreffende, wenn es sich um ein bestelltes Bildnis handelt, nach Art. 43 Ziff. 3 URG verfolgbare. Es ist nicht einzusehen, weshalb dieser aus dem Persönlichkeitsrecht hergeleitete Anspruch nicht auch einem Photomodell zustehen soll, das aus beruflichen Gründen ein gesteigertes Interesse daran hat, daß seine Bildnisse nicht ohne seine Zustimmung in Verkehr oder an die Öffentlichkeit gebracht werden.

Die Klägerin hat demnach eine im URG vorgesehene Zivilklage erhoben, so daß das Obergericht gemäß § 48 Ziff. 12 GVG zu deren erstinstanzlicher Behandlung zuständig ist.

4. Die vom Beklagten – offenbar in innerem Zusammenhang mit der Unzuständigkeitseinrede – aufgeworfene Frage der Sachlegitimation der Klägerin betrifft nicht die hier behandelte Prozeßvoraussetzung der Zuständigkeit, sondern die Begründetheit des geltend gemachten Anspruchs und ist erst im Sachentscheid zu behandeln.

URG Art. 52

Vorsorgliche Maßnahmen sind auch in anderen Kantonen vollstreckbar. Die Geschwisterin hat sich an die zuständigen Vollzugsbehörden zu wenden.

Les mesures provisionnelles peuvent être exécutées dans tous les cantons. La requérante doit s'adresser aux organes d'exécution compétents.

SJZ 68 (1972) 192 = Maximen XI (1970) 834, Entscheid der Justizkommission des Obergerichtes des Kantons Luzern vom 13. Mai 1970.

Buchbesprechungen

Krausse/Kathlun/Lindenmeier: Das Patentgesetz.

Fünfte völlig überarbeitete Auflage, neu herausgegeben von Dr. Ulrich Weiss, bearbeitet von Dr. Ulrich Weiss, Dr. Ing. Gerhard Zeunert und Dr. Hellmut Röhl, Carl Heymanns Verlag KG, 1972; XVI mit 1395 S.

Nachdem die vorangehende vierte Auflage dieses Kommentars (1958) noch durch Prof. Dr. LINDENMEIER allein in völliger Neubearbeitung besorgt wurde, hat dessen seitheriges Ableben die Redaktion der neuen Auflage in neue Hände gelegt. Während Präsident des Bundespatentgerichtes a. D. und Bundesrichter a. D. Dr. ULRICH WEISS für die Gesamtherausgabe zeichnet, haben neben ihm Senatspräsident am Bundespatentgericht a. D. Dr.-Ing. GERHARD ZEUNERT und Senatsrat am Bundespatentgericht Dr. HELLMUT RÖHL zu der Redaktion der Kommentartexte zusammengewirkt und zwar je in eigenverantwortlicher Arbeit. So ist die Kommentierung der §§ 1 bis 10 und 47 bis 50 in enger Anlehnung an die vorige Auflage vom Herausgeber, die Erläuterungen zu den §§ 17 bis 25 («Patentamt»), §§ 26 bis 36 a («Verfahren vor dem Patentamt»), sowie den §§ 11 bis 16 und 46 a bis k, und der internationale Teil im Anhang von Dr. ZEUNERT verfaßt worden. Und für die Bearbeitung der neu eingeführten oder abgeänderten Gesetzesabschnitte § 36 b bis 36 k («Patentgericht»), §§ 36 l bis 41 o («Verfahren vor dem Patentgericht»), §§ 41 p bis 42 m («Verfahren vor dem Bundesgerichtshof»), der §§ 43 bis 46 («Gemeinsame Vorschriften») und der §§ 51 bis 55 («Verfahren in Patentstreitsachen») und «Patentberühmung») zeichnet als Verfasser Dr. RÖHL.

Die Übernahme der Neuausgabe durch ein völlig neues Redaktionsteam, wie auch die weitgehenden seitherigen Veränderungen der gesetzlichen Grundlagen, insbesondere durch das 6. Überleitungsgesetz von 1961 und das Patentänderungsgesetz von 1967 machten in weiten Teilen eine völlige Neubearbeitung des Stoffes notwendig. Das Vorwort erinnert an die Zielsetzung Krausses in der ersten Auflage des Werkes. «Man soll darin schnell und möglichst alles finden können, was man sucht, entweder in kurzen Worten, oder doch in Form eines Hinweises, wo weiterer Rat zu holen sei.» Diesem Ziel wird auch die 5. Auflage, soweit eine erste Durchsicht das zu beurteilen erlaubt, völlig gerecht. Den Erläuterungen zu den einzelnen Paragraphen ist jeweils, wie schon in der vorherigen Auflage, eine detaillierte Übersicht vorangestellt, die auf die nummerierten Anmerkungen hinweist. Die Anordnung ist drucktechnisch klar und übersichtlich. Und ein sehr ausführliches Sachwortregister von 79 Seiten erleichtert und beschleunigt die Auffindung aller gewünschten Aufschlüsse. Trotz der Vergrößerung des Formats des Werkes ist die Zahl der Textseiten von 892 auf 1395 angewachsen. Die Vergrößerung des Formates erhöht die Handlichkeit der Benützung.

Die lebenslange Erfahrung und Beschäftigung der drei Bearbeiter mit patentrecht-

lichen Fragen hat sie ein ausgewogenes Maß zwischen einem Kurzkomentar und einem vollbefrachteten Handkomentar finden lassen, das zwar eher weiter geht, als in der vorherigen Auflage, jedoch immer noch ein Maß einhält, das ihn für eine rasche erste Orientierung zu einer anstehenden Patentrechtsfrage empfiehlt, welche die bisherige Rechtsprechung unter Hinweis auf deren Publikation berücksichtigt sehen will. Zu wichtigeren oder streitigen Fragen wird überdies auf Literatur verwiesen und damit weiteres, eingehenderes Studium derselben erleichtert. Die Rechtsprechung ist im Kommentar berücksichtigt, soweit sie bis Ende 1969 publiziert war. Spätere Entscheidungen bis ungefähr Ende März 1970 sind in einem 12seitigen Nachtrag unter jeweiligem Hinweis auf die einschlägige Kommentarseite verarbeitet.

In weiser Mäßigung beschränkt sich der Anhang (von Dr. ZEUNERT redigiert) auf internationale Regelungen und Bestrebungen. Er behandelt die Pariser Verbandsübereinkunft in ihren verschiedenen Fassungen, die Übereinkünfte und Bestrebungen im Europarat, das Internationale Patentbureau in Den Haag, die Vertragsentwürfe für ein europäisches Patenterteilungsverfahren, den BIRPI-Plan zur Vereinfachung der Patentierung derselben Erfindung in mehreren Ländern, eine vergleichende Gegenüberstellung des europäischen und des internationalen Verfahrens. Weiter befaßt sich der Anhang in Kürze mit der Zusammenarbeit auf dem Gebiete der Dokumentation, mit der nordischen Zusammenarbeit, der Zusammenarbeit der Comecon-Länder, mit den Bestrebungen zur internationalen Erfassung korrespondierender Patente (Welt-Patent-Index), mit dem Problem der Entwicklungsländer und mit den letzten Konferenz-Ergebnissen (Regierungs-Konferenz in Luxemburg vom April 1970 und diplomatische Konferenz in Washington vom Mai/Juni 1970). So ergibt sich aus dem Anhang ein gerundetes Kurzbild der internationalen Regelungen und Bestrebungen, wobei zu allen Themen Literatur angegeben ist, die weiteres Studium erleichtert.

Er erweist sich somit diese Neuaufgabe als ein Werk, dessen Einreihung in die Handbibliothek eines jeden, der sich mit patentrechtlichen Fragen zu befassen hat, erwünscht sein wird.

Otto F. Irminger

Busse, Dr. Rudolf, Althammer Werner und Kaube Gernot:

Patentgesetz und Gebrauchsmustergesetz in der Fassung vom 2.1.1968; Kommentar, 4. Auflage 1972, Verlag Walter de Gruyter, Berlin. XVIII + 1006 S. gebd. DM 180.—.

Nach der dritten Auflage aus dem Jahr 1964 folgt 1972 die neue, vierte Auflage dieses vielbenutzten Kommentars zum Patentgesetz und zum Gebrauchsmustergesetz. Für seine Herausgabe hat Senatspräsident i. R. Dr. BUSSE diesmal zwei Mitarbeiter herangezogen, der erste Senatsrat beim Bundespatentgericht, der zweite leitender Regierungsdirektor beim Deutschen Patentamt. Senatsrat ALTHAMMER hat insbesondere bei der Kommentierung des Patentrechts, und Regierungsdirektor KAUBE bei der Bearbeitung des Gebrauchsmusterrechts mitgewirkt, während dem bisherigen Alleinverfasser vor allem die systematische Einführung, das Arbeitnehmer-Erfindungsrecht und der internationale Teil sowie die gemeinsame Koordinierung unterstand. Diese Koordinierung scheint mir auf der Grundlage der bisherigen Auflagen gut und harmonisch gelungen zu sein, so daß man sich bei Benutzung der verschiedenen Teile nicht auf anderes

«Taktieren» umzustellen hat. Die Wahl der Mitarbeiter wahrt dem Kommentar den Charakter, den er zwar nie offiziell, aber faktisch innehatte, nämlich sozusagen der Kommentar der mit dem Patentrecht und dem Gebrauchsmusterschutzrecht befaßten deutschen Behörden zu sein.

Grundlage der Kommentierung sind die revidierten Fassungen des Patentgesetzes und des Gebrauchsmustergesetzes vom 2. Januar 1968 (zuletzt verändert am 23. Juni 1970), die ja immerhin recht wesentliche Änderungen materieller und verfahrensrechtlicher Art gebracht haben. Gerade im Hinblick auf diese Änderungen ist es gewiß von Vorteil, daß die Neuauflage erst jetzt erschien, so daß auch die bisherige Auslegung und Auswirkung der gesetzlichen Neuerungen noch berücksichtigt werden konnten.

Der Kommentar Busse ist zu lange und zu gut bekannt, als daß er noch empfohlen werden müßte. Selbstverständlich sind in der Neuauflage der letzte Stand der Praxis und der Rechtsprechung sowohl des Bundespatentgerichtes, wie auch des Bundesgerichtshofes berücksichtigt. Und die bisherige konzise und klare sprachliche Fassung ist dem Werk erhalten geblieben. Das Anwachsen des Bandes seit der vorherigen Auflage von 870 auf 1006 Textseiten zeigt, daß auch der Inhalt reichhaltiger geworden ist. Als Beispiele solcher zusätzlicher Neuerungen seien u. a. die Ausführungen über das Patentrecht der Deutschen Demokratischen Republik (S. 23f.), über die isolierte Recherche, das Prüfungsverfahren und die Mängelbeseitigung im Verfahren vor dem Patentamt (S. 449 bis 467), die eingehende Darstellung des Arbeitnehmer-Erfindungsrechts (S. 891 bis 923) auf Grund der abgeänderten Fassung des Gesetzes vom 4. September 1967 genannt. Der internationale Teil ist in wesentlichen Teilen neu überarbeitet. Neu ist der Abschnitt über die Weltorganisation für geistiges Eigentum. Der Kurzkomentierung der Pariser Verbandsübereinkunft liegt nun die Stockholmer Fassung vom 14. Juli 1967 zu Grunde, und im Eingang ist ein Verzeichnis der Mitgliedstaaten eingefügt, das auch die Daten des Beitritts und den Tag, an dem die letzte Fassung wirksam wurde, nennt. Neu ist weiter ein Abschnitt über Europäisches Patentrecht (S. 949 bis 954). Dem einläßlichen Sachregister ist neu ein Entscheidungsweiser eingefügt, und unter den zu einem Schlagwort angeführten Seiten sind die Hauptseiten, welche Ausführungen hiezu enthalten, durch Fettdruck hervorgehoben. Die Übersichtlichkeit der Kommentartexte ist zudem dadurch verbessert worden, daß bei Paragraphen mit längeren Kommentartexten eine detaillierte Übersicht vorangestellt ist.

So ist der altbekannte Busse nun in einer Neuausgabe zur Hand, welche neben den erwähnten Neuerungen und Verbesserungen die Gewißheit gibt, auch die neuesten Entwicklungen der Gesetzesgrundlagen sowie der verwaltungsrechtlichen und der gerichtlichen Praxis zu enthalten und aufzuzeigen.

Otto F. Irminger

Manser Franz: Die Entartung von Marken zu Freizeichen. St. Galler Studien zum Wettbewerbs- und Immaterialgüterrecht, herausgegeben von Prof. Dr. M. M. Pedrazzini, Verlag Ostschweiz AG, St. Gallen, 1971; XXII + 240 S.

Wenn auch das Thema der hier zu besprechenden Arbeit nicht einen gerade häufig anzutreffenden Fall der Markenpraxis beschlägt, so sind einerseits die relativ seltenen Fälle der Freizeichenbildung regelmäßig doch von größter wirtschaftlicher Bedeutung

für den Zeicheninhaber, andererseits berührt das der Arbeit zugrundeliegende Thema in hohem Maße wesentliche Grundfragen des Warenzeichenrechts.

Beruhigend ist vorab das Schlußergebnis der rechtsvergleichenden Untersuchung bezüglich der schweizerischen Gerichtspraxis: Eine nachträgliche Umwandlung einer eingetragenen und benützten Marke in ein Freizeichen tritt nur in ausgesuchten Ausnahmesituationen ein. Es bedürften zwar die vom Bundesgericht gestellten, extrem hohen Anforderungen einer gewissen Dämpfung: Die Freizeichenbildung soll nicht erst dann anerkannt werden, wenn jegliche Herkunftsfunktion der Marke auch in den Augen des letzten Händlers völlig zunichte ist, vielmehr sollte genügen, wenn die Herkunftsfunktion nur noch für einen völlig unbedeutenden Teil der Verkehrsbeteiligten fortbesteht. Sonst aber stellt die schweizerische Praxis einen vernünftigen und vertretbaren Mittelweg zwischen den subjektiven und objektiven Extremstandpunkten dar, wie sie im benachbarten Ausland und in den USA teilweise zu finden sind.

Das Problem der Freizeichenbildung kann nicht in Angriff genommen werden, wenn nicht erst die rechtstheoretischen Grundlagen des Begriffs der Warenzeichen sorgfältig abgeklärt werden. Der Verfasser tut dies denn auch in einem ausführlichen einleitenden Teil, der – nebst der für das Thema der Freizeichenbildung notwendigen Basis – eine ausgezeichnete, gestraffte Übersicht über Wesen und Funktionen der Marke nach schweizerischem Recht darstellt. Dabei zeigt der Verfasser mit guten Argumenten auf, daß die «Herkunftsfunktion» trotz aller gegen sie erhobenen Einwände nach wie vor die wesentlichste Funktion der Marke darstellt. Diese Ausführungen Mansers haben auch als Stellungnahme zu den Erläuterungen zum Vorentwurf 1968, mit dem sich der Verfasser in dieser Beziehung sehr kritisch auseinandersetzt, zu gelten.

Freizeichen sind zur Individualisierung befähigte Marken, die aber aufgrund allgemeiner freien, erlaubten Gebrauchs im Verkehr zur Kennzeichnung von Waren entsprechender Gattung verwendet werden und deshalb nicht mehr auf die Abstammung der Ware aus einem bestimmten Unternehmen hindeuten vermögen. Sie sind demnach verwandt mit den Sachbezeichnungen, denen aber schon vom Ursprung her jegliche Individualisierungsfähigkeit fehlt. Die Umwandlung zum Freizeichen kann nur erfolgen, wenn der Markencharakter auf dem gesamten schweizerischen Territorium verloren gegangen ist. Dies kann durch ein Gerichtsurteil festgestellt werden, wobei die Beweislast für die Entartung beim Prozeßgegner des Markeninhabers liegt. Nach gerichtlich festgestellter Freizeichenbildung verbleibt dem ursprünglichen Inhaber am betroffenen Zeichen keinerlei markenrechtliche Befugnis mehr. Die wirtschaftliche Einbuße, die ein Markeninhaber dadurch erleiden kann, ist evident.

In einer ausführlichen rechtsvergleichenden Übersicht über Gesetzgebung und Praxis in der Schweiz, Deutschland, Frankreich, Italien und USA stellt Manser die verschiedenen Wege dar, welche diese einzelnen Länder bezüglich der Freizeichenbildung eingeschlagen haben. Von Interesse dürfte insbesondere Italien sein, das seit 1942 die «objektive» These praktisch im Gesetz verankert hat. Danach tritt die Umwandlung zum Freizeichen unabhängig vom Verhalten des Markeninhabers ein; es genügt, wenn die ursprüngliche Marke für das Publikum das Produkt als solches, unabhängig von irgendwelchem Herkunftshinweis, kennzeichnet.

Die extrem andere Meinung vertritt die französische Lehre, wonach selbst der Verlust jeglichen Herkunftshinweises der Marke unbeachtet bleibt, sofern nicht zugleich der Aufgabewille des Markeninhabers offensichtlich ist. Danach kommt alles auf die subjektive Haltung des Markeninhabers an. In der Schweiz und Deutschland hingegen herrscht eine gemäßigte Mittellinie vor:

Die Bildung von Freizeichen hängt davon ab, ob die maßgeblichen Verkehrskreise im Zeichen noch einen Herkunftshinweis aus einem bestimmten Unternehmen sehen oder nicht. Auf den ersten Blick wird hier der subjektiven Haltung des Markeninhabers zwar keine direkte rechtliche Relevanz zuerkannt; da die Herkunftsfunktion aber in sämtlichen maßgeblichen Verkehrskreisen zerstört sein muß, vermag dies der Markeninhaber regelmäßig zu verhindern, indem er das Vorgehen des Verletzers stört. Originell und anders schließlich die amerikanische Lösung: Hier können verschiedene Arten «differenzierten Rechtsverlustes» für sich allein oder miteinander kombiniert eintreten: Gegenüber gewissen Gruppen von Verkehrsteilnehmern kann eine Marke zum Freizeichen werden, gegenüber anderen Gruppen kann die Marke bleiben.

Der sehr wertvolle abschließende Teil der Arbeit Mansers wertet die Ergebnisse des Rechtsvergleiches aus, bezüglich einer zufriedenstellenden schweizerischen Lösung mit dem vorstehend erwähnten Resultat, daß die schweizerische Praxis mit gewissen Einschränkungen tauglich und zweckmäßig sei.

Im Rahmen dieser aufgezeigten Hauptlinien behandelt Manser eine Menge einzelner Probleme. Erwähnt sei nur die regelmäßige Untersuchung der Frage, welche Auswirkungen das Bestehen anderer Exklusivrechte neben dem Markenrecht auf die Umwandlung zum Freizeichen habe (Patent-, Urheber-, Geschmacksmuster-, Firmenrecht).

Die besprochene Arbeit stellt einerseits eine sorgfältige und wertvolle Zusammenstellung des status quo in den verschiedenen Ländern dar und versucht andererseits, durch Rechtsvergleichung eine befriedigende schweizerische Lösung zu finden. Daß das abschließende Resultat nicht gerade revolutionär anmutet, ist kein Nachteil der Arbeit Mansers, sondern spricht für die Vernünftigkeit und Qualität der vom schweizerischen Bundesgericht vertretenen Praxis (neuere Entscheide BGE 83 II 219, 84 II 435 ff., 90 II 263, 93 II 264 und 94 II 46).

Der «weiß-grünen» St. Galler Reihe von Prof. PEDRAZZINI ist – nachdem die beiden ersten Arbeiten von Dr. BRUNO BECCHIO und die hier besprochene von Dr. FRANZ MANSEER vorliegen – ein guter Start gelungen; man freut sich auf eine würdige Fortsetzung.

Klaus Hug