

BBLP
MEYER LUSTENBERGER
Postfach
CH-8029 Zürich

Standort: 663

Klassifikation: 86

12 971

**Schweizerische Mitteilungen über
Gewerblichen Rechtsschutz
und Urheberrecht**



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

Heft 1 1975 Fascicule 1

Inhaltsverzeichnis

Schweizerische Rechtsprechung

THOMAS RÜEDE, Zürich (Mitarbeiter JACQUES GUYET, Genf)

I. Patentrecht	3
II. Muster- und Modellrecht	63
III. Markenrecht	68
IV. Wettbewerbsrecht	116
V. Urheberrecht	153
<i>Buchbesprechungen</i>	188

**Schweizerische Mitteilungen über
Gewerblichen Rechtsschutz
und Urheberrecht**



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

Heft 2 1975 Fascicule 2

Inhaltsverzeichnis

<i>Jahresbericht</i>	199
<i>Die IVfgR – in ihrer Struktur – ihre Ziele – ihre Probleme – ihre Möglichkeiten</i>	
R. E. BLUM	243
<i>Einzelne Fragen des Rechtsschutzes von Warenzeichen in der DDR und ihrer Verwendung auf Erzeugnissen bei Exporten in die DDR</i>	
KLAUS-JÜRGEN ECKNER, Berlin	265
<i>Schweizerische Rechtsprechung</i>	
THOMAS RÜEDE, Zürich (Mitarbeiter JACQUES GUYET, Genève)	
I. Patentrecht	275
II. Muster- und Modellrecht	299
III. Markenrecht	299
IV. Wettbewerbsrecht	315
V. Urheberrecht	326
<i>Buchbesprechungen.</i>	335

Schweizerische Rechtsprechung

THOMAS RÜEDE, ZÜRICH

(Mitarbeiter JACQUES GUYET, Genève)

I. Patentrecht

PatG Art. 1

Gewerbliche Anwendbarkeit: Es handelt sich hier um ein von den der Erfindung zugehörigen Eigenschaften des technischen Fortschrittes und der Erfindungshöhe unabhängiges Erfordernis. Prüfung dieses Erfordernisses und Beweismittel.

Technischer Fortschritt: Zu seiner Beurteilung ist das beanspruchte Verfahren mit jeder einzelnen der Vorveröffentlichungen gesondert zu vergleichen (Bestätigung der Rechtsprechung), wobei aber die Gesamtheit der kennzeichnenden Merkmale dieses Verfahrens in den Vergleich einzubeziehen ist. Unzulässigkeit eines Vergleichs, der über die in einer Vorveröffentlichung beschriebenen Lösungen hinausgeht, indem er auch einbezieht, was die Veröffentlichung dem Fachmann darüber hinaus nahelegt.

Erfindungshöhe: Der Begriff der Kombinationserfindung darf nicht auf einen Teil der neuen Merkmale der beanspruchten Erfindung allein angewendet werden, und er darf nicht zur Vereinigung isolierter, aus dem Zusammenhang, in dem sie bekannt sind, herausgerissener Merkmale dienen. Es geht nicht an, die Aufgabe aus dem Auge zu lassen, auf der die beanspruchte Erfindung beruht.

Possibilité d'utiliser l'invention industriellement: Il s'agit là d'un attribut de l'invention brevetable, qui est indépendant des caractères inhérents à celle-ci, à savoir l'idée créatrice et le progrès technique. Examen de ce critère et moyens de preuve.

Progrès technique: Pour en juger, il convient de comparer le procédé revendiqué avec chacune des antériorités prise isolément (confirmation de la jurisprudence), mais en considérant l'ensemble des caractères distinctifs de ce procédé. Est exclue toute

comparaison allant au-delà des réalisations décrites dans une publication et englobant également ce que celle-ci « suggère » à l'homme du métier.

Idee créatrice: Notion de l'invention de combinaison, qui ne saurait s'appliquer à une partie seulement des caractères nouveaux de l'invention revendiquée, ni englober la réunion de caractères isolés du contexte dans lequel ils sont connus. Il est essentiel de ne pas perdre de vue le problème sur lequel repose l'invention revendiquée.

PMMBl 1974 I 44ff., Auszug aus dem Entscheid der II. Beschwerdeabteilung vom 19. Dezember 1972 in Sachen M. SA gegen J. S. & Co.

Aus den Erwägungen:

1. ...

2. ...

3. Conformément à la doctrine et à la jurisprudence, il convient d'examiner séparément le bien-fondé de l'objection de la Section des brevets qui conclut à «l'impossibilité d'une exploitation industrielle réelle» du procédé objet de la demande de brevet litigieuse. Il s'agit là en effet de l'absence d'un attribut de l'invention brevetable, mentionné comme tel dans l'art. 1 al. 1 LBI, et non d'un des caractères inhérents à une telle invention (l'idée créatrice et le progrès technique), dégagés de la notion d'invention par la jurisprudence.

On constatera tout d'abord que cette objection, différente en droit de celle visant l'absence de progrès technique clairement reconnaissable, n'a pas été soulevée dans l'avis intermédiaire de la Section des brevets et qu'elle n'est pas mentionnée non plus dans le protocole des débats. Il s'ensuit que, sur ce point, la décision de la Section des brevets a été prise sans avoir entendu le déposant (art. 29 et suivants LPA). En outre, elle a été prise à la suite d'une constatation incomplète des faits pertinents (art. 49 lit. b LPA): puisque la Section des brevets avait pour le moins des doutes quant à ladite possibilité, elle ne pouvait pas se fonder sur ces seuls doutes sans avoir épuisé les mesures probatoires proposées, et elle ne pouvait donc pas écarter les visites des lieux suggérées par les parties. Certes, comme le fait remarquer la Section des brevets dans sa réponse au recours, ce moyen de preuve (art. 12 lit. d LPA) ne pouvait rien apporter quant à l'idée créatrice, objection primaire de la Section des brevets; pour la possibilité d'exploitation industrielle en revanche c'eût été le moyen de preuve le plus approprié à dissiper ces doutes et il fallait donc soit s'en servir, soit renoncer à cette objection, car le doute doit profiter au déposant. Cela est d'autant plus indiqué ici que, lorsqu'un concurrent attaque une demande de brevet en dénigrant la valeur industrielle, il convient de se montrer particulièrement sévère en matière de preuves, le seul intérêt de l'opposant dans l'affaire constituant déjà une présomption de la valeur de l'objet litigieux (voir TROLLER, Immaterialgüterrecht, 2^e édition [1968] tome I, page 180).

Pour cette raison, la Section des recours estime que les échantillons présentés en procédure de recours doivent être pris en considération, d'autant plus qu'ils étaient déjà offerts, concrètement, dans l'acte de recours initial. En particulier, les profilés à arête partiellement travaillés montrent clairement les différents stades d'usinage du procédé selon la demande litigieuse; ils dissipent les doutes qui pouvaient exister quant à la possibilité d'exploiter celui-ci à l'échelle industrielle et rendent superflue toute autre

mesure probatoire concernant cette question, y compris l'offre réitérée des parties de visiter leurs usines.

4. La nouveauté, au sens de l'art. 7 LBI, du procédé défini par la revendication I dans la version publiée, n'étant pas contestée, il reste à examiner si ce procédé découle d'une idée créatrice et s'il apporte un progrès technique clairement reconnaissable ...

5. En ce qui concerne l'état de la technique à prendre en considération pour l'idée créatrice et le progrès technique, force est de constater que les documents additionnels cités par l'opposant se situent tous en deçà de ceux que l'examinateur avait retenus. Sans être irrecevable de ce fait, l'opposition ne remplissait donc pas le but que lui assigne le législateur (voir FBDM 1972 I 26 consid. 3d). Comme l'a fait la Section des brevets sans que cela soit contesté, la Section des recours peut donc se borner à considérer le brevet suisse 411 713 (Singer) et le modèle d'utilité allemand 1 743 997 (Weber/Baral).

6. Pour juger du progrès technique, la Section des recours entend appliquer strictement les principes établis par la jurisprudence. D'une part, il convient de comparer le procédé revendiqué avec chacune des antériorités prise isolément (FBDM 1962 I 46-47, consid. 2b); cette règle fondamentale n'a pas toujours été observée, notamment par l'opposant et intimée au cours des débats devant la Section des recours, ce qui a créé de multiples confusions entre les objections visant le progrès technique et celles visant l'idée créatrice. D'autre part, on ne saurait établir ces comparaisons en ne retenant qu'une des différences entre les termes à comparer, comme l'a fait la Section des brevets dans son avis intermédiaire; l'appréciation globale du progrès technique doit tenir compte de toutes les différences entre l'objet de la demande litigieuse et chacune des antériorités.

a) Par rapport au procédé décrit par Weber et Baral, le progrès technique est manifeste: les signes obtenus selon ce procédé connu présentent un «pied» en forme d'arête (stegförmiger Ansatz) qui est introduit dans une fente de forme correspondante, découpée par étampage (ausgestanzt) dans le cadran, et qui est rivé sur la face opposée. Ledit «pied» est lui-même fabriqué par étampage (ausgestanzt) ou autre découpage (ausgeschnitten), voire par limage (ausgefeilt) de l'arête d'un profilé. En revanche, ce ou les pieds «de section circulaire» que présentent les signes fabriqués selon le procédé litigieux se rattachent à la technique, classique et courante, de fixation des signes dans des trous ronds forés dans le cadran. Tant par l'usinage de ces trous dans le cadran que par l'usinage des pieds eux-mêmes (puisque le fraisage donne de meilleurs résultats que les techniques, industrielles ou artisanales, indiquées par Weber et Baral), le procédé litigieux apporte un progrès technique très clairement reconnaissable et d'ailleurs explicitement mentionné dans le mémoire exposé (col. 1 lignes 16-22).

La conclusion contraire de la Section des brevets dans sa décision finale ne résiste pas à l'examen. En effet, la Section des brevets compare le procédé litigieux non pas seulement à ce que décrivent Weber et Baral, mais aussi à ce que leur publication «suggère» à l'homme du métier, donc à ce que ce dernier pouvait y ajouter sans effort inventif. D'une part, il s'agit là d'une pétition de principe et d'autre part ce point de vue rendrait illusoire l'application des règles d'examen du progrès technique établis par la jurisprudence.

Il y a pétition de principe parce que, dès lors que la base de comparaison ne comprend pas seulement ce qui est décrit dans l'antériorité en question mais encore les exécutions que la Section des brevets considère comme équivalentes pour l'homme du métier, il est clair que cette base englobe également, dans l'optique de la Section des brevets, l'objet

de l'invention lui-même, puisque celui-ci était, selon les conclusions ultérieures de la décision attaquée, à la portée de l'homme du métier. C'est dire qu'il n'y a plus de comparaison du tout, les termes à comparer venant à se confondre, et que par conséquent l'absence de progrès technique découle déjà du «choix» desdits termes.

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral et des Sections des recours (FBMD 1962 I, 46-47, consid.2b et notamment page 47 premières lignes), jurisprudence maintes fois confirmée, l'objet de l'invention litigieuse doit être comparé à chacune des propositions de réalisation antérieures connues, prise isolément («eine der vorbekannten Ausführungen») toute comparaison fondée sur la méthode dite de la mosaïque étant à rejeter. Or, il va de soi que le seul fait d'ajouter au contenu d'une publication antérieure ce que celle-ci «suggère» à l'homme du métier revient à composer un élément de mosaïque formé par ledit contenu et d'autres connaissances de l'homme du métier. Une telle pratique doit donc être rejetée ...

7. L'objection majeure de la Section des brevets est l'absence d'idée créatrice; cette objection est fondée uniquement sur l'absence d'effet inédit de la combinaison définie à la revendication I. Mais le cas à juger relève-t-il réellement de la catégorie des inventions dites «de combinaison» et de celle-là seule? On sait que ce type d'invention n'est pas brevetable s'il s'agit d'une simple addition, juxtaposition ou agrégation d'éléments connus, mais qu'il est brevetable s'il y a un authentique effet de combinaison dépassant la simple somme des effets individuels.

Dans son avis intermédiaire, la Section des brevets a démontré que l'une des deux différences entre le procédé litigieux et le procédé Singer apparaissait comme une combinaison sans effet original, celle de l'usinage latéral du profilé, connu, et d'une technique non moins connue, l'usinage par enlèvement de matière. Un tel découpage des caractères de la revendication n'est toutefois pas admis par la jurisprudence (FBDM 1971 I 73 consid.3). Il ne fait pas de doute en effet que les deux éléments de la caractéristique du procédé litigieux (d'une part la présence d'une arête déterminée sur le profilé et d'autre part l'usinage des pieds dans cette arête au moyen d'un outil à enlèvement de copeaux déplacé perpendiculairement à l'arête et à la direction d'avance du profilé, c'est-à-dire dans l'axe des pieds) forment du point de vue technologique un tout qui doit être apprécié comme tel quant à la présence d'une idée créatrice. La Section des recours se voit donc dans l'obligation de revoir, d'office, toute la question de l'idée créatrice.

a) L'état de la technique pertinent, formé par les procédés Singer et Weber/Baral (consid.5), comprend les éléments suivants:

Le procédé Weber/Baral, divulgué en 1957, propose de remplacer les signes connus antérieurement et notamment ceux qui comportent des pieds en forme de tige (stiftförmige Ansätze) d'environ 0,2 mm de diamètre et qui sont fabriqués par étampage, par des signes présentant un pied en forme d'arête obtenu par étampage, découpage ou limage d'un profilé comprenant une plaque et une arête, puis étampage du signe lui-même pour le détacher du profilé, et d'insérer chaque pied des signes dans des fentes correspondantes obtenues par étampage du cadran (voir consid.6a).

Le procédé Singer, dont la demande a été déposée en 1962 et publiée en 1964, prévoit lui l'attaque frontale (perpendiculaire ou oblique à son axe), d'un profilé sans arête que l'on usine d'abord par enlèvement de matière, de préférence au moyen d'une fraise à cloche, pour obtenir le ou les pieds, puis que l'on tronçonne aux dimensions choisies pour le signe.

b) La jurisprudence et la doctrine enseignent qu'il y a combinaison lorsque plusieurs moyens de travail ou procédés coopèrent en vue d'un but commun (voir p.ex. TROLLER, Immaterialgüterrecht, 2^e éd. [1968] tome I, page 211 et les arrêts cités en note).

On voit immédiatement qu'une telle « combinaison » des deux procédés connus en un seul n'est pas concevable, ne serait-ce que parce qu'il faut choisir l'un des deux profilés à l'exclusion de l'autre et l'une des deux formes de pied à l'exclusion de l'autre, sans compter que, dans les formes d'exécution décrites, les techniques d'usinage diffèrent de l'un à l'autre au point qu'on ne peut pas les « combiner ».

A priori, le procédé litigieux ne peut donc pas être la simple combinaison de deux procédés connus; il ne peut résulter que d'un choix délibéré entre des éléments contradictoires de l'un ou de l'autre et il ne peut donc constituer que l'une des combinaisons, possibles et imaginables, de ces éléments.

En fait, dans le procédé en cause on retrouve les deux éléments suivants du procédé Weber/Baral (mais pas les autres): a) un profilé dont l'arête sert à la fabrication du ou des pieds du signe, b) le détachage subséquent du signe à partir du profilé. Tous les autres éléments ne sont pas repris.

On y trouve en outre les éléments suivants du procédé Singer: la fabrication du ou des pieds par déplacement d'un outil à enlèvement de copeaux, outil qui est déplacé selon l'axe des pieds lorsqu'il s'agit d'une fraise à cloche (forme d'exécution préférée du procédé Singer). Les autres éléments ne se retrouvent pas.

En outre, on voit qu'il y a d'autres combinaisons possibles des éléments de ces deux procédés, p. ex. le limage (auquel la Section des brevets a attaché une si grande importance) pour fabriquer un seul ou des pieds rectangulaires par attaque frontale selon le procédé Singer, ou le fraisage transversal de l'arête, remplaçant les autres opérations prévues par Weber/Baral, tout en conservant la section rectangulaire du pied, etc.

c) La première question qui se pose est de savoir si la combinaison d'éléments choisie par la déposante s'imposait à l'homme du métier et ce n'est qu'en cas de réponse positive à cette question que l'effet inédit de combinaison pourrait conduire à une révision de cette première réponse. Dans le cas contraire, la combinaison n'était pas à la portée de l'homme du métier et il suffit, pour qu'elle soit brevetable, qu'elle amène un progrès technique clairement reconnaissable. Or, la Section des recours estime qu'il faut répondre négativement à cette première question pour les raisons suivantes:

D'abord, la technique de fraisage était connue et déjà utilisée de longue date lorsque Weber/Baral ont déposé, en 1965, leur demande de modèle d'utilité. Tout en s'écartant résolument et sciemment de la technique antérieure en ce qui concerne le moyen de fixation des signes sur le cadran, ils ne prévoient pas ce mode d'usinage des pieds, bien que le fraisage selon un axe parallèle à la face opposée à l'arête et perpendiculaire à cette dernière eût permis d'obtenir des pieds de même forme. Ensuite, le procédé Weber/Baral était connu lors du dépôt du procédé Singer, qui introduit, lui, la technique de fraisage et qui néanmoins s'écarte très nettement de l'idée de base dudit procédé Weber/Baral. Enfin et surtout, rien dans la publication Weber/Baral, qui date de 1957 déjà, ne pouvait suggérer à l'homme du métier de ne retenir que l'une des idées qu'il énonce, celle du profile à arête, et de s'en servir pour revenir au mode de fixation antérieur du signe (à savoir le ou les pieds cylindriques à engager dans des trous ronds forés dans le cadran), mode que Weber/Baral critiquent et visent précisément à remplacer. De plus, le procédé de ces derniers est essentiellement fondé sur la technique de l'étampage, proposée pour les trois opérations, obtention du pied, des fentes du cadran, et détachage du signe, alors

que le procédé litigieux les évite toutes trois. Il apparaît donc que qualifier le procédé litigieux de simple combinaison d'éléments connus de ces deux procédés antérieurs ne peut constituer qu'une vue rétrospective de l'invention, inadmissible comme telle.

d) L'appréciation de l'idée créatrice du seul point de vue de l'invention de combinaison contredit également un autre principe de la jurisprudence, à savoir qu'il faut « tenir compte de l'ensemble formé par l'énoncé du problème sur lequel repose l'invention revendiquée et par sa solution » (FBDM 1971 I 26 et 1972 27–28, consid. 6 b).

Par rapport au procédé Singer, le problème résolu par la déposante était, pour un procédé fondé sur le fraisage, le passage du travail « à la pièce » au travail « à la chaîne », avec possibilité d'usiner simultanément à deux ou trois endroits différents du profilé, la face visible des signes étant elle-même terminée avant ou pendant cet usinage, mais en tout cas avant le tronçonnage. On ne trouve pas trace de ce problème ni de sa solution dans la publication Weber/Baral, bien que la description sommaire de leur procédé ne l'exclue pas.

Par rapport au procédé Weber/Baral, le problème comprenait non seulement l'élément indiqué ci-dessus, mais surtout celui de modifier la forme du pied et d'améliorer les techniques d'usinage, tant pour les pieds et les signes eux-mêmes que pour le cadran. Si ces derniers éléments du problème relèvent de la technique antérieure de fabrication des signes et notamment du procédé Singer, on a vu ci-dessus pour quelles raisons l'homme du métier ne pouvait arriver à la solution choisie par la déposante qu'en abandonnant totalement l'enseignement essentiel de Weber/Baral, ce que leur publication ne pouvait pas suggérer ...

f) On voit ainsi que, en partant soit de l'une soit de l'autre des antériorités retenues et en prenant en considération l'état de la technique, on constate toujours que l'homme du métier a dû franchir un pas qui n'était pas évident du tout pour arriver au procédé en cause. Il faut dès lors reconnaître à ce dernier le mérite d'une idée créatrice justifiant la délivrance d'un brevet, sans qu'il soit nécessaire de faire appel au principe « in dubio pro inventore » (FBDM 1965 I 31).

PatG Art. 1, 7 Abs. 1, 24 Abs. 1 lit. c und 26 Abs. 1 Ziff. 1, Patentprozeß (Zürich)

Erfolgt im Verlaufe des Prozesses eine Einschränkung des Patentes nach Art. 24 Abs. 1 lit. c PatG, ist es doch Sache des Zivilrichters, der sich mit der Nichtigkeitsklage befaßt, zu prüfen, ob die Verzichtserklärung sachlich zulässig sei.

Dies trifft zu, wenn der bisherige Patentanspruch durch Hinzufügung eines weiteren Erfindungsmerkmals eingeschränkt und die patentgemäße Erfindung hierdurch in ihrem Kern nicht verändert wird; ferner, wenn Beschreibung und Zeichnung den Fachmann zur Auffassung führen, daß sie wesentliche Merkmale der Erfindung darstellen.

Zu den Begriffen Neuheit, technischer Fortschritt und Erfindungshöhe.

Die patentgemäße Lösung weist nur dann Erfindungshöhe auf, wenn sie vom ausgebildeten Fachmann nicht schon in normaler Fortentwicklung erbracht werden konnte, sondern eine zusätzliche schöpferische Leistung erforderte, die dem Fachmann aufgrund des am Stichtag bekannten Standes der Technik nicht nahegelegen hat.

Bestimmung der Höhe des Streitwertes und der Umtriebsentschädigung. Anspruch der obsiegenden Partei auf Ersetzung der Auslagen für den von ihr beigezogenen Patentanwalt (Zürich).

Si, au cours du procès, le brevet est limité selon l'article 24, al. 1 litt. c, LBI, il appartient au juge civil, saisi d'une demande en nullité, d'examiner si la renonciation est objectivement licite.

C'est le cas lorsque la revendication existante est limitée par l'adjonction d'une nouvelle caractéristique de l'invention et que l'invention définie par le brevet n'est ainsi pas modifiée dans sa substance; c'est le cas aussi lorsque la description et le dessin amènent l'homme du métier à penser que cette description et ce dessin exposent des caractéristiques essentielles de l'invention.

Notion de nouveauté, progrès technique et niveau inventif.

La solution présentée par le brevet possède un niveau inventif seulement lorsqu'elle ne pouvait pas être trouvée par le cheminement normal d'un homme du métier disposant d'une bonne formation, mais a exigé une activité créatrice supplémentaire qui, selon l'état de la technique au jour déterminant, n'était pas à la portée de l'homme du métier.

Détermination du montant litigieux et de l'indemnité pour la préparation du dossier. Droit de la partie qui a triomphé au remboursement de ses frais d'ingénieur-conseil en brevets.

Auszug aus dem Urteil des Handelsgerichtes des Kantons Zürich vom 3. September 1974 i. S. Bürstenfabrik Walther AG gegen Bissell Inc.

Aus den Erwägungen:

1. ...

Im Verlaufe des Prozesses stellte die Beklagte beim Eidgenössischen Amt für geistiges Eigentum gestützt auf Art. 24 lit. c PatG den Antrag auf Einschränkung des Patentes. Vom Amte wurde folgende Verzichtserklärung in Ordnung befunden und am 15. August 1974 veröffentlicht:

«Handbetätigte Teppichreinigungsmaschine zur Aufbringung eines schaumförmigen Reinigungsmittels durch Hin- und Herbewegung auf eine zu reinigende Teppichfläche und zur Verbreitung desselben, welche Maschine einen Vorratstank für flüssiges Reinigungsmittel aufweist, und eine Vorrichtung, die das flüssige Reinigungsmittel auf eine oberhalb der zu reinigenden Oberfläche befindliche schwammartige obere Walze fließen läßt, welche obere Walze kleine Zellen aufweist, um die Flüssigkeit in sich zu halten und das Tropfen derselben aus der Walze hinaus zu verhindern, daß wenigstens eine schwammartige untere Walze zum Abstützen der Maschine auf der zu reinigenden Oberfläche und zum Aufbringen von Schaum auf dieselbe vorgesehen ist, welche untere Walze während der Bewegung der Maschine mit der oberen Walze unter Druck in Eingriff kommt, um aus der Reinigungsflüssigkeit Schaum zu bilden, dadurch gekennzeichnet, daß die Zellen der unteren Walze (26) bzw. unteren Walzen (19, 20) wesentlich größer als die Zellen der oberen Walze (16) sind, derart, daß die untere Walze bzw.

Walzen eine rauhere Oberflächenbeschaffenheit zur Förderung der Schaumerzeugung, der Greifwirkung der Walze bzw. am Teppich und der zwischen Walze bzw. Walzen und Teppich auftretenden Haltewirkung aufweisen, daß Stützrollen (18) für die untere Walze (26) bzw. die unteren Walzen (19, 20) vorgesehen sind und daß sich der Werkstoff der unteren Walze (26) bzw. der unteren Walzen (19, 20) von dem der oberen Walze (16) unterscheidet.

Die bisherigen Unteransprüche 1 bis 3 werden unter Rückbezug auf den neuen Patentanspruch beibehalten.»

2. Mit der Genehmigung und Veröffentlichung der teilweisen Verzichtserklärung der Beklagten durch das Amt erledigt sich die von den Parteien aufgeworfene Frage, ob die Erklärung mit der Stellung des Einschränkungsantrages oder erst mit der Genehmigung und Veröffentlichung durch das Amt unwiderrufbar geworden sei. Der Verzicht ist endgültig. Sache des Zivilrichters, der sich mit der Nichtigkeitsklage befaßt, ist es jedoch, zu prüfen, ob die Verzichtserklärung sachlich zulässig sei. Dies trifft zu, wenn der bisherige Patentanspruch durch Hinzufügung eines weiteren Erfindungsmerkmals eingeschränkt und die patentgemäße Erfindung hierdurch in ihrem Kern nicht verändert wird; ferner wenn die Einschränkung nicht Treu und Glauben widerspricht, d. h. wenn die zusätzlichen Merkmale nicht bloß irgendwo in der Patentbeschreibung und den Zeichnungen enthalten sind, sondern Beschreibung und Zeichnung den Fachmann zur Auffassung führen, daß sie wesentliche Merkmale der Erfindung darstellen (vgl. Schweizerische Mitteilungen über gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht, 1964, Heft 1, S. 78 ff.).

2.1. Die Erfindung gemäß dem ursprünglichen Patentanspruch wies im Oberbegriff folgende Merkmale auf:

- einen Vorratstank für flüssige Reinigungsmittel,
- eine Vorrichtung, die das flüssige Reinigungsmittel fließen läßt,
- auf eine (oberhalb der zu reinigenden Teppichoberfläche befindliche) obere Walze,
- welche obere Walze schwammartig ist,
- kleine Zellen aufweist (um die Flüssigkeit in sich zu halten und das Tropfen derselben aus der Walze heraus zu verhindern),
- wenigstens eine untere Walze (zum Abstützen der Maschine auf der zu reinigenden Teppichoberfläche und zum Aufbringen von Schaum auf dieselbe) hat,
- welche untere Walze schwammartig ist und
- während der Bewegung der Maschine mit der oberen Walze unter Druck in Eingriff kommt, um aus der Reinigungsflüssigkeit Schaum zu bilden.

Ihr Kennzeichen bestand darin, daß die Zellen der untern Walze bzw. der unteren Walzen wesentlich größer sind als diejenigen der obern Walze, derart daß die untere Walze bzw. die unteren Walzen eine rauhere Oberflächenbeschaffenheit zur Förderung der Schaumbildung, der Greifwirkung der Walze bzw. Walzen am Teppich und der zwischen Walze bzw. Walzen und Teppich auftretenden Haltewirkung aufweisen.

Kern dieser Erfindung bildet somit die besondere Ausbildung der Oberfläche der untern, auf dem Teppich abrollenden Walze bzw. der unteren Walzen – nachfolgend ist mit Rücksicht auf die praktische Ausgestaltung des Gerätes immer von unteren Walzen die Rede – zum Zwecke der Förderung der Schaumerzeugung zusammen mit der oberhalb des Teppichs laufenden Walze, der Greifwirkung der unteren Walzen am Teppich und der zwischen diesen Walzen und dem Teppich auftretenden Haltewirkung. Die zur Lösung dieser Aufgabe vorgeschlagene Maßnahme, die Zellen der unteren schwamm-

artigen Walzen sollten wesentlich größer sein als diejenigen der oberen Walze, erweist sich allerdings im Kontext nicht als eindeutig. Nach der eigenen und zutreffenden Darstellung der Beklagten sind die «rauhere Oberflächenbeschaffenheit» der unteren Walzen, deren Härte und Griffigkeit nicht eine Funktion der Zellengröße. Dies ergibt sich auch aus dem von der Beklagten vorgelegten Chemielexikon von Römpf, wonach der Fachmann die Wahl zum Beispiel zwischen großzellig-weich-glattoberflächen und kleinzellig weich-rauhflächen Schaumstoffprodukten hatte. Nichtsdestoweniger wird im Patentanspruch und in der Beschreibung die rauhere Oberflächenbeschaffenheit als eine Folge von wesentlich größeren Zellen der unteren schwammartigen Walzen dargestellt. Dieser Widerspruch läßt sich auch nicht durch Auslegung beheben, da der Patentschrift keinerlei nähere Angaben über den Grad der Oberflächenrauheit absolut oder im Verhältnis zur oberen Walze entnommen werden können. Indessen bleibt dieser Mangel im vorliegenden Zusammenhang ohne Folgen.

2.2. Die Lösung gemäß dem eingeschränkten Patentanspruch enthält zusätzlich zum bisherigen kennzeichnenden Teil des Patentanspruches folgende weitere Merkmale:

- daß Stützrollen (18) für die unteren Walzen vorgesehen sind,
 - daß sich der Werkstoff der unteren Walze von dem der oberen Walze unterscheidet.
- Insoweit hierdurch die Ausbildung der beiden unteren schwammartigen Walzen mit großen Zellen noch näher bestimmt wird, liegt zweifelsohne eine echte Einschränkung des bisherigen Patentanspruches vor.

Das Merkmal des unterschiedlichen Werkstoffes wird jedoch weder in der Patentbeschreibung noch in den Zeichnungen erwähnt. Die Beklagte legt denn auch nicht dar, woher sie es nehme. Wie die Klägerin mit Recht geltend macht, entbehrt zudem die Lehre vom unterschiedlichen Werkstoff der erforderlichen Klarheit im Sinne von Art. 26 Ziff. 4 PatG, – es wäre denn, daß die Verschiedenheit des Werkstoffes in dem im Einschränkungsantrag an das Amt noch enthaltenen Zusatz der größeren Härte erblickt würde. Darauf könnte aber die Beklagte den Patentanspruch schon gar nicht beschränken. Dieser Zusatz ist schon vom Amte gestrichen worden, weil er, wie die Beklagte sich ausdrückt, in der Patentschrift «nicht in eindeutiger Form» enthalten ist.

Hinsichtlich der Stützrollen wird in der Patentbeschreibung ausgeführt, es seien zwei in waagrechter Richtung langgestreckte Öffnungen (17) vorhanden, um die mittige Stützwelle und die «gezahnte Stützvorrichtung» (18) von zwei unteren Walzen (19, 20) aufzunehmen. Der Ausdruck «Stützvorrichtung» legt den Schluß nahe, daß es dem Erfinder nicht nur darum ging, ein gleichmäßiges Drehen der unteren Walzen vorab auf mittel- und hochflorigen Teppichen zu gewährleisten, sondern auch die Verformungs- und Bremskraft durch das Eigengewicht des Gerätes und die Andruckkraft bei der Handhabung zu begrenzen, in diesem Sinne also ein zu starkes Zusammendrücken der (relativ weichen) unteren Walzen zu verhindern. Diese im Einschränkungsantrag noch enthaltene Zweckangabe findet sich zwar in der genehmigten Verzichtserklärung, sei es deshalb, weil sie als überflüssig betrachtet wurde, sei es aus einem anderen Grunde, ebenfalls nicht mehr. Dies ist aber nicht entscheidend. Fragwürdig bleibt, ob der Fachmann in dem Hinweis auf die «gezahnte Stützvorrichtung» von zwei unteren Walzen mehr als eine nähere Angabe der Ausführungsmöglichkeit der patentgemäßen Erfindung erkennen konnte. Stützrollen sind bei schwammartigen Walzen verschiedener Art angebracht, wenn diese unter Druckbelastung stehen. Unzulässig ist in jedem Falle die Ausdehnung des Patentanspruches auf Stützrollen schlechterdings, da in der Patentbeschreibung ausdrücklich nur eine «gezahnte Stützvorrichtung» erwähnt ist.

Sodann kann der Patentbeschreibung nirgends die Lehre entnommen werden, die

Stützrollen sollten mithelfen, die Härte der unteren Walzen aufeinander abzustimmen. Für eine solche Annahme fehlen nicht nur nähere Angaben über die Härte und den Härteunterschied der Walzen, sondern auch über den Größenunterschied zwischen den Zellen der unteren Walzen gegenüber denjenigen der oberen Walze, sowie den Anteil der Schaummenge, gebildet zwischen der oberen Walze und den unteren Walzen, mit Bezug auf denjenigen, gebildet zwischen den unteren Walzen und dem Teppich usw. Daran ändert auch der undeutliche Hinweis in Fig. 2 der Patentzeichnungen nichts, wonach die Stützrollen gegenüber den Schaumstoffwalzen etwas zurückstehen sollen.

Selbst wenn somit in der Angabe über die Stützvorrichtung in der Patentbeschreibung noch ein für den Fachmann erkennbares Erfindungsmerkmal liegen sollte, so könnte dies nur dahin verstanden werden, daß die schwammartigen und großzelligen unteren Walzen zusätzlich mit gezahnten (geriffelten) Stützrollen zu versehen seien, um hierdurch ein Abrollen der Walzen auf dem Teppich und damit die Bewegung des Gerätes sicherzustellen. In diesem Sinne kann gegen die Einschränkung nichts eingewendet werden.

3. Zu prüfen ist, ob die Erfindung gemäß dem zulässig eingeschränkten Patentanspruch im Sinne von Art. 26 Ziff. 1 PatG in Verbindung mit Art. 1 Abs. 1 PatG schutzunwürdig, d. h. nicht neu (Art. 7 PatG) oder nicht technisch fortschrittlich sei oder keine hinreichende Erfindungshöhe aufweise. – Neu erscheint die patentgemäße Erfindung dann, wenn sie in der Gesamtheit ihrer Merkmale, einschließlich des Elementes der Zellengröße, durch keine der einzelnen vorbekannten Lösungen vorweggenommen wurde. Hierbei ist auch von Bedeutung, was in den Beschreibungen (und nicht nur in den Patentansprüchen) der vorbekannten Patentschriften an Lösungen enthalten ist.

Die Nichtigkeitsklägerin hält der Beklagten nur die US-Patentschrift 3 246 366, angemeldet am 28. Februar 1964 und erteilt am 19. August 1966, entgegen. Sie führte – mit Bezug auf den uneingeschränkten Patentanspruch – aus, die Beklagte, Inhaberin auch dieses Patent, habe damit eine Ausführung beschrieben, die, wenn sie vom Fachmann realisiert werde, zwangsläufig sämtliche Merkmale des Patentanspruches enthalte. Damit bestritt sie und wollte sie offenbar vorab die Erfindungshöhe der patentgemäßen Lösung bestreiten. Sofern sie damit auch die Neuheit der patentgemäßen Lösung in Abrede stellen wollte, könnte ihr nicht beigespflichtet werden.

Die US-Patentschrift 3 246 360 hat ebenfalls eine handbetätigte Teppichreinigungsmaschine zum Gegenstand und offenbart eine Lösung, die anerkanntermaßen sämtliche Merkmale des Oberbegriffes des Anspruches nach Streitpatent aufweist. Darnach war zwar bekannt, daß mindestens die Oberfläche der oberen Walze aus schwammartigem Werkstoff, beispielsweise aus Polyurethan, besteht, wobei die Zellen dieser Walze von der Art sein sollten, «to absorb or hold the liquid water-detergent mix in its pores». Mit Bezug auf die unteren Walzen wird in der Beschreibung ausgeführt:

«While it is possible to employ a sponge or other soft surface for rollers 17, 18 and 23, particularly to reduce any tendency to slide on the rug, it has been found to be satisfactory to employ hard surfaced rollers and they are generally less costly.»

Damit wird gesagt, auch die unteren Walzen könnten aus schwammartigem Material bestehen, vorab um einen Schlupf der Walzen auf dem Teppich zu verhindern. Dies besagt jedoch nichts über die Zellengröße, insbesondere nichts darüber, daß die Zellen der unteren schwammartigen Walzen wesentlich größer als diejenigen der oberen Walze sein sollen. Weiter fehlt in der Entgegenhaltung ein Hinweis auf die Anbringung von Stützrollen.

Die Nichtigkeitsklägerin behauptet im übrigen mit Recht nicht eine der zahlreichen von der Beklagten eingereichten Vorveröffentlichungen offenbare für sich allein sämtliche Merkmale der definierten Erfindung. Die Neuheit der Erfindung gemäß eingeschränktem Patentanspruch ist somit zu bejahen.

4. Die Klägerin bringt auch zur Bestreitung des technischen Fortschrittes nichts Wesentliches vor, sondern behauptet nur, sie stelle ihre Shampooiergeräte nach dem freien Stand der Technik her. Gegenüber der einzig entgeggehaltenen US-Patentschrift 3246360 ist der Fortschritt der patentgemäßen Lösung denn auch klar erkennbar. Die im Streitpatent enthaltene Maßnahme bringt den Vorteil mit sich, daß beim Auspressen der mit schaumbefähigter Reinigungsflüssigkeit durchtränkten oberen Walze gleichzeitig möglichst viel und mehr Luft in die Kontaktfläche zwischen der oberen Walze und den unteren Walzen eingearbeitet wird, als dies bei unteren Walzen mit harter (und glatter, in der praktischen Ausführung allerdings wohl auch geriffelten) Oberfläche oder bei schwammartigen Walzen mit kleinen Zellen der Fall wäre. Das eingearbeitete Luft-Gasgemisch kann derart unmittelbar aus den unteren Walzen bezogen werden. Hierdurch wird die disperse Verteilung gasgefüllter Bläschen vergrößert und die Reinigungswirkung, bedingt durch die innere Oberfläche der Gasbläschen, erhöht.

Damit erschöpft sich allerdings der Vorteil, der mit der größeren Ausbildung der Zellen der schwammartigen unteren Walzen verbunden ist, weitgehend. Durch diese Maßnahme oder die im Patentanspruch nur widersprüchlich angedeutete rauhere Oberflächenbeschaffenheit mag zwar die Greifwirkung der Walzen auf dem Teppich und damit die Haltewirkung zwischen den Walzen und dem Teppich, soweit dieser Effekt nicht schon durch die größere Auflagefläche der unteren Walzen auf dem Teppich erreicht wird, noch etwas verbessert werden. Unklar ist der Beitrag der rauheren Oberflächenbeschaffenheit zur Erhöhung der Schaumerzeugung. Als Folge dieser Maßnahme könnte noch ein kleiner Teil der Reinigungsflüssigkeit auf die Kontaktfläche der unteren Walzen mit dem Teppich übertragen werden. Hierbei handelt es sich aber höchstensfalls um einen Sekundäreffekt, der im Vergleich zur Schaummenge, gebildet durch die Pressung mit der oberen Walze, unbedeutend ist. Auch ist eine zuverlässige Beurteilung eines solchen Effektes mangels näherer Angaben über die Größe der Oberflächenrauigkeit usw. nicht möglich. Davon abgesehen wird allfällige Reinigungsflüssigkeit an den Kontaktflächen der unteren Walzen bereits infolge deren Deformation durch das Eigengewicht des Gerätes und die Andruckkraft in Schaum umgesetzt.

Zu Unrecht behauptet die Beklagte weiter als Vorteil der patentgemäßen Lösung, durch die Verbindung der größeren Zellen der unteren Walzen mit größerer Härte werde «eine vergleichsweise stärkere Pressung der kleinerzelligen oberen Walze» erreicht. Wie dargelegt, sagen weder der Patentanspruch noch die Patentbeschreibung etwas über die Härte (Grund- oder Oberflächenhärte) der unteren Schaumstoffwalzen aus.

Die Stützrollen helfen mit, einen wesentlichen Teil des Gerätegewichtes aufzunehmen und die Bewegung des Gerätes vorab auf mittel- und hochflorigen Teppichen, wo ein stärkeres Zusammendrücken der relativ weichen unteren Walzen nicht verhindert werden kann, sicherzustellen. Dieser «Vorteil» dient der Ausmerzung eines Nachteiles der relativ weichen Schaumstoffwalzen, nämlich ihrer ungenügenden Festigkeit. Sofern trotzdem ein Fortschritt im Sinne des Patentrechtes vorliegen sollte, wäre dieser gering. Erneut ist in diesem Zusammenhang festzustellen, daß die Streitpatentschrift keinerlei

Angaben darüber enthält, daß die Stützrollen durch die Übertragung der Aufgabe der Aufnahme des Gerätegewichtes und der Andruckkraft auf sie mithelfen sollten, Zellengröße und Härte der unteren schwammartigen Walzen in Beziehung zur oberen Walze in optimaler Weise aufeinander abzustimmen.

Im übrigen funktioniert das patentgemäße Gerät gleich wie dasjenige gemäß der entgegengehaltenen US-Patentschrift 3246360. Das Gerät gemäß dieser Patentschrift erscheint eher noch einfacher; ein klar erkennbarer technischer Fortschritt gegenüber diesem Gerät hinsichtlich Reparaturanfälligkeit und Herstellungskosten ist nicht ersichtlich. Insgesamt ist somit ein gewisser technischer Fortschritt noch erkennbar; von einer sprunghaften technischen Entwicklung kann jedoch nicht gesprochen werden.

5. Dieser neuartigen Lösung kann ein ausschließlicher Patentschutz nur dann zuerkannt werden, wenn sie sich über dasjenige hinaus erhebt, was der Fachmann auf Grund dessen, was an Einzellösungen und einzelnen Beiträgen zusammengefügt am Stichtag den Stand der Technik ausmachte, mit seinem Wissen und Können fortentwickeln und noch finden konnte. Mit andern Worten, die patentgemäße Lösung weist nur dann Erfindungshöhe auf, wenn sie vom ausgebildeten Fachmann nicht schon in normaler Fortentwicklung erbracht werden konnte, sondern eine zusätzliche schöpferische Leistung erforderte, die dem Fachmann aufgrund des am Stichtag bekannten Standes der Technik nicht nahegelegen hat.

5.1. Wesentliches Erfindungsmerkmal nach dem ursprünglichen und eingeschränkten Patentanspruch ist die Anweisung, für die unteren Walzen zur Förderung der Schaumerzeugung, sowie der Greifwirkung der Walzen am Teppich und der Haltewirkung zwischen diesen und dem Teppich schwammartigen Werkstoff mit wesentlich größeren Zellen als für die obere Walze zu verwenden. Shampooiergeräte nach Art des Oberbegriffes des Patentanspruches, bei denen eine mit Reinigungsflüssigkeit durchtränkte schwammartige Walze oberhalb des Teppichs und zwei auf dem Teppich abrollende untere Walzen vorgesehen sind, die zum Zwecke der Pressung der oberen Walze mit dieser zusammenarbeiten, waren, wie dargelegt, bereits durch die US-Patentschrift 3246360 der Beklagten bekannt geworden. Darin war auch schon auf die besondere Funktion der oberen Walze, Reinigungsflüssigkeit mit Detergentien aufzunehmen und zu halten, hingewiesen worden. Reinigungsmittel enthalten in der Tat geringe Mengen von Detergentien, welche die Oberflächenspannung (auf ca. 36 Dyn/cm, etwa die Hälfte des reinen Wassers) herabsetzen. Die zweckmäßige Wahl des saugfähigen und komprimierbaren schwammartigen Werkstoffes hiefür konnte somit auch vom Erfinder der patentgemäßen Lösung aus zwingenden physikalischen und technischen Gründen nur in engen Grenzen gehalten werden, d. h. die Oberfläche der oberen Walze mußte notwendigerweise viele Poren bzw. Zellen kleiner und kleinerer Abmessungen enthalten.

Für einen Fachmann – nach der eigenen Darstellung der Beklagten einen «Technikums-Absolventen, welcher sich auf dem Gebiet eingearbeitet hat» –, im besonderen für einen solchen Fachmann der Beklagten, welche die erwähnte US-Patentschrift zum eigenen Stande der Technik zählen durfte, mußte es naheliegen, von diesem sehr einfachen Gerät ausgehend nach einer Verbesserung zu suchen; dies liegt im Bestreben und Aufgabenbereich eines Fachmannes. Die Aufgabenstellung konnte somit im vornherein auf die Frage konzentriert werden, wie die Oberfläche der unteren Walzen beschaffen sein sollte, um hierdurch die Schaumbildung und allenfalls auch die Greif- und Haltewirkung zu verbessern.

5.2. Die Lösung dieser Frage konnte dem Fachmann keine Schwierigkeiten bieten.

Die Lösung gemäß der von der Klägerin entgegengehaltenen US-Patentschrift beruht zwar im wesentlichen nur auf dem ununterbrochenen Anpressen der unteren Walzen an die obere Walze. Der Hinweis darin, es sei möglich, auch für die unteren Walzen schwammartiges Material zu verwenden, zielte vorab dahin, einen Schlipf der Walzen auf dem Teppich zu verhindern. Allerdings lag schon hierin die Erkenntnis verborgen, dieses schwammartige, poröse und luftdurchfüllte Material trage auch zur Förderung der Schaumerzeugung bei.

Wesentlich ist aber, daß dieses der Erfindung zugrunde liegende Prinzip, durch Ein-
arbeitung von Luft in die Kontaktfläche der gepreßten Walze die Schaumerzeugung zu fördern, zum festen Stand der Technik gehörte. Bereits der Laie kann und konnte täglich die Erfahrung machen, daß seifendurchtränkte Schwämme mit kleinen Poren beim Pressen weniger stark schäumen als solche mit großen Poren. Auf dem Markte sind denn auch unter der Bezeichnung TUBA-Schwamm großporige Spezialschwämme für Trockenschäumreiniger angeboten worden, – ob auch in der Schweiz, kann offen bleiben; das Wissen um solche Schwämme und das zugrundeliegende Prinzip der Schaumerzeugung gehörte jedenfalls zum Stand der Technik. Überdies war mit der schweizerischen Patentschrift 499307 auch die Wirkungsweise der Schaumbildung durch ununterbrochenes Anpressen zweier schwammartiger Walzen bekannt geworden. Darin heißt es nämlich, durch das Zusammenpressen und Wiederanspannen des saugfähigen Elementes werde die Luft intensiv mit dem Reinigungsmittel vermischt und eine starke Schaumbildung bewirkt, und es wird zur Erhöhung der Schaumbildung in Abhängigkeit von der Zufuhrmenge der aufzuschäumenden Reinigungsflüssigkeit ausdrücklich empfohlen, die walzenförmigen Preßkörper ebenfalls mit saugfähigem, elastischem und zusammendrückbarem Material zu versehen. Für den Fachmann, der um die physikalischen und technischen Zusammenhänge wußte, war es ein leichtes, dieses Prinzip auf das vorliegende Walzensystem zu übertragen und in maximaler Ausnützung des Grundgedankens schwammartigen Werkstoff mit möglichst großen Zellen zu verwenden.

Diesem Gedanken kann schließlich um so weniger erfinderischer Gehalt zuerkannt werden, als der Erfinder im Hinblick auf die Schaumerzeugung bei der Ausbildung der Oberfläche der unteren Walzen im Unterschied zur oberen Walze freie Hand hatte und die Verwendung von kleinzelligem Werkstoff unten durch nichts begründet gewesen wäre. Die Wahl wurde dem Erfinder durch das vorhandene Angebot von großzelligem Werkstoff noch erleichtert. Sollte der Patentanspruch im übrigen noch das besondere Merkmal der «rauheren Oberflächenbeschaffenheit» beinhalten, so wäre auch darin lediglich eine fachmännische Maßnahme zu erkennen; denn daß durch Aufrauung der Walzenoberfläche die Greif- und Haltewirkung der Walzen auf dem Teppich noch etwas verbessert werden kann, ist eine glatte Selbstverständlichkeit.

5.3. Die Beklagte bringt auch nichts vor, was gegen die Verwendung von schwammartigem Werkstoff mit möglichst großen Zellen für die unteren Walzen zum Zwecke der Förderung der Schaumerzeugung gesprochen hätte, und es wäre wenig verständlich, weshalb sie den Patentanspruch durch Hinzufügung weiterer Merkmale einschränkte, wenn die Lehre, solchen Werkstoff zu verwenden, für sich allein schon schutzwürdig wäre. Sie wendet vielmehr ein, die Verwendung solcher Produkte hätte dem Fachmann deshalb als sehr ungünstig erscheinen müssen, weil Schwammgummi ein poröses und lockeres Erzeugnis sei; ein solch lockeres Erzeugnis als Laufrolle zu verwenden, welches das Gewicht des Gerätes und den vom Benutzer ausgeübten Druck auf das Gerät aufzufangen sollte, habe geradezu als abwegig erscheinen müssen. Und in anderem Zusam-

menhange führt sie aus, die Weichheit großporiger TUBA-Schwämme habe den Fachmann von der Verwendung eines derartigen Werkstoffes abhalten müssen.

Damit versucht sie, im Hinblick auf die weitere Funktion der unteren Walzen als Laufrollen ein technisches Vorurteil gegen die Verwendung großzelliger schwammartigen Materials aufzubauen. Ihr Standpunkt läuft zudem darauf hinaus, daß die Anbringung von Stützrollen zum Zwecke, ein zu starkes Zusammendrücken der unteren Walzen zu verhindern und die Bewegung des Gerätes zu gewährleisten, von erfinderischem Wert sei.

Dies kann mitnichten angenommen werden. Nicht nur die Beklagte, sondern auch schon der Erfinder der Lösung gemäß US-Patentschrift 3246360 ließ sich nicht von der Verwendung schwammartiger unterer Walzen abhalten, obgleich die unteren Walzen auch hier außer der Förderung der Schaumerzeugung der Fortbewegung des Gerätes auf dem Teppich dienten. Es trifft nicht zu, daß darin von der Verwendung von Schaumstoffwalzen abgeraten worden sei, weil sonst die Walzen zu stark zusammengedrückt worden wären, wie dies die Beklagte behauptet; es wird lediglich gesagt, harte untere Walzen genügen und seien billiger.

Davon abgesehen konnte der Fachmann diesen Nachteil relativ weicher, großzelliger schwammartiger Walzen ohne weiteres beheben, indem er entweder einen etwas härteren Werkstoff verwendete oder die unteren Walzen von der Funktion der Aufnahme des Gerätegewichtes und der Andruckkraft überhaupt entlastete. Die letztere Maßnahme drängte sich ihm geradezu auf, wollte er relativ weichen, großzelligen schwammartigen Werkstoff verwenden, und die Lösung dieses Problems durch die Anbringung von Stützrollen gehörte zu den einfachsten, nächstliegenden Hilfsmitteln. Diese Lösung war überdies durch die BRD-Gebrauchsmusterschrift 70221689, bekannt gemacht am 1. April 1971, vorgezeichnet. Da hier die Schaumbildung durch zwei gesonderte freie seitliche Walzen auf der mittleren Welle erfolgt, können die Stützrollen keine andere Funktion erfüllen, als ein Zusammendrücken der schaum erzeugenden Walzen auf dem Teppich durch das Eigengewicht des Gerätes zu begrenzen.

5.4. Damit stellt sich auch die Kombination der Stützrollen mit den schwammartigen unteren Walzen als eine bloße Abwandlung vorbekannter Lösungen heraus, deren wesentlicher Kern nicht über die naheliegende Maßnahme hinausführt, schwammartigen Werkstoff mit großen Zellen zu verwenden. Mit der Funktion der Stützrollen im Hinblick auf eine optimale Abstimmung von Zellengröße, Härte des Werkstoffes usw. befaßt sich die Streitpatentschrift, wie schon mehrfach dargelegt, nicht. Selbst dies, daß zwischen der Härte der schwammartigen unteren Walzen mit großen Zellen und dem Grade des Vor- oder Rückstehens der Stützrollen ein – durch Versuche ermittelbares – Optimum besteht, ginge aber nicht über eine bloß fachmännische Maßnahme hinaus. Hierin unterscheidet sich denn auch der vorliegende Fall wesentlich von der Erfindung einer Gelenkverbindung für einen Gliedermaßstab, welcher die Erfindungshöhe gerade mit Rücksicht auf die überaus geglückte einfache Verbindung verschiedener Elemente zu einem neuen Ganzen zuerkannt worden ist (vgl. unveröffentlichtes Urteil des Handelsgerichtes i. S. M.-K.G. gegen PAV vom 28. Januar 1973).

Auch mit der Einreichung der zahlreichen weiteren Vorveröffentlichungen vermag die Beklagte nicht darüber hinweg zu täuschen, daß die Erfindung gemäß Streitpatent lediglich eine naheliegende Weiterentwicklung und damit eine verbesserte Variante der US-Patentschrift 3246360 ist. Jene Vorveröffentlichungen haben übrigens zum Teil andere Walzensysteme zum Gegenstand und können schon aus diesem Grunde nicht als

ein Indiz für ein Scheitern der Bemühungen um das sich vorliegend stellende technische Problem gewertet werden. Daß mit dem steigenden Bedürfnis nach solchen Geräten innert relativ kurzer Zeit verschiedene Lösungen gefunden wurden, kann übrigens nicht überraschen.

Schließlich wird dieses Ergebnis auch durch das von der Beklagten eingereichte Privatgutachten des Institutes für Fußbodentechnik vom 20. August 1974 nicht umgestoßen, sondern gegenteils noch erhärtet. Darnach bedurfte es bei der Konstruktion eines solchen Gerätes umfangreicher und laufender Langzeittestreihen, um die relativ besten Schaumerzeugungswalzen zu entwickeln. Demzufolge konnte dieses Ergebnis durch Versuche und zwar bei einer relativ engen Auswahl verschiedenartiger Walzen sichergestellt werden. Ein erfinderisches Zutun war nicht erforderlich.

6. Fragen könnte sich lediglich noch, ob der eingeschränkte Patentanspruch durch eine allenfalls zulässige weitere Einschränkung eine schutzwürdige Erfindung ergebe. In Betracht fielen eine weitere Einschränkung durch Zusammenlegung des eingeschränkten Hauptanspruches mit den Unteransprüchen 1–3. Mit Recht wendet die Klägerin dagegen ein, diese enthielten nur bekannte konstruktive Einzelheiten. Unteranspruch 1 sieht die Verwendung von zwei unteren Walzen vor, die unter Druck mit der oberen Walze in Eingriff kommen. In den Unteransprüchen 2 und 3 wird zusätzlich empfohlen, die beiden unteren Walzen an in waagrechter Richtung verschiebbaren Wellen zu befestigen, derart daß die beiden unteren Walzen zum Zwecke der Schaumerzeugung stets an die obere Walze angedrückt sind in der Weise, daß der Andruck der in Bewegungsrichtung jeweils vorderen Walze gesteigert und der jeweils hinteren Walze verringert wird. Diese Lösung findet sich schon in der US-Patentschrift 3246360 (Fig. 3 und 4). Eine schutzwürdige Erfindung ergäbe sich somit auch durch eine Zusammenlegung des eingeschränkten Hauptanspruches mit den Unteransprüchen nicht. Wie der Patentanspruch anders eingeschränkt werden könnte, ist aber nicht ersichtlich und wird auch von der Beklagten nicht dargetan.

7. Das Streitpatent ist demzufolge in seinem Hauptanspruch in der eingeschränkten Fassung und seinen Unteransprüchen als nichtig zu erklären ...

Bei diesem Ausgange des Verfahrens wird die Beklagte kosten- und entschädigungspflichtig.

Der Streitwert der Patentnichtigkeitsklage übersteigt nach Auffassung der Klägerin den Betrag von Fr. 1 000 000.— während er nach Auffassung der Beklagten höchstens Fr. 500 000.— beträgt. Es sei, so führt die Beklagte aus, damit zu rechnen, daß die handbetriebenen Geräte in den nächsten fünf bis zehn Jahren durch elektrische Reinigungsgeräte, die am Luftausstoßkanal des Staubsaugers angeschlossen würden, abgelöst würden. Die rasche technische Entwicklung vorab auf dem Gebiete der Herstellung von Haushaltgeräten ist Erfahrungstatsache. Aber auch unter Berücksichtigung dieses Umstandes ist der Streitwert in Anbetracht des nach Darstellung der Beklagten allein von der Klägerin erzielten Gewinnes von jährlich Fr. 100 000.— auf einen Betrag erheblich über Fr. 500 000.— zu schätzen. Es rechtfertigt sich die Annahme eines Streitwertes von rund Fr. 1 000 000.—.

Nach ständiger Rechtsprechung des Handelsgerichtes hat die Klägerin ferner Anspruch auf Ersetzung der Auslagen für den von ihr beigezogenen Patentanwalt. Diese Kosten sind in die Umtriebsentschädigung einzubeziehen.

Demgemäß hat das Handelsgericht erkannt:

1. In Gutheißung der Patentnichtigkeitsklage der Klägerin wird das schweizerische Patent Nr. 529547 betreffend «handbetätigte Teppichreinigungsmaschine» der Beklagten, angemeldet am 25. Oktober 1971 und erteilt am 31. Oktober 1972, in seinem Hauptanspruch in der eingeschränkten Fassung und in seinen Unteransprüchen als nichtig erklärt.

2. ...

3. ...

4. ...

5. Die Beklagte wird verpflichtet, die Klägerin für Prozeßumtriebe, einschließlich Weisungs- und Patentanwaltskosten, mit Fr. 33000.— zu entschädigen.

6. ...

PatG Art. 8

Kaufverträge, die zwar in der Schweiz geschlossen werden, aber außerhalb der Schweiz hergestellte und vertriebene Ware betreffen, lassen sich nicht als dem schweizerischen Recht unterstellte Patentverletzungen werten.

En droit suisse, des contrats de vente, conclus en Suisse mais concernant des marchandises fabriquées et écoulées hors de Suisse, ne violent pas le brevet.

BGE 100 II 237, Urteil der I. Zivilabteilung des Schweizerischen Bundesgerichtes vom 7. Juni 1974 i. S. F. Hoffmann-La Roche & Co. AG gegen Dolder AG.

Aus den Erwägungen:

1. Nach dem angefochtenen Urteil warf die Klägerin der Beklagten im kantonalen Verfahren bloß vor, Madezepam verkauft und von Italien nach einem lateinamerikanischen Land geliefert zu haben, was die Beklagte zugab. Daß die Ware dabei nie auf schweizerisches Gebiet gelangte, blieb unbestritten. Nach der Annahme der Vorinstanz beschränkt der Streit sich deshalb auf die Frage, ob durch den Abschluß eines Kaufvertrages in der Schweiz über ein Erzeugnis, das im Ausland hergestellt und an einen Käufer im Ausland geliefert wird, ein schweizerisches Patent verletzt werden könne.

Die Klägerin kritisiert diese Annahme als unvollständig oder offensichtlich auf Versehen beruhend. Sie macht geltend, das beanstandete Geschäft der Beklagten habe seiner Natur entsprechend notwendigerweise aus «einem Paar von Kaufverträgen», nämlich dem Vertrag über den Ankauf in Italien und dem Vertrag über den Verkauf an einen lateinamerikanischen Kunden bestanden. In der Klage werde der Beklagten denn auch Kauf und Verkauf von Medazepam bzw. Handel damit vorgeworfen, und die Beklagte habe in der Antwort den Kauf neben dem Verkauf zugegeben.

Diese Hinweise auf die Abwicklung des Geschäftes sind richtig, ändern jedoch nichts daran, daß die Ware, die Gegenstand der Kaufverträge war, nie auf schweizerisches Gebiet gelangt ist.

2. Die Vorinstanz führt sodann aus, der Wortlaut des Art. 8 Abs. 2 PatG, der unter den dem Patentinhaber vorbehaltenen Benutzungshandlungen den Verkauf des geschützten Produktes nenne, lasse im vorliegenden Fall auf eine Patentverletzung schließen. Dem stehe jedoch das im Immaterialgüterrecht geltende Territorialprinzip entgegen, das eine räumliche Beziehung der Handlung zum Schutzland erfordere.

Die Klägerin erblickt darin eine Verletzung von Art. 8 PatG, den die Vorinstanz sowohl nach seinem Wortlaut wie nach seinem Sinn, der ihm im Gesetzeszusammenhang zukomme, verkenne. Indem die Beklagte mit unmittelbaren Erzeugnissen des patentierten Verfahrens handelte, habe sie die Erfindung der Klägerin im Sinne dieser Bestimmung benutzt. Unter den als Beispiele aufgezählten Benutzungshandlungen nenne das Gesetz denn auch den Verkauf neben dem Inverkehrbringen und unabhängig davon. Das Zivilgericht irre, wenn es annehme, seine vom Wortlaut des Gesetzes abweichende Auffassung werde auch vom Bundesgericht und der Lehre vertreten. Gewiß gelte das Territorialprinzip; die in Basel und von Basel aus betriebene Handelstätigkeit der Beklagten sei jedoch, was die Vorinstanz übersehe, mit der Schweiz «entstehungs- und wirkungsmäßig» verbunden. Das Zivilgericht mißverstehe auch die Rechtsprechung; sein Urteil setze das Patentgesetz teilweise außer Kraft und sei wegen dessen Auswirkungen unhaltbar.

Das Bundesgericht hatte bereits in Entscheid 35 II 643 ff. einen Sachverhalt wie den vorliegenden zu beurteilen. In jenem Falle hatte die beklagte Gesellschaft eine für Motorfahrzeuge bestimmte Kühlvorrichtung, die Gegenstand einer in der Schweiz patentierten Erfindung war, zum Teil in Bellegarde (Frankreich) nachahmen und von dort aus absetzen lassen. Das Bundesgericht führte zum Schadenersatzbegehren der Klägerin insbesondere aus (S. 660/61), das Patentgesetz sei «d'application strictement territoriale», seine Anwendung also auf schweizerisches Gebiet zu beschränken; der mit ihm angestrebte Schutz gelte bloß innerhalb der Landesgrenzen. Patentverletzungen würden von ihm folglich nur erfaßt, wenn sie sich in der Schweiz auswirkten, wenn die in Nachahmung der Erfindung hergestellten oder widerrechtlich benutzten Gegenstände auf schweizerisches Gebiet gelangten. Daß die in Bellegarde fabrizierten Apparate in die Schweiz eingeführt worden seien, stehe jedoch nicht fest; erwiesen sei bloß, daß die Beklagte darüber an ihrem Sitz in Genf Buch geführt und die Verkäufe von dort aus abgeschlossen habe. Das genüge aber nicht. Der Ort des Vertragsabschlusses könne nicht unbekümmert darum, daß die Apparate nicht für die Schweiz, sondern ausschließlich für Frankreich und Drittländer bestimmt gewesen seien, berücksichtigt werden, da diesfalls der Schutzbereich des Gesetzes aufs Ausland ausgedehnt würde.

Die gleiche Auffassung liegt den neuern Entscheiden 92 II 293 und 97 II 169 zugrunde, wo das Bundesgericht die Anwendung des Gesetzes auf Erzeugnisse, welche ein Dritter im Ausland (in Verletzung eines in der Schweiz geschützten Patentes) herstellte, ebenfalls nur für den Fall bejaht, daß die Produkte in die Schweiz eingeführt wurden, sei es um sie hier zu vertreiben oder bloß zu lagern und dann wieder auszuführen.

Im vorliegenden Fall fehlt es an einer solchen räumlichen Verbindung mit der Schweiz, weshalb alle Einwände der Klägerin ins Leere stoßen. Nach Art. 8 PatG verschafft das Patent seinem Inhaber das ausschließliche Recht, die Erfindung gewerbsmäßig zu benutzen. Ohne Erlaubnis des Patentinhabers darf daher niemand den Gegenstand der Erfindung herstellen, nachahmen, gebrauchen, verkaufen, in Verkehr bringen oder sich sonstwie zunutze machen (vgl. Art. 8 Abs. 2 und 66 lit. a PatG). Die Benutzungshandlung kann am Gegenstand der patentierten Erfindung oder am Gegenstand, der das Patent verletzt, vorgenommen werden. Im einen wie im andern Fall

kann aber von einer widerrechtlichen Handlung nach schweizerischem Recht nur unter der Voraussetzung die Rede sein, daß der Gegenstand sich wenigstens vorübergehend auf schweizerischem Gebiet befindet. Sowenig außerhalb der Schweiz begangene Handlungen die Verletzung eines schweizerischen Patentes ausschließen, wenn sie einen Erfolg in der Schweiz bewirken (BGE 92 II 296, 97 II 173), sowenig lassen sich in der Schweiz begangene Handlungen als dem schweizerischen Recht unterstellte Patentverletzungen werten, wenn der Erfolg außerhalb der Schweiz eintritt (BGE 35 II 660/61). Dies gilt insbesondere von Kaufverträgen, die zwar in der Schweiz geschlossen werden, aber außerhalb der Schweiz hergestellte und vertriebene Waren betreffen oder, wie in BGE 92 II 298 ausgeführt worden ist, einzig durch den Abschlußort zur Schweiz in Beziehung stehen. Anders entscheiden, hieße vom Territorialprinzip und damit auch von jahrzehntelanger Rechtsprechung abrücken. Dazu besteht indes kein Anlaß, zumal diese Rechtsprechung mit der herrschenden Lehre übereinstimmt (TROLLER, Immaterialgüterrecht 2. Aufl. I S. 151, II S. 724; BLUM/PEDRAZZINI, Das Schweizerische Patentrecht I Anm. 54 zu Art. 1 PatG).

PatG Art. 8, 66 lit. b, 67 Abs. 1, 69 Abs. 1, 72, 73 und 74 Abs. 1, Patentprozeß (Zürich)

Betrifft die patentgeschützte Erfindung ein Verfahren zur Herstellung eines neuen Erzeugnisses, so ist es Sache des Beklagten zu behaupten und zu beweisen, daß das von ihm in den Handel gebrachte Produkt nach einem andern als durch das Klagepatent geschützten Verfahren hergestellt worden sei. Mit der bloßen Behauptung, das von ihm bezogene Produkt sei in einem nicht patentgeschützten Land hergestellt worden, genügt er seiner Offenbarungspflicht nicht.

In der Schweiz kann zivilrechtlich verfolgt werden, wer im Ausland rechtmäßig hergestellte Ware ins Zollfreilager Zürich/Kloten senden, umpacken, neu etikettieren und an verschiedene ausländische Empfänger senden läßt. Hierbei handelt es sich um Verkaufshandlungen, nicht um bloße «Durchfuhr». Frage offengelassen, ob bloße Durchfuhr (Transit) einen Eingriff in die Rechtssphäre des schweizerischen Patentinhabers darstellt.

Bejahung des Feststellungsinteresses trotz gleichzeitigen Unterlassungs- und Schadenersatzbegehrens.

Einziehung und Verwertung oder Zerstörung des widerrechtlich hergestellten Erzeugnisses? Der Entscheid hierüber ist in das pflichtgemäße Ermessen des Richters gestellt. Der Herstellung sind der Gebrauch, der Verkauf und das Inverkehrbringen eines unmittelbaren Erzeugnisses eines patentgeschützten Verfahrens gleichzustellen.

Die Pflicht zur Auskunftserteilung besteht auch mit Bezug auf im Ausland rechtmäßig hergestellte, jedoch widerrechtlich eingeführte Erzeugnisse. Kein Anspruch auf Offenbarung, wer den Lieferanten des Beklagten beliefert hat.

Anspruch auf Gewinnherausgabe auch dann, wenn das aus dem Ausland eingeführte, patentverletzende Produkt an ausländische Kunden verkauft wird. Maßgebend für die Beurteilung des Anspruches auf Gewinnherausgabe ist der vom Be-

klagten durch den Verkauf in der Schweiz erzielte Umsatz und der hierauf gemachte Reingewinn.

Bestimmung der Höhe des Streitwertes und des Umfanges der Prozeßentschädigung (Zürich).

Lorsque l'invention brevetée concerne un procédé pour la fabrication d'un nouveau produit, il appartient au défendeur d'alléguer et de prouver que le produit mis par lui dans le commerce est fabriqué selon un procédé différent de celui protégé par le brevet litigieux. Il ne suffit pas d'alléguer simplement que le produit a été fabriqué dans un pays où l'invention n'est pas protégée par un brevet.

Peut être poursuivi civilement en Suisse celui qui fait expédier en port-franc à Zurich/Kloten des marchandises fabriquées légalement à l'étranger, y fait changer leurs emballages et leurs étiquettes et les fait réexpédier à différents destinataires étrangers. Il s'agit là d'actes accomplis en vue de la vente et non de simple transit. Le seul transit constitue-t-il une intrusion dans la sphère juridique du titulaire d'un brevet suisse? (question non résolue).

Un intérêt à la constatation de la violation existe malgré le dépôt simultané de conclusions en cessation et en dommages-intérêts.

Confiscation et réalisation ou destruction du produit fabriqué illégalement? La décision sur ce point est laissée à l'appréciation du juge. Il faut assimiler à la fabrication et l'usage, la vente ou la mise en circulation du produit résultant directement d'un procédé breveté.

Le devoir de renseigner existe aussi en rapport avec des produits fabriqués légalement à l'étranger mais importés illégalement. Pas de droit à la révélation de la provenance des produits livrés au fournisseur du défendeur.

Droit à la restitution du bénéfice même lorsque le produit violant le brevet et importé de l'étranger et vendu à des clients étrangers. Le chiffre d'affaires réalisé par le défendeur par la vente en Suisse et le bénéfice net en provenant sont déterminants pour apprécier la demande de restitution de bénéfice net.

Fixation de la valeur litigieuse et du montant de l'indemnité de procédure.

Urteil des Handelsgerichtes des Kantons Zürich vom 22. Oktober 1974
i. S. Merck & Co. Inc. gegen Bonapace.

Erwägungen:

1. Die Klägerin, eine Gesellschaft des amerikanischen Rechtes mit Sitz in New Jersey, die sich mit der Entwicklung und Herstellung pharmazeutischer Produkte befaßt, ist Inhaberin der schweizerischen Patente Nr. 401 081 und 405 345 betreffend Verfahren zur Herstellung von bestimmten Aminosäuren. Die Anmeldungen erfolgten am 8. April 1961 unter Inanspruchnahme von US-Prioritäten vom 8. April und 24. August 1960; das Patent Nr. 401 081 wurde am 31. Oktober 1965 und das Patent Nr. 405 345 am 15. Januar 1966 erteilt. Beide Verfahren dienen zur Herstellung von blutdrucksenkenden Heil-

mitteln, deren Stoff unter der Bezeichnung von L- α -Methyldopa bekannt geworden ist und die von der Weltgesundheitsorganisation empfohlene Bezeichnung Methyldopa trägt.

Die Beklagte Dott. Bonapace & Co. di Dott. Aldo Augusto Bonapace S.a.s. betreibt eine chemisch pharmazeutische Fabrik mit Sitz in Mailand und Handel mit chemisch-pharmazeutischen Produkten. Sie vertrieb Methyldopa, das im Zollfreilager Zürich/Kloten in der Boxe der Tereo AG, der früheren Beklagten 2, einer Tochtergesellschaft der Speditions- und Transportfirma Véron, Grauer SA, Genf, der früheren Beklagten 3, eingelagert und von hier aus weiter in verschiedene Länder spediert worden war, wie dies nachstehend noch näher dargelegt wird.

Am 1. April 1970 fand die Kantonspolizei Zürich, die auf Strafantrag der Klägerin hin mit Erhebungen beauftragt worden war, in der Boxe der Tereo AG im Zollfreilager Kloten 1,5 kg Methyldopa, von dem die Klägerin behauptet, es handle sich um L- α -Methyldopa, das nach ihren patentierten Verfahren hergestellt und von der Beklagten neben weiteren Mengen dieses Stoffes eingeführt, verkauft und in Verkehr gebracht worden sei. Dieser Stoff wurde vom Gemeindeammannamt Kloten mit Beschlag belegt ...

2. ...

3. Zu prüfen ist zunächst, ob das Methyldopa, mit dem die Beklagte Handel trieb, die ausschließlichen Patentrechte der Klägerin verletze. Die Klägerin behauptet dies, indem sie vorbringt, der nach den patentgemäßen Verfahren hergestellte Wirkstoff L- α -Methyldopa sei im Zeitpunkt der Patentanmeldung ein neues Erzeugnis gewesen. Den beiden Erfindungen liege die Erkenntnis zugrunde, daß die Entfernung der D-Form aus dem racemischen Gemisch nicht nur die Entfernung eines inerten, d. h. eines therapeutisch und antihypertensiven unwirksamen, sondern eines mindestens ebenso toxischen Bestandteiles bedeute; durch die Trennung des Racemates bzw. die Entfernung der D-Form ergebe sich ein gefahrloseres Heilmittel. Gemäß Art. 67 Abs. 1 PatG müsse damit bis zum Beweis des Gegenteiles jedes Erzeugnis von gleicher Beschaffenheit, wie es das beschlagnahmte und von der Beklagten in Handel gebrachte Erzeugnis sei, als nach den patentgemäßen Verfahren hergestellt gelten. Die Beklagte anerkennt, daß sich die Klägerin auf die Vermutung des Art. 67 Abs. 1 PatG stützen könne, wenn der im Zollfreilager in Kloten beschlagnahmte Stoff «tatsächlich in allen Teilen dem Produkt gemäß den Verfahren 401 081 und 405 345 entspreche». Dennoch behauptet sie «rein vorsorglich», das von ihr in Handel gebrachte Methyldopa sei in Italien und Japan nach andern als den patentgemäßen Verfahren hergestellt worden.

3.1. Gemäß Art. 8 Abs. 3 PatG hat die Klägerin ein ausschließliches Recht auch auf das unmittelbare Erzeugnis des Verfahrens. Gemäß Art. 67 Abs. 1 PatG kann sie sich, wenn das unmittelbare Erzeugnis ein neues Produkt darstellt, auf die Vermutung stützen, daß jedes Erzeugnis von gleicher Beschaffenheit nach dem patentierten Verfahren hergestellt sei.

Unerheblich ist, daß die Erzeugnisse sowohl nach dem Patent Nr. 401 081 als auch nach dem Patent Nr. 405 345 hergestellt werden können. Nachdem beide Patente am gleichen Tage angemeldet worden sind und die gleiche Priorität haben, geht auch die gesetzliche Vermutung des Art. 67 Abs. 1 PatG dahin, daß die Produkte der Beklagten entweder nach dem einen oder nach dem andern Verfahren hergestellt sind, wenn die vorgenannten Voraussetzungen zutreffen.

3.2. Indem die Beklagte lediglich die Identität des beschlagnahmten Methyldopas mit dem Erzeugnis nach den patentgemäßen Verfahren bezweifelt und behauptet, es seien wahrscheinlich im Verlaufe der Zeit neue Verfahren zur Herstellung dieses Produktes gefunden worden, anerkennt sie, daß der unter der Bezeichnung L-*a*-Methyldopa bekannt gewordene Wirkstoff im Prioritätszeitpunkte der beiden Klagepatente ein neues Produkt dieser Verfahren war. Sie widerlegt denn auch mit keinem Worte die Darstellung der Klägerin, wonach deren Forschungen erstmals zu diesem Stoffe geführt haben, dessen Bedeutung als blutdrucksenkendes Mittel auf der ganzen Welt bekannt geworden sei.

Ohne Zweifel weist das von der Beklagten in den Verkehr gebrachte Methyldopa auch die gleiche Beschaffenheit auf wie das Erzeugnis nach den Klagepatenten. Im Lagerbuch der Tereo AG wurde der eingelagerte Stoff unter der Bezeichnung L-*a*-Methyldopa aufgeführt. Sodann wird der von der Beklagten eingeführte Stoff auch in den beschlagnahmten Akten verschiedentlich entweder als Methyldopa oder L-*a*-Methyldopa bezeichnet. Im Dossier 29729 findet sich überdies die Bezeichnung L-*a*-Methyldopa mit der genauen chemischen Formel.

Schon aus diesem Grunde kann die Beklagte nicht vorschützen, sie habe zu dem beschlagnahmten Methyldopa keinen Zugang gehabt und wisse daher nicht, ob dieser Stoff in allen Teilen dem Erzeugnis gemäß den Klagepatenten entspreche. Sicher wußte sie, die selber Herstellerin von pharmazeutischen Produkten ist, womit sie Handel trieb. Die von ihr mit Brief vom 30. April 1969 der Tereo AG erteilte Anweisung, den japanischen Fabrikanten gegenüber dem philippinischen Konsulat geheimzuhalten, spricht für sich. Von Bedeutung ist im übrigen allein die Identität des fertigen Erzeugnisses mit demjenigen des patentierten Verfahrens, so daß an das geschützte Verfahren anschließende Maßnahmen untergeordneter Natur die Identität nicht zu zerstören vermöchten (vgl. Komm. BLUM/PEDRAZZINI, Bd. III S. 472, Anm. 2 zu Art. 67 PatG, in Verbindung mit Bd. I S. 412, Anm. 22 zu Art. 8 PatG). Maßgebend ist daher, daß die patentgemäßen Verfahren bei der Herstellung des Methyldopas mitgewirkt und dieses als unmittelbares Erzeugnis hervorgebracht haben, dessen Eigenschaften erhalten bleiben und dem Endprodukt den maßgeblichen Faktor, d. h. die blutdrucksenkende Wirkung verleihen, um dessentwillen das Produkt geschätzt und gebraucht wird. Dies zu bestreiten, wagt die Beklagte nicht, geschweige denn widerlegt sie dies.

3.3. Sache der Beklagten wäre daher gewesen, zu behaupten und zu beweisen, daß das von ihr in den Handel gebrachte Methyldopa nach einem andern als durch die beiden Klagepatente geschützten Verfahren hergestellt worden sei. Hiezu ist sie nach der eigenen Darstellung nicht in der Lage. Mit der bloßen Behauptung, das von ihr von der japanischen Firma Nagase & Co. Ltd. und der ungarischen Handelsfirma Medimpex bezogene Methyldopa sei in Japan und – von einem ihr nicht bekannten Fabrikanten – in Italien hergestellt worden, genügt sie ihrer Offenbarungspflicht nicht.

Die Berufung auf Expertise hilft ihr nicht weiter. Die Beklagte hätte nur dann Anspruch auf Durchführung einer Expertise, wenn sie dem Gericht, allenfalls unter Geheimhaltung gegenüber der Klägerin, die tatbestandlichen Behauptungen unterbreitet hätte, über deren Richtigkeit der Experte sich zu äußern hätte. Sie kann dieser Last auch nicht dadurch entgehen, daß sie vorgibt, Verfahren würden von japanischen und italienischen Herstellern geheimgehalten. Der Anspruch auf Geheimhaltung besteht nicht uneingeschränkt und kann insbesondere dort nicht geltend gemacht werden, wo die Offenbarung des Verfahrens wie hier für Prozeßzwecke unerlässlich ist (vgl. Komm. BLUM/PEDRAZZINI, Bd. III S. 479, Anm. 3 zu Art. 68 PatG). Der vage Hinweis auf ge-

heime Verfahren in Japan und Italien überzeugt zudem nicht. Aus der Unmöglichkeit bzw. Schwierigkeit, in Italien und Japan den Patentschutz für chemische Herstellungsverfahren der vorliegenden Art zu erwirken, kann nämlich, wie die Klägerin richtig bemerkt, nicht geschlossen werden, die dortigen Hersteller hätten sich der Mühe und den Kosten unterzogen, eigene, von den Klagepatenten unabhängige Verfahren zu erfinden. Bekanntlich trachten die Hersteller in diesen Ländern darnach, möglichst kostensparend zu produzieren, und sie melden Erfindungen im In- und/oder Auslande zur Patentierung an.

Das von der Beklagten in Verkehr gebrachte Methyldopa hat demzufolge in der Schweiz als widerrechtlich hergestellt zu gelten.

4. Eine Patentverletzung nach dem Bundesgesetz über die Erfindungspatente liegt nur vor, wenn eine gewerbsmäßige Benützung durch die Beklagte in der Schweiz erfolgt ist. Die Klägerin nimmt dies an, indem sie der Beklagten vorwirft, sie habe zu verschiedenen Malen Methyldopa aus Japan, Ungarn oder andern Ländern in die Schweiz eingeführt, hier einlagern, umpacken, neu etikettieren und weiter versenden lassen und damit durch Einfuhr, Verkauf und Inverkehrbringen ihre Patentrechte verletzt. Die Beklagte wendet ein, das Methyldopa sei in Japan und von einem ihr nicht bekannten Fabrikanten in Italien – die Klägerin besitzt in diesen beiden Ländern keinen, dagegen in Ungarn einen Patentschutz – rechtmäßig hergestellt worden. Die Kaufverträge seien ebenfalls außerhalb der Schweiz abgeschlossen und die Ware ins Ausland verkauft worden. Die einzige Beziehung zur Schweiz habe darin bestanden, daß der rechtmäßig hergestellte und ins Ausland verkaufte Stoff auf dem Transport vom Hersteller bzw. Lieferanten durch die Schweiz geleitet und hier eine zeitlang im Zollfreilager, das sei Zollaussland, gelegen habe. Dies sei «reine Durchfuhr», die patentrechtlich nicht erheblich sei.

4.1. Nach schweizerischem Recht ist die Beklagte für jedes Tun oder Unterlassen, das rechtserhebliche Ursache einer in der Schweiz erfolgten Benützung ist, verantwortlich (vgl. BGE 92 II 296 ff. und dort zitierte Entscheide). Widerrechtlich ist die gewerbsmäßige Benützung (Art. 8 Abs. 1 PatG). Darunter fallen nach Art. 8 Abs. 2 und 3 PatG insbesondere das Feilhalten, Verkaufen und Inverkehrbringen von Erzeugnissen, die nach schweizerischem Recht in einem patentierten oder nachgeahmten Verfahren hergestellt sind.

Daher entscheidet nicht, daß die Beklagte das aus Ungarn und Japan oder von anderswoher bezogene und im Ausland rechtmäßig hergestellte Methyldopa im Zollfreilager Zürich/Kloten einlagern ließ (vgl. BGE 92 II 293 ff.; TROLLER, Immaterialgüterrecht, Bd. II S. 725). Wie schon das Bundesgericht erkannt hat, stellt der Transport von Ware aus dem Ausland nach Zürich/Kloten ins Zollfreilager zwecks Belieferung ausländischer Kunden eine typische Handlung dar, die unter den Begriff des Inverkehrbringens gemäß Art. 8 Abs. 2 PatG, jedenfalls aber als Einfuhr unter den allgemeineren Begriff der gewerbsmäßigen Benützung gemäß Art. 8 Abs. 1 PatG fällt. Die Aufstapelung von Ware in einem Lager zwecks Belieferung von Kunden fällt sodann weiter unter den Begriff des Feilhaltens. Schließlich erblickte das Bundesgericht mit Recht patentrechtlich erhebliche Verkaufshandlungen darin, daß aus dem Lager in Zürich/Kloten ausländische Kunden beliefert wurden, die Ware hier verpackt und versandt, von hier aus Rechnung gestellt und das Inkasso besorgt wurde.

4.2. Ob nach dieser Rechtsprechung auch die bloße Durchfuhr (Transit) und eine damit verbundene vorübergehende Einlagerung der Ware im Zollfreilager einen Ein-

griff in die Rechtssphäre des Patentinhabers darstellt (vgl. hiezu TROLLER, a.a.O. S. 725; ferner zur Abgrenzung zwischen Durchfuhr und Einfuhr Komm. REIMER zum deutschen Patentgesetz, 3. Aufl., S. 369 ff.), kann dahingestellt bleiben. Vorliegt klarer-weise Ein- und Ausfuhr im dargelegten Sinne.

So erhielt die Beklagte auf ihre Bestellung hin am 8. September 1969 von der Firma Nagase & Co. Ltd., Tokio, eine Sendung von 800 kg Methyldopa ins Zollfreilager Zürich/Kloten zugestellt. Mit Brief an die Tereo AG vom 3. Dezember 1969 bestätigte sie diese Lieferung und verlangte die Weitersendung von 300 kg nach Genua, umgepackt in sechs Fässer und neu etikettiert mit den beigelegten Etiketten. Dossier 12337 enthält wiederum einen Brief der Beklagten und Urkunden, mit denen die Lieferung aus dem in Zürich bestehenden Lager nach Santiago verlangt wird, umgepackt und versehen mit von der Beklagten zugestellten Etiketten. Im Dossier 11679 findet sich ein Brief der Beklagten an die Tereo AG vom 27. März 1970, womit die Auslieferung von 200 kg Methyldopa aus dem Lager, verpackt in Fässer zu je 50 kg und versehen mit den zugesandten Etiketten an die Speditionsfirma Danzas AG zur Weiterleitung an einen Käufer in Lagos verlangt wird. Dasselbe oder ähnliche Bild ergibt sich aus den Dossiers 12314, 12345, 12386, 11652. Erwähnenswert ist noch der bereits in anderem Zusammenhang zitierte Brief der Beklagten an die Tereo AG vom 30. April 1969, womit sie eine Sendung der Firma Nagase & Co. Ltd. von zehn Fässern Methyldopa bestätigt und die Tereo AG ersucht, hiervon fünf Fässer nach Genua weiterzusenden, die restlichen fünf Fässer aber zu neutralisieren, umzuetikettieren und nach Manila weiterzuleiten, unter Beiliegung der Rechnungsfakturen der Beklagten und einer Anzahl von Verkaufs- und Lieferdokumenten.

Mit Bezug auf die Sendungen der Handelsfirma Medimpex steht fest, daß die Beklagte Methyldopa, das ihres Wissens von einem ihr nicht bekannten Fabrikanten in Italien hergestellt worden sein soll, nach Zürich/Kloten ins Zollfreilager leitete, hier neutralisieren, umpacken, neu etikettieren und an Kunden im Ausland weitersenden ließ: Dossier 29711; Dossier 29729; Dossier 12053; Dossier 12216. Dossier 12199 enthält wiederum Urkunden, denen entnommen werden kann, daß die Beklagte von der Medimpex bezogene und im Zollfreilager eingelagerte Ware an einen Kunden weiterverkaufte und Weisungen für das Umpacken und Umetikettieren erteilte.

Ob die Beklagte weiter ohne Benützung der Tereo AG und des Zollfreilagers Zürich/Kloten Lieferungen an die Firma Labatec Pharma SA, Genf, getätigt habe, braucht nicht weiter abgeklärt zu werden. Die vorgenannten Handlungen, wofür die Beklagte als Auftraggeberin direkt verantwortlich ist, erschöpfen sich nicht in bloßer Speditions-tätigkeit im Rahmen eines Transites der Ware durch die Schweiz, sondern stellen sich als Ein- und Ausfuhr und damit als Eingriff in die patentgeschützte Sphäre der Klägerin dar. Soweit die Beklagte die Ware im Zollfreilager einlagern ließ, unterscheidet sich der vorliegende Fall in nichts von der Aufstapelung von Ware irgendwo im Inlande zum Zwecke des Weiterverkaufs. Von sogenannten Sammeltransporten, bei denen verschiedene Sendungen aus transporttechnischen Gründen zusammengefaßt und hier getrennt worden wären, kann schon tatbeständlich nicht die Rede sein. Die Beklagte selber spricht zutreffend von einem Detaillieren. Wenn sie meint, es komme nicht darauf an, ob die Verfügungsgewalt über die eingeführte Ware geändert habe, so verkennt sie damit nicht nur ein Merkmal des Inverkehrbringens (vgl. Komm. BLUM/PEDRAZZINI, Bd. I S. 404, Anm. 19 zu Art. 8 PatG), sondern übersieht auch, daß ihre Handlungen gesamthaft ein mehreres ausmachten.

Darin ist ferner ein Verkaufen zu erblicken, wie es die Klägerin mit Klagebegehren

Ziffer 1 festgestellt haben will. Hierbei kommt es nicht so sehr darauf an, wo die Beklagte die Kaufverträge abschloß und die Ware den Kunden der Beklagten zu eigen wurde. Entscheidend ist, daß diese Ware weiterverkaufte, die sie sich hieher schicken, umpacken, neu etikettieren und teilweise unter Einschluß von Rechnungen weiterver senden ließ. Jedenfalls sind hierin Verkaufshandlungen zu erblicken mit Bezug auf die Ware, die zunächst auf Lager gelegt worden war. Gewisse Unterschiede zwischen diesem Sachverhalt und demjenigen, der dem zitierten Bundesgerichtsentscheide zugrunde lag, vermögen an diesem Ergebnis nichts zu ändern. Ob die Beklagte die Ware aus steuerrechtlichen Motiven oder zwecks Vertuschung der Herkunft einfuhrte, wofür etwa die Umleitung von Methyldopa aus Japan nach Manila über Zürich spricht, tut ebenfalls nichts zur Sache. In beiden Fällen verletzte sie die ausschließliche Rechtssphäre der Klägerin.

5.1. Die Klägerin verlangt in erster Linie, es sei festzustellen, daß die Beklagte sich durch die Einfuhr, den Verkauf und das Inverkehrbringen von *L-a*-Methyldopa bzw. durch die Mitwirkung an diesen Handlungen sowie durch deren Begünstigung oder Erleichterung der Verletzung der schweizeischen Patente Nr. 401081 und 405345 schuldig gemacht habe. Die Beklagte bestreitet ein Feststellungsinteresse. Ferner beanstandet sie die Formulierung des Begehrens; das in Frage stehende Methyldopa könne nicht gleichzeitig nach dem schweizerischen Patent Nr. 405345 und dem schweizerischen Patent Nr. 401081 hergestellt worden sein. Diesem Einwand ist jedoch schon deshalb der Boden entzogen, weil sich die Klägerin, wie vorstehend dargelegt, mit Bezug auf beide Patente auf die Rechtsvermutung des Art. 67 Abs. 1 PatG stützen kann.

Nach Art. 74 Abs. 1 PatG kann auf Feststellung klagen, wer ein Interesse daran hat. Die Klägerin hat ein Interesse an der Feststellung begangener, zeitlich zurückliegender Patentverletzungen. Diese werden durch das Unterlassungsbegehren, das sich nur auf künftige Verletzungen bezieht, nicht erfaßt. Auch das Schadenersatzbegehren betrifft nur einzelne Verletzungen und nicht die ganze Rechtslage, so daß sich die Beklagte nicht mit Erfolg auf das Prinzip der Subsidiarität des Feststellungsbegehrens berufen kann.

5.2. Mit der Feststellung der Patentverletzung durch die Beklagte ist sodann die Klage auf Unterlassung künftiger patentverletzender Handlungen zu schützen.

Richtig ist, daß der Beklagten die gewerbliche Benützung von *L-a*-Methyldopa nur insoweit verboten werden kann, als dieses das unmittelbare Erzeugnis der der Klägerin gehörenden Verfahrenspatente ist. Die Beklagte übersieht jedoch oder will nicht sehen, daß das von ihr eingeführte Methyldopa nach schweizerischem Recht als das unmittelbare Erzeugnis der beiden Klagepatente gilt, solange sie nicht darlegt, daß es nach einem von diesen Patenten abweichenden Verfahren hergestellt worden ist. Daß sie im übrigen mit Methyldopa handeln darf, das sie von der Klägerin selbst zum Zwecke des Verkaufes in der Schweiz erworben haben sollte, versteht sich von selbst und braucht im Verbot nicht ausdrücklich vorbehalten zu werden.

5.3. Gemäß Art. 69 PatG kann der Richter die Einziehung und Verwertung oder Zerstörung des widerrechtlich hergestellten Erzeugnisses anordnen. Der Herstellung sind der Gebrauch, der Verkauf und das Inverkehrbringen eines unmittelbaren Erzeugnisses eines patentgeschützten Verfahrens gleichzustellen (vgl. Komm. BLUM/PEDRAZZINI, Bd. III S. 492, Anm. 4 zu Art. 69 PatG). Der Zweck der Maßnahme nach Art. 69 PatG besteht darin, die Rechtsverletzung zu beseitigen, insbesondere eine «vorhandene Gefährdung der Rechte des Patentinhabers abzuschaffen bzw. einer latenten Gefährdung vorzubeugen» (vgl. Komm. BLUM/PEDRAZZINI, Bd. III S. 490, Anm. 3e zu Art. 69 PatG).

Der Entscheid hierüber ist in das pflichtgemäße Ermessen des Richters gestellt (vgl. derselbe a.a.O. S.495, Anm. 5 zu Art. 69 PatG).

Die Klägerin hat Anspruch auf vollen Rechtsschutz. Als Alternative zur Zerstörung des beschlagnahmten Methyldopas fiele daher höchstens die Einziehung und Verwertung durch das Gericht in Betracht. Die Klägerin bringt dagegen vor, dies widerspräche dem gesetzlichen Schutzinteresse des Patentinhabers gegen die Benützung durch Dritte; auch habe sie oft feststellen müssen, daß der zu verwertende Stoff nicht dem Qualitätsmaßstab entspreche, den sie selber anlege. Dieses Bedenken hat seine Berechtigung vor allem hinsichtlich der Reinheit des Stoffes. Es fällt um so mehr ins Gewicht, als nicht feststeht, wann der beschlagnahmte Stoff – er wurde am 1. April 1970 in Zürich-Kloten aufgefunden – hergestellt worden und auch seine Haltbarkeit nicht bekannt ist. Seine Verwendung zu Heilmittelzwecken ist daher nicht mehr gewährleistet. Es scheinen auch die erforderlichen Unterlagen und Belege für den Vertrieb als pharmazeutische Spezialität im Sinne von Art. 10 ff. des IKS-Regulativs vom 25. Mai 1972 zu fehlen (Zürcher Gesetzessammlung, Band 44 S. 620 ff.). Alle diese Gründe rechtfertigen es, im Einverständnis der früheren Beklagten 2–4 die Vernichtung des der Beklagten (1) zu eigen gehörenden beschlagnahmten Stoffes anzuordnen.

5.4. Zur Begründung von Rechtsbegehren Ziffer 4, die Beklagte habe dem Gericht die Herkunft des von ihr in die Schweiz eingeführten Methyldopas bekanntzugeben, bringt die Klägerin vor, es bestehe Anlaß zur Vermutung, daß die Beklagte 1 den Wirkstoff L- α -Methyldopa nicht selber herzustellen in der Lage sei, sondern diesen von einem unbekanntem Dritten beziehe. Mit großer Wahrscheinlichkeit seien außer den bekannten Lieferanten noch weitere tätig gewesen. Nach dem eigenen Vorbringen der Beklagten gebe es auch einen italienischen Hersteller, dessen Name die Beklagte wie die Namen weiterer Lieferanten bekanntzugeben habe.

Dem kann die Beklagte nicht entgegenhalten, das Methyldopa sei in Japan und Italien rechtmäßig hergestellt worden und habe sich im Zeitpunkte der Einleitung der Zivil- und Strafklage nicht in ihrem Besitze befunden. Die Pflicht zur Auskunftserteilung gemäß Art. 66 lit. b PatG besteht auch mit Bezug auf im Auslande rechtmäßig hergestellte, jedoch widerrechtlich eingeführte Erzeugnisse, und es genügt der Nachweis des früheren Besitzes der ins Recht gefaßten Partei (vgl. BGE 97 II 171 ff.). Ob bloße Besitzdienerschaft hiervon auszunehmen sei (vgl. in diesem Sinne TROLLER, Immaterialgüterrecht, Bd. II S. 1009, während nach Komm. BLUM/PEDRAZZINI, Bd. III S. 464, Anm. 11 b zu Art. 66 PatG, die tatsächliche Verfügungsgewalt über die Sache Anknüpfungspunkt für die Auskunftspflicht ist), kann dahingestellt bleiben. Die Beklagte war über die im Zollfreilager eingelagerte Ware allein Verfügungsberechtigt und verfügte auch hierüber. Sie kann daher von der Auskunftspflicht nicht ausgenommen werden.

Die Klägerin kennt jedoch die Namen des japanischen und ungarischen Lieferanten der Beklagten, die Firmen Nagase & Co. Ltd., Tokio, und die Außenhandelsfirma Medimpex, Budapest. Medimpex wäre auch die Lieferantin des von der Beklagten allenfalls an die Labatec Pharma SA, Genf, gelieferten Methyldopas. Die Klägerin hat kaum ein schützenswertes Interesse daran, von der Beklagten unter Strafandrohung die bloße Bestätigung dieser Namen zu erlangen.

Freilich möchte sie darüber hinaus noch in Erfahrung bringen, wer der von der Beklagten nicht namentlich genannte italienische Hersteller und Lieferant der Medimpex sei und ob die Beklagte allenfalls von diesem und weiteren Herstellern direkt Methyldopa bezogen und in die Schweiz eingeführt habe. Mit Bezug auf den Lieferanten der Medimpex hat sich jedoch die Klägerin an diese um Auskunft zu wenden. Im übrigen

fehlt es an der Darlegung eines gegenwärtigen oder früheren Besitzes der Beklagten an Ware, über deren Herkunft diese Auskunft zu erteilen hätte. Art. 66 PatG darf nicht dazu dienen, dem Patentinhaber Beweismaterial über vermutete Patentverletzungen zu verschaffen. Die Klägerin kann sich auch nicht etwa auf das Beweisangebot zur Abklärung des Umfanges der von der Beklagten eingeführten Warenmenge (vgl. nachstehend Ziff. 5.5.) berufen. Jene Beweisofferte bezieht sich nur auf die im Zusammenhang mit dem Schadenersatzbegehren behaupteten Lieferungen. Sollte sich übrigens später herausstellen, daß die Beklagte weitere Patentverletzungen begangen habe, so könnte die Klägerin dannzumal Aufschluß über die Herkunft dieser Ware verlangen. In diesem Sinne ist Rechtsbegehren Ziffer 4 abzuweisen.

5.5. Die Klägerin forderte zunächst gestützt auf Art. 73 PatG in Verbindung mit Art. 41 ff. OR Schadenersatz, der vom Richter aufgrund des Beweisverfahrens über den Umfang festzusetzen sei, mindestens aber im Betrage von Fr. 100 000.— nebst 5 % Zins seit Klageeinleitung. Sie brachte zur Begründung vor, die Beklagte habe sehr wahrscheinlich über die aktenmäßig ausgewiesene Menge von 1460 kg Methyldopa hinaus noch weitere Geschäfte mit diesem Stoff getätigt, und sie berief sich zum Beweise hierfür auf die Herausgabe sämtlicher Akten seitens der Beklagten und auf Buchhaltungsexpertise. Sie fordere, so machte sie weiter geltend, in erster Linie die Herausgabe des von den Beklagten erzielten Gewinnes, in zweiter Linie die Entrichtung einer angemessenen Lizenz und eventuell Ersatz des eigenen Schadens. In der Replik erklärte sie unter Berufung auf das inzwischen ergangene Bundesgerichtsurteil 97 II 169 ff., sie «präzisiere» ihr Schadenersatzbegehren dahin, daß sie nunmehr die Forderung auf Gewinnherausgabe im Klagebegehren ausdrücklich erwähne. Daran halte sie ebenso fest wie an der Rechnungslegung durch die Beklagte.

Mit Recht beruft sich die Beklagte demgegenüber nicht etwa auf das Verbot der Klageänderung. Nachdem das Bundesgericht die Ansprüche des Patentinhabers auf Schadenersatz wegen schuldhafter Patentverletzung und auf Herausgabe des Gewinnes, den der Verletzer aus der widerrechtlichen Verwertung der Erfindung gezogen hat, nunmehr als selbständige, sich gegenseitig ausschließende Ansprüche anerkannt hat (vgl. BGE 97 II 169 ff.), muß der Klägerin gestattet sein, ihr Rechtsbegehren in diesem Sinne klarzustellen. Soweit darin eine Änderung des Klagebegehrens zu erblicken wäre, müßte diese als zulässig bezeichnet werden; denn es ginge nicht an, die Klägerin aus prozessualen Gründen mit diesem inzwischen als selbständig anerkannten Anspruch, mit dem nur das Eventualbegehren auf Ersetzung des eigenen Schadens unvereinbar ist, auszuschließen.

In der Sache selber kann entgegen der Auffassung der Beklagten nicht angenommen werden, der Klägerin sei ein Gewinn deshalb nicht entgangen, weil das eingeführte Methyldopa an ausländische Kunden verkauft worden sei. Maßgebend für die Beurteilung des Anspruches auf Gewinnherausgabe ist der von der Beklagten durch den Verkauf in der Schweiz erzielte Umsatz und der hierauf gemachte Reingewinn. Die Forderung der Klägerin hängt damit vom Ausmaß der Lieferungen der Beklagten, den Einkaufs- und Verkaufspreisen sowie den Unkosten ab. Diesem Zweck, hierüber Aufschluß zu erhalten, dient das Beweisangebot der Klägerin, um alsdann den Gewinn im Beweisverfahren näher zu begründen und den Forderungsbetrag, sei es über oder unter der von ihr ursprünglich selber festgesetzten Mindestlimite von Fr. 100 000.—, näher zu beziffern. Die Beklagte kann sich dem nicht mit dem Hinweis auf mangelnde Substanziierung entziehen, da allein sie in der Lage und nach allgemeinen Prozeßgrundsätzen auch verpflichtet ist, über die von ihr getätigten Umsätze im Zusammenhang mit den Lieferun-

gen der Firmen Nagase & Co. Ltd. und Medimpex Aufschluß zu erteilen (vgl. ZR 42 Nr. 58; 46 Nr. 157; 61 Nr. 84).

Somit wird zur Feststellung der eingeklagten Forderung ein Beweisverfahren erforderlich sein. Da der Bestand dieser Forderung andererseits von der Feststellung der Patentverletzung abhängt, rechtfertigt es sich, diesen Teil der Klage vom vorliegenden Prozeß abzutrennen und erst nach rechtskräftiger Erledigung der Verletzungsklage weiterzuführen.

6. Die Beklagte wird bei diesem Ausgange des Verfahrens kosten- und entschädigungspflichtig. Das Unterliegen der Klägerin mit Bezug auf Klagebegehren Ziffer 4 ist von untergeordneter Bedeutung und fällt daher bei der Regelung der Kosten- und Entschädigungsfolgen nicht ins Gewicht.

Mit Rücksicht auf die Menge des von der Beklagten in der Schweiz umgesetzten Methyldopa und den Handelswert dieses Stoffes rechtfertigt es sich, den Streitwert auf Fr. 100 000.— übersteigend zu beziffern. Bei der Festsetzung der Gerichtsgebühr und der Bemessung der Prozeßentschädigung ist zu berücksichtigen, daß die Beklagte durch ihre vielen, zum Teil offensichtlich unhaltbaren Einreden und Einwendungen einen erheblichen Aufwand an Arbeit und Zeit verursacht hat.

Demgemäß hat das Handelsgericht beschlossen:

Klagebegehren Ziffer 5 wird vom vorliegenden Prozeß abgetrennt, unter der neuen Prozeß-Nummer 261/1974 weitergeführt und gleichzeitig bis zur rechtskräftigen Erledigung des vorliegenden Prozesses sistiert; und sodann *erkennt:*

1. Es wird festgestellt, daß sich die Beklagte durch das Einführen, Verkaufen und Inverkehrbringen von L-*a*-Methyldopa bzw. durch die Mitwirkung bei diesen Handlungen sowie durch deren Begünstigung oder Erleichterung der Verletzung der schweizerischen Patente Nr. 401 081 und Nr. 405 345 betreffend Verfahren zur Herstellung von Aminosäuren schuldig gemacht hat.

2. Der Beklagten wird verboten, dieses Methyldopa in die Schweiz einzuführen, hier feilzuhalten, zu verkaufen oder in irgendeiner Form in Verkehr zu bringen oder bei den genannten Handlungen mitzuwirken, dazu anzustiften, deren Begehung zu begünstigen oder in irgendeiner Form zu erleichtern, unter der Androhung, daß im Widerhandlungsfalle die verantwortlichen Organe der Beklagten zur gerichtlichen Bestrafung mit Haft oder Buße gemäß Art. 292 des schweizerischen Strafgesetzbuches dem Strafrichter überwiesen würden.

3. Das durch das Gemeindeammannamt Kloten im Zollfreilager des Flughafens Kloten beschlagnahmte Methyldopa ist auf Kosten der Beklagten zu vernichten.

4. Klagebegehren Ziffer 4 wird abgewiesen.

5. ...

6. ...

7. Die Beklagte wird verpflichtet, die Klägerin für Prozeßumtriebe, Weisungskosten inbegriffen, mit Fr. 12 000.— zu entschädigen.

8. ...

PatG Art. 34 Abs. 1

Der Lizenznehmer ist nicht berechtigt, Kosten für nachträglich auf Verlangen eines Kunden geleistete Gratisarbeiten vom lizenzpflichtigen « Nettoverkaufserlös » oder « Nettoverkaufspreis » abzuziehen.

Voraussetzungen, unter denen für technisch neutrale Zusatzgeräte zur patentierten Konstruktion Lizenzgebühren zu zahlen sind.

Keine Gebührenpflicht für Neukonstruktionen, die vom Lizenzgegenstand (technisch) unabhängig sind, wenn die Gebührenpflicht ausdrücklich auf Verbesserungen und Neukonstruktionen des Vertragsgegenstandes beschränkt wurde.

Le licencié ne peut pas déduire du produit net de la vente ou du prix de vente net soumis au paiement de royalties les frais des travaux effectués après coup gratuitement à la demande d'un client.

Conditions auxquelles des royalties doivent être payées pour des adjonctions techniquement neutres à une construction brevetée.

Aucune obligation de verser des royalties pour des constructions nouvelles, indépendantes (techniquement) de l'objet de la licence, lorsque cette obligation a été expressément limitée à des améliorations et des constructions nouvelles de l'objet du contrat.

BIZR 73 (1974), Nr. 32 (2. S. 84ff.), Urteil des Handelsgerichts des Kantons Zürich vom 8. November 1973 i. S. B. gegen H.-AG.

B. ist Erfinder einer Zielvorrichtung mit Vorhalterechner für Fliegerabwehrgeschütze. Er ist auch Inhaber verschiedener Patente (Haupt- und Zusatzpatente) betreffend diese Vorrichtung zur Ermittlung der Dachebene eines bewegten Zieles. Mit Lizenzvertrag vom 4. November 1958 überließ er die wirtschaftliche Ausnützung dieser Erfindung für das Ausland der H.-AG, die in der Folge dieses Zielgerät baute und unter der Bezeichnung H-Visier vertrieb. Die Parteien vereinbarten u. a. eine Lizenzgebühr von « 5 % auf den Nettoverkaufspreisen der sämtlichen von ihr im In- oder Ausland fabrizierten Lieferungen ». Dieser Vertrag sollte « bis an das Ende der gesetzlich gewährleisteten längsten Schutzdauer des zuletzt angemeldeten, sich auf den Vertragsgegenstand inkl. Weiterentwicklungen und Neukonstruktionen im Sinne von Ziffer 8 beziehenden schweizerischen oder ausländischen Patentes, unabhängig davon, ob dieses Patent nach seiner Anmeldung aufrechterhalten werden kann », gelten.

Am 6./22. Februar 1972 wurden die Lizenzrechte der H.-AG auch auf Lieferungen an die Werkzeugmaschinenfabrik WO ausgedehnt. Vereinbart wurde hierfür eine Lizenzgebühr von « 10 % auf die Nettoverkaufs-

erlöse für Lieferungen an Geschütze der WO, soweit sie von der Schweizer Armee erworben werden» (Zusatz zu Ziff. 10 des Lizenzvertrages).

Die H-AG rechnete mit B. für die Zeit ab Februar 1963 bis 1970 über insgesamt 542 Geräte für das In- und Ausland ab. In der Folge entstanden zwischen den Parteien Differenzen sowohl über den Umfang der lizenzpflichtigen Fabrikate als auch die Höhe der lizenzpflichtigen Verkaufserlöse.

Mit Klage forderte B. von der H-AG einen Betrag von insgesamt Fr. 249 174.50 nebst 5 % Zins seit 1. Januar 1968. Ferner verlangte er die Abrechnung über den Verkauf eines sogenannten Periskopvisiers durch die H-AG und die Entrichtung einer entsprechenden Lizenzzahlung.

Das *Handelsgericht* nahm gemäß dem Prozeßverlauf davon Vormerk, daß die Beklagte die Klage im Teilbetrage von Fr. 107 575.30 nebst Zins anerkannt hatte, und erkannte, daß die Beklagte verpflichtet sei, dem Kläger weitere Fr. 39 724.20 nebst Zins zu zahlen. Im Restbetrage wies es die Klage ab.

Aus der Begründung:

3. Die Beklagte bestreitet von der anfänglichen Differenz bezüglich der für die Schweiz bestimmten Lieferungen in der Höhe von insgesamt Fr. 778 020.— noch einen Betrag von Fr. 234 241.80 als gebührenpflichtig. Sie macht geltend, sie habe in diesem Umfange Mehrkosten aufwenden müssen für nachträgliche, auf Verlangen der kriegstechnischen Abteilung des Bundes (nachfolgend KTA genannt) geleistete Gratisarbeiten, nämlich für die Ersetzung der mechanischen Steuerung durch eine elektronische Steuerung für 177 bereits verkaufte und ausgelieferte und 52 verkaufte, aber noch nicht ausgelieferte H-Visiere. Die Kosten dieses Umbaus hätten pro Visiervorrichtung Fr. 1893.40 betragen. In Verhandlungen zwischen der KTA und der WO über eine entsprechende Preiserhöhung habe jene sich nur zur Übernahme eines Teiles dieser wertvermehrenden Investitionen, nämlich zur Bezahlung eines Mehrpreises für die ausgelieferten 177 Visiere von Fr. 780.— pro Stück und für die restlichen 52 Visiere von Fr. 1150.— pro Stück bereit erklärt. Wirtschaftlich betrachtet handle es sich bei diesen von der KTA nachträglich geforderten, teilweise gratis geleisteten Arbeiten, die der Verbesserung des an und für sich funktionsfähigen H-Visiers dienten, um eine im nachhinein gewährte Preisreduktion. Die Beklagte habe sich diesen Verbesserungen nicht entziehen können. Die Kosten seien auch nicht voraussehbar gewesen. Der Abzug sei um so mehr gerechtfertigt, als die Lizenzschädigung für die Inlandverkäufe sich nicht nach dem Nettoverkaufspreis, sondern nach dem Nettoverkaufserlös berechne. Der Kläger bestreitet die Abzüge sowohl grundsätzlich als auch der Höhe nach.

3.1. Gemäß Zusatzvereinbarung vom 6./22. Februar 1972 hat der Kläger für Lieferungen an die Geschütze der WO Anspruch auf eine Lizenzgebühr von 10 % des «Nettoverkaufserlöses». Zutreffend ist, daß diese Formulierung von derjenigen im Grundvertrag abweicht, wo mit Bezug auf die Auslandsgeschäfte eine Beteiligung von 5 % des «Nettoverkaufspreises» vereinbart worden ist. Beide Berechnungsarten schließen indes eine Beteiligung des Klägers am Reingewinn aus. Sie basieren vielmehr beide auf einer

Beteiligung am Umsatz. Im einen Fall soll der Kläger einen prozentualen Anteil vom Nettoverkaufspreis, d. h. vom Nettofakturabetrag, und im anderen Fall vom Nettoverkauserlös, d. h. vom tatsächlichen Eingang des Verkaufspreises erhalten. Für eine bloße Beteiligung des Klägers am Nettogewinn können dagegen dem Vertrag keine Anhaltspunkte, vor allem auch keine bestimmenden Kriterien entnommen werden. Auf dieser Basis ist zwischen den Parteien auch nicht abgerechnet worden.

Ist aber der Kläger nicht am Gewinn oder Verlust, sondern am Umsatze beteiligt, so fallen die <nachträglichen Abänderungsarbeiten> der Beklagten aus der Abrechnung. Was die Beklagte mit diesem Abzug erreichen will, läuft nämlich auf eine anteilmäßige Beteiligung des Klägers an fabrikatorischen Mehraufwendungen der Beklagten und damit an der behaupteten Gewinnschmälerung hinaus. Nur im Umfange der von der KTA geleisteten Vergütungen wurde jedoch der (Verkaufs-) Umsatz erhöht. Die Kosten für die von der Beklagten geleisteten Mehraufwendungen sind daher richtigerweise nur insoweit in die Abrechnung einzubeziehen, als die KTA bzw. WO der Beklagten den Mehrpreis vergütet hat, im übrigen jedoch nicht. Der Umsatz wird denn auch durch die nicht gedeckten Mehraufwendungen nicht berührt; vielmehr sollen diese Mehraufwendungen nunmehr vom nicht erzielten Verkaufsumsatz in Abzug gebracht werden, da es der Beklagten nicht gelungen sei, einen entsprechenden Mehrpreis, d. h. einen höhern Verkaufserlös (= Verkaufsumsatz) zu erzielen. Die Beklagte bedient sich aber eines Kunstgriffes, wenn sie diese Mehraufwendungen einem nachträglich gewährten Preisnachlaß gleichstellt. Effektiv handelt es sich hier nicht um einen Preisnachlaß nach Art von Rabatten, Skonti usw. oder um den Nettoverkauserlös berührende Abzüge wie Storni, Kosten für die Eintreibungen von Kundenschulden und dergleichen, sondern um eine den Kläger nicht berührende Gewinnschmälerung. Weder der Nettoverkaufspreis noch der Nettoverkauserlös (Beteiligung am eingegangenen Verkaufserlös) werden hierdurch geschmälert.

3.2. Auch eine Auslegung des Lizenzvertrages nach Treu und Glauben führt zu keinem andern Ergebnis. Solche Mehraufwendungen, wie sie die Beklagte geltend macht, mögen zwar für sie nicht voraussehbar gewesen sein. Dies gilt aber auch für den Kläger, abgesehen davon, daß dieser keinerlei Einsicht in die Kalkulation der Beklagten hatte. Da zwischen den Parteien kein gesellschaftsähnliches Zusammenarbeitsverhältnis besteht, vielmehr ausdrücklich eine Umsatzbeteiligung des Klägers vereinbart worden ist, bleibt einer Beteiligung des Klägers am Gewinn oder Verlust die rechtliche Grundlage entzogen. Das unternehmerische Risiko für solche Leistungen liegt allein bei der Beklagten.

Ein Abzug dieser nach Darstellung der Beklagten ungedeckten Mehraufwendungen wäre um so weniger gerechtfertigt, als der Gewinn der Beklagten hierdurch möglicherweise geschmälert wurde, jedoch weder den Parteivorbringen noch den Akten schlüssig entnommen werden kann, daß die Beklagte deswegen überhaupt keinen Gewinn erzielt hätte. Auch haben diese nachträglichen Leistungen der Beklagten weit mehr Ähnlichkeit mit sogenannten Garantiarbeiten. Dies pflegt aber der Unternehmer unter dem Titel allgemeine Unkosten einzukalkulieren.

3.3. Hinzu kommt, daß die Leistung der sogenannten Gratisarbeiten durch die Beklagte bzw. der Verzicht der Beklagten auf eine Mehrvergütung hierfür auf einem Entgegenkommen der WO gegenüber der KTA beruht. Die Zielgeräte waren nach der eigenen Darstellung der Beklagten bereits verkauft, als die KTA bzw. die WO mit dem Wunsch nach Abänderungen und Ergänzungen an die Beklagte herantraten. Es mag zutreffen, daß die WO sich den Wünschen der KTA, die faktisch eine Monopolstellung

als Abnehmer in der Schweiz innerhat, nicht gut entziehen konnte. Die Beklagte kann aber vom Kläger deswegen nicht das gleiche Entgegenkommen erwarten, um so weniger als sie nicht darlegt, daß sie sich dem Begehren der KTA bzw. der WO ernsthaft zu widersetzen versucht hätte. Freilich lag eine solche Kulanz, wie sie die Beklagte nach ihrer Darstellung übte, auch im Interesse des Klägers. Eine Pflicht des Klägers als Lizenzgeber zur Beteiligung an solchen Gratisarbeiten bestand aber deswegen nicht.

Demzufolge ist die Beklagte nicht berechtigt, unter dem Titel nachträgliche Abänderungen einen Abzug zu machen. Nachdem der pflichtige Umsatz im übrigen nicht bestritten ist, schuldet sie somit dem Kläger auch die Differenz zwischen der Lizenzgebühr gemäß crzielten Verkaufserlös (von Fr. 130999.50) und dem anerkannten Teilbetrag (von Fr. 107 575.30), d. h. den Betrag von Fr. 23 424.20.

4. Der Kläger fordert von der Beklagten weiter Lizenzgebühren auf verschiedene Zusatzgeräte in der Höhe von Fr. 118 175.--. Es handelt sich bei diesen Geräten um eine Blendschutzvorrichtung, eine Erdzielfernrohrlagerung und eine elektronische Steuerung. Der Kläger macht geltend, diese Geräte seien funktionell, zum Teil auch körperlich mit den Zielgeräten verbunden. Er stützt sich im nähern auf ein Privatgutachten von Dr. Ing. B. Die Beklagte wendet ein, diese von ihr entwickelten Geräte fielen nicht unter den sachlichen Geltungsbereich des Lizenzvertrages im Sinne von Ziffer 8 und 1 des Lizenzvertrages.

4.1. Mit ihrem Einwand will die Beklagte sagen, es handle sich bei den genannten Zusatzgeräten um vom Vertragsgegenstand unabhängige, nicht lizenzpflichtige Fortentwicklungen im Sinne von Ziffer 8 und 1 des Lizenzvertrages. Offensichtlich handelt es sich aber bei den von der Beklagten ausgebildeten Zusatzgeräten nicht nur um Entwicklungen, die in der gegebenen Form bei Vertragsabschluß nicht vorhanden waren, sondern, zum Teil wenigstens, auch um vorhandene und weiterentwickelte Teile der Vorrichtung, die vom eigentlichen Lizenzgegenstand nicht oder nur am Rande erfaßt werden, also gewissermaßen technisch neutrale Teile der Gesamtvorrichtung. Zu prüfen ist daher, ob die Lizenzgebühren auch für bzw. von solchen Teilen zu entrichten seien.

Ziffer 10 des Lizenzvertrages, wonach die Lizenzgebühren für von der Beklagten im «In- oder Ausland fabrizierte Lieferungen» bzw. «für Lieferungen an Geschütze der WO» zu zahlen sind, enthält hierauf keine Antwort. Auch die Ziffern 8 und 1 des Lizenzvertrages, wonach der Lizenzvertrag sich auf die vom Kläger «entwickelte Konstruktion eines Flab-Visiers mit Vorhalte-Rechner mit den Charakteristiken gemäß den heute vorliegenden Plänen und Berechnungen» bzw. Verbesserungen und Weiterentwicklungen hievon erstreckt, läßt in dieser Hinsicht keine Schlüsse zu, es wäre denn, daß in diesen Vertragsbestimmungen ein bewußtes Schweigen hinsichtlich der neutralen Zubehörteile wie den genannten Geräten erblickt würde. Dies kann nicht mit Sicherheit angenommen werden. Der Parteiwille kann mit Bezug auf solche Teile auch kaum derart allgemein und abstrakt umschrieben werden, sondern es ist auf die Umstände des einzelnen Falles abzustellen.

Dies gilt auch subsidär, unabhängig vom erkennbaren Parteiwillen. Es gibt keinen allgemeinen Rechtsgrundsatz, daß Lizenzgebühren nur nach dem Werte der charakteristischen Merkmale des Lizenzgegenstandes zu entrichten seien. Diese sind aber auch nicht schlechterdings auf den Wert der gesamten Anlage zu entrichten. Maßgebend ist vielmehr, was unter Berücksichtigung der einzelnen Umstände, insbesondere der technischen und wirtschaftlichen Verbundenheit der einzelnen Teile mit der Gegenstand des Lizenzvertrages bildenden eigentlichen Visiervorrichtung nach dem mutmaßlichen

Parteiwillen noch als lizenzpflichtig betrachtet werden kann. Hierbei kann die Lizenzpflicht im Zuge der technischen Entwicklungen für einzelne aus der Visier-Vorrichtung ausgegliederte Teile entfallen ... (Es folgen Erwägungen über die Anwendung dieser Grundsätze auf drei Forderungsposten mit dem Ergebnis, daß dem Kläger unter diesem Titel Fr. 16 300.— zustehen.)

5. Der Kläger fordert von der Beklagten sodann unter Vorbehalt des Nachklagerechtes die Zahlung einer Lizenzgebühr von Fr. 10 540.— für den Prototyp eines sogenannten Periskopvisiers, einer «nach seinem Wissen für das Ausland bestimmten Lieferung». Diese Visiervorrichtung sei eine Weiterentwicklung des H-Visiers im Sinne der Ziffer 8 des Lizenzvertrages. Zum Beweise hiefür beruft sich der Kläger auf Expertise und die Herausgabe der betreffenden Rechnung, und mit Rechtsbegehren Ziffer 2 verlangt er die Abrechnung hierüber. Die Beklagte hält dem entgegen, es handle sich beim Periskopvisier um einen vom Vertragsgegenstand «wesentlich verschiedenen» Gegenstand. Abgesehen davon habe sie ein solches Visier nicht verkauft; die beiden erstellten Prototypen hätten sich vielmehr als unbrauchbar erwiesen.

5.1. Gemäß Ziffer 8 des Lizenzvertrages findet dieser Anwendung auf alle «Verbesserungen des Vertragsgegenstandes» und alle «Neukonstruktionen auf dem Gebiete der Flab-Zielgeräte» seitens des Klägers und auf alle «Verbesserungen und Neukonstruktionen des Vertragsgegenstandes» seitens der Beklagten. Damit wird der Geltungsbereich des Lizenzvertrages mit Bezug auf Weiterentwicklungen der Beklagten im Unterschied zu solchen des Klägers ausdrücklich auf solche des Vertragsgegenstandes im Sinne von Ziffer 1 des Lizenzvertrages beschränkt. Das heißt, daß nur solche Weiterentwicklungen der Beklagten unter den Lizenzvertrag fallen, welche die Konstruktion des Klägers in ihren Grundzügen wiedergeben, und nicht auch Weiterentwicklungen, welche diese Konstruktion unberührt lassen. Dies gilt auch mit Bezug auf die sogenannten Neukonstruktionen des Vertragsgegenstandes. Denkbar wäre freilich, einem Lizenzvertrag auch solche Neukonstruktionen zu unterstellen, die von der Konstruktion des Lizenzgebers technisch zwar nicht abhängig sind, deren Verwertung aber den Lizenzgegenstand ersetzen könnte, so wie umgekehrt Weiterentwicklungen vom Lizenzvertrag auszuschließen sind, die von diesem «gewerblich» nicht mehr erfaßt werden (vgl. Komm. BLUM/PEDRAZZINI, Bd. II, Art. 34 Anm. 27 S. 385). Vorliegenden Falles können jedoch in Anbetracht der klaren Beschränkung auf Weiterentwicklungen des Vertragsgegenstandes hievon unabhängige Neuentwicklungen der Beklagten jedenfalls nicht mehr als lizenzpflichtig betrachtet werden. Gegenteils sind Neuerungen der Beklagten, als je unabhängiger sie sich von den Konstruktionen des Klägers herausstellen, desto eher von der Lizenzpflicht auszuschließen.

Unter dem Gegenstand des Lizenzvertrages nach Ziffer 1 sind die der Konstruktion des Klägers bzw. den Prototypen mit den Charakteristiken nach den vorliegenden Plänen und Berechnungen zugrunde liegenden technischen Lehren zu verstehen. Dies wiederum kann nur soweit gelten, als diese technischen Lehren nicht Allgemeingut darstellten oder der Beklagten als Fachfirma nicht zugänglich waren ... (Erwägungen darüber, daß die Beklagte nach diesen Grundsätzen und den Umständen keine Lizenzgebühr für das Periskopvisier schulde.)

PatG Art. 47

Versäumung der Prioritätsfrist wegen ungenügender Deckung auf dem Konto, dem die Anmeldegebühr zu belasten war.

Mangelnde Sorgfalt seitens des Patentbewerbers und seiner Hilfspersonen bei der Überweisung eines Betrages zur Äufnung des Kontokorrents beim Amt.

Fehlende Kausalität zwischen der Krankheit der für die Gebühreuzahlung verantwortlichen Angestellten und der verspäteten Überweisung des Betrages an das Amt.

Inobservation du délai de priorité en raison d'une couverture insuffisante du compte au débit duquel la taxe de dépôt devait être portée.

Manque de diligence de la part du déposant et de ses auxiliaires dans la transmission de la somme nécessaire pour approvisionner son compte-courant auprès du Bureau.

Absence de causalité adéquate entre la maladie de l'employée responsable du paiement des taxes et la transmission tardive de la somme au Bureau.

PMMBI 1974 I 50f., Urteil der I. Zivilabteilung des Schweizerischen Bundesgerichts vom 30. April 1974 i. S. BMI gegen das Amt

PatG Art. 47

Beim schweizerischen Vertreter eingetroffener Auftrag zur Einreichung einer Patentanmeldung wird für ein Doppel eines zwei Tage vorher erteilten Auftrags gehalten und darum im Dossier des früheren Auftrags abgelegt. Irrtum entschuldigbar, weil die ungewöhnliche Verwendung des gleichen Aktenzeichens für beide Aufträge durch den ausländischen Zwischenvertreter zur Annahme verleiten konnte, es handle sich um eine Bestätigung des zwei Tage zuvor erteilten Auftrages.

Mandat confié à son représentant suisse de déposer une demande de brevet, considéré comme le double d'un mandat reçu deux jours auparavant et rangé pour cette raison dans le dossier du mandat précédent. Erreur excusable, parce que l'utilisation inhabituelle, par le correspondant étranger, du même numéro de dossier pouvait faire croire qu'il s'agissait d'une confirmation du mandat reçu deux jours auparavant.

PMMBI 1974 I 51f., Verfügung des Amtes vom 2. August 1974 i. S. T. I. SA.

PatG Art. 47

Für mehrere Patentanmeldungen bestimmter Prioritätsausweis. Die Bezugnahme gemäß Art. 22 Abs. 2 PatV 2 ersetzt die Einreichung eines Prioritätsausweises und hat demzufolge innerhalb der hierfür in Art. 8 Abs. 4 PatV 2 vorgeschriebenen Frist zu erfolgen.

Irrtümliche Vorstellungen über einen amtsinternen Arbeitsablauf als Hindernis im Sinne von Art. 47 PatG. Können der Angestellten des Vertreters die unzutreffenden Vorstellungen über einen amtsinternen Arbeitsablauf nicht zum Vorwurf gemacht werden, so ist die daraus resultierende Fristversäumnis zu entschuldigen, denn nach Art. 47 PatG können nicht nur objektive, sondern auch subjektive Hinderungsgründe die Wiedereinsetzung in den früheren Stand rechtfertigen.

Document de priorité prévu pour servir pour plusieurs demandes de brevet. Le renvoi stipulé à l'art. 22, al. 2 OBI 2 remplace le dépôt d'un document de priorité et doit donc s'effectuer dans le délai prescrit à cet effet par l'art. 8, al. 4 OBI 2.

Appréciation erronée du déroulement du travail au sein du Bureau considérée comme un empêchement au sens de l'art. 47 LBI. Lorsque l'appréciation inexacte du déroulement du travail au sein du Bureau ne peut être reprochée aux employés du mandataire, l'inobservation du délai qui en résulte doit être excusée, car selon l'art. 47 LBI ce ne sont pas seulement les motifs d'empêchement d'ordre objectif mais aussi ceux d'ordre subjectif qui peuvent justifier la réintégration en l'état antérieur.

PMMBI 1974 I 52f., Verfügung des Amtes vom 29. Januar 1974 i. S. U. K.

PatG Art. 47

Rechtzeitigkeit der Postaufgabe.

Aussagewert des mit der Frankiermaschine des Absenders auf den Briefumschlag aufgedruckten Datumsstempels in Frage gestellt, jedoch nicht abschließend gewürdigt, da das Aufgabedatum zusätzlich durch einen auf dem Aufgabe-Bordereau angebrachten Poststempel nachgewiesen ist.

Der am 2. Januar in Mailand als eingeschriebene Luftpost-Eilsendung zur Post gegebene Auftrag hätte so rechtzeitig beim Zürcher Vertreter eintreffen sollen, daß die Einhaltung der am 7. Januar abgelaufenen Prioritätsfrist unter normalen Verhältnissen möglich gewesen wäre.

Ponctualité de l'expédition du courrier.

Crédibilité d'un timbre à date, imprimé sur l'enveloppe par la machine à affranchir de l'expéditeur, mise en doute mais non définitivement appréciée car la date d'expédition est de surcroît confirmée par la preuve du timbre à date apposé par la poste sur le bordereau d'expédition.

Le mandat envoyé par lettre aérienne par exprès recommandée remise au bureau postal à Milan le 2 janvier aurait dû parvenir au mandataire zurichois suffisamment

tôt pour qu'il lui soit possible d'observer dans des circonstances normales le délai de priorité expirant le 7 janvier.

PMMBl 1974 I 54, Verfügung des Amtes vom 1. August 1974 i. S. G. C.

PatG Art. 47

Rechtzeitigkeit der Postaufgabe. Gutheissung eines Wiedereinsetzungsgesuches gestützt auf eine verspätete Auslieferung der Postsendung zufolge Streiks.

Sorgfaltspflicht des ausländischen Vertreters bei bevorstehendem Fristablauf.

Ponctualité de l'expédition du courrier. Admission d'une demande de réintégration en l'état antérieur fondée sur un retard dans l'acheminement du courrier vers la Suisse dû à des grèves.

Devoir de diligence du mandataire étranger, lorsque l'échéance du délai de priorité est imminente.

Verfügung des Eid. Amtes für geistiges Eigentum vom 25. Januar 1974.

Aus den Erwägungen:

Dans votre requête vous invoquez le fait que la lettre de votre correspondant parisien du 24 octobre 1973 vous mandant de déposer ladite demande ne vous était parvenue que le 31 octobre, soit le lendemain du jour où expirait le délai de priorité. Comme le courrier n'était pas recommandé et que vous n'aviez pas gardé l'enveloppe portant le timbre postal, vous n'étiez pas en mesure d'apporter la preuve de ce retard.

L'article 47 LBI n'exige sans doute pas une preuve stricte, mais se contente d'une vraisemblance.

Or, d'après les renseignements que nous avons reçus tant de vous-même que de la direction de l'arrondissement postal de Genève, la remise tardive de l'envoi postal pouvait fort bien être due à une circonstance causale dont le déposant et ses auxiliaires n'ont pas à répondre, à savoir les grèves ayant affecté pendant cette période les postes et les chemins de fer français. On est donc fondé à considérer comme vraisemblable que l'envoi tardif de la demande ne provient pas d'une faute du déposant.

Si le mandataire suisse n'a donc pas commis de faute, on pourrait cependant se demander si le mandataire français n'en aurait pas commis une en s'abstenant d'envoyer par courrier recommandé un envoi d'une telle importance, et à peu de jours de la date où le délai de priorité arrivait à échéance. Il s'agit là d'un cas limite, où l'on aurait pu être tenté de considérer cette omission comme fautive, parce qu'elle dénoterait un manque de la diligence dont doit faire preuve un homme d'affaire avisé (ATF 85 I 69).

Comme en outre les conditions formelles de la demande en réintégration en l'état antérieur sont remplies, le Bureau prononce la réintégration ...

PatG Art. 51 Abs. 1

Bei einem der amtlichen Vorprüfung unterstehenden Patentgesuch, dessen Patentanspruch in Oberbegriff und Kennzeichnung aufgeteilt ist, soll der Oberbegriff diejenigen Merkmale anführen, die aus der dem Erfindungsgegenstand am nächsten kommenden Entgegenhaltung gemeinsam bekannt sind, und im Kennzeichnungsteil sollen die Unterscheidungsmerkmale gegenüber dieser Entgegenhaltung folgen, seien sie an sich aus andern Vorveröffentlichungen bekannt oder nicht.

Dans une demande de brevet soumise à l'examen préalable et dont la revendication est subdivisée en préambule et partie caractérisante, le préambule mentionnera les caractères qui sont connus conjointement, c'est-à-dire qui figurent dans celle des antériorités qui se rapproche le plus de l'objet de l'invention; la partie caractérisante qui suit mentionnera les différences par rapport à cette antériorité, que celles-ci soient connues ou non, en tant que telles, par d'autres publications antérieures.

PMMBl 1974 I 57, Entscheid der II. Beschwerdeabteilung des Amtes vom 23. August 1972 i. S. Müller gegen den Entscheid der Vorprüfungssektion II.

PatG 53

Umgehung der Einheitsvorschrift:

– Die Freiheit des Patentbewerbers in der Formulierung der Ansprüche und in der Wahl des Schutzzumfanges darf nicht dazu führen, zwingende Vorschriften des Patentgesetzes zu umgehen (Bestätigung der Rechtsprechung). Artikel 53 PatG gilt sinngemäß auch für Patentansprüche auf die Anwendung eines Verfahrens.

Vorgehen, wenn nur einzelne Ansprüche « chemisch spezifiziert » sind:

– Ist Artikel 53 PatG auch anwendbar auf Patentansprüche, die zwar an sich ein Verfahren zur Herstellung von chemischen Stoffen definieren, die aber keine Angaben über die chemische Natur der Ausgangs- und Endstoffe enthalten und den chemischen Vorgang entweder offen lassen oder ihn höchstens durch ganz allgemeine Angaben wie « exotherm », « katalytisch » u. dgl. charakterisieren (sog. chemisch nicht spezifizierte Arbeitsverfahren) ? – Frage offengelassen.

– Werden aber einem solchen Patentanspruch weitere Ansprüche beigeordnet, die chemisch spezifizierte Verfahren definieren, so wird der Grundsatz der Einheit gemäß Artikel 53 PatG durchbrochen.

On ne peut pas éluder la prescription d'unité:

– La liberté du déposant de formuler les revendications et d'en choisir la portée ne doit pas avoir pour conséquence d'éluder des dispositions impératives de la loi sur les brevets d'invention (confirmation de la jurisprudence). L'article 53 LBI s'ap-

plique également, par analogie, aux revendications ayant pour objet l'application d'un procédé.

Comment procéder lorsque seules quelques-unes des revendications sont « spécifiées du point de vue chimique »:

— L'article 53 LBI s'applique-t-il aussi à des revendications qui en soi définissent un procédé de fabrication de substances chimiques, mais qui ne contiennent aucune indication quant à la nature chimique des produits de départ et finals, et qui ou bien ne disent rien du processus chimique ou bien ne le caractérisent que par des indications tout à fait générales, telles que « exothermique », « catalytique » et analogues (« Procédés de travail non spécifiés du point de vue chimique ») ? — Question laissée indécise.

— Toutefois, si l'on fait dépendre d'une telle revendication d'autres revendications qui définissent des procédés spécifiés du point de vue chimique, le principe de l'unité prescrite par l'article 53 LBI est violé.

PMMBI 1975 I 13 ff., Urteil der I. Zivilabteilung des Schweizerischen Bundesgerichts vom 12. November 1974 i. S. BASF gegen das Amt.

A. Die Badische Anilin- & Soda-Fabrik Aktiengesellschaft (BASF) unterbreitete am 15. Juli 1970 dem Eidg. Amt für geistiges Eigentum ein Patentgesuch, das sich auf ein « Verfahren zur Durchführung von exothermen Reaktionen zwischen einem Gas und einer Flüssigkeit » bezieht. Das Amt beanstandete das Gesuch. Die BASF verbesserte daraufhin die technischen Unterlagen und formulierte die Ansprüche am 8. März 1973 neu wie folgt:

Patentansprüche

I. Verfahren zur Durchführung exothermer Reaktionen zwischen einem Gas und einer Flüssigkeit in Gegenwart fester Katalysatoren durch Hindurchleiten des Gases und der Flüssigkeit im Gleichstrom durch ein katalytisch wirksame Füllkörper enthaltendes Reaktionsgefäß, wobei eine Druckdifferenz Δp zwischen den Enden des Reaktionsgefäßes auftritt, dadurch gekennzeichnet, daß man die Belastung des Reaktionsgefäßes durch die Flüssigkeit so wählt, daß bei konstanter Gasbelastung des Reaktionsgefäßes der Anstieg der Druckdifferenz Δp mit steigender Flüssigkeitsbelastung mindestens zweimal so groß ist als im Bereich der reinen Rieselströmung der Flüssigkeit, jedoch die durch Pulsationen hervorgerufenen Schwankungen der Druckdifferenz Δp noch nicht auftreten.

II. Anwendung des Verfahrens nach Patentanspruch I bei der Durchführung von Reaktionen, bei denen ein enger Temperaturbereich einzuhalten ist.

Unteransprüche

1. Anwendung nach Patentanspruch II bei der Herstellung von Alkinolen und/oder Alkindiolen durch Umsetzung von Acetylenen mit Aldehyden in Gegenwart von Schwermetall-Acetyliden.

2. Anwendung nach Patentanspruch II bei der Durchführung katalytischer Hydrierungen.

In einer zweiten Beanstandung vom 11. Mai 1973 lehnte das Amt die Unteransprüche 1 und 2 als unzulässig ab. Die BASF hielt daran jedoch fest und beantragte eine Zwischenverfügung, falls das Amt ihrer Auffassung nicht zustimmen könne. Mit Verfügung vom 22. Juli 1974 wies das Amt das Patentgesuch, gestützt auf Art. 53 PatG in bezug auf die Unteransprüche 1 und 2, zurück.

B. Die BASF führt Verwaltungsgerichtsbeschwerde mit den Beghren, diese Verfügung aufzuheben und das Amt anzuweisen, das Patent ohne Streichung der Unteransprüche zu erteilen; cvtl. habe das Amt zu prüfen, ob jeder einzelne dieser Ansprüche für sich dem Art. 53 PatG genüge. Das Amt beantragt, die Beschwerde abzuweisen.

Das Bundesgericht zieht in Erwägung:

1. Der Patentanspruch I der Beschwerdeführerin betrifft ein Verfahren zur Durchführung von irgendwelchen exothermen Reaktionen zwischen einem beliebigen Gas und einer beliebigen Flüssigkeit in Gegenwart fester Katalysatoren, der Anspruch II die Anwendung dieses Verfahrens auf Reaktionen, bei denen ein enger Temperaturbereich einzuhalten ist. Beide beziehen sich somit auf sogenannte chemisch nicht spezifizierte Arbeitsverfahren. Die Unteransprüche 1 und 2 enthalten dagegen chemisch spezifizierte Anwendungen des chemisch nicht spezifizierten Verfahrens gemäß Anspruch II. Darüber bestehen keine Meinungsverschiedenheiten. Die Beschwerdeführerin und das Amt sind sich vielmehr einig, daß einzig die Zulässigkeit der Unteransprüche streitig ist. Dazu gehört insbesondere die Frage, ob den Patentansprüchen für chemisch nicht spezifizierte Arbeitsverfahren ein oder mehrere Unteransprüche mit chemisch spezifizierten Anwendungen zugeordnet werden dürfen.

2. Die Beschwerdeführerin macht geltend, daß die Unteransprüche 1 und 2 im Sinne von Art. 55 Abs. 1 PatG «besondere Ausführungsarten» der im Patentanspruch II definierten Verfahrensanwendung seien, was sich auch aus Art. 52 Abs. 2 und 55 Abs. 2 PatG sowie aus Art. 12 Abs. 1 PatV ergebe. Dem ist, was auch das Amt annimmt, an sich zuzustimmen, ohne daß zu den Vorbringen der Beschwerden über den Inhalt und die Funktion des Unteranspruches im einzelnen Stellung genommen werden muß; denn darauf kommt es hier nicht entscheidend an. In dem vom Amt angerufenen Urteil vom 29. Juni 1971 i. S. Firmenich (publ. PMMBI 1971 I 78) führte das Bundesgericht aus, daß die Freiheit des Patentbewerbers in der Formulierung der Ansprüche und in der Wahl des Schutzzumfangs nicht dazu führen dürfe, zwingende Vorschriften des

PatG zu umgehen. Hier geht es aber gerade darum, ob dies mit Bezug auf Art. 53 PatG zutrefte, wenn die Unteransprüche zugelassen werden. Das Amt vertritt dabei zu Recht den Standpunkt, daß Art. 53 PatG sinngemäß auch für die «Anwendung von Verfahren» gilt, obwohl in der Bestimmung nur von «Verfahren» die Rede ist. Davon geht auch die Beschwerdeführerin aus, denn sie unterstellt, daß jede in den Unteransprüchen chemisch spezifizierte Anwendung des chemisch nicht spezifizierten Verfahrens gemäß Anspruch II für sich dem Art. 53 PatG genügen muß. Da das Amt hierüber nicht entschieden hat, scheidet eine Gutheilung des Hauptbegehrens der Beschwerdeführerin zum vorneherein aus. Fragen kann sich bloß, ob ihr Eventualbegehren begründet ist.

3. Das Amt nennt Art. 53 PatG ein «Unikum, für das sich in keinem anderen Patentrecht eine Parallele» finde. Es handelt sich um eine Sondervorschrift, die im Interesse der chemischen Industrie für Verfahren zur Herstellung von chemischen Stoffen ins Gesetz aufgenommen worden ist. Sie ersetzte und lockerte bei der Gesetzesrevision die in Art. 6 Abs. 2 aPatG (BS 2 S. 895) enthaltene Einheitsbestimmung. Danach durften Patente für Erfindungen zur Herstellung chemischer Stoffe sich nur auf je ein Verfahren beziehen, das unter Verwendung bestimmter Ausgangsstoffe zu einem einzigen Endstoff führt. Im Unterschied dazu läßt der geltende Art. 53 PatG Patentansprüche auch zu, wenn sie ein bezüglich des chemischen Vorganges bestimmtes Verfahren in Anwendung auf Gruppen von Stoffen definieren, deren Glieder für den chemischen Vorgang des Verfahrens äquivalent sind. Der Bundesrat erläuterte dies in der Botschaft zur Novelle von 1954 insbesondere damit, «daß Erfindungen von Verfahren zur Herstellung chemischer Stoffe, bei welchen man die Ausgangsstoffe variieren und durch die nämliche chemische Reaktion oder Folge von chemischen Reaktionen eine Reihe von Endstoffen erhalten kann, mit einem einzigen Patent umfassend geschützt werden können» (BBl 1950 I 1042/3; vgl. BGE 92 I 308/9; BLUM/PEDRAZZINI, Patentrecht III S. 278 ff. sowie die mit «Die chemischen Arbeitsverfahren» überschriebene Weisung des Amtes vom 12. August 1959 zu seiner Praxisänderung). Die neue Sondervorschrift weicht von der alten Einheitsbestimmung somit lediglich darin ab, daß sie bezüglich des chemischen Vorganges auf äquivalente Stoffe ausgedehnt worden ist. An der Geltung des Gesetzes für im Ergebnis äquivalente chemische Vorgänge hat sich nichts geändert (BGE 92 I 308 ff.).

4. Art. 6 Abs. 2 aPatG erwies sich als besonders streng für die Patentierung von Arbeitsverfahren, bei denen nicht ein neuer chemischer Prozeß, sondern Maßnahmen nicht chemischer Art zur Durchführung von Prozessen geschützt werden sollten, deren Chemismus als bekannt galt. Um unerwünschte Auswirkungen zu vermeiden, vertrat das Amt die Auffassung, daß der besonderen Einheitsvorschrift des Art. 6 Abs. 2 aPatG bloß Verfahren zu unterstellen seien, bei denen das erfinderische Moment im Chemismus liegt, weshalb chemische Arbeitsverfahren nur noch der allgemeinen Einheitsbestimmung des Art. 6 Abs. 1 genügen müßten.

Nach Inkrafttreten der Novelle im Jahre 1956 hielt das Amt diese Trennung nicht mehr für angebracht. Es wendete daher vorerst Art. 53 PatG auch auf Arbeitsverfahren an. Seit Überprüfung seiner Praxis im August 1959 unterscheidet das Amt jedoch zwischen «chemisch spezifizierten» und «chemisch nicht spezifizierten» Arbeitsverfahren und sieht davon ab, letztere dem Art. 53 PatG zu unterstellen. Als chemisch spezifiziert gelten dabei Verfahren, bei denen besondere Ausgangsstoffe einem näher bezeichneten Prozeß unterworfen werden. Ein chemisch nicht spezifiziertes Verfahren dagegen ist nur anzunehmen, wenn weder der Patentanspruch, der das Verfahren defi-

niert, noch die ihm beigeordneten Unteransprüche Angaben über chemische Ausgangs- und Endstoffe oder chemische Operationen enthalten.

5. Obwohl das Amt die nicht chemischen Arbeitsverfahren von Art. 6 Abs. 2 aPatG ausgenommen, dieser zumindest tatsächliche Zustand also zur Zeit der Gesetzrevision bestanden hat, ist dem Wortlaut des Art. 53 PatG nichts dafür zu entnehmen, daß die Betrachtungsweise des Amtes vom Gesetz übernommen worden oder daß chemisch spezifizierte und chemisch nicht spezifizierte Arbeitsverfahren auseinanderzuhalten seien. Auch chemisch nicht spezifizierte Arbeitsverfahren, wie die Beschwerdeführerin sie zur Patentierung anmeldete, sind ohne Zweifel Verfahren zur Herstellung von chemischen Stoffen, die an sich unter Art. 53 PatG fallen. Das Amt war zunächst im Einvernehmen mit den interessierten Kreisen denn auch selber der Meinung, die chemischen Arbeitsverfahren seien nach der revidierten Einheitsbestimmung nicht mehr besonders zu behandeln. Erst 1959 gelangte es vor allem aus Zweckmäßigungs- und Billigkeitsüberlegungen zur Auffassung, es müsse seine Praxis lockern. Es begründete die Änderung in seiner Weisung vom August 1959 insbesondere damit, die Anwendung von Art. 53 PatG auf chemisch nicht spezifizierte Arbeitsverfahren bedinge, daß der Patentanspruch auf einen bestimmten chemischen Vorgang eingeschränkt werde. Die Auswahl dieses Vorganges wäre oft völlig willkürlich, und unzählige gleichberechtigte Vorgänge müßten mit ebenso vielen weiteren Patenten geschützt werden. Die für einen einigermaßen umfassenden Schutz zu entnehmende Zahl von Patenten wäre so groß, daß sie selbst dem finanziell Starken kaum zugemutet werden dürfte, während dem finanziell Schwächeren der Erwerb des Patentschutzes praktisch versagt bliebe. Derart unvernünftige und unsoziale Auswirkungen habe der Gesetzgeber nicht wollen können.

6. Diese Praxis liegt auch dem angefochtenen Entscheid zugrunde. Das Amt hält sie mit dem Wortlaut und Sinn des Art. 53 PatG «gerade noch vereinbar». Ob dies für die Ausnahme chemisch nicht spezifizierter Arbeitsverfahren von der Regel des Art. 53 allgemein zutreffe, kann offen bleiben; denn die Beschwerde richtet sich bloß gegen die durchgehende Anwendung dieser Praxis auf Patentansprüche und die ihnen beigeordneten Unteransprüche ein- und desselben Patentes. Dies ist indes in erster Linie nicht eine Frage der Auslegung, sondern des Ermessens, das dem Amt in der Gesetzesanwendung zusteht. Daß es chemisch spezifizierte und chemisch nicht spezifizierte Verfahren verschieden behandeln müsse, ist dem Gesetz nicht zu entnehmen. Das Amt könnte dazu auch nicht verhalten werden, wenn es die Unterscheidung mit Rücksicht auf unerwünschte Auswirkungen, die sich bei vorbehaltloser Anwendung der Vorschrift ergeben, nicht von sich aus eingeführt hätte. Für eine Verbindung von chemisch spezifizierten und chemisch nicht spezifizierten Verfahren besteht jedoch so oder anders kein Raum, wenn diese, wie hier, in den Patentansprüchen enthalten, jene dagegen bloß in den Unteransprüchen umschrieben sind. Diesfalls würde der Grundsatz der Einheit, der den ganzen Art. 53 PatG beherrscht (BGE 92 I 309), durchbrochen und die Vorschrift könnte jedenfalls bei Anmeldung mehrerer Unteransprüche umgangen werden. Was die Beschwerdeführerin unter Hinweis auf Art. 12 PatV und 24 PatG vorbringt, hilft darüber nicht hinweg.

Wie es sich bei bloß einem Unteranspruch verhielte, braucht nicht erörtert zu werden, da die Beschwerdeführerin an beiden Unteransprüchen ihres Gesuchs festhält. Daß das Amt Verfahren, die nur in Unteransprüchen chemisch spezifiziert werden, einzeln oder gesamthaft als unzulässig bezeichnet, wäre jedenfalls nicht zu beanstanden. Sein Entgegenkommen bei chemisch unspezifizierten Arbeitsverfahren drängt sich weder nach

der Entstehungsgeschichte, noch nach dem Wortlaut des Art. 53 PatG als Ausnahme auf, mag eine solche sachlich auch gerechtfertigt sein. Wollte man die Ausnahme aber noch weiter ausdehnen und auch bloß in Unteransprüchen chemisch spezifizierte Verfahren neben nicht spezifizierten in den Patentansprüchen zulassen, so widerspräche dies ihrem Sinn und Zweck. Logischerweise dürften dann freilich Patentansprüche auch keine chemisch spezifizierte Anwendung neben einem chemisch unspezifizierten Verfahren enthalten, unbekümmert darum, daß nach Art. 52 Abs. 2 PatG jeweils nur eine einzige Anwendung des Verfahrens beansprucht werden darf, während bei analogen Unteransprüchen die Zahl nach Ansicht des Amtes nicht beschränkt wäre. Hierauf kommt im vorliegenden Fall jedoch nichts an, weil die Patentansprüche der Beschwerdeführerin keine chemisch spezifizierte Anwendung des Verfahrens enthalten.

PatG Art. 57, PatV I Art. 55 Abs. 3, PatV II Art. 84 Abs. 3

Ein zurückgezogenes Patentgesuch gilt vom Zeitpunkt der Übergabe der Zurückziehungserklärung an die Post als «erledigt», nicht erst, wenn die Zurückziehung vom Amt administrativ vollzogen worden ist.

Das Patentgesuchsregister ist nicht öffentlich und folglich nicht beweiskräftig im Sinne von Art. 9 ZGB, auch wenn das Amt Dritten hieraus Auskünfte erteilen darf.

Une demande de brevet retirée est «liquidée» dès la remise à la poste de la déclaration de retrait et non pas seulement au moment où le bureau a procédé aux opérations administratives liées au retrait.

Le registre des demandes de brevets n'est pas public et n'a dès lors pas de valeur probante au sens de l'article 9 CCS, même si le bureau peut donner à des tiers des renseignements extraits de ce registre.

BGE 100 I b 126 ff. und PMMBI 1974 I 63 ff., Urteil der I. Zivilabteilung vom 18. Juni 1974 i. S. Cotexma N.V. gegen das Amt.

Erwägungen:

1. Nach Art. 57 PatG erhält ein Patentgesuch, das aus der Teilung eines mehrere Erfindungen umfassenden Gesuches hervorgeht, das Anmeldedatum des ursprünglichen Gesuches, wenn es bei seiner Einreichung ausdrücklich als Teilgesuch bezeichnet wurde und das ursprüngliche zur Zeit der Einreichung des abgetrennten «noch nicht erledigt ist».

Was unter dem Wort «erledigt» zu verstehen ist, wird weder im Gesetz noch in den Vollziehungsverordnungen gesagt und ist auch der Botschaft des Bundesrates zum Gesetzesentwurf nicht zu entnehmen. Im allgemeinen Sprachgebrauch bedeutet das Wort dasselbe wie beendet oder abgeschlossen. Im gleichen Sinne wird es im Zivilprozeßrecht verwendet, um zu sagen, womit ein Verfahren beendet werden kann oder wann ein Prozeß als erledigt zu gelten hat. Der Begriff «Erledigung» wird in den Prozeßordnungen freilich unterschiedlich gehandhabt. Die Berner ZPO beschränkt ihn in Art. 203 Abs. 1 auf Fälle, in denen der Rechtsstreit gegenstandslos wird oder mangels rechtlichen Interesses dahinfällt.

Der BZP spricht nicht bloß in diesen Fällen, sondern auch beim gerichtlichen Vergleich und beim Abstand einer Partei von «Erledigung des Rechtsstreites ohne Urteil» (Art. 72 und 73). Nach § 238 der Zürcher ZPO sodann gilt auch das Urteil als Erledigung des Rechtsstreites. So wie anders sind damit jedoch stets bestimmte Arten von Beendigung des Prozesses gemeint. Eine andere Bedeutung können die Ausdrücke «Erledigung» oder «erledigt» auch im Verwaltungsverfahren, insbesondere im Patenterteilungsverfahren, nicht haben.

2. Daß ein Patentgesuch nicht nur durch Verleihung oder Verweigerung des Patentes, sondern auch durch Rückzug erledigt werden kann, erhellt vor allem aus Art. 59 Abs. 5 PatG und Art. 30 PatV. Diese Bestimmungen regeln die Rückgabe von Gebühren und Akten, falls ein Patentgesuch «zurückgewiesen oder zurückgezogen» wird. Die Zurückweisung wird vom Amt verfügt. Zieht der Bewerber dagegen sein Gesuch zurück, so bedarf es keiner Verfügung des Amtes mehr, damit der Rückzug wirksam werde.

In einer «Auskunft» vom 14. September 1970 (PMMBI 1970 I 43) erklärte das Amt freilich, daß es nach Rückzug des Stammgesuches ein Teilgesuch entgegennehme, wenn es den Rückzug administrativ noch nicht vollzogen habe. Es will sich dabei aber nicht behaften lassen, sondern ist der Ansicht, daß gemäß Art. 56 Abs. 2 PatG nicht nur für das Patentgesuch, sondern auch für die Rückzugserklärung auf deren Übergabe an die schweizerische Post abgestellt werden müsse. Die Beschwerdeführerin vertritt dagegen die Auffassung, daß das Amt die Rücktrittserklärung durch eine anfechtungsfähige Verfügung zu vollziehen habe, weshalb das Stammgesuch erst mit dem Ablauf der Beschwerdefrist als endgültig erledigt gelten könne.

Unter Rückzug oder Abstand ist im Zivilprozeßrecht die Erklärung des Klägers zu verstehen, sein Begehren fallenzulassen (GULDENER, Schweizerisches Zivilprozeßrecht, 2. Aufl. S. 294/5; KUMMER, Grundriß des Zivilprozeßrechts, S. 130; LEUCH, ZPO für den Kanton Bern, N. 6 zu Art. 397). Ob eine solche Erklärung den Prozeß unmittelbar beendet oder ob erst der gestützt darauf erlassene Entscheid des Richters diese Wirkung hat, hängt wiederum von den einzelnen Prozeßordnungen ab. Ersteres ist z. B. nach Art. 73 BZP und Art. 397 Abs. 2 der Berner ZPO (KUMMER und LEUCH, je a. a. O.), letzteres dagegen gemäß § 104 Abs. 2 und § 238 der Zürcher ZPO der Fall (STRÄULI/HAUSER, ZPO Zürich, 2. Aufl. Anm. 1/III zu § 238). Art. 73 BZP ist, soweit der Beschwerdeführer über den Streitgegenstand verfügen kann, nach Art. 40 und 135 OG auch in verwaltungsgerichtlichen Beschwerdeverfahren anwendbar. Rechtsprechung und Lehre anerkennen, daß die Beschwerde selbst dann, wenn dem Beschwerdeführer eine «reformatio in pejus» droht, gültig zurückgezogen werden kann (BGE 70 I 311/12, 97 V 252/3; GRISEL, Droit administratif suisse, S. 509 Ziff. 6 lit. b; GYGI, Verwaltungsrechtspflege und Verwaltungsverfahren im Bund, S. 48/9). Nach einer im Verfahrensrecht allgemein geltenden Regel beurteilt die Wirksamkeit von Prozeßhandlungen sich zudem nach dem Zeitpunkt ihrer Vornahme; bei schriftlichen Eingaben insbesondere kommt es, wie aus den Vorschriften über die Fristenberechnung erhellt, nicht darauf an, wann sie bei der zuständigen Behörde eintreffen, sondern wann sie der Post übergeben werden (vgl. Art. 32 OG; GULDENER, a. a. O. S. 213 ff.; JEANPRÊTRE, L'expédition et la réception des actes de procédure et des actes juridiques, in SJZ 69 S. 349).

Weshalb im Patenterteilungsverfahren von diesen Grundsätzen abgewichen werden sollte, versucht die Beschwerdeführerin nicht darzutun und ist auch nicht zu ersehen. Ist aber von ihnen auszugehen, so hat das Patentgesuch Nr. 3555/70 seit dem 29. November 1973, als die Beschwerdeführerin es zurückgezogen hat, als erledigt zu gelten.

Das Verwaltungsverfahren dient der Vorbereitung und dem abschließenden Erlaß einer Verfügung, durch welche (die gegenseitigen Rechte oder Pflichten in einer Verwaltungssache) für die Verwaltung wie für die übrigen beteiligten Parteien in endgültiger, verbindlicher und erzwingbarer Weise geregelt werden (vgl. Art. 1, 5, 6 und 44 VwG; GYGI, a.a.O. S. 11 und 20/21; GRISEL, a.a.O. S. 191/2 und 466/7). Durch den Rückzug des Gesuches, welches das Patenterteilungsverfahren auslöst, verzichtet der Gesuchsteller darauf, daß die Verwaltungsbehörde über sein Begehren entscheidet. Das Verfahren wird dadurch beendet; die Verwaltung hat alsdann keinen Anlaß mehr, eine Verfügung zu erlassen, noch bleibt dafür Raum. Im vorliegenden Fall liegt denn auch auf der Hand, daß das Schreiben des Amtes vom 6. Dezember 1973 keine Verfügung im angeführten Sinne enthält.

3. Der Beschwerdeführerin ist freilich zuzugeben, daß der Rückzug eines Patentgesuches auch administrativ zu vollziehen ist. Weder das Gesetz noch die Verordnungen verlangen aber, daß das Amt die Beendigung des Verfahrens, wie das z. B. in einem gerichtlichen Abschreibungsbeschluß geschieht, förmlich festzustellen habe. Einer solchen Feststellung käme übrigens selbst dann, wenn sie vorgeschrieben wäre, bloß deklaratorische Bedeutung zu (vgl. BGE 74 I 283). Über die in Art. 30 PatV 1 und 2 vorgesehenen Folgen des Rückzuges hat das Amt ohnehin nicht zu entscheiden; es hat dem Bewerber nur die darin nicht ausgenommenen Akten und Gebühren zurückzugeben. Sein Schreiben vom 6. Dezember 1973 erschöpft sich denn auch in der Mitteilung, daß der Beschwerdeführerin infolge Rückzuges des Patentgesuches «die unten verzeichneten Akten und Gebühren» zurückerstattet würden (vgl. GYGI, a.a.O. S. 98 ff.; GRISEL, a.a.O. S. 467 unten). Diese Mitteilung und die darin erwähnten Vorkehren können als Verwaltungshandlungen im weitesten Sinne angesehen (GRISEL, a.a.O. S. 191), nicht aber als «autoritative Anordnung einer Verwaltungsbehörde» (GYGI, a.a.O. S. 11) oder als Vollstreckungsverfügung gemäß Art. 5 Abs. 2 VwG bezeichnet werden.

Ebensowenig hilft der Beschwerdeführerin der Einwand, solange ein Patentgesuch im Register nicht gelöscht sei, müsse es nach Art. 9 ZGB als anhängig im Sinne von Art. 55 Abs. 3 PatV 1 bzw. Art. 84 Abs. 3 PatV 2 gelten. Gemäß Art. 9 ZGB erbringen öffentliche Register für die durch sie bezeugten Tatsachen vollen Beweis, bis die Unrichtigkeit ihres Inhaltes nachgewiesen ist. Gemeint sind damit vor allem die vom Bundesrecht vorgesehenen öffentlichen Register (KUMMER, N. 22 zu Art. 9 ZGB). Das Patentgesuchsregister ist jedoch nicht öffentlich (Art. 55 Abs. 3 PatV 1 und Art. 84 Abs. 3 PatV 2), folglich nicht beweiskräftig im Sinne von Art. 9 ZGB. Daran ändert nichts, daß das Amt es insbesondere für Auskünfte verwenden darf. Die Eintragungen in diesem Register haben keine konstitutive Wirkung. Im Rückzug des Gesuches läge zudem der in Art. 9 ZGB vorbehaltene Gegenbeweis.

4. Unbehelflich ist ferner, daß die in Art. 57 PatG enthaltene Wendung «noch nicht erledigt» in den romanischen Fassungen nicht wörtlich übersetzt vorkommt. Die drei Gesetzestexte haben trotzdem die gleiche Bedeutung, wenn der französische und italienische auch eher als der deutsche darauf schließen lassen, daß man bei der Ausarbeitung des Gesetzes nur an die Beendigung des Verfahrens durch Erteilung oder Verweigerung des Patentbeschlusses, nicht aber an die Möglichkeit des Rückzuges des Gesuches gedacht hat. Diese Möglichkeit besteht indes, und wenn der Bewerber davon Gebrauch macht, wird das Verfahren dadurch beendet. Wollte man dagegen einzig eine Verwaltungsverfügung als Erledigung im Sinne von Art. 57 PatG gelten lassen, so könnte nach dem Rückzug des ursprünglichen Patentgesuches ein Teilgesuch mit Prioritäts-

anspruch entweder überhaupt nicht oder dann unbeschränkt eingereicht werden. Daß dies der Sinn des Art. 57 sei, behauptet auch die Beschwerdeführerin nicht.

Endet das Patenterteilungsverfahren aber schon mit dem Rückzug des Gesuches und entfällt deswegen eine abschließende Verfügung des Amtes, so stellt sich die Frage nicht, ob die Erledigung erst mit Ablauf der Beschwerdefrist eintrete.

PatG Art. 72 und 74 Ziff. 2, Patentprozeß (Zürich)

Der Anspruch auf rechtliches Gehör erfordert, daß die Rechtsbegehren so formuliert werden, daß sie bei Gutheißung der Klage zum Dispositiv erhoben werden können.

Im Rechtsbegehren auf Feststellung der Patentverletzung ist anzugeben, welches Patent die Beklagte verletzt habe.

Im Rechtsbegehren betreffend Unterlassung weiterer störender Eingriffe ist die zu unterlassende Handlung unter Angabe der tatsächlichen Merkmale zu bezeichnen.

Rechtsbegehren sind jedoch nicht nur nach ihrem Wortlaut, sondern unter Berücksichtigung aller Umstände nach ihrem erkennbaren Sinn auszulegen. Ergibt sich aus der Klagebegründung, daß die Klägerin vor allem und in jedem Fall eine Verletzung eines bestimmten Schweizer Patentes geltend macht, sich aber den Weg offenhalten will, gegebenenfalls die Verletzung ihrer zusätzlichen 43 Verfahrenspatente darzutun, so sind alle 44 Patente Gegenstand der Rechtsbegehren, auch wenn sie dort nicht einzeln aufgezählt wurden.

Rekurs gegen einen prozeßleitenden Beschluß wegen Verletzung klarer Prozeßvorschriften nach Zürcher Prozeßrecht.

Le droit d'être entendu implique que les conclusions soient formulées de telle façon que, en cas d'aboutissement de l'action, elles puissent être reprises dans le dispositif.

Dans des conclusions en constatation de la violation d'un brevet, il faut indiquer quel brevet le défendeur a violé.

Dans des conclusions en cessation, l'acte à interdire doit y être caractérisé en faits.

Il faut interpréter les conclusions non seulement littéralement mais selon le sens qui peut apparaître en considérant toutes les circonstances. Si les motifs de la demande font apparaître que la demanderesse fait valoir avant tout et en tout cas la violation d'un brevet suisse déterminé, mais désire conserver la possibilité le cas échéant d'établir une violation de ses 43 brevets additionnels concernant un procédé, les 44 brevets forment tous l'objet de la demande, même s'ils n'y ont pas été énumérés un par un.

Recours, en droit zurichois, contre une ordonnance de poursuivre l'instance, fondé sur la violation de dispositions claires de procédure.

Beschluß des Handelsgerichts des Kantons Zürich vom 29. März 1974 i. S. Merck & Co. Inc. gegen Industria Chimica Profarmaco SPA und Istituto Franco Tosi SPA; Beschluß des Obergerichts des Kantons Zürich vom 4. Juni 1974.

Aus den Erwägungen des Handelsgerichts:

2. Die Klägerin verlangt mit ihren bereinigten Rechtsbegehren gemäß Replikschrift, es sei festzustellen, daß die Beklagte ihre Patente betreffend Verfahren zur Herstellung von Indomethacin verletzt habe usw., wobei sie darin so wenig wie in den ursprünglich eingereichten Rechtsbegehren angibt, um welches ihrer Patente es sich handle. Sie nennt lediglich in der Begründung das Schweizer Patent Nr. 426822 und zusätzlich 43 Patente, will sich aber auf ein bestimmtes Patent erst festlegen, wenn die Beklagte ihr Verfahren zur Herstellung des eingeführten Indomethacins offenbart habe. Die Beklagte hält dies für unzumutbar, da sie, um ihre Rechte zu wahren, gegen alle 44 Patente alle möglichen Einreden und Einwendungen erheben müßte. Ihr Anspruch auf rechtliches Gehör erfordere es, daß entweder die Rechtsbegehren der Klägerin aus dem Recht gewiesen oder der Klägerin auferlegt werde, die verletzten Patente genau zu bezeichnen und die Verletzung unter Hinweis auf die in Betracht fallenden Patentansprüche zu substantiieren.

2.1. Gemäß § 149 Abs. 2 ZPO sind Klageschriften mit mangelhaften Rechtsbegehren dem Kläger zur Verbesserung zurückzuweisen, unter der Androhung, daß sonst die Klage von der Hand gewiesen würde. Der Anspruch auf rechtliches Gehör erfordert, daß die Rechtsbegehren so formuliert werden, daß sie bei Gutheißung der Klage zum Dispositiv erhoben werden können. Dies bedeutet allerdings nicht, daß in allen Rechtsbegehren, die mit einer Patentverletzung zusammenhängen, auch die verletzten Patente aufzuführen wären. Die Rechtsbegehren Ziffern 3–5 – Begehren auf Zerstörung des im Zollfreilager Kloten beschlagnahmten Indomethacins, Begehren auf Bekanntgabe der Herkunft dieses Indomethacins, Klage auf Herausgabe des erzielten Gewinnes + sind im Rahmen der gesetzlichen Erfordernisse (hinsichtlich des Anspruches auf Gewinnherausgabe im Sinne von Art. 73 Abs. 2 PatG) hinreichend bestimmt. Die Bezeichnung des verletzten Patentes ist hier lediglich Gegenstand der Anspruchsbegründung. Dagegen setzt das im Vordergrund stehende Rechtsbegehren Ziffer 1 – Klage auf Feststellung der Patentverletzung – voraus, daß auch im Begehren angegeben werde, welches Patent die Beklagte verletzt habe. Bei Rechtsbegehren Ziffer 2 – Klage auf Unterlassung weiterer störender Eingriffe – ist wiederum die zu unterlassende Handlung unter Angabe der tatsächlichen Merkmale im Rechtsbegehren zu bezeichnen (BGE 88 II 240).

Dem baren Wortlaute nach ist Rechtsbegehren Ziffer 1 nicht genügend bestimmt, da die Klägerin darin kein Patent nennt, sondern nur allgemein von ihren Patenten spricht. Auch Rechtsbegehren Ziffer 2 ist in gleicher Weise unbestimmt, wenn angenommen wird, daß die Klägerin der Beklagten nicht die Einfuhr und den Verkauf von Indomethacin schlechterdings, sondern von solchem Indomethacin verbieten lassen will, dessen Herstellung unter den Patentschutz der Klägerin fällt. Ein dahingehendes Verbot läßt sich nur unter Angabe des verletzten Patentes genau fassen.

Rechtsbegehren sind jedoch nicht nur nach ihrem Wortlaute, sondern unter Berücksichtigung aller Umstände nach ihrem erkennbaren Sinne auszulegen. Wie sich aus der Klagebegründung ergibt, wollte und will die Klägerin vor allem und in jedem Falle eine Verletzung ihres Schweizer Patentes Nr. 426822 geltend machen, sich aber den Weg offenhalten, gegebenenfalls eine Verletzung ihrer zusätzlichen Patente betreffend Verfahren zur Herstellung von Indomethacin darzutun. Alle die genannten 44 Patente der Klägerin sind somit Gegenstand der Rechtsbegehren Ziffern 1 und 2. Fraglich bleibt höchstens, in welchem Verhältnis die einzelnen eingeklagten Patente zueinander stehen. Die Klägerin erklärte hiezu in der Referentenaudienz, sie wolle sich die Möglichkeit

offenhalten, darzutun, daß das von der Beklagten angewandte Herstellungsverfahren «eventuell» durch ein weiteres ihrer Patente geschützt sei. In der Replikschrift führte sie aus, sie stütze sich einstweilen auf die Rechtsvermutung des Art. 67 Abs. 1 PatG, wobei sie in der Stellungnahme zur Eingabe der Beklagten 7 noch präzisierete, diese Vermutung bestehe mit Bezug auf die Schweizer Patente Nr. 426822, 445490, 445491, 445492 und 450420. Daraus folgt mit hinreichender Deutlichkeit, daß sie eine Verletzung dieser Patente, vor allem und in jedem Falle des Patentes 426822, eventuell auch der übrigen Patente geltend macht.

2.2. Nach dem Grundsatz der Eventualmaxime zwar hätten die Parteien zu allen 44 Patenten Stellung zu nehmen, und es hätte sich demzufolge die Beklagte gegenüber allen 44 Patenten der Klägerin zu verteidigen, sei es durch Einwendung der Nichtigkeit, sei es durch Widerlegung der Verletzung eines dieser Patente. Zunächst ist es aber Sache der Klägerin, die Verletzung ihrer Patente zu begründen. Dabei kann sie sich freilich auf die Rechtsvermutung des Art. 67 Abs. 1 PatG stützen, wodurch Behauptungs- und Beweislast zu Gunsten des Patentinhabers wesentlich erleichtert werden. Sie hat nur die Voraussetzungen für diese Rechtsvermutung darzutun. Sache der Beklagten ist es, die Gewinnungsart des von ihr in Verkehr gebrachten Indomethacins offenzulegen. Sie kann auch behaupten und beweisen, daß das von ihr vertriebene Erzeugnis nicht gleicher Beschaffenheit wie dasjenige der Klägerin sei, oder daß es nicht neu sei. Schließlich steht ihr die Möglichkeit offen, der Offenbarungslast und dem Vorwurf der Patentverletzung dadurch zu entgehen, daß sie die Nichtigkeit der angerufenen Patente nachweist. Um diese Folgen kommt sie jedoch auch nicht unter Berufung auf das Fabrikationsgeheimnis (Art. 68 PatG) herum.

Für den Fall, daß die Voraussetzungen für die Rechtsvermutung des Art. 67 Abs. 1 PatG nicht erfüllt sein sollten, wäre es allerdings Sache der Klägerin, die Verletzung eines der im Streite liegenden Patente zu begründen oder zumindest im Sinne von Art. 67 Abs. 2 PatG glaubhaft zu machen. Ob sie diese Last auf sich genommen habe, kann einstweilen offenbleiben. Die Beklagte kann dies bestreiten. Abgesehen davon erwartet ja die Klägerin von der Beklagten zu Recht oder Unrecht, diese werde das angewandte Herstellungsverfahren gemäß Art. 67 Abs. 1 PatG offenbaren. Sie nimmt damit den Standpunkt ein, daß sie eine Verletzung ihrer Patente anders nicht zu begründen vermag, und behält sich lediglich für den Fall der erhofften Offenbarung des Herstellungsverfahrens durch die Beklagte die Geltendmachung der Verletzung eines weitem Patentes vor. Die Beklagte braucht dies nicht zu bekümmern, da sie zu einem solchen weitem Vorwurfe erst Stellung nehmen müßte, wenn die Klägerin ihn erhoben und begründet hätte. Dies geltend zu machen, kann der Klägerin in guten Treuen allerdings nicht verwehrt werden, nachdem alle Patente Gegenstand des Prozesses sind. Es wäre unökonomisch und würde insbesondere auch dem Sinn des Verbotes der Stufenklage (Art. 71 PatG) widersprechen, würde die Klägerin mit der Geltendmachung der Verletzung eines weitem Patentes in ein späteres Prozeßverfahren verwiesen.

2.3. In diesem Sinne hat die Beklagte zur Klage materiell Stellung zu nehmen. Ihre prozessualen Anträge, die auf eine Verzögerung des Prozesses hinauslaufen, sind daher abzuweisen, und es ist ihr Frist anzusetzen, ihre Duplikatschrift einzureichen. ...

Aus den Erwägungen des Obergerichts:

2. Der angefochtene Entscheid ist ein prozeßleitender Beschluß. Das Rechtsmittel des Rekurses ist daher nur in den in § 334 Ziff. 3 ZPO aufgezählten Fällen zulässig. Da offen-

sichtlich keiner der dort erwähnten speziellen Rekursgründe zutrifft, kann sich der vorliegende Rekurs lediglich auf eine Verletzung klarer Prozessvorschriften stützen.

Mit ihren Anträgen fordert die Beklagte, die ganze Klage, eventuell nur das Rechtsbegehren Ziff. 1, sei wegen Unbestimmtheit von der Hand zu weisen. Subeventuell sei die Klägerin anzuhalten, das angeblich verletzte Patent genau zu bezeichnen. In ihrer Rekursbegründung macht die Rekurrentin zudem geltend, es handle sich im vorliegenden Falle um eine unzulässige Klageänderung.

Rekursanträge und Rekursbegründung machen deutlich, daß die Rekurrentin die Verletzung der §§ 149 Abs. 2 (a) und 127 Ziff. 1 ZPO (b) als klarer Prozessvorschriften anruft.

a) Die Anträge Ziffer 2 und 3 a könnten in der gestellten Form durch den Richter an sich schon nicht gutgeheißen werden. Das Gericht ist nämlich gemäß § 149 Abs. 2 ZPO verpflichtet, dem Kläger bei einer als ungenügend erkannten Klageschrift eine Frist zur Verbesserung des Mangels anzusetzen unter der Androhung, daß im Unterlassungsfalle die Klage von der Hand gewiesen würde. Unter diesen Umständen sind wohl die Anträge Ziffer 2 und 3 a–c in dem Sinne zu verstehen und entgegenzunehmen, daß die Rekurrentin die Klage als zu unbestimmt rügt und vom Richter verlangt, der Klägerin sei eine Frist zur Behebung dieses Mangels anzusetzen. Wenn die Rekurrentin heute mit den Anträgen vom 23. Oktober 1973 gegen den Beschluß des Handelsgerichtes rekurriert, welches die Klage als hinreichend bestimmt betrachtet, will sie wohl behaupten, das Handelsgericht habe bei seiner Entscheidung eine klare Prozessvorschrift – nämlich § 149 Abs. 2 ZPO – mißachtet.

Die Vorinstanz hat zu Recht angenommen, die Klage sei genügend bestimmt. Es kann hierfür aufgrund von § 175 GVG auf ihre ausführlichen Erwägungen verwiesen werden. Zwar spricht – wie die Vorinstanz festhält – das Klagebegehren Ziffer 1 nur allgemein von verletzten Patenten, dagegen werden die angeblich verletzten 44 Patente von der Klägerin in der Begründung genau bezeichnet. Indem die Vorinstanz die Klage als genügend bestimmt betrachtet und deshalb von einer Auflage zur Ergänzung derselben abgesehen hatte, konnte sie auch gar keine klaren Prozessvorschriften verletzen. Zum einen steht die Gerichtspraxis auf dem Standpunkt, daß für die Beurteilung der Frage, ob eine Klageschrift den Anforderungen des § 149 ZPO genüge, kein allzu strenger Maßstab angelegt werden darf (ZR 52 Nr. 154). Zum andern handelt es sich bei der genannten Gesetzesbestimmung – mindestens soweit sie die Feststellung der Unbestimmtheit der Klage betrifft – um eine Ermessensvorschrift; eine solche kann aber nicht als klare Prozessvorschrift im Sinne von § 334 Ziff. 3 ZPO gelten (ZR 68 Nr. 122). Es könnte nur gegen einen – hier nicht gegebenen – Ermessensmißbrauch eingeschritten werden.

b) Wie schon erwähnt macht die Rekurrentin in der Rekursbegründung geltend, das in der Replikschrift neu gefaßte Klagebegehren stelle eine unzulässige Klageänderung im Sinne von § 127 Ziff. 1 ZPO dar.

Bei § 127 Ziff. 1 ZPO handelt es sich nicht um eine klare Prozessvorschrift. Eine Klageänderung ist nämlich nur dem Grundsatz nach verboten. Die Praxis hat wichtige Ausnahmefälle geschaffen, die keiner einheitlichen und eindeutigen, klaren Regel unterstellt werden können (vgl. dazu EUGEN WEBER, Der Rekurs «wegen Verletzung klarer Prozessvorschriften» im zürcherischen Zivilprozeß (§ 334 Ziff. 3 a E. ZPO), Diss. Winterthur 1956, S. 112f.). Da mit dem Rekurs – abgesehen von den speziellen Gründen – nur die Verletzung klarer Prozessvorschriften gerügt werden kann, erübrigt es sich, die weitere Frage zu beantworten, ob im zu beurteilenden Fall eine unzulässige Klageänderung vorliegt.

3. Unter diesen Umständen ist der Rekurs unter den üblichen Folgen abzuweisen ...

PatG Art. 73, Patentprozeß (Genf)

Es besteht kein Grund, wegen anderslautender Ansichten deutscher Parteigutachter vom Ergebnis einer sorgfältig erarbeiteten, das Schweizer Recht anwendenden Gerichtsexpertise abzuweichen.

Im Falle einer Nichtigkeitsklage in Genf wird eine Entschädigung für vorprozessuale Umtriebe als Schadenersatz im Sinne von Art. 73 PatG nur zugesprochen, wenn der Beklagte widerrechtlich und schuldhaft gehandelt hat. Bei Berufung auf ein Gutachten ist Verschulden nicht zum vornherein ausgeschlossen.

Il n'y a pas de motifs de se distancer du résultat d'une expertise judiciaire minutieusement établie et en application du droit suisse, en raison d'avis divergents émanant d'experts privés allemands.

A Genève, dans le cas d'une action en nullité, une indemnité pour les frais de préparation du procès sous la forme de dommages-intérêts au sens de l'article 73 LBI est accordée seulement si le défendeur s'est rendu coupable d'un acte illicite. Le fait de se fonder sur l'avis d'un expert n'est pas toujours suffisant pour se disculper.

SemJ 1975, 143f., Entscheid der I. Kammer der Cour de Justice civile du Canton de Genève vom 15. März 1974 i. S. Rheinbau GmbH und Fisca AG gegen Filigranbau Stefan Keller KG.

Aus den Erwägungen:

B. ... La défenderesse combat l'opinion des experts précités par la production de divers avis émanant d'experts allemands; la Cour n'a toutefois pas de motifs de se distancer des conclusions auxquelles sont parvenus les experts qu'elle a choisis et désignés; ceux-ci se sont exprimés à teneur d'un rapport minutieusement fouillé; leurs compétences ne sauraient être mises en doute et il importe de souligner qu'ils se sont prononcés en fonction des critères dictés par l'application de la loi suisse.

C. La Cour prononcera donc la nullité du brevet No 458688, lequel sera radié du registre des brevets (BLUM-PEDRAZZINI vol. II ad. art. 26 rem. 28 b p. 188).

D. Quant à la demande de dommages-intérêts formée par Rheinbau G.m.b.H., il y a lieu de relever que s'il est convenable que la partie défenderesse, qui succombe, soit tenue de rembourser, en matière de brevets, les frais nécessités par la préparation du procès et les recherches techniques qu'elle implique (TROLLER II [1962] p. 971 1 b in fine) lorsqu'il s'agit de l'action prévue par les art. 72 et 73 L.B.I., la question se pose différemment à propos de l'action en nullité de l'art. 26 L.B.I., qui est une action négatoire en constatation de droit (TROLLER, ib. p. 953,2) où la notion d'illicéité n'entre pas en ligne de compte dans les mêmes conditions que celles prévues par l'art. 66 L.B.I. auquel renvoient les art. 72-73 (BLUM-PEDRAZZINI vol. III ad art. 66 rem. 7 b p. 439).

De toute manière, dans un cas comme dans l'autre, le défendeur devra pour le moins s'être rendu coupable d'une négligence et il faudra pouvoir retenir à sa charge un comportement illicite, fût-ce par dol éventuel (TROLLER ib. p. 962-963; BLUM-PEDRAZZINI vol. III ad. art. 73 rem. 11 p. 573; vol. II ad. art. 26 rem. 29a p. 205); le fait de se

fonder sur l'avis d'un expert n'est pas toujours suffisant pour se disculper (BLUM-PEDRAZZINI eod. loco).

En l'espèce, il n'apparaît pas que les conditions soient réunies pour l'octroi de dommages-intérêts à Rheinbau G.m.b.H.; rien ne permet de douter que la défenderesse se soit cru fondée à se prévaloir de bonne foi du brevet litigieux, compte tenu des avis dont elle s'est entourée, émanant d'experts allemands dont tout laisse à croire qu'ils étaient sérieux. D'autre part Filigranbau a pu être enhardie à résister à la demande par la décision du Bundespatentgericht du 11 décembre 1970 même si elle n'avait trait qu'à un modèle d'utilité («Gebrauchsmuster») ...

PatG Art. 75 Abs. 1 lit. a

Der Sondergerichtsstand des Art. 75 Abs. 1 PatG gilt auch für Klagen auf Herausgabe des Gewinns, den der Verletzer aus der widerrechtlichen Auswertung der Erfindung gezogen hat, obwohl diese Klage ihren Grund im Obligationenrecht (Geschäftsführung ohne Auftrag) und nicht in Art. 73 PatG hat.

Le for spécial de l'article 75 al. 1 LBI vaut aussi pour des actions en restitution du bénéfice, que l'auteur d'une violation a pu réaliser en exploitant illicitement l'invention, bien que cette action soit fondée sur le droit des obligations (gestion d'affaires) et non sur l'article 73 LBI.

Beschluß der II. Zivilkammer des Obergerichts des Kantons Zürich vom 13. Mai 1974 i. S. Merck & Co. Inc. gegen Bonapace.

Aus den Erwägungen:

1. ...

2. In der Begründung ihres Rekurses, mit dem die Rekurrentin beantragt, es sei festzustellen, daß das Handelsgericht zur Behandlung des auf Gewinnherausgabe gerichteten Klagebegehrens nicht zuständig sei, macht sie geltend, der Anspruch auf Gewinn könne nicht Art. 73 PatG unterstellt werden, weshalb der Sondergerichtsstand gemäß Art. 75 PatG nicht Platz zu greifen vermöge. Die Klage auf Gewinnherausgabe stütze sich nämlich nicht auf das Patentgesetz, sondern auf Art. 423 OR und sei eine persönliche Ansprache, die gemäß Art. 59 BV am Wohnsitz der Beklagten – also in Mailand – anzu bringen sei.

In seiner Rekursantwort beantragt der Vertreter der Klägerin vollumfängliche Abweisung des Rekurses; das Handelsgericht hat auf Vernehmlassung verzichtet.

3. Wie die Vorinstanz zutreffend ausführt, bestehen nach der neueren bundesgerichtlichen Rechtsprechung die Ansprüche des Patentinhabers auf Schadenersatz wegen schuldhafter Patentverletzung (Art. 73 PatG) und auf Herausgabe des Gewinns, den der Verletzer aus der widerrechtlichen Auswertung der Erfindung gezogen hat, selbständig und schließen sich gegenseitig aus (BGE 97 II 169 ff.; 98 II 332 E. 5 a). «Gewinnherausgabe und Schadenersatzanspruch sind gemäß ihrem Wesen (Verminderung des Vermögens des Klägers bei letzterem, Vermehrung des Vermögens des Beklagten bei ersterem) auseinanderzuhalten. Die Herausgabe des Gewinns ist keine Wiedergut-

machungsart im Rahmen des Schadenersatzes» (ALOIS TROLLER, Immaterialgüterrecht, Bd. II, 2.A. Basel/Stuttgart 1971, S. 1134).

Es wäre nun aber verfehlt, aus der Tatsache, daß die beiden Ansprüche «klar auseinanderzuhalten und nach besonderen Gesichtspunkten zu beurteilen» sind (BGE 97 II 178), abzuleiten, dies müsse notwendigerweise auch den Gerichtsstand betreffen. Art. 75 Abs. 1 PatG bestimmt die örtliche Zuständigkeit für die «in diesem Gesetz vorgesehenen Klagen». Nach strenger Buchstabeninterpretation könnte man zum Schluß gelangen, der Gewinnherausgabeanspruch falle nicht darunter, da diese Klage ihren Grund im Obligationenrecht habe. Es ist jedoch zu beachten, daß der Wortlaut «stets nur der unvollkommene Ausdruck des wiederzugebenden gesetzgeberischen Gedankens» ist (ARTHUR MEIER-HAYOZ, Berner Kommentar, Einleitungsartikel, N. 132 zu Art. 1 ZGB). Der wahre Sinn der Norm ist gemäß Art. 1 ZGB durch Auslegung zu ermitteln. Neben den allgemeinen Grundsätzen gilt es bei der Interpretation von prozeßrechtlichen Normen zu berücksichtigen, «daß das Prozeßrecht Verwirklichung des materiellen Rechtes zum Ziele hat. Im Zweifel ist daher nicht anzunehmen, daß einer prozessualen Gesetzesvorschrift eine Bedeutung zukommt, die geeignet ist, die Verfolgung materieller Ansprüche übermäßig zu erschweren. Gewicht zu legen ist sodann auf den Gedanken der Prozeßökonomie. Demgemäß ist zu vermuten, daß diejenige Ordnung am ehesten dem Sinn eines Prozeßgesetzes entspricht, die es dem Gericht ermöglicht, auf einfachstem und kürzestem Weg zu einem der materiellen Rechtslage entsprechenden Urteil zu gelangen» (MAX GULDENER, Schweizerisches Zivilprozeßrecht, 2.A. Zürich 1958, S. 49).

Der Sinn des Art. 75 Abs. 1 PatG geht – wie die Vorinstanz richtig ausführt – dahin, dem verletzten Patentinhaber wahlweise verschiedene Gerichtsstände, insbesondere den Gerichtsstand des (inländischen) Handlungs- und Erfolgsortes zur Verfügung zu stellen und ihm damit einen wirksamen Schutz seiner hier gelegenen immateriellen Güterrechte zu gewähren. Es wäre nun wenig sinnvoll, in reiner Buchstabeninterpretation anzunehmen, der Sondergerichtsstand gelte nicht für den durch die Praxis nunmehr verselbständigten und ergänzenden Rechtsbehelf des Gewinnherausgabeanspruchs. Im Gegenteil ist dieser – obzwar er sich letztlich auf die Geschäftsführung ohne Auftrag abstützt – ein patentrechtlicher im Sinne von Art. 75 PatG, da er wie der Schadenersatzanspruch gemäß Art. 73 PatG in einer Patentverletzung gründet. Wenn auch die beiden Ansprüche mit verschiedenen Klagen durchzusetzen sind, sind beide zivilrechtliche Folgen ein und desselben widerrechtlichen Verhaltens des Patentverletzers (vgl. zur Ermittlung des patentrechtlichen Charakters einer Klage: BLUM/PEDRAZZINI, Das schweizerische Patentrecht, Bd. III, Bern 1961, S. 632).

Es ist weiter zu beachten, daß sich das Bundesgericht vor allem aus Billigkeitsgründen für die Anwendung des Art. 423 OR auf die Herausgabe von Gewinnen entschied. «Abgesehen davon, daß ein Schaden sich häufig nur schwer oder nicht nachweisen läßt, wäre es jedenfalls stoßend, wenn ein Dritter den Gewinn, den er aus widerrechtlicher Auswertung einer fremden Leistung gezogen hat, behalten dürfte» (BGE 97 II 178). Wenn nun das Bundesgericht dem oft ohne Schuld in Beweisnot geratenen Patentinhaber wenigstens den Gewinn aus der Verletzung zukommen lassen will, wäre es widersinnig, ihm durch wortklauberische Interpretation den Vorteil der patentrechtlichen Gerichtsstandswahl zu entziehen und damit die Durchsetzung seines Anspruchs in vielen Fällen zu verunmöglichen.

Nicht nur die Maxime, daß die Auslegung die der Verwirklichung des materiellen Rechts dienende Natur des Prozeßrechts zu berücksichtigen hat, sondern auch prozeßökonomische Gründe sprechen dafür, den verselbständigten Anspruch auf Herausgabe

des widerrechtlich erlangten Gewinns dem gleichen Gerichtsstand zu unterstellen wie den Schadenersatzanspruch.

Nach der Auffassung GULDENERS (a.a.O., S. 92) kann es sich unter Umständen aufdrängen, «die Prozeßführung vor dem gleichen Gericht zuzulassen, wenn es gilt, verschiedene Ansprüche einzuklagen, zwischen denen ein Zusammenhang in dem Sinn besteht, daß die Entscheidung über den einen Anspruch von derjenigen über den andern abhängt». Dies trifft für den Gewinnherausgabeanspruch so gut wie für die patentrechtliche Schadenersatzforderung in ihrem Verhältnis zur Feststellung der Patentverletzung zu. Es wäre im vorliegenden Fall in höchstem Grade verfehlt und stoßend, wenn das zürcherische Handelsgericht die Patentverletzung feststellen, die Klägerin aber gleichzeitig für die Herausgabe des Gewinns an das Gericht des Wohnsitzes der Beklagten in Mailand verweisen würde. Die Durchsetzung des Anspruchs würde für die Klägerin in unzumutbarer Weise erschwert, abgesehen von den Schwierigkeiten, die es für das italienische Gericht ergäbe, wenn es im besten Fall schweizerisches Recht anwenden würde. Zudem besteht die Möglichkeit, daß das italienische Gericht die Klage wegen Verstoßes gegen den *ordre public* abweisen könnte, da Italien zur Zeit der in Frage stehenden Patentverletzungen noch keinen Patentschutz für Pharmazeutika kannte.

In der schweizerischen Literatur wird sogar in Anlehnung an die überzeugende Rechtsprechung des deutschen Bundesgerichtes die Meinung vertreten (TROLLER, a.a.O. S. 1128), der in seinem Patentrecht verletzte Kläger könne bis zum Zeitpunkt, in dem das Beweisergebnis feststeht, wählen, ob er seine zivilrechtliche Forderung auf Schadenersatz gemäß Patentgesetz oder auf Geschäftsführung ohne Auftrag stützen will. Ob sich dies mit der Ansicht des Bundesgerichtes vereinbaren läßt, kann hier dahingestellt bleiben; wichtig für den vorliegenden Zusammenhang ist nur, daß diese Auffassung den gleichen Gerichtsstand für beide Ansprüche als selbstverständlich voraussetzt.

Zuletzt sei noch darauf hingewiesen, daß weder das Handelsgericht des Kantons Aargau noch das Bundesgericht im zitierten Entscheid (BGE 97 II 169 ff.) bei der Überprüfung der Natur des Gewinnherausgabeanspruchs den geringsten Anstand daran nahmen, daß der damalige Beklagte seinen Wohnsitz ebenfalls in Italien hatte. Daraus ist zu schließen, daß auch das Bundesgericht der Meinung ist, der Anspruch auf Herausgabe des widerrechtlich erlangten Gewinns könne am Handlungs- und Erfolgsort gemäß Patentgesetz eingeklagt werden.

4. Aus diesen Gründen ist der Rekurs unter den üblichen Folgen abzuweisen.

PatG Art. 77 Abs. 2 und 78 Abs. 1

Ist eine Patentnichtigkeitsklage hängig, so ist der Richter dieser Klage zuständig, um über ein Gesuch betr. vorsorgliche Maßnahmen des Nichtigkeitsbeklagten gegen den Nichtigkeitskläger zu befinden.

Diese Zuständigkeit erstreckt sich auch auf den vom Gesuchsteller gleichzeitig belangten Detailverkäufer der angeblich patentverletzenden Ware, der selbst nicht am Nichtigkeitsprozeß beteiligt ist.

Prüfung prima facie der Erfindungshöhe des Patentes des Gesuchstellers betreffend vorsorgliche Maßnahmen.

Kein nicht leicht ersetzbarer Nachteil, der nur durch eine vorsorgliche Maßnahme

angewendet werden könnte, wenn beide Gesuchsgegner (mit Sitz in der Schweiz) offensichtlich zahlungsfähig sind und aufgrund der im Verfahren gemachten Angaben über die Umsätze eine Schadensberechnung unschwer möglich ist.

Après introduction d'une action en nullité du brevet, le juge saisi de ce procès est seul compétent pour statuer sur une requête provisionnelle du défendeur à l'action en nullité contre le demandeur.

Cette compétence s'étend également à celui qui, cité sur mesures provisionnelles conjointement et solidairement par le requérant, vend au détail les marchandises qui prétendent violer le brevet, et cela même s'il n'est pas lui-même partie à l'action en nullité.

Examen prima facie du niveau inventif du brevet du requérant sur mesures provisionnelles.

Absence d'un dommage difficilement réparable autrement que par des mesures provisionnelles, lorsque les deux cités (ayant leur siège en Suisse) sont manifestement solvables et que le dommage éventuel pourrait être apprécié pécuniairement sans grande difficulté par suite des indications données dans la procédure quant au chiffre d'affaires.

Beschluß der III. Abteilung der Cour de Justice civile du Canton de Genève vom 23. Juli 1974 i. S. Bissell Inc. gegen Brosserie Walther und Migros-Genève.

Aus den Erwägungen:

Attendu que Bissel, par sa requête, a demandé la saisie provisionnelle de tous les appareils «nettoyeurs de tapis à shampooing Tapino» vendus dans les succursales Migros-Genève, l'inventaire et le cas échéant l'enlèvement de ces appareils.

Qu'elle demandait en outre:

- a) la saisie provisionnelle de toute publicité se rapportant à ces appareils et
- b) qu'il soit fait interdiction aux citées de procéder à l'exposition, l'offre et la vente desdits appareils sur le territoire suisse quant à Brosserie Walther et dans tous ses dépôts, magasins quant à Migros-Genève.

Que, dans ces dernières conclusions, Bissel conclut qu'il soit donné acte aux parties de ce qu'elle accepte de substituer aux mesures provisionnelles sollicitées le versement de sûretés suffisantes, qu'elle exige toutefois que les citées prises conjointement et solidairement consignent une somme de frs. 300000 à ce titre.

Que Walther A.G. demande que la requête soit déclarée irrecevable du moins en ce qui la concerne (pour la raison qu'un procès est pendant entre elle et la requérante à Zurich et par application de l'art. 78 LB).

Que les citées concluent, principalement, au déboutement de Bissel des fins de sa requête et, subsidiairement, si des mesures provisionnelles étaient ordonnées, d'autoriser les citées à le faire sous forme de garantie bancaire.

Considérant qu'il ressort des pièces produites que le 12 décembre 1973 la Bürsten-

fabrik Walther A.G. a intenté contre Bissel Inc. devant le tribunal de commerce du canton de Zurich, action qui tend à faire prononcer la nullité du brevet invoqué par la requérante: brevet suisse No 529547 sur lequel celle-ci fonde sa demande de mesures provisionnelles.

Qu'aux termes de l'art. 78 LB la seule autorité compétente pour ordonner des mesures provisionnelles est, après introduction du procès, le juge saisi de ce procès.

Que cette règle ne souffre pas d'exception (TROLLER II p. 1206).

Que l'autorité de céans doit donc se déclarer incompétente en tant que la demande de mesures provisionnelles est dirigée contre Walther A.G., car il est manifeste que l'action au fond a été introduite bien avant le dépôt de la demande de mesures provisionnelles devant l'autorité de céans.

Qu'on peut même se demander si, du moment que les citées sont prises conjointement et solidairement et que la demande est fondée sur un seul et même brevet dont la validité est attaquée à Zurich, il n'y a pas attraction de for en ce qui concerne Migros-Genève et si le Tribunal de commerce de Zurich ne serait pas seul compétent quant aux mesures provisionnelles sollicitées contre Migros-Genève, ce d'autant que l'ordonnance de mesures provisionnelles déploie ses effets dans toute l'étendue du territoire suisse (TROLLER II p. 1207).

Qu'on voit mal en effet deux autorités différentes se prononcer sur mesures provisionnelles puisqu'il s'agit du même brevet et du même appareil que Walther A.G. fabrique et Migros vend non seulement à Genève, mais dans toute la Suisse.

Que l'esprit de l'art. 78 LB ne serait pas respecté si l'on devait admettre une solution contraire, car ce serait permettre à deux autorités différentes de se prononcer sur un même complexe de faits et d'aboutir à des solutions contradictoires ce qu'a visiblement voulu exclure l'art. 78 LB.

Que, par ailleurs, concernant la recevabilité, les citées allèguent que du moment que la requérante modifiait sa demande de mesures provisionnelles en la limitant au versement de sûretés, il ne s'agirait plus, pour elle, que d'obtenir une prétention en argent ce qui, selon les citées, relèverait de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et faillites.

Que cette interprétation ne peut être retenue car la requérante n'a pas retiré ses conclusions en mesures provisionnelles mais déclaré seulement dans ses dernières notes de plaidoiries et conclusions qu'elle serait prête à renoncer à l'octroi des mesures provisionnelles requises si les citées fournissaient des sûretés suffisantes, les évaluant à frs. 300000.

Qu'on ne peut tenir cette proposition que comme une conclusion subsidiaire.

Considérant que même si la question de la compétence de l'autorité de céans pour connaître des mesures provisionnelles sollicitées en ce qui concerne Migros-Genève, devait être résolue par l'affirmative, il appert que les conditions d'obtention selon l'art. 77 LB ne sont pas remplies en l'espèce.

Que l'art. 77 al. 2 stipule que le requérant doit rendre vraisemblable que la partie adverse a commis un acte contraire à la loi sur les brevets et qu'il est en conséquence menacé d'un dommage difficilement réparable et que peuvent seules prévenir des mesures provisionnelles.

Que, contrairement à ce qu'allègue la requérante, la vraisemblance d'une commission d'un acte contraire à la loi sur les brevets n'apparaît pas d'un examen prima facie.

Que même si l'on retenait que le brevet Bissel (No 529547) représente un certain progrès technique par rapport au brevet américain (No 3246360) antérieur le niveau inventif suffisant n'apparaît pas assez vraisemblable pour qu'il soit donné suite à la

requête au vu des déclarations recueillies en comparution personnelle et des pièces produites.

Que l'idée créatrice, dans l'état de la technique, n'apparaît pas en effet de prime abord hors de portée d'un homme de métier, car il est à la portée de chacun de savoir que la formation de la mousse augmente lorsqu'on utilise une éponge avec des pores plus grands.

Que, quoiqu'il en soit d'ailleurs, la requérante n'apparaît pas menacée d'un dommage difficilement réparable autrement que par des mesures provisionnelles puisque les citées sont l'une et l'autre des sociétés d'une surface financière telle qu'une crainte d'insolvabilité de leur part est hors de cause.

Que le dommage éventuel pourrait être apprécié pécuniairement sans grande difficulté vu les indications données par les citées quant au nombre des appareils fabriqués.

Qu'en ce qui concerne les faits nouveaux invoqués par les citées et constitués par la requête en limitation de sa revendication qu'aurait présentée la requérante, l'autorité de céans ne saurait les prendre en considération puisqu'aucune des pièces invoquées ne lui ont été soumises.

Par ses motifs :

La Cour déclare irrecevable et pour le surplus mal fondée la requête de Bissel Inc.

...

PatG Art. 77 Abs. 2, Patentprozeß

Die Frage der Patentnichtigkeit kann nicht aus dem Verfahren betreffend vorsorgliche Maßnahmen verbannt werden.

Die Beweislast für die Patentnichtigkeit trifft auch im Maßnahmeverfahren den Patentgegner.

Gegebenenfalls hat der Richter ein Kurzgutachten auch zur Frage der Patentnichtigkeit einzuholen.

Privatgutachten sind lediglich als Parteivorbringen und nicht als Beweismittel anzusehen.

Le problème de la nullité éventuelle du brevet ne peut pas être écarté de la procédure en mesures provisionnelles.

Le fardeau de la preuve de la nullité du brevet incombe également en procédure en mesures provisionnelles à celui qui attaque le brevet.

Le cas échéant, le juge doit ordonner une brève expertise également sur la question de la nullité du brevet.

Des expertises privées ont seulement la valeur d'allégués des parties et ne constituent pas des moyens de preuve.

Beschluß des Kassationsgerichts des Kantons Zürich vom 21. Mai 1974 i. S. B. P. AG gegen I. C. AG und C. W. AG.

Mit ihrer Nichtigkeitsbeschwerde vom 1. März 1974 beantragt die Beschwerdeführerin, in Aufhebung des angefochtenen Beschlusses sei der

Experte zu beauftragen, anstelle eines «Kurzgutachtens im Sinne der Erwägungen» (gemeint der Verfügung des Einzelrichters), d. h. eines Gutachtens über die Frage der Patentverletzung und die Frage der Patentnichtigkeit, ein Kurzgutachten über die Frage der Verletzung der Schweizer Patente Nr. 469603, 515819 und 528388 zu erstatten unter Ausschluß der Frage der Nichtigkeit, eventuell sei die Sache zu neuer Entscheidung an das Obergericht zurückzuweisen.

Die Beschwerdegegnerinnen beantragen mit Beschwerdeantwort vom 5. April 1974 Abweisung der Beschwerde. Die Vorinstanz hat sich am 5. März 1974 vernehmen lassen, ohne einen Antrag zu stellen.

Aus den Erwägungen:

1. Vorab ist die von der Beschwerdeführerin aufgeworfene Frage der Zuständigkeit des Einzelrichters «zum Entscheid über die Patentnichtigkeit» zu behandeln. Entgegen der Annahme der Beschwerdeführerin trifft es nicht zu, daß dann, wenn der Einzelrichter durch das einzuholende Kurzgutachten von der Nichtigkeit der Patente überzeugt würde, sich sein Entscheid «eher auf § 292 Ziff. 1 als auf § 292 Ziff. 2 ZPO» stützen müßte. Vielmehr ginge dann sein Entscheid nicht über das von der Beschwerdeführerin selber abgesteckte Verfahrensthema hinaus: er würde auf Abweisung des Maßnahmenbegehrens lauten. Damit aber wäre dem Urteil des gemäß § 78 Ziff. 2 GVG in der Hauptsache zuständigen Handelsgerichtes in einem allfälligen – von der Beschwerdeführerin einzuleitenden – Patentverletzungsprozeß keineswegs vorgegriffen. Für einen Entscheid des Einzelrichters über die Patentnichtigkeit gestützt auf klares Recht bei sofort herstellbaren tatsächlichen Verhältnissen bedürfte es – wollte der Einzelrichter überhaupt seine sachliche Zuständigkeit hierfür bejahen – eines dahingehenden Begehrens der Beschwerdegegnerinnen, das gar nicht erhoben ist, wobei dahingestellt bleiben mag, ob dies im summarischen Verfahren im Wege der Widerklage hätte geschehen können (bejahend ZR 25 Nr. 79 am Ende).

2. Die Beschwerdeführerin bestreitet die Zulässigkeit und Tauglichkeit der Einholung eines Kurzgutachtens zur Frage der Patentverletzung nicht, doch sieht sie in der Ausdehnung des Gutachterthemas auf die Frage der Patentnichtigkeit eine Verweigerung des rechtlichen Gehörs ihr gegenüber. Zu Unrecht. Zwar ist mit dem Obergericht und den von ihm zitierten Autoren daran festzuhalten, daß die Beweislast für die Patentnichtigkeit auch im vorprozessualen Maßnahmenverfahren den Patentgegner trifft. Andererseits ist jedoch der Maßnahmenrichter in den Mitteln, mit denen er sich die Überzeugung von der Nichtigkeit des Patentes verschaffen kann, nicht stärker beschränkt, als dies von der Natur des summarischen Verfahrens her geboten ist. Hat der Einzelrichter bereits ohnehin die Einholung eines Kurzgutachtens für nötig erachtet, um sich über das Vorliegen einer Patentverletzung Klarheit zu verschaffen, welches Vorgehen, wie die Beschwerdeführerin zu Recht anerkennt, zulässig und zweckmäßig ist (§ 280 Abs. 2 ZPO, in diesem Sinne auch HANS PETER MING, Die vorsorglichen Maßnahmen im Gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht, Diss. Zürich 1969, S. 29), so durfte er auch zur Frage der behaupteten Patentnichtigkeit sich dieses Beweismittels bedienen.

Weder der Einzelrichter noch das Obergericht haben sich mit der Auffassung, die sich aus der von BLUM/PEDRAZZINI, Das schweizerische Patentrecht, III, S. 651, zitierten Entscheidung des Zürcher Handelsgerichtes vom 17. Juli 1948 (Mitteilungen der

Schweizergruppe der internationalen Vereinigung für gewerblichen Rechtsschutz 1948 S. 136) und den von der Beschwerdeführerin in der Rekurschrift zitierten Präjudizien ergibt, in Widerspruch gestellt, wonach im Maßnahmenverfahren die bloße Glaubhaftmachung der Nichtigkeit des klägerischen Patentes nicht genüge, sondern dieselbe sich mit Sicherheit aus den Akten ergeben müsse (zurückhaltend in dieser Beziehung BGE 94 I 11). Der Einzelrichter hat sich hinsichtlich der Anforderungen an die Aussagekraft des Kurzgutachtens in der Frage der Patentnichtigkeit noch gar nicht festgelegt und das Obergericht hat lediglich ausgeführt, wenn dem Einzelrichter die Fachkenntnisse zur endgültigen Beurteilung der Frage der Nichtigkeit des Patentes fehlten, so stehe nichts entgegen, daß er, «um allenfalls noch vorhandene Zweifel auszuräumen», sich der Hilfe eines Sachverständigen bediene. Den Begriff des «mit Sicherheit» zu erbringenden Beweises so zu interpretieren, daß er im Sinne der erwähnten Entscheidung des Handelsgerichtes vom 17. Juli 1948 «auf Grund der Rechtsschriften der Parteien (und der damit eingereichten Akten)» erbracht sein müsse, besteht jedenfalls dann keine Notwendigkeit, wenn es zur Abklärung der Patentverletzung ohnehin noch ergänzender Beweisabnahme bedarf.

Der Rekurs der Beschwerdeführerin gegen Disp. 3 der einzelrichterlichen Verfügung war – weil lediglich das Verfahren betreffend, in welchem über die vorsorgliche Maßnahme zu entscheiden ist – nur unter der Voraussetzung von § 334 Ziff. 3 a. E. ZPO (Verletzung klarer Prozeßvorschriften) zulässig (vgl. dazu EUGEN WEBER, Der Rekurs «wegen Verletzung klarer Prozeßvorschriften» im zürcherischen Zivilprozeß (§ 334 Ziff. 3 a. E. ZPO), Diss. Zürich 1956, S. 181 ff., insbes. S. 184). Diese Voraussetzung wäre u. a. dann erfüllt, wenn sich die angefochtene Verfügung als Verweigerung des rechtlichen Gehörs darstellte oder durch deren Vollzug der Beschwerdeführerin ein bedeutender, nicht mehr abwendbarer Nachteil drohte (ZR 68 Nr. 122 und dort zitierte Entscheidungen). Unter diesem Gesichtspunkt könnten Bedenken gegen den Einbezug der Frage der Patentnichtigkeit in das zu erstattende Kurzgutachten insofern aufkommen, als der dafür erforderliche Zeitaufwand geeignet wäre, auch die Beurteilung der Patentverletzung als Voraussetzung der anbegehrten Maßnahme hinauszuschieben, wodurch der Rechtsschutz des Patentinhabers über Gebühr verzögert werden könnte. Es bestehen indessen keine Anhaltspunkte dafür, daß die Frage der Patentnichtigkeit für den Gutachter erheblich schwieriger zu behandeln sein wird als diejenige nach der Patentverletzung. Abgesehen davon ist die mit Verfügung vom 7. November 1973 einstweilig verfügte Maßnahme nur gegen Sicherheitsleistung aufgehoben und die Sicherheit geleistet worden; hat sich die Beschwerdeführerin mit dieser vorläufigen Regelung abgefunden und ist auch die Höhe der Sicherheit vor Kassationsgericht nicht mehr streitig, wobei überdies anhand der unbestrittenen Ausführungen im angefochtenen Entscheid angenommen werden kann, die Sicherheitsleistung reiche bis zum Eingang des (selbst um die Frage der Patentnichtigkeit erweiterten) Kurzgutachten aus.

Die Frage der Patentnichtigkeit kann nicht, wie die Beschwerdeführerin offenbar meint, unter Vorbehalt besonderer Fälle aus dem Maßnahmenverfahren verbannt werden. Das würde eine ungerechtfertigte Bevorzugung des aus nichtigem Patent vorgehenden Gesuchstellers gegenüber dem durch die Maßnahme Belasteten bedeuten. Auch die Reaktion von Lizenznehmern auf den summarischen Entscheid, der nicht einmal unter den Prozeßparteien die Patentnichtigkeit abschließend beurteilt, kann für die Frage der Erheblichkeit der auf diese Frage bezüglichen Einwendung im Maßnahmenverfahren nicht von Bedeutung sein.

3. ...

PatG Art. 97

Art. 97 PatG ermächtigt die Prüfungsstelle (Art. 89 PatG) nur insoweit zur Zurückweisung des Patentgesuchs, als es der amtlichen Vorprüfung unterstellt ist.

L'art. 97 LBI n'autorise l'examineur (art. 89 LBI) à rejeter la demande de brevet que dans la mesure où elle est assujettie à l'examen préalable.

PMMBI 1974 I 68, Auszug aus dem Entscheid der II. Beschwerdeabteilung vom 15. Dezember 1971 i. S. Alduc gegen den Entscheid der Vorprüfungssektion II.

PatG Art. 103 Abs. 2, BVV Art. 16 Abs. 2

Im Rahmen des Bundeszivilprozesses können Patentanwälte und ihre Hilfspersonen vom Richter unter bestimmten Voraussetzungen vom Zeugnis befreit werden.

Im Rahmen des Bundesverwaltungsverfahrens, insbesondere auch gegenüber dem Amt, sind die Patentanwälte und ihre Hilfspersonen von Gesetzes wegen vom Zeugnis befreit.

Dem Zeugnisverweigerungsrecht entspricht die – im Auftrag begründete – Pflicht zur beruflichen Verschwiegenheit.

Dans le cadre de la procédure civile fédérale, les agents de brevets et leurs auxiliaires ne peuvent être dispensés du devoir de témoigner qu'en vertu d'une autorisation spéciale du juge délivré sous certaines conditions.

Dans le cadre de la procédure administrative fédérale, et notamment dans leurs relations avec le Bureau, les agents de brevets et leurs auxiliaires sont dispensés par la loi du devoir de témoigner.

Au droit de refuser de témoigner correspond le devoir – découlant du contrat de mandat – de respecter le secret professionnel.

PMMBI 1974 I 55f., Auskunft des Amtes vom 20. Mai 1974.

PatG Art. 103, 106 und 107, PatV II Art. 27 Abs. 4

Im Hinblick auf Art. 52 VwG in Verbindung mit Art. 66 Abs. 3 PatV 2 gerade noch ausreichende Begründung.

Wegen des großen Aufwandes einerseits und dem geringen Beweiswert andererseits sollen Vergleichsversuche nur dann angeordnet werden,

– wenn die Prüfungsstelle an den vom Patentbewerber behaupteten Vorteilen Zweifel hegt, die sie zu begründen vermag, und es dem Patentbewerber nicht gelingt, diese Zweifel auf andere Weise zu entkräften;

– oder ausnahmsweise, wenn der Patentbewerber gegenüber konkreten Entgegen-

haltungen der Prüfungsstelle, die die Überlegenheit der beanspruchten Lösung offensichtlich in Frage stellen, Vorteile behauptet, die er nur durch Vergleichsversuche glaubhaft zu machen vermag.

Wurde die Patentwürdigkeit von der Prüfungsstelle für einen Teil der beanspruchten Erfindung anerkannt und dem Patentbewerber zum Nachweis der Patentwürdigkeit eines weiteren Teils dieser Erfindung eine neue Frist eingeräumt, mit der Androhung, nach Ablauf dieser Frist nach Lage der Akten zu entscheiden, so hat der Patentbewerber nicht mit der totalen Zurückweisung der Anmeldung zu rechnen, wenn es ihm nicht gelingt, die Patentwürdigkeit dieses weiteren Teils nachzuweisen.

Am Grundsatz, daß nach einer teilweisen Zurückweisung keine Zweifel darüber bestehen dürfen, welche Ansprüche oder Teile von Ansprüchen vom Verfahren ausgeschlossen und welche verblieben sind, ist festzuhalten; dies trifft zu, wenn das im Oberbegriff des Patentanspruchs genannte allgemeine Verfahren auf eine in der Beschreibung ausdrücklich erwähnte, allein als erfinderisch beurteilte besondere Verfahrensart eingeschränkt wird.

Die Zurückweisung auch des als patentwürdig anerkannten Teils widerspricht dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit der Sanktion und dem im Recht allgemein geltenden Prinzip, Schutzwürdigem den Schutz nicht unnötig zu versagen.

Die Vorlage eines eingeschränkten Patentanspruchs im Beschwerdeverfahren ist zulässig, wenn sie keine Nachholung einer vor der Vorinstanz versäumten Handlung darstellt bzw. vor der Zurückweisung kein genügender Anlaß dazu bestand und wenn die Einschränkung gegenüber dem bisherigen Begehren kein Aliud, sondern ein eindeutiges Minus darstellt.

Motivation à peine suffisante eu égard à l'art. 52 LPA mis en relation avec l'art. 66 al. 3 OBI 2.

Vu leur coût élevé d'une part, leur valeur probatoire limitée d'autre part, il n'y a lieu de prescrire des essais comparatifs que

— lorsque l'examineur a des doutes, qu'il est en mesure de motiver, quant aux avantages que le déposant attribue à l'invention et que celui-ci n'est pas parvenu à dissiper ces doutes d'une autre manière;

— ou exceptionnellement, lorsque, par rapport à des antériorités déterminées opposées par l'examineur et qui mettent visiblement en question la supériorité de la solution revendiquée, le déposant prétend obtenir des avantages qui ne peuvent être rendus vraisemblables qu'en s'appuyant sur des essais comparatifs.

Lorsque l'examineur a reconnu la brevetabilité d'une partie de l'invention revendiquée et qu'il a accordé au déposant un délai supplémentaire pour prouver la brevetabilité d'une autre partie de cette invention en mentionnant que, ce délai écoulé, il prendrait une décision fondée sur l'état du dossier, le déposant ne doit pas s'attendre

à un rejet total de la demande au cas où il ne réussirait pas à prouver la brevetabilité de cette autre partie.

Il faut s'en tenir au principe selon lequel, après un rejet partiel, aucun doute ne doit exister au sujet des revendications ou parties de revendications qui sont exclues de la procédure et de celles qui subsistent; tel est le cas lorsque le procédé désigné d'une manière générale dans le préambule de la revendication est limité à un genre particulier de procédé, mentionné expressément dans la description et seul jugé inventif.

Rejeter également la partie de la revendication reconnue brevetable contredit le principe de la proportionnalité de la sanction et le principe juridique généralement admis selon lequel il ne faut pas sans raison refuser la protection à ce qui en est digne.

La production, pendant la procédure de recours, d'une revendication limitée est recevable, lorsqu'elle ne constitue pas l'exécution d'un acte omis devant la première instance ou qu'il n'y avait pas de motif suffisant pour y procéder avant le rejet, et lorsque, comparée aux conclusions antérieures, la limitation ne constitue pas un allium mais un minus manifeste.

PMMBl 1974 I 57 ff., Entscheid der I. Beschwerdeabteilung vom 16. August 1974 i. S. GAF gegen den Entscheid der Vorprüfungssektion I.

Patentprozeß (Zürcher ZPO § 129)

Wird vom Kläger die Zweigniederlassung einer juristischen Person als beklagte Partei bezeichnet, so ist das vom Richter von Amtes wegen zu verbessern und als Partei des Stammhaus zu bezeichnen, es sei denn, der Kläger erkläre ausdrücklich, daß sich seine Klage nicht gegen das Stammhaus richte.

Lorsque le demandeur désigne comme partie défenderesse la succursale d'une personne morale, le juge doit d'office rectifier et désigner comme partie l'établissement principal, sauf si le demandeur déclare expressément que son action ne vise pas l'établissement principal.

SJZ 71 (1969 99f., Beschluß des Kassationsgerichts des Kantons Zürich vom 21. August 1974 i. S. M.M.M. Co. gegen N. Co.

Das Begehren einer ausländischen Firma um Erlaß vorsorglicher Maßnahmen zur Verhinderung einer Patentverletzung wurde vom Einzelrichter im summarischen Verfahren des Bezirkes Zürich und auf Rekurs der Klägerin hin auch vom Obergericht abgewiesen, von letzterem wegen fehlender Passivlegitimation der Beklagten. Die Nichtigkeitsbeschwerde der Klägerin wurde vom Kassationsgericht gutgeheißen und zur Begründung ausgeführt:

In der angefochtenen Entscheidung wird ausgeführt, nach den Akten sei der Vertrieb der streitigen Reinigungsscheiben außerhalb der Vereinigten Staaten ausschließlich Auf-

gabe der am Stammsitz der X Company in Worcester, USA, tätigen X International Inc. Die Beschwerdeführerin habe daher nicht diejenige Gesellschaft ins Recht gefaßt, welche für die beanstandete Einführung der streitigen Produkte in die Schweiz verantwortlich sei. Anders wäre es nur, wenn die Beschwerdeführerin ihr Begehren auch oder allein gegen das Stammhaus der X Company in Worcester gerichtet hätte, deren umfassender Verantwortung auch die Tätigkeit der X International Inc. unterstehe.

Mit der Beschwerde wird unter Anrufung des Nichtigkeitsgrundes von § 344 Ziff. 9 ZPO geltend gemacht, es sei schon im Verfahren vor dem Einzelrichter bekannt gewesen, daß die im Rubrum der Klage genannte Zweigniederlassung der X Company in Troy keine selbständige rechtliche Existenz habe. Es könne daher kein Zweifel daran bestehen, daß die Beschwerdeführerin die X Company habe ins Rechts fassen wollen und ins Recht gefaßt habe. Sie habe das im erstinstanzlichen Verfahren auch mehrfach zum Ausdruck gebracht. Trotz mangelhafter Bezeichnung der Beklagten seien denn auch Klageschrift und Vorladung der X Company in Worcester zugegangen, und diese habe sich gegen die Klage verteidigt.

Die Beschwerdeführerin hat in ihrer Eingabe vom 2. April 1973 an den Einzelrichter selber festgestellt, daß die X Company die früher selbständige Y-Z-Company durch Fusion übernommen habe und daß die Y-Z-Abteilung («Division») heute ein Teil der X Company selbst sei. Sie hat im Anschluß daran ausgeführt: «Daß die beklagte X Company Scheuervliese in die Schweiz liefert, hat sie durch Eingabe ihres Anwaltes vom 31. Januar 1973 ausdrücklich anerkannt». Sie hat sodann in der mündlichen Replik vom 15. Mai 1973 nochmals geltend gemacht, es sei anerkannt, daß die X Company, «die Firma, die jetzt Beklagte ist», in die Schweiz liefere. Es kann unter diesen Umständen entgegen der in der Beschwerdeantwort vertretenen Auffassung nicht gesagt werden, die Beschwerdeführerin habe im Verfahren vor dem Einzelrichter ausdrücklich erklärt, ihr Begehren richte sich *nicht* gegen die X Company, Worcester, sondern ausschließlich gegen X Company, Y-Z-Division, Troy.

Richtig ist nur, daß sie in schwer verständlicher Weise an der letzteren Parteibezeichnung festhalten wollte. Daraus darf aber nicht geschlossen werden, sie habe gegen eine nach ihrer eigenen Auffassung nicht existierende juristische Person klagen wollen. Wie das Bundesgericht entschieden hat, ist es selbstverständlich, daß unter der als Partei bezeichneten Verwaltungsabteilung eines Gemeinwesens das Gemeinwesen selbst zu verstehen ist (BGE 41 III 171; LEUCH, N 2 zu Art. 157 der Berner ZPO). Es kann nichts anderes gelten, wenn wie hier die unselbständige Abteilung einer juristischen Person des Privatrechts als Partei bezeichnet wird. Es wäre ein überspitzter Formalismus, eine, z. B. gegen die Schweizerische Bankgesellschaft, Filiale Oerlikon, gerichtete Klage abzuweisen mit der Begründung, sie hätte gegen den Hauptsitz gerichtet werden müssen. Es handelt sich vielmehr in solchen Fällen um eine fehlerhafte Parteibezeichnung, die über die Identität der Partei keine Zweifel aufkommen läßt, und die daher gemäß § 129 ZPO von Amtes wegen zu verbessern ist (vgl. auch § 180 GVG über die Berichtigung irriger Benennungen der Parteien in Urteilen). Schon der Einzelrichter hätte als beklagte Partei die X Company in Worcester von Amtes wegen bezeichnen sollen. Es ist diese Berichtigung nunmehr im Rubrum der vorliegenden Entscheidung nachzuholen.

Damit, daß das Obergericht aufgrund einer unhaltbaren Auslegung der Parteibezeichnung zur Abweisung der Klage gelangte, hat es der Beschwerdeführerin das rechtliche Gehör verweigert (§ 344 Ziff. 6 ZPO). Daß sie sich unzutreffend auf den Nichtigkeitsgrund der Verletzung klaren Rechtes berufen hat, kann ihr nicht schaden. Es ist Sache des Kassationsgerichtes, den beanstandeten Sachverhalt unter die zutreffende

Ziffer des § 344 ZPO zu subsumieren. Die Beschwerde ist gutzuheißen und die angefochtene Entscheidung aufzuheben. Die Sache ist zu neuer Entscheidung über den Rekurs der Beschwerdeführerin an das Obergericht zurückzuweisen.

II. Muster- und Modellrecht

MMG Art. 2 und 17 Abs. 2 und 3

Der Versuch, einen zunächst offen eingereichten, aber vom Amt als unzulässig zurückgewiesenen Gegenstand nachträglich verschlossen zu hinterlegen, stellt einen offenbaren Rechtsmißbrauch im Sinne von Art. 2 Abs. 2 ZGB dar, den das Amt nicht hinzunehmen braucht.

Eine Zeichnung erfüllt den gesetzlichen Begriff des Musters nicht, wenn sie weder geeignet noch dazu bestimmt ist, bei der gewerblichen Herstellung eines Gegenstandes als Vorbild zu dienen.

Tenter de déposer sous pli cacheté un objet qui a préalablement été présenté à découvert mais rejeté par le Bureau comme irrecevable, constitue un abus manifeste de droit, au sens de l'art. 2 al. 2 CCS, abus que le Bureau n'a pas à tolérer.

Un dessin ne remplit pas les conditions légales lorsqu'il n'est ni propre ni destiné à servir de type pour la production industrielle d'un objet.

BGE 99 Ib 343 ff., PMMBI 1974 I 37 f., JT 1974 I 552 und GRUR Int. 1974, 333 f., Urteil der I. Zivilabteilung vom 27. November 1973 i. S. Schweiz. Landesverband für Leibesübungen gegen das Amt.

A. Der Schweizerische Landesverband für Leibesübungen ersuchte das Eidg. Amt für geistiges Eigentum am 16. April 1973 um offene Hinterlegung eines Modells, das aus einer graphischen Zeichnung besteht und vom Verband als «Sport für alle – Figur» ausgegeben wurde. Das Amt antwortete am 24. April, die hinterlegte Zeichnung könne nicht als Vorlage für die gewerbliche Herstellung eines bestimmten Gegenstandes im Sinne des MMG betrachtet werden; sie sei vielmehr als Motiv auf irgendeinem Gegenstand gedacht, dessen Gestaltung noch offen sei. Das Gesuch müsse daher gemäß Art. 14 Abs. 2 MMV zurückgewiesen werden, wenn es nicht inner 30 Tagen zurückgezogen oder geändert werde.

Am 16. Mai 1973 stellte der Verband ein neues Gesuch. Er verlangte die verschlossene Hinterlegung eines Musters, das in einem versiegelten Umschlag beigelegt und als «Symbolfigur Sport für alle» bezeichnet wurde. Das Amt wies das Gesuch mit Verfügung vom 26. Juni 1973 zurück, weil die hinterlegte Symbolfigur den Schutz des MMG nicht genießen könne.

B. Gegen diese Verfügung führt der Verband Verwaltungsgerichtsbeschwerde mit dem Antrag, sie aufzuheben und das Amt anzuweisen, das mit Gesuch vom 16. Mai hinterlegte Muster, das ein Vorbild für die Herstellung von Symbolfiguren «Sport für alle» enthalte, im Register einzutragen.

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

Das Bundesgericht zieht in Erwägung:

1. Die grundsätzliche Frage, ob das Amt überhaupt befugt sei, einem verschlossen hinterlegten Gegenstand den Musterschutz zu verweigern, weil der Gegenstand kein gewerbliches Muster im Sinne des Gesetzes sei, wird in der Beschwerde nicht aufgeworfen, in der Beschwerdeantwort aber einläßlich erörtert. Sie ist vom Bundesgericht von Amtes wegen zu prüfen.

Das Amt führt zu dieser Frage insbesondere aus, gemäß Art. 17 Abs. 2 MMG habe es offen hinterlegte Gegenstände, die als Muster oder Modelle im Sinne des Gesetzes außer Betracht fielen, zurückzuweisen. Dazu sei es auch verpflichtet, wenn eine Hinterlegung unter versiegeltem Umschlag spätestens nach Ablauf der ersten Schutzdauer von fünf Jahren in eine offene umgewandelt werde (Art. 9 Abs. 1, Art. 17 Abs. 3 MMG) und das angebliche Muster oder Modell sich dann als unzulässig erweise. Dies könne das Amt in der Regel erst bei Öffnung der versiegelten Hinterlegung feststellen. Davon gehe auch das Gesetz aus, das aber einem Hinterleger sicher nicht während fünf Jahren ein Scheinrecht für einen Gegenstand einräumen wolle, der seiner Natur nach vom Gesetz überhaupt nicht erfaßt werde. Darauf liefe aber das zweite Gesuch des Beschwerdeführers hinaus, wenn er auf Weigerung des Amtes hin die offene Hinterlegung in eine verschlossene umwandeln dürfte, um der Rückweisung des ersten Gesuches zu entgehen. Ein solches Vorgehen sei mißbräuchlich und verdiene wegen seiner Folgen keinen Rechtsschutz. Der Beschwerdeführer wolle das von ihm beanspruchte Scheinrecht in Lizenz benützen lassen; eine Pflicht des Amtes, dies während fünf Jahren zu dulden, würde sich aber zum Nachteil der Lizenznehmer auswirken, könne folglich vom Gesetzgeber nicht gewollt sein. Nach dem Gegenstand des zweiten Gesuches und dem Begleit Schreiben des Beschwerdeführers vom 16. Mai 1973 habe das Amt annehmen müssen, daß die verschlossen hinterlegte Figur mit der vordem offen eingereichten Zeichnung identisch sei, was der Beschwerdeführer übrigens zugebe. Art. 17 MMG regle Fälle wie den vorliegenden, wo das Amt vom unzulässigen Inhalt einer versiegelten Hinterlegung ausnahmsweise schon zur Zeit des Gesuches Kenntnis erhalten habe freilich nicht, weise insofern also eine Lücke auf.

Von einer echten Lücke des Gesetzes kann indes nicht die Rede sein. Die Möglichkeit, ein Muster oder Modell verschlossen zu hinterlegen, sah das MMG schon in der Fassung von 1888 vor. Nach der Entstehungsgeschichte dachte man dabei vor allem an Textilmuster, an deren Geheimhaltung Fabrikanten und Modeschöpfer interessiert sind, um ihre vorzeitige Bekanntmachung zu verhindern und sie vor Nachahmung zu schützen. Von der versiegelten Hinterlegung sollten aber auch andere Interessenten Gebrauch machen können (vgl. Botschaft des Bundesrates in BBl 1888 I S. 653 ff. insbes. S. 658/9); sie wird im Gesetz denn auch bloß der Größe und dem Gewicht, nicht aber der Sache nach beschränkt (Art. 7 Abs. 2 und Art. 9 MMG). Indem der Gesetzgeber die ver-

geschlossene Hinterlegung frei zuließ, fand er sich mit der Gefahr ab, daß diese Art der Hinterlegung unter Umständen mißbraucht wird und der Hinterleger auch Scheinrechte mit Schutzwirkung erlangen kann. Eine Folge davon ist, daß das Gesetz die Befugnis des Amtes, unzulässige Muster oder Modelle gemäß Art. 17 Abs. 2 und 3 zurückzuweisen, auf solche Gegenstände beschränkt, die offen eingereicht werden oder erst bei Öffnung einer versiegelten Hinterlegung auf ihre Zulässigkeit geprüft werden können.

Wenn das Amt einem verdeckten Rechtsmißbrauch nicht begegnen kann, heißt das jedoch nicht, daß es auch einen offenbaren hinnehmen müsse. Ein solcher liegt vor, wenn ein Gesuchsteller einen zunächst offen eingereichten, aber vom Amt als unzulässig zurückgewiesenen Gegenstand nachträglich verschlossen hinterlegen will. Der Gesuchsteller könnte den Zweck der Rückweisung nach Belieben vereiteln, wenn das Amt sich diesfalls mit der verschlossenen Hinterlegung abfinden müßte; es hält ein solches Vorgehen mit Recht für mißbräuchlich im Sinne von Art. 2 Abs. 2 ZGB.

Im vorliegenden Fall kann sich somit bloß fragen, ob die vom Beschwerdeführer verschlossen hinterlegte «Symbolfigur Sport für alle» mit der zuvor offen eingereichten «Sport für alle – Figur» übereinstimme. Dies mußte das Amt nach den Unterlagen ernsthaft vermuten. Die Vermutung wird bestätigt durch die vom Beschwerdeführer unterbreiteten Belege, insbesondere durch den Vergleich zwischen der als «Sportli» bezeichneten neuen Symbolfigur und der zuerst eingereichten Figur. Der Beschwerdeführer versucht die vom Amt unverkennbar vorausgesetzte Übereinstimmung denn auch nicht zu widerlegen.

2. Nach Art. 2 MMG ist unter einem Muster oder Modell im Sinne des Gesetzes eine äußere Formgebung zu verstehen, die bei der gewerblichen Herstellung eines Gegenstandes als Vorbild dienen soll. Das Bundesgericht führte dazu im Entscheid 95 II 472, auf den der Beschwerdeführer sich beruft, insbesondere aus, die Formgebung müsse ein Mindestmaß an geistigem Aufwand erkennen lassen und dem Gegenstand gegeben werden, um den Geschmack, den Sinn für das Schöne anzusprechen. Ob die vom Beschwerdeführer hinterlegte Symbolfigur diesen Anforderungen entspricht, kann offen bleiben, wenn anzunehmen ist, daß sie nicht als Vorbild für die gewerbliche Herstellung eines Gegenstandes dient und dienen kann.

Die hinterlegte Symbolfigur ist eine Zeichnung. Der Beschwerdeführer will nach eigenen Angaben Handels- und Gewerbebetrieben die Lizenz erteilen, die Figur «für die Herstellung verschiedenartiger Gegenstände» (z. B. Schlüsselanhänger, Schreibtischfiguren, Puppen und Münzen) oder als «Aufdruck auf Leibchen usw.» zu benutzen. Er möchte die Figur zudem, wie aus den Akten erhellt, in Abwandlungen zur Illustration von Texten verwenden lassen, die sich mit Sport befassen. Damit gibt er zu, daß das Muster entgegen dem Beschwerdeantrag nicht als Vorbild für die Herstellung von Symbolfiguren «Sport für alle» gedacht ist. Aus seinen Ausführungen ergibt sich vielmehr, daß die gewerblich herzustellenden Gegenstände entweder in ihrer vom Muster völlig unabhängigen Eigengestalt lediglich mit der hinterlegten Figur zu versehen sind oder im flächigen Muster überhaupt kein Vorbild finden. Beides widerspricht der gesetzlichen Umschreibung des Musters in Art. 2 MMG; es verträgt sich zudem weder mit Art. 15 Abs. 2 Ziff. 1 und 19 MMG noch mit Art. 6 MMV. Von der hinterlegten Figur läßt sich auch nicht sagen, daß die Form erst an dem nach dem Muster geschaffenen Gegenstand zur Geltung komme, wie der Beschwerdeführer unter Berufung auf TROLLER (Immaterialgüterrecht Bd. I 2. Aufl. S. 516) anzunehmen scheint.

Daß das Muster oder Modell eine geistige, «nicht an eine einmalige Materialisation»

gebundene Sache ist, wie der Beschwerdeführer unter Hinweis auf TROLLER (a.a.O. S. 517) einwendet, hilft ihm nicht. TROLLER sieht das Geistige in der zum Wesensmerkmal erhobenen Zweckbestimmung: Das Muster oder Modell soll bei der Herstellung eines Gegenstandes als Vorbild dienen, darf seine wesentlichen Züge aber nicht der physischen Bearbeitung des Materials, in dem es geformt wurde, verdanken. Er verkennt deswegen jedoch nicht, daß das Muster oder Modell «zur sinnlich wahrnehmbaren Existenz gebracht werden», «als fertige Form erkennbar sein» muß. Damit stimmt überein, daß er an anderer Stelle (a.a.O. S. 516), die vom Beschwerdeführer unvollständig zitiert wird, die äußere Formgebung im Sinne von Art. 2 MMG nicht bloß abstrakt als «visuell wahrnehmbare Form» auffaßt, sondern zugleich konkret als «durch die Verwendung von mindestens zwei Linien oder Flächen entstandenes graphisches Gebilde im weitesten Sinne» oder als «dreidimensionale Form, Raumform» versteht. Auch nach der deutschen Lehre gehört die Körperlichkeit zum Wesen des Musters, gleichviel ob es plastisch oder flächig ist (FURLER, Geschmacksmustergesetz, 3. Aufl. S. 82).

Aus der französischen Fassung des Art. 2 MMG kann der Beschwerdeführer nichts zu seinen Gunsten ableiten. Der dort verwendete Ausdruck «dessin» hat, gleich wie im Titel des Gesetzes, den Sinn von «Muster», nicht die viel engere Bedeutung von «Zeichnung». Sonst würde der sachliche Geltungsbereich des Gesetzes erheblich eingeschränkt, was seinem Sinn und Zweck widerspräche. Freilich kann ein Muster auch in Form einer Zeichnung hinterlegt werden (Art. 15 Abs. 2 Ziff. 1 MMG und Art. 3 Abs. 1 MMV). Aber auch diesfalls muß das Muster den gesetzlichen Erfordernissen genügen; es muß aus der Zeichnung also insbesondere hervorgehen, welchem Gegenstand sie bei der Herstellung als Vorbild dienen soll. Das ist bei der umstrittenen Symbolfigur des Beschwerdeführers nicht der Fall. Sie wurde geschaffen, um für eine Sparte der vom Beschwerdeführer entfalteten Vereinstätigkeit zu werben. Die ideellen Ziele, die mit ihrer Hinterlegung verfolgt werden, decken sich mit dem Zweck der Werbung. Als äußere Formgebung ist die Figur weder geeignet noch dazu bestimmt, Vorbild eines Gegenstandes zu sein, der gewerblich hergestellt wird.

Demnach erkennt das Bundesgericht:

Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird abgewiesen.

MMG Art. 28 Abs. 1 und 33 Abs. 1, Musterprozeß (Aargau)

Für den Erlaß vorsorglicher Verfügungen vor Eintritt der Rechtshängigkeit der Hauptklage sind im Kanton Aargau sowohl der Handelsgerichtspräsident als auch die Bezirksgerichtspräsidenten zuständig.

En Argovie, tant le président du tribunal de commerce que les présidents des tribunaux de district sont compétents pour accorder des mesures provisionnelles avant l'introduction de la demande principale.

Erkenntnis der Zivilkammer des Obergerichts des Kantons Aargau vom 4. Juli 1974 i. S. R. K. AG gegen R. AG.

Aus den Erwägungen:

1. Der Einwand des Beklagten, daß sich schon aus dem Wortlaut der §§ 19 und 49 HGO die ausschließliche Zuständigkeit des Handelsgerichtspräsidenten zum Erlaß vorsorglicher Maßnahmen in handelsgerichtlichen Streitigkeiten ergebe und eine andere Zuständigkeitsordnung bundesrechtswidrig sei, trifft sicherlich nicht in der behaupteten Eindeutigkeit zu. In Literatur und Rechtsprechung ist die Zuständigkeit des Bezirksgerichtspräsidenten zum Erlaß vorsorglicher Maßnahmen vor Eintritt der Rechtshängigkeit der Streitsache beim hierfür zuständigen Handelsgericht stets unbestritten geblieben (VJS 1901 S. 138; 1904 S. 74; 1923 S. 156; AGVE 1963 S. 76/77; MENG, Die vorsorgliche Verfügung nach aargauischer Zivilprozeß- und Handelsgerichtsordnung, S. 69 ff.). Die Zuständigkeit des Handelspräsidenten zum Erlaß solcher Maßnahmen war gestützt auf §§ 19 und 49 HGO nur für den Fall bejaht worden, daß der Streit in der Hauptsache bereits vor diesem Gericht anhängig war (VJS 1901 S. 75). Mit Entscheidung vom 23. Juli 1962 (AGVE 1963 S. 76/77) wurde diese Praxis insofern geändert, als der Handelsgerichtspräsident auch als zum Erlaß vorsorglicher Verfügungen vor Eintritt der Rechtshängigkeit der Hauptklage bei diesem Gericht zuständig erklärt wurde; dies auf Grund der zweckmäßigkeitsbezogenen Erwägung, daß es wenig sinnvoll sei, auf ein beim Handelsgerichtspräsidenten vor Eintritt der Rechtshängigkeit der Hauptklage eingebrachtes Gesuch um Erlaß vorsorglicher Maßnahmen nicht einzutreten und den Gesuchsteller zunächst an einen mit der Hauptsache ohnehin nicht befaßten Richter zu verweisen (a.a.O. S. 77). Dieser praxisändernde Entscheidung, der einen patentrechtlichen Streit betraf und 1969 in einem andern Streitfall bestätigt wurde (Urteil vom 21. Oktober 1969 i. S. P. Automaten A.-G./I.A.), beschlägt und bejaht sonach nur die Frage der Zuständigkeit des Handelsgerichtspräsidenten zum Erlaß vorsorglicher Verfügungen vor Eintritt der Rechtshängigkeit der Hauptklage, ohne jedoch diese Zuständigkeit in bezug auf den Bezirksgerichtspräsidenten auszuschließen. Eine solche Ausschlußpraxis ist denn auch vom Handelsgericht nicht eingeleitet worden (MENG, a.a.O. S. 74).

2. Zu prüfen bleibt deshalb, ob die Kompetenz sowohl des Handels- wie des Bezirksgerichtspräsidenten zum Erlaß vorsorglicher Verfügungen vor Eintritt der Rechtshängigkeit der Hauptklage bei dem hierfür zuständigen Handelsgericht vor dem Gesetz stand hält oder dem Bundesrecht zuwiderläuft, wie dies die Beklagte geltend macht.

a) Abzustellen ist im vorliegenden Fall auf das Bundesgesetz betreffend die gewerblichen Muster und Modelle vom 31. März 1900 (MMG). Nach Art. 28 MMG haben die gemäß Art. 31 Abs. 1 MMG vom Kanton zu bestimmenden «Gerichte auf Grund erfolgter Zivil- oder Strafklage die als nötig erachteten vorsorglichen Verfügungen zu treffen». Diese Bestimmung regelt nach ihrem einschlägigen Wortlaut nur den Fall vorsorglicher Maßnahmen *nach* Eintritt der Rechtshängigkeit des Hauptprozesses. Da aber das MMG den Erlaß vorsorglicher Maßnahmen *vor* Eintritt der Rechtshängigkeit des Hauptprozesses nicht ausdrücklich ausschließt und zudem unter Vorbehalt des kantonalen Prozeßrechts gilt (Art. 64 BV), ist zur Regelung dieser vorsorglichen Verfügungen allein das kantonale Prozeßrecht maßgebend mit der Folge, daß die sich danach ergebende Zuständigkeitsordnung Bundesrecht (das MMG) nicht verletzen kann.

b) Das kantonale Prozeßrecht sieht in § 245 Ziff. 2 ZPO vorsorgliche Maßnahmen vor Eintritt der Rechtshängigkeit des Hauptprozesses zur Gewährleistung eines wirksamen und vorläufigen Rechtsschutzes vor und erklärt in § 246 Abs. 1 ZPO den Bezirksgerichtspräsidenten als hierfür zuständig. An dieser Zuständigkeitsregelung ändert nichts, wenn

nach neuerer Praxis aus Zweckmäßigkeitsgründen auch die Zuständigkeit des Handelsgerichtspräsidenten bejaht wird. Das kantonale Prozeßrecht schließt die Zuständigkeit zweier Gerichtsstellen nicht aus, sondern sieht gegenteils in § 246 Abs. 2 Satz 2 ZPO eine solche doppelspurige Zuständigkeit zumindest ausnahmsweise für dringende Fälle sogar selber vor, indem gemäß dieser Bestimmung der Bezirksgerichtspräsident am Ort der gelegenen Sache und damit auch dort vorsorgliche Maßnahmen treffen kann, wo ihm die sachliche Zuständigkeit für den Hauptstreit jedenfalls fehlt (EICHENBERGER, Beiträge zum Aargauischen Zivilprozeßrecht, S. 221/2). Vor Eintritt der Rechtshängigkeit eines Streitfalles beim Handelsgericht wäre es daher unter der Voraussetzung des § 246 Abs. 2 Satz 2 ZPO stets möglich, beim – für die Hauptsache nicht zuständigen – Präsidenten des Bezirksgerichts am Ort der gelegenen Sache eine vorsorgliche Verfügung zu erwirken.

Eine doppelspurige Zuständigkeit sieht im übrigen z. B. auch das luzernische Zivilprozeßrecht vor. Dort gilt die Regelung, daß der Gerichtspräsident vor Eintritt der Rechtshängigkeit der Streitsache beim Prozeßgericht zum Erlaß einstweiliger Verfügungen zuständig ist und der Gesuchsteller nach Eintritt dieser Rechtshängigkeit wahlweise den Gerichtspräsidenten oder das Prozeßgericht um Anordnung der entsprechenden einstweiligen Verfügung angehen kann (Entscheidungen des Obergerichts des Kantons Luzern, 1956 Nr. 427).

c) Mit dem vorinstanzlichen Richter ist daher festzustellen, daß im vorliegenden Fall die Zuständigkeit des Präsidenten des Bezirksgerichts gegeben ist, nicht zuletzt auch deswegen, weil es dem Zweck der vorsorglichen Maßnahme, ein rasches Einschreiten zur Gewährung eines vorläufigen Schutzes des Gesuchstellers zu ermöglichen, nicht entsprechen würde, wenn der Schutzsuchende an einen andern Richter verwiesen würde.

4. ...

III. Markenrecht

MSchG Art. 3 Abs. 2, Art. 8 Abs. 2 und Art. 14 Abs. 1 Ziff. 2

Das Amt hat eine Marke auch bei Erneuerung auf ihre Zulässigkeit hin zu prüfen. Stellt sich dabei heraus, daß sie zu Unrecht eingetragen oder schutzunfähig geworden ist, so darf sie nicht erneuert werden.

Das Zeichen «61» ist als Gemeingut anzusehen und hätte deshalb wegen mangelnder Unterscheidungskraft nicht als Marke eingetragen werden dürfen. Die bestehende Eintragung darf daher nur erneuert werden, wenn sich die Zahl «61» für Waren aus Betrieben der Inhaberin in der Schweiz als Individualzeichen durchgesetzt hat.

Hat die Zahl bloß die Bedeutung einer Sortenangabe, so kann sie keine Verkehrsgeltung erlangen.

Wer aus der Verkehrsgeltung Rechte ableiten will, hat sie nachzuweisen.

Le bureau doit examiner la licéité d'une marque également lors du renouvellement;

s'il se révèle qu'elle fut enregistrée à tort ou qu'elle n'est plus protégée, son enregistrement ne doit pas être renouvelé.

Le signe «61» appartient au domaine public et dès lors, manquant de force distinctive, il n'aurait pas dû être enregistré comme marque. L'enregistrement existant ne peut donc être renouvelé que si le nombre «61» s'est imposé en Suisse comme signe distinctif des marchandises de la titulaire.

Si ce nombre n'est qu'une désignation de types ou de sortes de marchandises, il ne peut pas s'imposer dans les affaires.

Celui qui veut tirer un droit de ce qu'une désignation s'est imposée dans les affaires doit prouver ce fait.

PMMBl 1975 I 9f., Urteil der I. Zivilabteilung des Schweizerischen Bundesgerichts vom 12. November 1974 i. S. Parker Pen Company gegen das Amt.

Aus den Erwägungen:

1. Die Beschwerdeführerin anerkennt ausdrücklich, daß das Amt sich an Art. 8 Abs. 2 MSchG gehalten hat, wonach bei der Erneuerung einer Marke dieselben Bestimmungen gelten wie bei der ersten Eintragung. Das Amt hat eine Marke auch bei Erneuerung nach Art. 14 MSchG auf ihre Zulässigkeit hin zu prüfen. Stellt sich dabei heraus, daß sie zu Unrecht eingetragen oder schutzunfähig geworden ist, so darf sie nicht erneuert werden (vgl. BGE 89 I 296 und 303 je Erw. 6; nicht veröffentlichtes Urteil der I. Zivilabteilung vom 8. Juni 1971 i. S. Tour de Suisse Rad AG, abgedruckt in PMMBl 1971 I 84).

Die Beschwerdeführerin bestreitet auch nicht, daß das Zeichen «61» im Sinne von Art. 14 Abs. 1 Ziff. 2 MSchG als Gemeingut anzusehen ist und deshalb wegen mangelnder Unterscheidungskraft nicht als Marke hätte eingetragen werden dürfen. Zahlen und Buchstaben werden häufig zur Bezeichnung von Sorten, verschiedenen Ausführungen oder Typen eines Erzeugnisses verwendet; sie müssen daher allen Produzenten und Händlern zur Verfügung stehen. Die Marke «61» darf nur erneuert werden, wenn sich diese Zahl für Waren aus Betrieben der Beschwerdeführerin in der Schweiz als Individualzeichen durchgesetzt hat (BGE 77 II 325/6, 99 Ib 25 Erw. 4; MATTER, Kommentar zum MSchG, S. 65/6; DAVID, Kommentar zum MSchG, 2. Aufl. N. 18 und 25 zu Art. 3 TROLLER, Immaterialgüterrecht, Bd. I 2. Aufl. S. 366/7).

2. Das Amt hält diese Voraussetzung nicht für erfüllt. Es führt insbesondere aus, das Zeichen «61» stehe auf den Füllfedern der Beschwerdeführerin nicht allein, sondern neben anderen Angaben, was die Bedeutung eines alleinigen Kennzeichens zum vorneherein ausschließe. Die Zahl 61 bezeichne zudem eine bestimmte Ausführung der Füllfeder, entspreche dem vom Gesetz vorgeschriebenen Zweck einer Marke also nicht, sondern habe bloß die Bedeutung einer Sortenangabe. Die Beschwerdeführerin verwende sie auch in den Preislisten zur Individualisierung der angebotenen Füllfederart. Es verwundere deshalb nicht, daß das Zeichen im Handel nicht als Hinweis auf die Herkunft der Ware verstanden werde. Bei einer Umfrage in vier Fachgeschäften und in zwei Warenhäusern auf dem Platze Bern sei die Zahl denn auch nur in einem Fall als Kennzeichen der Beschwerdeführerin erkannt worden. Werde die Zahl aber weder ver-

wendet, um die Herkunft der Ware aus einem bestimmten Betriebe anzudeuten, noch als Hinweis auf die Herkunft aufgefaßt, so könne sie auch keine Verkehrsgeltung erlangen.

Diese Überlegungen, die einleuchten, werden durch die Einwände der Beschwerde nicht entkräftet. Das Amt hatte entgegen der Annahme der Beschwerdeführerin nicht deren Behauptung zu widerlegen, die streitige Marke habe sich als Individualzeichen durchgesetzt. Es war vielmehr Sache der Beschwerdeführerin, die angebliche Verkehrsgeltung der Marke «61» zu beweisen, wenn sie daraus das Recht ableiten wollte (vgl. BGE 40 I 299, 42 I 171, 62 II 325).

Sie konnte diesen Beweis nicht schon dadurch erbringen, daß sie dem Amte drei Füllfedern vorlegte, die mit der Zahl 61 versehen sind. Die Zahl steht auf den Verschlüssen von zwei Modellen neben der Wortmarke «Parker» sowie einem Bildzeichen, das aus einer Elipse und einem Pfeil besteht. Freilich wird sie mit der Wort- und Bildmarke nicht verbunden, sondern ist zwischen 4 bis 7 mm davon entfernt je zweimal in etwas größerer Schrift eingraviert; sie ist mit bloßem Auge aber schwierig zu erkennen. Bei einem weiteren Modell ist die Zahl zusammen mit dem Text «Convertible \$ 12.50 M» auf einer Papieretikette angebracht, die am Klemmhalter hängt und auf ihrer Rückseite das Bildzeichen aufweist. Das Amt hat daraus mit Recht gefolgert, daß der Zahl 61 schon aus diesen Gründen der Charakter eines alleinigen und ausschließlichen Zeichens für die damit versehenen Waren fehlt.

Daß es sich bei der Zahl 61, wie das Amt annimmt, eher um eine Sortenbezeichnung handelt, ergibt sich vor allem aus den Übersichtstafeln der Beschwerdeführerin vom Herbst 1970 («Product Reference Chart»). Nach diesen Tafeln haben alle Modelle mit der Zahl 61 eine umschlossene («enclosed ... nib»), die Modelle mit der Zahl 65 dagegen eine offene Goldfeder («open ... nib»). Für weitere Ausführungsarten werden die Zahlen 17, 45, 51 und 75 verwendet.

Die Beschwerdeführerin versucht, die Beweiskraft der vom Amt veranlaßten Umfrage mit dem Hinweis zu entkräften, daß es für Füllfedern keinen Fachhandel mehr gebe; diese Erzeugnisse würden vielmehr auch in Warenhäusern, Kiosken, auf Flugplätzen usw. verkauft, wobei dem Verkaufspersonal jede Fachkenntnis abgehe, ihm insbesondere der Unterschied zwischen Marke und Sorte nicht geläufig sei. Allein abgesehen davon, daß es immer noch Fachgeschäfte gibt, in denen einigermaßen sachverständiges Personal bedient, taugt der Einwand der Beschwerdeführerin zum vornherein nicht, um die Auffassung des Amtes zu widerlegen. Wenn eine Ware nicht ausschließlich in Fachgeschäften von kundigem Personal verkauft wird, kommt es für die Verkehrsgeltung gerade darauf an, daß die Marke vor allem den Verkäufern, aber auch den Käufern bekannt ist. Dies trifft wohl für die Wortmarke «Parker», nicht aber für die Zahl 61 in Alleinstellung zu.

Unerheblich ist deshalb auch, daß die Beschwerdeführerin angeblich «ganz enorme Mengen» Füllfedern, die mit der Zahl 61 versehen waren, in der Schweiz absetzen konnte. Daraus kann um so weniger auf Verkehrsgeltung des Zeichens geschlossen werden, als die Beschwerdeführerin nach ihren Angaben mit «61 von Parker» Reklame machte, die Zahl 61 also auch hier nicht allein verwendete. Die Vergleiche sodann, die sie mit den Marken «Vacherin Constantin», «Opel», «Buick», «Cadillac» usw. zieht, überzeugen schon deswegen nicht, weil es sich hierbei um kennzeichnungskräftige Wortmarken handelt.

MSchG Art. 3 Abs. 2 und 6 Abs. 1

Schutzfähigkeit der Marke «Biovital». Die ungewöhnliche Verbindung zweier an sich gemeinfreier Zeichen kann eine schutzfähige Marke bilden. Keine Sachbezeichnung liegt vor, wenn ein Wort bloß mit Hilfe der Phantasie auf die Beschaffenheit, Herkunft oder Zweckbestimmung einer Ware schließen läßt.

Die Marke «Biovital» ist mit der Marke «Fero-vital» verwechselbar.

La marque «Biovital» peut bénéficier de la protection légale. La combinaison inhabituelle de deux signes qui en eux-mêmes sont du domaine public peut constituer une marque susceptible d'être protégée. On ne se trouve pas en présence d'un signe descriptif lorsque le rapport entre un mot et la nature, l'origine ou la destination d'une marchandise n'apparaît qu'après un certain effort d'imagination.

La marque «Biovital» prête à confusion avec la marque «Fero-vital».

BGE 99 II 401 ff. und JT 1974 I 543 ff. (dort mit weiteren Erwägungen), Auszug aus dem Urteil der I. Zivilabteilung vom 11. Dezember 1973 i. S. SADEC, Aktiengesellschaft für chemische Unternehmungen gegen Dr. Schieffer, Arzneimittelgesellschaft mbH.

Aus den in BGE 99 II 401 ff. publizierten Erwägungen:

1. Die Beklagte hält an der Einrede fest, die Wortverbindung «Biovital» sei nicht schutzfähig, weil sie keine unterscheidende Kraft habe; sie setze sich aus zwei Wörtern des allgemeinen Sprachgebrauchs zusammen und sei daher Gemeingut.

a) Zeichen, die als Gemeingut anzusehen sind, genießen den Markenschutz nicht (Art. 3 Abs. 2, 14 Abs. 1 Ziff. 2 MSchG). Das gilt für Wörter, die in einem so engen Zusammenhang zur Ware stehen, daß sie unmittelbar auf deren Herkunft, Zweckbestimmung oder Eigenschaften hinweisen, also Sachbezeichnungen sind und als solche die erforderliche Kennzeichnungs- und Unterscheidungskraft nicht besitzen (BGE 96 I 250, 755, 96 II 249, 95 I 478 f., 94 I 76, 93 II 263 f., 91 I 357; DAVID, Kommentar 2. Aufl. zu Art. 3 MSchG N. 18 ff.; TROLLER, Immaterialgüterrecht II. Aufl. I S. 347 ff.). Eine Marke ist jedoch nicht schon dann Gemeingut, wenn sie ein gemeinfreies Element enthält, sondern nur dann, wenn sie als Ganzes auf die Beschaffenheit oder Herkunft der Ware hinweist (BGE 96 II 250, 88 II 380). Fehlt ein solcher Hinweis, so kann auch die ungewöhnliche Verbindung zweier an sich gemeinfreier Zeichen eine schutzfähige Marke bilden (DAVID, a.a.O. N. 19, 20 und 22).

b) Der Ausdruck «Bio...» stammt aus dem Griechischen. Er wird verwendet als Bestimmungswort von Zusammensetzungen mit der Bedeutung «Lebens...» oder «lebens...» und erscheint in zahlreichen Verbindungen, von Bioastronautik über u. a. Biochemie, Biodynamik, Biographie, Bioklima, Biologie, Biometrik, Biopsychismus, Biorhythmen, Biosoziologie, Biosphäre, Biotechnik bis biozentrisch. «Vital» andererseits ist lateinischen Ursprungs und bedeutet lebensvoll, lebenswichtig, lebenskräftig, für das Leben kennzeichnend, das Leben betreffend, unternehmungslustig (vgl. unter den entsprechenden Stichwörtern im Brockhaus Enzyklopädie, Der große Herder, Meyers Enzyklopädisches Lexikon bzw. Vorauslexikon dazu). Beide Wörter sind in die schwei-

zerischen Landessprachen eingegangen und je für sich und in Zusammensetzungen der erwähnten Art gebräuchlich und verständlich.

c) Maßgebend ist nach dem Gesagten nicht, ob die Markenbestandteile «Bio» und «vital» je einzeln gemeinfrei seien. Zu beurteilen ist die Wortverbindung insgesamt. Sie ergibt einen originellen Pleonasmus, indem kein Wort das andere präzisiert, und der keinen klaren Sinn ergibt, gerade deshalb besticht und dadurch kennzeichnend wirken kann. Abgesehen davon, daß sie ungebräuchlich ist, enthält sie keine unmittelbare Angabe über Zweckbestimmung, Beschaffenheit oder Eigenschaften der Waren, die sie kennzeichnet. Das Warenverzeichnis der Klägerin umfaßt medizinische, pharmazeutische, hygienische Produkte sowie Schädlingsvertilgungs-, Desinfektions- und Konservierungsmittel. Es könnte ebenso gut noch weitere ähnliche oder andere Erzeugnisse einschließen, etwa Nahrungsmittel, wie sie in sogenannten Reformhäusern angeboten werden, Mittel zur Erhaltung oder Hebung körperlicher Leistungsfähigkeit usw. Die genannten Waren mögen einen engeren oder weiteren Zusammenhang mit «Leben» oder «Beleben» haben, der jedoch durch die Wortverbindung «Biovital» nicht konkret, sondern bloß andeutungsweise aufgezeigt wird. Anspielungen, die bloß entfernt, mit Hilfe besonderer Phantasie auf die Beschaffenheit, Herkunft oder Zweckbestimmung einer Ware schließen lassen, sind indessen nicht Gemeingut nach Art. 3 Abs. 2 MSchG (BGE 98 II 144 und dort erwähnte Entscheide).

Zu diesem Ergebnis gelangt man, ohne sich auf die Meinung der im Kantonsgericht vertretenen Laienrichter zu stützen. Die Kritik der Beklagten, die Vorinstanz sei nicht aus «sachverständigen Laien für Stärkungsmittel zusammengesetzt», stößt daher ins Leere. Abgesehen davon, geht es nicht allein um Stärkungsmittel, die im Warenverzeichnis nicht ausdrücklich aufgeführt sind und auf die die Marke so wenig wie auf andere Erzeugnisse unmittelbar hinweist. Im übrigen ist für die Bewertung einer Marke nicht die Auffassung des durchschnittlichen Verbrauchers maßgebend, den das Kantonsgericht in seinen Laienrichtern vertreten sieht. Ein Wort ist schon dann nicht mehr als Marke zu schützen, wenn nur ein bestimmter Kreis, z. B. die Fachleute, es allgemein zur Bezeichnung einer bestimmten Ware verwendet (BGE 96 I 755 und dort erwähnte Entscheide). Ob das zutrifft, ist Tatfrage (BGE 96 II 261). Die Beklagte behauptet nicht, sie habe im kantonalen Verfahren ein abweichendes Fachverständnis behauptet und dafür Beweis angeboten. Sie kann aus BGE 91 I 357 und Art. 14 Abs. 1 Ziff. 2 MSchG nichts für sich ableiten. Um einen im Gemeingut stehenden wesentlichen Markenbestandteil im Sinne des Gesetzes und jenes Entscheides handelt es sich bei «Biovital» nicht. Ebenso wenig hilft ihr der Hinweis auf BGE 84 II 225, mit dem die beiden Weinmarken «trois plants» und «deux plants» ihres bestimmten und unmittelbar erkennbaren Gehaltes wegen als Sachbezeichnung beurteilt wurden. Anders als beispielsweise die für ein ähnliches Warenverzeichnis gewählte und nicht als schutzfähig erklärte Marke «Enterocura» (BGE 96 I 752 ff.) hat «Biovital» keinen spezifischen Sinn. Sie gehört als Ganzes im Unterschied zu ihren Bestandteilen in keiner Landessprache zum allgemeinen Wortschatz.

d) Die Marke «Biovital» der Klägerin ist nicht deshalb Gemeingut, weil Dritte ihre Bestandteile in Marken für gleiche oder ähnliche Waren ebenfalls verwenden. Jene Wirkung tritt erst ein, wenn der Gebrauch eines Zeichens so allgemein geworden ist, daß es über die Herkunft der Ware aus einem bestimmten Betrieb nichts mehr auszusagen vermag, weil alle am Verkehr der Ware beteiligten Kreise, namentlich auch die Fabrikanten, es für eine Sachbezeichnung halten und die Rückbildung in ein Individualzeichen sich trotz darauf gerichteter Bestrebungen als unmöglich erweist (BGE 96 II 251,

93 II 264). Das Kantonsgericht stellt zwar fest, daß das Vorwort «Bio» über zwanzigmal und das Wort «vital» weit über fünfzigmal als Bestandteil von Wortmarken für pharmazeutische Produkte erscheinen. Es sagt aber *nicht*, daß deswegen diese Bestandteile und ihre Verbindung zu «Biovital» die genannte Entwicklung durchgemacht hätten und von allen beteiligten Kreisen unwiderrufflich als Sachbezeichnungen für pharmazeutische Produkte betrachtet würden. Vielmehr erklärt es, die Marke der Klägerin habe sich im Geschäftsverkehr durchgesetzt. Es stützt sich dabei – beweiswürdigend – auf die laufenden Erhebungen der IHA Institut für Marktanalysen AG Hergiswil, was die Beklagte im Berufungsverfahren nicht mehr beanstandet. Sie macht aber insbesondere geltend, der für das vierte Quartal 1972 von der Klägerin auf dem Gebiete der Stärkungsmittel erzielte Marktanteil spreche nicht für die Verkehrsgeltung der Marke «Biovital», da der Käufer das Erzeugnis wegen der Beschreibung «Bio» und «vital» erstehe. Das ist schon deshalb unzutreffend, weil das Produkt tatsächlich unter der Bezeichnung «Biovital» angeboten wird. Der unter Hinweis auf BGE 82 II 340 (Verkehrsgeltung der seit Jahrzehnten verwendeten Firma Eisen & Metall A.-G.) vorgebrachte Einwand der Beklagten, die Klägerin habe sich nirgends darüber geäußert, seit wann sie die im Juli 1955 eingetragene internationale Marke «Biovital» gebrauchte, ist unbegründet, hat doch das Kantonsgericht festgestellt, die Klägerin habe die Marke «dauernd zur Kennzeichnung ihres Eisenpräparates in der Schweiz benutzt und vor allem in jüngerer Zeit beträchtliche Umsätze erzielt». Angesichts dessen unterstellt die Beklagte zu Unrecht, es sei «sehr naheliegend», daß der ermittelte Marktanteil infolge einer kurzen, breit gestreuten Propaganda erzielt worden sei.

Aus den im JT 1974 I 545f. und 552 publizierten Erwägungen:

2. Existe-t-il un risque de confusion entre la marque «Biovital» et la marque «Fero-vital»?

La marque Fero-vital est utilisée pour des produits qui ne diffèrent pas totalement de ceux auxquels la marque Biovital s'applique. Compte tenu de l'analogie ou de l'identité des produits, Fero-vital ne peut être protégé comme marque que si ce terme se distingue de la marque déjà protégée par des éléments essentiels (art. 6 al. 1^{er} LMF; art. 1^{er} de la Convention de Madrid sur l'enregistrement international des marques de fabrique et de commerce, teneur du 14 juillet 1967, Stockholm).

Deux marques se différencient suffisamment lorsque, comparées et considérées comme un tout, elles ne créent pas facilement un risque de confusion (art. 6 al. 2 LMF). Pour procéder à cette comparaison, on ne doit pas prendre en considération les éléments individuels de chaque marque. Ce qui est décisif, c'est l'impression d'ensemble que chacune d'entre elles, prise pour elle-même, laisse dans la mémoire de la personne qui, finalement, utilise ou consomme le produit. Cependant, l'utilisation d'un élément isolé, mais particulièrement caractéristique et déterminant quant à l'impression générale laissée par la marque déposée en premier, peut créer un risque de confusion (RO 98 II 140ss = JdT 1972 I 622/623; 97 II 80; 96 II 241 et 403ss; 95 II 358; 93 II 265; 92 II 275; 90 II 48 et 264).

«Biovital» est un signe faible. Ses éléments se retrouvent dans une série d'autres marques pour des produits pharmaceutiques. (Le mot «Bio» apparaît une vingtaine de fois et le mot «vital» plus de cinquante fois comme éléments de marques verbales suisses pour des produits pharmaceutiques). Mais les marques dont la portée est modeste bénéficient aussi de la protection légale et la portée d'une marque ne modifie pas les

critères selon lesquels on juge si deux marques se différencient suffisamment ou non (RO 96 II 407 = JdT 1971 I 605; 93 II 267). Le risque de confusion doit être apprécié tant en prenant en considération la marque dans son ensemble qu'en égard aux éléments dont elle est composée, sans d'ailleurs que ceux-ci puissent être monopolisés pour eux-mêmes. Dans le cas particulier, le fait que les deux marques contiennent un élément individuel identique augmente le risque de confusion et le fait qu'il se retrouve encore dans d'autres marques ne joue pas de rôle. Ce qui importe, c'est de savoir si l'élément individuel est décisif quant à l'impression d'ensemble. Il faut déterminer le risque de confusion en comparant la suite syllabique et vocale, la cadence du mot, sa sonorité, son allure générale. En l'espèce, il existe un risque de confusion entre la marque «Bio-vital» et la marque «Fero-vital».

3. Les deux sociétés se trouvent économiquement en concurrence l'une par rapport à l'autre. Dans la mesure où la société titulaire de la marque Fero-vital l'utilise sur son papier à lettres, dans ses prospectus et dans sa réclame, elle agit d'une manière contraire à la bonne foi et commet ainsi un acte de concurrence déloyale (art. 1^{er} al. 2 lettre d LCD). L'action en cessation de trouble du titulaire de la marque Biovital est ainsi recevable en application de l'art. 2 al. 1^{er} lettre b LCD.

MSchG Art. 3 Abs. 2 und 4 sowie Art. 14 Abs. 1 Ziff. 2, MMA (Nizza) Art. 5 Abs. 1, PVUe Art. 6 quinquies lit. B Ziff. 2 und 3

Da in der Schweiz auch Fremde leben und fremde Sprachen verstanden werden, können fremdsprachige Ausdrücke oder Wortbestandteile eine Marke ebenfalls zu Gemeingut machen (Bestätigung der Rechtsprechung).

In Verbindung mit Tabak und Tabakwaren verspricht die Bezeichnung «Tender» ein zartes, mildes und schonendes Erzeugnis, das in seiner Zusammensetzung den besonderen Wünschen vieler Raucher entspricht. Sie ist eine offensichtliche Beschaffenheitsangabe und darf gemäß Art. 14 Abs. 1 Ziff. 2 MSchG als Marke nicht geschützt und monopolisiert werden, gleichgültig, ob es sich um einen für die betreffende Ware entbehrlichen Ausdruck handelt oder nicht.

Dès lors que des étrangers vivent en Suisse et que certaines langues étrangères y sont comprises, une marque formée d'expressions ou de parties de mots empruntés à une langue étrangère peut également appartenir au domaine public (confirmation de la jurisprudence).

En relation avec du tabac et d'autres produits de tabac, l'indication «Tender» évoque un article tendre, doux, ou inoffensif, répondant par sa composition aux désirs particuliers de bon nombre de fumeurs. Elle constitue une désignation de qualité qui ne peut pas être protégée comme marque et monopolisée au regard de l'art. 14 al. 1 ch. 2 LMF. Peu importe qu'il s'agisse ou non d'un vocable nécessaire pour les produits en question.

PMMBl 1974 I 65f., Urteil der I. Zivilabteilung des Schweizerischen Bundesgerichts vom 19. August 1974 i. S. Philip Morris gegen das Amt.

Aus den Erwägungen:

1. Die Niederlande 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 1964 S. 1167). Dessen Art. 5 Abs. 1 erlaubt den Verbandsländern nur dann, einer international registrierten Marke den Schutz zu verweigern, wenn nach den in der Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutze des gewerblichen Eigentums (PVUe) genannten Bedingungen ihre Eintragung in das nationale Register abgelehnt werden dürfte. Dies ist gemäß Art. 6^{quinquies} lit. B PVUe insbesondere der Fall, wenn die Marke jeder Unterscheidungskraft entbehrt oder als Beschaffenheitsangabe oder Warenname gilt (Ziff. 2) oder wenn die Marke gegen die guten Sitten oder die öffentliche Ordnung verstößt, namentlich das Publikum täuschen kann (Ziff. 3).

Diese zwischenstaatliche Regelung entspricht den in Art. 14 Abs. 1 Ziff. 2 MSchG vorgesehenen Ablehnungsgründen, wonach eine Marke nicht eingetragen werden darf, wenn sie als wesentlichen Bestandteil ein als Gemeingut anzusehendes Zeichen enthält oder wenn sie gegen bundesrechtliche Vorschriften oder gegen die guten Sitten verstößt.

Als Gemeingut gelten nach ständiger Rechtsprechung unter anderem Hinweise auf Eigenschaften oder Beschaffenheit der Erzeugnisse, für welche die Marke bestimmt ist. Ein solcher Hinweis liegt vor, wenn die Bezeichnung in einem so engen Zusammenhang mit der Ware steht, daß sie ohne besondere Gedankenarbeit auf eine bestimmte Eigenschaft oder Beschaffenheit schließen läßt. Trifft dies zu, so taugt die Marke nicht zur Unterscheidung, ist folglich nicht schutzfähig (BGE 91 I 357 Erw. 3 und dort angeführte Urteile, 94 I 76, 95 I 478, 96 I 250 und 755, 96 II 249 Erw. 3). Als sittenwidrig sodann gilt eine Marke insbesondere, wenn sie geeignet ist, den Käufer über die Beschaffenheit der Ware oder sonst in einer Hinsicht zu täuschen (BGE 95 I 473 Erw. 2 und dort angeführte Urteile).

2. Das Wort «tender» kommt in der englischen Sprache als Haupt-, Eigenschafts- und Tätigkeitswort vor. Als Eigenschaftswort läßt es sich in der deutschen Sprache insbesondere mit zart, weich, sanft oder leicht wiedergeben. In Verbindung mit dem von der Beschwerdeführerin beanspruchten Warenbereich ist die Marke TENDER daher offensichtlich als Qualitäts- oder Beschaffenheitsangabe zu verstehen. Sie verspricht ein zartes, mildes und schonendes Tabakerzeugnis, das in seiner Zusammensetzung den besonderen Wünschen vieler Raucher entspricht. Seit die Schädlichkeit des Rauchens erkannt ist und davor gewarnt wird, werden Wörter wie «leicht» und «mild» von den Fachleuten denn auch häufig in der Werbung verwendet (vgl. BGE 96 I 755 Erw. 2 b).

Daß die Beschwerdeführerin einen fremdsprachigen Ausdruck als Marke gewählt hat und die Bezeichnung TENDER in der Tabakindustrie angeblich noch ungebräuchlich ist, hilft ihr in der Schweiz nicht. Sachbezeichnungen und Beschaffenheitsangaben brauchen nicht notwendig einer Landessprache anzugehören; auch fremdsprachige Ausdrücke oder Wortbestandteile können eine Marke zu Gemeingut machen. In diesem Sinne hat das Bundesgericht z. B. Wörter wie «Clip», «ever fresh», «top set» und «discotable» als Sachbezeichnungen bzw. als beschreibender Natur gewürdigt und daher als Marken abgelehnt (BGE 80 II 176, 91 I 358, 97 I 82, 99 I b 24). Diese Rechtsprechung berücksichtigt, daß in der Schweiz auch Fremde leben und fremde Sprachen verstanden werden. Die enge Verwandtschaft zwischen dem englischen Wort «tender» und dem gleichbedeutenden französischen «tendre» liegt übrigens auf der Hand.

Richtig ist, daß bloße Gedankenassoziationen oder Anspielungen eine Marke nicht zu Gemeingut machen (BGE 98 II 144 Erw. 2 am Ende und dort angeführte Urteile). Aus

dieser Rechtsprechung kann die Beschwerdeführerin schon deshalb nichts zu ihren Gunsten ableiten, weil das Wort TENDER selber Beschaffenheitsangabe ist. Ob diese unentbehrlich ist oder durch andere Bezeichnungen ersetzt werden kann, ist unerheblich. Art. 14 Abs. 1 Ziff. 2 MSchG verbietet, das Wort TENDER als Marke der Beschwerdeführerin zu schützen und damit anderen zu verwehren, gleichartige oder ähnliche Erzeugnisse unter der gleichen Qualitätsangabe anzubieten (vgl. BGE 84 II 432, 99 Ib 25 Erw. 3).

Das Amt hat deshalb zu Recht angenommen, daß das Zeichen TENDER als Beschaffenheitsangabe zu werten ist und auf Waren, die dieser Angabe nicht entsprechen, täuschend wirken kann.

MSchG Art. 3 Abs. 2 und Art. 14 Abs. 1 Ziff. 2

Die Bezeichnung SIBEL entspricht klanglich der französischen Wendung « si belle »; in Verbindung mit Bekleidungsartikeln, wo die Ästhetik eine wichtige Rolle spielt, bringt der Durchschnittskäufer sie unwillkürlich mit der Eigenschaft in Zusammenhang, die sie ausdrückt. Sie gilt daher als klar beschreibend.

Destinée à des articles d'habillement, soit à un domaine où l'esthétique joue un rôle essentiel, la dénomination SIBEL, phonétiquement identique à « si belle », suscite immédiatement chez l'acheteur moyen le rapprochement avec la qualité qu'elle exprime et doit manifestement être considérée comme descriptive.

PMMBl 1974 I 68f., Urteil der I. Zivilabteilung des Schweizerischen Bundesgerichts vom 9. Juli 1974 i. S. Rémy Ciocca gegen das Amt.

Aus den Erwägungen:

1. Le Bureau doit refuser l'enregistrement d'une marque, lorsqu'elle comprend comme élément essentiel un signe devant être considéré comme étant du domaine public (art. 14 al. 1 ch. 2 LMF). Tel est le cas, selon une jurisprudence constante, des désignations indiquant la nature du produit ou attribuant certaines qualités à la marchandise (RO 95 I 478s. et les arrêts cités, 96 I 250 consid. 1, 97 I 82 consid. 1): ainsi, les désignations «prima», «gut», «fein», «extra», «everfresh» (RO 21 p. 1057, 27 II 617, 91 I 358s.; cf. en outre TROLLER, Immaterialgüterrecht, 2^e éd., I p. 347s.); de même, celles de «beau», «bel» ou «belle». De telles désignations ne sauraient devenir l'apanage d'un seul fabricant ou commerçant.

Pour qu'une désignation soit considérée comme descriptive, il ne suffit toutefois pas d'une allusion quelconque; il faut que la relation entre le terme utilisé et la qualité ou la marchandise désignées soit immédiate et ne requière ni association d'idées, ni travail de réflexion (RO 97 I 82 consid. 1, 98 II 144 et les arrêts cités). Il est parfois difficile en pratique de situer la limite entre une appellation de fantaisie et une désignation qualitative, surtout lorsque celle-ci est plus ou moins modifiée par l'adjonction d'un préfixe ou d'un suffixe ou que l'association d'idées n'est pas tout à fait immédiate (cf. TROLLER, op. cit., I p. 348-351).

2. La recourante ne remet pas en cause la jurisprudence précitée. Elle admet en outre que la dénomination SIBEL est phonétiquement identique à l'expression «si belle». La

différence serait cependant si nette au point de vue de l'orthographe que l'on ne pourrait considérer ladite dénomination comme une indication de qualité dépourvue de tout caractère distinctif. Il s'agirait avant tout d'un nom de fantaisie. Le mot SIBEL pourrait d'ailleurs également faire penser à la déesse mythologique «Cybèle». Même si l'on voulait tenir ce mot pour un signe descriptif, il faudrait un effort de réflexion pour associer la notion exprimée par ce signe à celle de chemise, de sorte que l'enregistrement ne devrait pas pour autant être interdit.

3. S'agissant d'une marque verbale, il faut considérer d'une part l'effet auditif, d'autre part l'effet visuel du ou des mots utilisés. La jurisprudence attache toutefois une importance prédominante au premier, qui se grave le mieux dans le souvenir de l'acheteur moyen (RO 82 II 234 consid.3, 542; arrêt non publié FABER et BECKER contre BFPI, du 29 octobre 1968, consid.3). Or la dénomination litigieuse est, phonétiquement, tout à fait identique à l'expression purement descriptive «si belle». Destinée à des articles d'habillement, et plus spécialement à des chemises, soit à un domaine où l'esthétique joue un rôle essentiel, cette dénomination suscite immédiatement, chez l'acheteur moyen, le rapprochement avec la qualité qu'elle exprime. L'adjonction de l'adverbe «si», qui n'a pour effet que de souligner l'importance ou l'intensité du qualificatif qu'il précède, est d'autant moins de nature à modifier cette impression que l'utilisation de cet adverbe, accompagné d'un adjectif laudatif, est fréquente dans la publicité, notamment en matière d'articles vestimentaires. Au point de vue auditif en tout cas, la désignation SIBEL doit manifestement être considérée comme descriptive ou qualitative au sens de la jurisprudence. Elle ne peut, pour cette raison, être enregistrée comme marque. Dès lors que l'on se fonde sur l'impression que le signe évoque auprès de l'acheteur moyen, l'argument tiré de la similitude avec la déesse Cybèle, personnage mythologique peu connu d'un large public, et d'ailleurs sans rapport aucun avec le domaine de l'habillement, ne saurait être invoqué sérieusement.

4. Sans doute le signe litigieux, considéré au point de vue graphique, apparaît-il moins nettement comme une désignation de qualité. Mais cela ne suffit pas à lui conférer un caractère distinctif tel que l'enregistrement puisse être admis. Il convient de relever à cet égard que le mot «bel» est la forme que revêt l'adjectif masculin «beau», devant une voyelle ou un h muet. On parle ainsi, dans le domaine de l'habillement, d'un «bel», ou d'un «si bel» habit, ensemble, effet, uniforme. La relation entre les mots «si» et «bel» et la qualité qu'ils indiquent, certes atténuée par le fait que ces mots sont accolés et que la marque commence par une majuscule, ne se dégage pas moins avec une certaine force de l'aspect de la désignation écrite SIBEL.

5. Compte tenu de l'impression que suscite le signe litigieux, au point de vue phonétique mais aussi visuel, il faut le considérer comme appartenant au domaine public et, partant, lui dénier le caractère d'une marque susceptible de protection.

La recourante se prévaut en vain de la marque Elmira, admise par le Bureau pour des chemises, quand bien même elle rappelle l'expression «elle m'ira». Indépendamment de ce que le Tribunal fédéral ne saurait être lié par ce précédent dont il n'a pas eu à connaître (RO 91 I 359 consid.6), le jeu de mots auquel prête cette dénomination lui confère un caractère de fantaisie qui l'emporte sur l'allusion à une qualité de la marchandise.

MSchG Art. 6 Abs. 1 und 3

Weichen Weine, Schaumweine, alkoholische Getränke, Spirituosen, insbesondere Liköre, Weinbrand, Essenzen und Extrakte für die Herstellung von Spirituosen, Mineralwasser und nichtalkoholische Getränke ihrer Natur nach gänzlich von pharmazeutischen und diätetischen Präparaten, nichtalkoholischen Getränken und Präparaten zur Herstellung nichtalkoholischer Getränke ab? Frage bejahend beantwortet in bezug auf die nichtalkoholischen Getränke trotz unterschiedlicher Funktion, indem die einen den Durst löschen und die anderen stärkende Wirkung haben sollen.

Keine Verwechslungsgefahr zwischen den Marken PUSCHKIN und MUSTRIN.

Est-ce que des vins, vins mousseux, alcools, spiritueux, notamment liqueurs, eau-de-vie de vin, essences et extraits pour la fabrication de spiritueux, eaux minérales et boissons non alcooliques, d'une part, et des préparations pharmaceutiques et diététiques, des boissons non alcooliques et des préparations pour faire des boissons non alcooliques, d'autre part, sont de nature totalement différente? Question résolue par l'affirmative en ce qui concerne les boissons non alcooliques, malgré une différence de fonction qui est pour les unes de désaltérer, pour les autres de fortifier.

Absence de risque de confusion entre les marques PUSCHKIN et MUSTRIN.

EPA-FR 1973, 30ff., Urteil der Cour civile du Tribunal cantonal de Fribourg vom 14. Januar 1974.

Aus den Erwägungen:

4. A teneur de l'article 6 alinéa 1 LF sur la protection des marques de fabrique et de commerce, des indications de provenance et des mentions de récompenses industrielles (ci-après «loi sur les marques de fabrique»), la marque dont le dépôt est effectué doit se distinguer, par des caractères essentiels, de celles qui se trouvent déjà enregistrées. Mais cette disposition (al. 3 dudit article) ne s'applique pas aux marques destinées à des produits ou marchandises d'une nature totalement différente de ceux auxquels la marque déposée se rapporte.

Pour qu'il s'agisse de produits d'une nature totalement différente, il ne suffit pas que les produits ne puissent être confondus; il faut qu'il n'y ait point entre eux une parenté assez étroite pour que le dernier acheteur risque de les attribuer au même fabricant ou commerçant (ATF 96 II 257, JdT 1971 I 600; ATF 87 II 109, JdT 1961 I 589 et références aux arrêts cités). Cette exigence résulte du fait que la protection légale s'étend au danger de confusion, non seulement entre deux produits, mais aussi sur la provenance d'un produit (art. 24 litt. a LMF; ATF 95 II 191, JdT 1970 I 627).

Les produits recouverts par la marque Puschkin sont des vins, vins mousseux, alcools, spiritueux, notamment liqueurs, eau-de-vie de vin, essences et extraits pour la fabrication des spiritueux, eaux minérales et boissons non alcooliques.

Ceux recouverts par la marque «Mustrin» sont des préparations pharmaceutiques et diététiques, des boissons non alcooliques et des préparations pour faire des boissons non alcooliques.

A la base, ces produits apparaissent comme étant de nature totalement différente. Les premiers appartiennent à la branche des vins et des spiritueux, et ils sont vendus dans des commerces de ce genre, même si la maison qui les fabrique leur a adjoint des boissons sans alcool.

Les seconds appartiennent à la branche des produits pharmaceutiques et diététiques, lesquels, étant destinés à être consommés, sont présentés sous forme de boissons. Jusqu'à maintenant, la société défenderesse fabriquait des poudres effervescentes, en sachets ou comprimés, que l'on dissout dans de l'eau pour en faire une boisson. Ces poudres, dont des échantillons ont été produits en procédure, s'appellent notamment Cedrox, Samafin, Zelzerin. Sous le nom de Mustrin, elle vendra une boisson tonique, ou fortifiante, déjà préparée, donc en bouteilles, que le client obtiendra dans les pharmacies, les drogueries et les super-marchés, mais non dans les commerces de vins et de spiritueux.

Ce n'est donc guère que dans les supermarchés que l'on trouvera à la fois les boissons Puschkin et Mustrin.

Si dès lors les deux marques se rapportent à des secteurs économiques différents, elles se rejoignent néanmoins, en bordure pourrait-on dire, sur un produit de même genre, soit sur les boissons non alcooliques, même si la fonction dominante des unes sera de désaltérer, et des autres de fortifier. Malgré cette différence de fonction, on doit dès lors, dans cette limite restreinte, c'est-à-dire uniquement en ce qui concerne les boissons sans alcool, considérer ces produits comme étant de même nature, encore qu'il faille constater que, dans la gamme des produits couverts par les deux marques, le chevauchement qui permet de parler d'«une même nature» apparaît bien marginal.

5. Les critères admis par la jurisprudence pour apprécier si une marque se distingue d'une autre par des caractères essentiels, et par conséquent s'il y a ou non risque de confusion, sont notamment, ainsi que les parties l'ont relevé, l'impression d'ensemble, le souvenir laissé par la marque, cela apprécié non par le vendeur ou le spécialiste, mais par la clientèle ou, selon la terminologie utilisée en la matière, par le dernier acquéreur.

L'impression d'ensemble s'apprécie tant du point de vue auditif que du point de vue visuel, le premier l'emportant sur le second (JdT 1944 I 568). Dans le cas particulier, il est vrai qu'il existe entre les deux marques une certaine ressemblance, due à des sons identiques et au même nombre de syllabes. C'est ainsi que la finale «in» est la même, et qu'elle se prononce en général «ine». Mais une telle finale n'a rien de suggestif. Elle se rencontre dans quantité de produits et dans quantité de marques, notamment en matière pharmaceutique. Cette finale ne saurait dès lors avoir, quant au risque de confusion, une signification particulière. L'autre son identique est la voyelle de la première syllabe, qui se prononcera «u» ou «ou», suivant les régions et les langues. Il y a certes là un élément de ressemblance. En revanche, ce qui est plus important, c'est que les deux syllabes commencent par des consonnes qui se différencient très nettement. La première syllabe commence par la lettre «p» dans l'une et par «m» dans l'autre; la deuxième par «k» dans l'une et par «tr» dans l'autre. Une autre différence provient aussi de la fin de la première syllabe, qui se prononce «ch» dans Puschkin, et «s» (sifflant) dans Mustrin, même si en langue allemande, ce «s» se prononce «ch». Cette dernière marque n'est du reste pas d'origine germanique, et son titulaire peut se fonder sur une prononciation conforme au langage original. Ainsi, quant à l'impression d'ensemble, le risque de confusion n'existe pas (ATF 97 II 78, où le risque de confusion entre les marques Pond's et Respond a été nié, encore qu'il s'agisse, selon le Tribunal fédéral, d'un cas limite).

Le souvenir laissé par la marque ne risque pas non plus de créer une confusion. Dès

l'instant où l'impression d'ensemble fait apparaître deux marques différentes, on ne voit pas que le souvenir laissé puisse créer une confusion, ce d'autant moins que chacune des marques, ou à tout le moins la première déposée, évoque une idée précise. Une partie importante de la clientèle sait certainement que Puschkin (en français, il s'écrit et se prononce Pouchkine) est le nom d'un écrivain russe, et pour tous, il évoque la Russie, ce d'autant plus que, si l'on en juge par les emballages et documents produits, cette marque semble utilisée de préférence pour la vodka. Dans les factures produites, le seul emploi de la marque «Puschkin» se rapporte à la vodka, vendue sous l'expression Puschkin 40°, diamantklarer Wodka.

Quant à «Mustrin», c'est, selon la défenderesse, l'évocation de la mousse, ou du pétilllement que produisent des articles diététiques tels que l'Alka Selzer, produit similaire. Même si tous les consommateurs n'y pensent pas, il y a là une évocation qui peut être valablement défendue. Mais ce qui est certain, c'est que les deux marques ne se rattachent pas à une idée commune, comme c'était le cas dans bien des marques au sujet desquelles il y avait risque de confusion (par exemple Sihl et Silta; Alpina et Alps; Compact et Compactus; Kompass et Compass; Dog et Dogma).

Enfin, c'est du point de vue du dernier acquéreur que les remarques qui précèdent ont été faites. Car l'homme de profession, commerçant en vins, pharmacien, droguiste, distinguera nettement les deux produits et, leur destination étant fondamentalement différente, n'aura aucune raison de penser qu'ils proviennent de la même maison. Mais le consommateur, c'est-à-dire le dernier acquéreur, n'aura pas de raison non plus de faire une confusion, les appellations, on l'a vu, se distinguant suffisamment, et de plus, l'usage différent des produits recouverts par les deux marques ne lui échappera certainement pas. On ne voit dès lors pas pourquoi il serait amené à faire entre elles un rapprochement quelconque. Il faut du reste relever que dans le cas particulier, il ne peut s'agir d'une confusion de produits, puisque Puschkin et Mustrin ne représentent pas une marchandise déterminée (comme par exemple aspirine, saridon, etc.), mais qu'elles recouvrent une série d'articles que le client devra toujours spécifier. La seule confusion est donc une confusion de provenance du produit, mais, comme déjà dit, l'ensemble des éléments examinés permet de l'exclure.

Ainsi, sur le plan des marques, l'action de la société demanderesse n'est pas fondée et doit être rejetée.

6. Le rejet de l'action en vertu du droit sur les marques n'entraîne pas automatiquement le rejet de l'action en ce qui concerne la concurrence déloyale (ATF 92 II 257, JdT 1967 I 613; ATF 95 II 191, JdT 1969 I 627). Mais, en l'espèce, au vu des considérations développées ci-dessus, il est clair qu'aucune des situations visées à l'article premier de la loi sur la concurrence déloyale n'est réalisée. En particulier, on ne saurait dire que la société défenderesse a agi contrairement à la bonne foi, qu'elle cherche à tromper la clientèle ou à créer un risque de confusion avec la marchandise d'autrui.

*MSchG Art. 6 Abs. 1 und 3, Art. 9 Abs. 1, Art. 24 lit. c, Markenprozeß (Genf),
UWG Art. 1 Abs. 1 lit. d*

Bei Fehlen irgendwelcher Vorbereitungen für die tatsächliche Benutzung einer Marke zwei Jahre nach ihrer Hinterlegung genügt die bloße Absicht, die Marke nach günstigem Ausgang eines gegen sie gerichteten Verletzungsprozesses auf Ge-

brauchsunterlassung und Löschung dann einmal in Benutzung zu nehmen, nicht als Rechtfertigung im Sinne von Art. 9 Abs. 1 a. E. MSchG, selbst wenn die 3-Jahres-Frist im Verlaufe des Prozesses endet.

Die Waren « Pastis » und « Anisette » einerseits und « Cognac » andererseits weichen ihrer Natur nach nicht gänzlich voneinander ab.

Die Marken RICARD und COGNAC RICARD unterscheiden sich nicht durch wesentliche Merkmale voneinander; insbesondere stellt das Wort Cognac keinen unterscheidungskräftigen Zusatz dar.

Bestätigung der Rechtsprechung betreffend Familiennamen als Marken.

Die Verwechslungsgefahr ist besonders groß, da die Marke RICARD eine Marke « de haute renommée » ist.

Territorialität des Markenrechts. Auch eine im Ausland rechtmäßig angebrachte Marke kann in der Schweiz rechtsverletzend sein.

Die Hinterlegung einer IR-Marke in Gebrauchsabsicht auch für die Schweiz stellt unlauteren Wettbewerb dar.

Gerichtsstandswahl und Prozeßentschädigung nach Genfer Prozeßrecht.

En l'absence de tout préparatif en vue de l'usage effectif d'une marque deux ans après son dépôt, la seule intention de se servir de la marque après l'issue favorable d'une action en interdiction d'usage et en radiation dirigée contre cette marque ne constitue pas une justification au sens de l'article 9 al. 1 in fine LMF, même si le délai de trois ans expire durant le procès.

Le pastis et l'anisette d'une part et le cognac d'autre part ne sont pas d'une nature totalement différente.

Les marques RICARD et COGNAC RICARD ne se distinguent pas par des éléments essentiels; en particulier, le mot « cognac » ne possède aucune force distinctive.

Confirmation de la jurisprudence concernant les marques patronymiques.

Le risque de confusion est particulièrement élevé dès lors que RICARD est une marque de haute renommée.

Territorialité du droit des marques. Une marque apposée licitement à l'étranger peut porter atteinte à un droit en Suisse.

Le dépôt d'une marque internationale en vue d'un usage en Suisse peut constituer un acte de concurrence déloyale.

Prorogation de for et dépens en procédure genevoise.

RIPIA 1974, 285 ff., Urteil der II. Kammer der Cour de justice civile de Genève vom 5. April 1974 i. S. Ricard S.A. gegen Jean Ricard et autres.

Faits:

1. Ricard S.A. vend en Suisse depuis 1948 par l'intermédiaire de son représentant, les fils de M. Collé à Genève, un apéritif et une liqueur anisés, connus respectivement

sous le nom de « pastis » et « anisette ». Ces deux produits sont écoulés sous la marque « Ricard ».

Le 8 décembre 1959 cette société a déposé la marque internationale Ricard au bureau fédéral de la propriété intellectuelle à Berne sous le No 226361 pour désigner, notamment, les articles suivants :

« ... Vins, vins mousseux, cidres, apéritifs, alcools et eaux-de-vie, liqueurs et spiritueux divers, eaux minérales et gazeuses, bières, limonades, sirops, jus de fruits et toutes autres boissons. »

Il est constant que la protection de cette marque n'a jamais été contestée en Suisse jusqu'à maintenant.

La demanderesse a fait encore procéder de 1959 à 1969 à l'enregistrement d'une douzaine d'appellations Ricard sous une forme ou sous une autre, qui toutes recouvrent le pastis ou l'anisette.

Le 26 mars 1965 Ricard S.A. a acquis une importante propriété viticole sise en Charente appelée « Domaine de Liguères », commune de Rouillac, où elle commercialise elle-même le cognac ; elle fusionna ensuite, le 15 décembre 1966, avec la Société Bisquit-Dubouché de Jarnac laquelle fabriquait et commercialisait aussi sous la marque Bisquit un cognac jouissant d'une vieille et excellente réputation. Ainsi Ricard S.A. qui mettait en vente le cognac élaboré par elle muni de l'étiquette « Cognac-Château de Liguères », mention à laquelle s'ajoutait en petits caractères le nom commercial Ricard pour désigner le nom du producteur, répandit son produit dès l'absorption de la société Bisquit-Dubouché en le recouvrant de l'étiquette portant la marque « Bisquit » en évidence et en retrait la dénomination Ricard, sa marque. C'est donc sous cet aspect que Ricard S.A. exploite le marché suisse pour la vente de son cognac.

2. Jean Ricard, défendeur en la présente cause, acheta en 1942 le domaine de Faucaudat à Juillac-Le-Coq, près de Cognac, au cœur de la Grande-Champagne, 1^{er} cru de Cognac. Après avoir produit et vendu du vin durant de nombreuses années, Jean Ricard, aidé de son épouse, Trinité Ricard, de son fils Gilbert et de sa fille adoptive Demoiselle Jeannette Mur-Ricard, se lança dans la fabrication du Cognac qu'il vendit dès 1961 sous l'appellation Cognac-Ricard. Son négoce commença donc à une époque antérieure à l'implantation de la société Ricard en Charente et à sa fusion avec la société Bisquit-Dubouché. Usant de son patronyme pour désigner sa marque, Jean Ricard, vendit dès 1961 son cognac muni d'étiquettes mentionnant son nom « Jean Ricard » ou celui de sa femme « T. Ricard ». Ces étiquettes furent homologuées dès 1961 par le Bureau National Interprofessionnel du Cognac. Les époux Ricard déposèrent finalement les marques « Cognac Ricard » et « Cognac T. Ricard » au greffe du Tribunal du Commerce de Cognac le 14 janvier 1965. Cette marque fut enregistrée sous No 14655.

Par acte de donation du 3 mars 1966 Jean et Trinité Ricard ont cédé la propriété de leurs biens immobiliers correspondant au domaine de Faucaudat à leurs enfants Gilbert et Jeannette.

A la différence de la demanderesse qui exploite son négoce à l'échelle industrielle, Jean Ricard en est resté au niveau de l'exploitation familiale et artisanale. Il n'emploie en plus des membres de sa famille déjà mentionnés, qu'une dizaine de personnes temporairement. Aussi sa production se limite-t-elle à cent mille bouteilles environ par année ; celle de Ricard S.A. atteint le chiffre très important de près de six millions de bouteilles au cours de la même année, dont cinq millions environ destinées à l'exportation.

Désireux de développer son affaire, Jean Ricard entend élargir son marché, notamment en obtenant la possibilité d'exporter ses produits en Suisse sous sa marque.

C'est la raison pour laquelle le défendeur a procédé les 30 novembre 1970 N/30 décembre 1970 L au dépôt de la marque internationale No 374180 COGNAC RICARD pour désigner du Cognac. Cet enregistrement intéressait une quinzaine de pays, dont la Suisse.

3. Ricard S.A. s'empressa d'introduire des actions en radiation de la marque du défendeur dans divers pays.

Ainsi la demanderesse obtint des décisions judiciaires favorables pour elle dans le courant de l'année 1972 à La Haye et à Vienne et à Munich en 1973. Il est vrai que ces jugements furent prononcés par défaut contre Jean Ricard.

En France, en même temps qu'une action en contestation de nom était introduite contre Jean Ricard et son fils Gilbert par certains membres de la famille Ricard liés à la firme Ricard S.A., action qui se solda par un échec le 6 avril 1967 par devant le Tribunal de Grande Instance d'Angoulême, et le 22 juin 1971 par devant la Cour de cassation, la demanderesse entreprit d'obtenir une décision du Tribunal de Grande Instance d'Angoulême visant à faire interdiction à Jean et Trinité Ricard de procéder à la vente de Cognac sous les marques « Ricard » ou « T. Ricard ». Pour justifier son action, Ricard S.A. faisait valoir l'antériorité du dépôt de sa marque dès le 15 octobre 1959 au greffe du Tribunal de Commerce de Marseille pour non seulement les apéritifs, mais encore les alcools et eaux de vie figurant à la classe 33 de la nomenclature officielle. Le Tribunal d'Angoulême et, après lui, la Cour d'appel de Bordeaux ont débouté Ricard S.A. de ses conclusions, reconnaissant aux époux Ricard le bénéfice d'une antériorité certaine à l'usage de la marque « Cognac-Ricard » écartant le grief de concurrence déloyale qui leur était imputé pour le motif que les époux Ricard n'avaient fait qu'utiliser dans leur commerce leur nom patronymique, en faisant usage d'une marque régulièrement déposée, avec une étiquette préalablement homologuée par le Bureau National de Cognac. La Cour d'appel écartait aussi la prétention de Ricard S.A. de faire admettre l'existence d'une concurrence parasitaire; pour la Cour, le renom de la société Ricard est lié à la fabrication du « pastis » et ne concerne pas la vente du Cognac.

A leur tour, Trinité, Gilbert et Jeannette Ricard assignèrent Ricard S.A. le 12 janvier 1972 par devant le Tribunal d'Angoulême pour voir notamment ordonner la suppression immédiate sur toutes étiquettes, publicité, des mots « Ricard Cognac » ou « Cognac Ricard » apposés par la société Ricard sur ses bouteilles de Cognac Bisquit et de mettre en vente ou de commercialiser tous produits de Cognac comportant le nom « Ricard ». Statuant le 24 octobre 1973 le Tribunal donna droit aux demandeurs et donna acte à la S.A. Ricard de ce qu'elle était prête à remplacer les mots litigieux par la mention « Bisquit Dubouché-Ricard S.A. Jarnac » non susceptible de créer une confusion avec les produits des consorts Ricard.

4. Dans son mémoire du 21 septembre 1973 Ricard S.A. infère d'une remarque prise dans le premier mémoire des défendeurs que ceux-ci n'avaient à l'époque encore jamais exploité la marque « Cognac Ricard » en Suisse.

En plaidant à l'audience du 11 janvier 1974, le conseil de la demanderesse a confirmé, sans être contredit, qu'à cette date les défendeurs n'avaient toujours pas fait usage de leur marque dans notre pays. Le conseil des défendeurs rétorqua que ses clients s'étaient abstenus d'exploiter cette marque en Suisse aussi longtemps que le présent procès serait en cours et qu'ils n'en connaîtraient pas l'issue.

5. Le 4 mai 1973 Gilbert Ricard et Jeannette Mur-Ricard sont intervenus au procès aux côtés de leur père Jean Ricard; ils justifient leur intervention en alléguant qu'ils sont

devenus propriétaires du domaine de Faucaudat et de l'entreprise de produits de Cognac qui y est rattachée à la suite de la donation faite en leur faveur le 3 mars 1966 par leur père, Jean Ricard, et que, en conséquence, ils sont intéressés juridiquement et directement, au même titre que leur père, à faire débouter Ricard S.A. de toutes ses conclusions.

Il sied de relever que la demanderesse ne s'est pas opposée à cette intervention.

6. Ricard S.A. conclut à ce qu'il plaise à la Cour

a) d'ordonner au Bureau Fédéral de la propriété intellectuelle de procéder à la radiation de la fraction suisse de l'enregistrement international No 374 180 COGNAC RICARD.

b) Dire et prononcer que le défendeur tente de commettre un acte de concurrence déloyale en ayant procédé à l'enregistrement international de la marque «Cognac Ricard» sous No 374 180, enregistrement international concernant la Suisse, et en s'appropriant à utiliser cette marque.

c) Faire défense tant au défendeur qu'aux intervenants, sous peine de sanctions prévues à l'art.292 CPS, d'utiliser la dénomination «Cognac Ricard» sous quelque forme que ce soit, notamment sur leurs produits, dans leur publicité, sur leurs papiers et dans toutes leurs relations d'affaires.

d) Débouter le défendeur et les intervenants de leur demande reconventionnelle.

La demanderesse soutient que ses produits ne sont pas d'une nature totalement différente de celui du défendeur au sens du droit des marques de telle sorte, qu'à son avis, l'art.6 al.1 LMF est applicable. Elle estime aussi que ces deux marques verbales sont identiques et, partant que la marque du défendeur constitue une contrefaçon au sens de l'art.24 lit.a LMF dès lors que le risque de confusion est manifeste. Ricard S.A. conteste aussi à sa partie adverse le droit d'utiliser son patronyme pour des produits semblables à ceux qu'elle fabrique (art.6 al.3 LMF). En outre elle fait le grief au défendeur de commettre une infraction à la loi sur la concurrence déloyale en usant de sa marque «Cognac Ricard». La demanderesse demande enfin la radiation de la marque No 374.180 de l'enregistrement international pour cause de non-usage dans le délai de trois ans (art.9 al.1 LMF).

Pour leur part Jean Ricard et les intervenants concluent au déboulement de Ricard S.A. de toutes ses conclusions. Leur position se résume à nier tout d'abord la similitude de leur produit, le Cognac, avec le produit de la demanderesse, le «pastis», auquel elle doit sa réputation. Ils prétendent ensuite que les différences entre les deux marques de Cognac — «Cognac Ricard» et «Bisquit-Dubouché» avec «Ricard» comme adjonction secondaire — sont si évidentes qu'elles sont de nature à éviter tout risque de confusion. Les défendeurs qui bénéficient de la priorité d'usage et d'enregistrement dans leur pays d'origine prétendent pouvoir utiliser leur patronyme comme marque en Suisse pour la vente d'un produit provenant effectivement de la région même d'où il tire son appellation d'origine. Ils ne comprennent pas qu'un fabricant d'anis dont le nom est en passe de devenir générique pour le «pastis» puisse leur contester ce droit parce que ce même fabricant produit et vend également du Cognac sous une marque dont il a fait l'acquisition, marque à laquelle il ajoute en sous-titre le nom de Ricard. Il va de soi que les défendeurs nient toute tentative de concurrence déloyale de leur part.

Forts du jugement prononcé par le Tribunal de Grande Instance d'Angoulême le 24 octobre 1973 interdisant à Ricard S.A. de porter sur ses étiquettes et publicité, quelle qu'en soit la forme, les mots «Cognac Ricard» ou «Ricard Cognac» en ce qui concerne

les produits qu'elle commercialise ou met en vente, que ces mots soient associés ou non à une autre marque, les défendeurs prennent des conclusions visant à obtenir la radiation de la marque internationale Ricard No 226.361 dans sa fraction suisse.

Droit

1. S'agissant de connaître d'un litige ayant trait aux marques de fabrique et de commerce, la Cour de Justice est en tant qu'instance unique cantonale, compétente *ratione materiae* (art. 29 al. 1 LMF et art. 37 lit. b OJ).

Par leur correspondance du mois de juillet 1972 les parties en cause ont accepté une prorogation de for en faveur des tribunaux genevois. Leur élection de domicile auprès d'Etudes d'avocats genevois a déterminé définitivement la compétence de la Cour de céans pour connaître de ce litige (art. 57 al. 1 lit. b OJ).

2. Il paraît opportun de résoudre en premier lieu la question de savoir si la marque des défendeurs peut être radiée pour le seul motif qu'il n'en a pas été fait usage dans le délai de trois ans. L'art. 9 LMF al. 1 dispose en effet que «Si le titulaire d'une marque n'en a pas fait usage pendant trois années consécutives, le tribunal peut, à la demande d'un intéressé, ordonner la radiation de la marque, à moins que le titulaire ne puisse justifier le défaut d'usage de la marque».

Dans ses conclusions déposées à l'audience de plaidoiries du 11 janvier 1974, Ricard S.A. fait état de cette constatation qui constitue un fait nouveau ayant une portée juridique dont elle s'empare pour donner une motivation supplémentaire à l'appui de la demande en radiation de la fraction suisse de l'enregistrement international de la marque des défendeurs. Le non-usage de la marque en Suisse par les défendeurs dans le délai de trois ans prévu par la loi, ne pouvait, en effet, apparaître qu'après le 30 novembre 1973 et constituait dès lors un fait nouveau. La demanderesse était toutefois autorisée à invoquer ce fait nouveau dans ses dernières conclusions (art. 98 al. 1 LPC) dès lors que dans sa plaidoirie et ses conclusions motivées elle a abondamment exposé ce problème sur le fond, elle n'avait pas eu jusqu'ici la latitude de s'expliquer (art. 98 al. 2 et 3 LPC). A l'audience de plaidoiries les défendeurs ont fait valoir leurs arguments relatifs au non-usage de leur marque en Suisse durant le délai de trois ans échu le 30 novembre 1973. Ils n'ont donc pas manqué de répondre à ce motif tiré d'un fait nouveau survenu après la clôture de l'instruction de la cause (SJ 1915 p. 496; 1922 p. 7; 1935 p. 456).

Ce motif nouveau allégué par Ricard S.A. pour obtenir la radiation de la fraction suisse de la marque des défendeurs n'a pas soulevé de réaction de la part de ces derniers quant à la réalité des faits. Les défendeurs ont en effet admis ne pas avoir encore fait usage de leur marque en Suisse du jour de l'enregistrement de la marque, le 30 novembre 1970, au jour des plaidoiries, le 11 janvier 1974. Ce fait n'étant pas contesté, aucune des parties n'a pris des conclusions nouvelles, ni n'a formulé en plaidant une offre de preuve nouvelle en rapport avec ce fait nouveau, ni encore demandé la réouverture de l'instruction en raison des faits nouveaux et pertinents qui se sont produits et qui sont parvenus à leur connaissance (SJ 1968 p. 293, not. p. 298).

Il n'est pas douteux que Ricard S.A. remplit les conditions pour être considérée comme «intéressé» à la radiation de la marque «Cognac Ricard» enregistrée le 30 novembre 1970 au profit des défendeurs. Non seulement Ricard S.A. a fait enregistrer sa propre marque à Berne le 8 décembre 1959 déjà, mais vendait depuis 1948 en Suisse ses produits munis de sa marque. En outre, il sied de relever que la marque «Ricard», faisant l'objet de l'enregistrement du 8 décembre 1959, recouvre notamment les «vins, vins mousseux, cidres, apéritifs, alcools et eaux-de-vie, liqueurs et spiritueux divers».

Ainsi, la demanderesse a exporté et vendu en Suisse, en plus de son « pastis » bien connu, son Cognac, soit sous l'étiquette « Cognac Château de Lignères – domaine de la Société Ricard » soit sous l'étiquette « Bisquit – Ricard-Cognac ». La qualité d'« intéressé » de Ricard S.A. découle donc de son intérêt légitime à la radiation de la marque incriminée.

Les défendeurs ne contestent nullement n'avoir fait aucun usage de leur marque « Cognac-Ricard » en Suisse du 30 novembre 1970 au 11 janvier 1974. La non-utilisation de ladite marque a été absolue durant cette période sur le territoire de la Confédération.

L'exigence d'un usage du signe à titre de marque résulte du système de la loi suisse qui fait dépendre l'acquisition du droit à la marque de l'usage principalement. Cependant, la loi ne permet pas de prononcer à la légère la déchéance du droit, une fois la marque enregistrée; l'art. 9 LM constitue une particularité du droit suisse; dès lors une stricte interprétation de cette disposition, préjudiciable au titulaire de la marque, paraît d'autant moins justifiée (JT 1934 p. 412, not. p. 413; 1956 p. 337, not. 338). En l'espèce, cependant, le non-usage de la marque ne pose aucun problème puisque les défendeurs admettent qu'ils n'ont pas exploité jusqu'ici leur marque en Suisse ou même fait de la publicité sous cette marque en Suisse en vue d'une exploitation ultérieure.

La seule justification alléguée par les défendeurs pour expliquer le non-usage de leur marque dans notre pays consiste à dire qu'ils attendent de connaître l'issue du présent procès, voulant marquer par cette attitude leur déférence envers nos lois et nos autorités judiciaires et voulant aussi éviter, en cas d'échec éventuel, d'avoir engagé inutilement des frais.

La Cour reste peu sensible au premier volet de cette argumentation, tant il apparaît que Sieur Jean Ricard a fait enregistrer sa marque en 1970 sans se préoccuper de savoir si elle répondait aux exigences de la loi fédérale sur la protection des marques de fabrique et de commerce. Or, comme il sera démontré plus loin, l'enregistrement de la fraction suisse de cette marque n'était pas admissible pour diverses raisons. Que serait-il advenu si Ricard S.A. avait attendu l'échéance du délai de trois ans pour introduire son action? Jean Ricard aurait-il fait un premier usage de sa marque le jour même précédant l'échéance du délai pour en éviter la radiation ipso jure? une telle manœuvre paraît peu vraisemblable. Sans doute, si Ricard S.A. avait intenté son action dans les mois qui ont suivi l'enregistrement du 30 novembre 1970 la justification invoquée par les défendeurs eût-elle été davantage digne d'attention, mais en septembre 1972 les deux tiers du délai de trois ans étaient déjà écoulés.

Quant au deuxième argument des défendeurs il n'emporte pas la crédibilité de la Cour. Certes il est compréhensible que les intéressés attendent le résultat du procès entrepris avant de faire des frais en vue de l'exportation en Suisse. Cependant Jean Ricard ne pouvait pas savoir d'avance si Ricard S.A. l'actionnerait en Suisse ou dans d'autres pays et à quelle date elle le ferait. Les défendeurs ne pouvaient risquer d'attendre les derniers mois du délai de trois ans pour commencer leurs préparatifs en vue d'une exportation en Suisse qui devait intervenir obligatoirement avant le 30 novembre 1973. Or, l'exportation dans un pays déterminé ne s'improvise pas mais nécessite une grande préparation. Aussi, à une année de l'échéance du délai, Jean Ricard n'avait-il encore pris aucune disposition en vue de l'exportation. S'il avait été réellement dans ses projets d'exporter en Suisse avant le 30 novembre 1973, il n'aurait pas manqué de concrétiser ses intentions par des préparatifs de tout genre; il aurait sans doute été en mesure d'exhiber un matériel publicitaire confectionné à cet effet, de donner des preuves d'un effort fourni en vue d'augmenter sa production – à supposer que cela fût possible – pour satisfaire à la demande étrangère, d'apporter enfin des éléments démontrant qu'il

avait déjà prospecté tant soit peu le marché suisse en tentant de découvrir un bon représentant ou en se mettant en rapport directement avec des clients éventuels. Jean Ricard et les intervenants sont cependant restés complètement muets à cet égard et ils n'ont conclu à aucune offre de preuve en ce sens. Les défendeurs n'ont donc pas démontré, ni tenté de démontrer qu'il entrerait sérieusement dans leur intention d'exporter leurs produits en Suisse; ils n'ont vraisemblablement pas même cherché à introduire leur marque dans un pays où elle n'aurait pas été soumise à l'examen préalable.

On peut simplement inférer de l'enregistrement de sa marque par Jean Ricard qu'il avait l'intention de l'utiliser un jour en Suisse. La seule intention de se servir de la marque est cependant insuffisante comme est insuffisante aussi l'intention de l'utiliser dans un but défensif (cf. DAVID, *Kom. Zum Mschg*, ad art. 9 § 8, p. 174, 1^{re} éd.). Une justification du non-usage n'est valable au sens de l'art. 9 al. 1 LMF que si elle est fondée sur des raisons économiques, sur des cas de force majeure comme un conflit armé ou sur des difficultés qui rendent l'usage de la marque impossible, toutes ces circonstances étant cependant indépendantes de la volonté du titulaire de la marque. Il n'apparaît pas que les circonstances qui ont amené Jean Ricard à ne pas utiliser sa marque dans le délai de trois ans ne ressortissent pas à d'autres raisons que celles subjectives aux défendeurs (cf. MATTER: *Komm. zum MschG*, ad art. 9 § 2 p. 150; cf. DAVID, *ibidem*).

Ainsi la Cour considère que les défendeurs n'ont pas justifié la non-utilisation de leur marque dans le délai de trois ans prévu par l'article 9 LMF. Aussi pour ce motif déjà la Cour ordonnera-t-elle la radiation de la marque «Cognac-Ricard» enregistrée le 30 novembre 1970 par les défendeurs, encore que le droit des défendeurs à cette marque s'est éteint ipso jure sans même que la radiation de la marque soit ordonnée par le juge (JT 1936 p. 434; ATF 1971 p. 78, not. 80).

3. Bien que la Cour pourrait s'en tenir aux conclusions qui résultent des considérants exposés sous chiffre 2 ci-dessus, elle examinera les autres problèmes posés par la confrontation des deux marques en litige.

Ainsi l'art. 6 al. 1 LMF stipule que «La marque dont le dépôt est effectué doit se distinguer, par des caractères essentiels, de celles qui se trouvent déjà enregistrées».

Il est indéniable que le Cognac est réputé boisson noble, produit en Charente, plus spécialement dans la région de Cognac, ville à laquelle il doit son appellation d'origine.

Quant au «pastis», c'est un alcool dont le goût est tiré d'une plante odoriférante, l'anis, et qui est consommé généralement en guise d'apéritif. Il s'agit là d'une boisson populaire, d'un prix inférieur au Cognac, et qui s'associe dans l'esprit des gens à une autre région de France, le Midi, et spécialement Marseille. Il est vrai que la maison Ricard S.A. a acquis une très grande notoriété dans la fabrication et la vente du «pastis» au point qu'il n'est pas rare d'entendre commander dans un établissement public un «Ricard» pour un «pastis». On pourrait donc déduire de ce fait que la marque «Ricard» aurait tendance à devenir un signe du domaine public pour désigner un «pastis»; ainsi on ne verra jamais, du moins en pays francophone qui a subi une certaine influence cinématographique et littéraire, un garçon de café répondre à la demande d'un «Ricard» en apportant un «Cognac» à la place d'un «pastis». Le danger de confusion entre les deux boissons reste incertain bien qu'une publicité habile qui fait peu de cas de la capacité de discernement du public vise aussi bien à faire consommer le «pastis» comme digestif et le Cognac en guise d'apéritif. A lire cette publicité, toute heure de la journée est indifféremment propice à l'absorption de l'une ou l'autre de ces boissons. Ainsi, suivant une évolution dû au changement des mœurs et de la mode, évolution

favorisée sans doute par des fins purement commerciales, la spécificité de chacune de ces boissons tend à s'érousser dans l'esprit du public de telle sorte que, de plus en plus, le consommateur choisira l'un ou l'autre produit, non plus en fonction des caractères respectifs (digestif ou apéritif) qui leur était à tort ou à raison attribués, mais en se fondant sur d'autres critères, comme par exemple le goût, la teneur en alcool, ou en se conformant à la mode du jour. Cette évolution tend donc à réduire la différence qui était faite dans l'usage de l'une et l'autre boisson.

L'art. 6 al. 3 prévoit que le premier alinéa du même article ne s'applique pas aux marques destinées à des produits d'une nature totalement différente de ceux auxquels la marque déposée se rapporte.

On a pu voir par ce qui vient d'être dit que ces deux boissons ne sont pas ou ne sont plus des produits de nature totalement différente. Pour admettre une nature totalement différente, il ne suffit pas que les produits ne puissent être confondus; il faut qu'il n'y ait point entre eux une parenté assez étroite pour que le dernier acheteur risque de les attribuer au même fabricant (JT 1961 p. 589; 1971 p. 600). En effet, le titulaire d'une marque a intérêt non seulement à ce que les produits d'un autre ne soient pas confondus avec les siens, mais aussi à ce qu'il ne soit pas considéré comme le fabricant ou le fournisseur de marchandises qui lui sont étrangères et dont la réputation pourrait nuire au renom de son entreprise.

Le pastis et le Cognac sont tous deux des boissons alcoolisées qui, à en croire la publicité, se consomment l'une ou l'autre à n'importe quel moment de la journée, satisfaisant au même usage; la parenté de ces deux boissons est donc assez étroite. Aussi le consommateur qui se rendra chez un marchand de spiritueux et verra au même étalage voisiner une bouteille de pastis « Ricard » et une bouteille de « Cognac Ricard », risque-t-il fort d'attribuer les deux produits à la même provenance. Le fait que cette confusion est possible démontre que les deux produits ne sont pas d'une nature totalement différente. Cette confusion se produira plus facilement encore entre l'« Anisette-Ricard » et le « Cognac-Ricard », ces deux boissons se ressemblant davantage, sinon par le goût, par leur densité d'alcool et par les qualités de « digestifs » que l'on veut bien leur prêter. Ces produits se différenciant donc moins, conduiront inévitablement l'acheteur non averti qui lira le nom de « Ricard » sur les deux bouteilles à penser que ces alcools proviennent du même fabricant.

Si les produits pastis, anisette et Cognac se distinguent suffisamment les uns des autres, notamment par le goût, il n'en reste pas moins que portant chacun la marque « Ricard » sur leur emballage, le consommateur leur attribuera la même provenance. La nature de ces produits n'est donc pas si « totalement différente » que le consommateur n'établisse pas, sans hésiter, un lien entre les produits et un commun producteur. C'est précisément ce lien que la loi veut éviter en préconisant le dépôt de marques se distinguant par des caractères essentiels.

La doctrine (TROLLER: Immaterialgüterrecht, 2^e éd. p. 274; DAVID: Kommentar zum MschG ad art. 6 § 33 p. 135) et la jurisprudence (ATF 56 II 404; ATF 77 II 331 = JT 1952 p. 265, ATF 84 II, 319 = JT 1958 p. 592) citées par la demanderesse confirment l'idée qu'une parenté existe entre deux marchandises dès lors que les industries qui les fabriquent sont assez voisines pour que le public puisse raisonnablement admettre qu'elles sont exercées par un seul et même producteur. On ne doit pas prendre plus à la légère le danger d'une erreur sur le fabricant que celui d'une confusion des marchandises elles-mêmes, si l'on veut sauvegarder pleinement le principe fondamental en matière de

marques, qui est la protection tant de l'indication par la marque d'un certain lieu de fabrication ou d'exploitation que la valeur commerciale que renferme cette indication.

Dans l'arrêt *Narok A.G. c/Müller* du 9 mai 1961 (ATF 87 II 107 = JT 1961 p. 589) le Tribunal Fédéral a déclaré aussi que le titulaire de la marque nouvelle n'a pas d'intérêt légitime à se rapprocher de la marque plus ancienne lorsqu'il existe un risque, même lointain, que le public attribue la même provenance aux produits désignés par ces marques. Le Tribunal Fédéral ajoute qu'une sévérité particulière s'impose quand les marques sont identiques. Or, il sied de rappeler ici que, au moment de l'enregistrement de la marque «Cognac-Ricard» par Jean Ricard, soit à la fin de l'année 1970, Ricard S.A. vendait déjà du Cognac en Suisse par l'intermédiaire de son représentant Collé. Ce Cognac est livré au public sous la marque «Bisquit», marque à laquelle est associée la marque «Ricard» en sous-titre. Ainsi non seulement ces deux maisons utilisent une marque identique mais mettent sur le marché un même produit. L'acheteur profane ne fera en effet aucune distinction entre un Cognac «Bisquit-Ricard» et un «Cognac-Ricard»; il sera tout au plus sensible à la différence existant dans la présentation du produit, (forme de la bouteille, étiquette) mais il ne manquera pas d'attribuer les deux produits au même fabricant, Ricard, dont le nom s'associe aussi dans son esprit au fabricant du pastis. Le nom Ricard reste le nom de famille d'un fabricant de pastis et de Cognac. Bien que ce patronyme soit devenu une marque et, de plus, une marque de haute renommée, le nom Ricard n'est pas devenu un signe du domaine public.

Il est vrai qu'il arrive que dans certaines circonstances il soit demandé un «Ricard» pour exprimer le désir d'un pastis mais il ne viendra pas à l'idée au serveur d'apporter un pastis «Pernod»; il donnera un pastis «Ricard», ce qui démontre bien que le nom de Ricard s'il s'associe au pastis reste avant tout une marque déterminée. La notoriété d'une marque ne signifie pas que cette marque soit tombée dans le domaine public. Aussi plus une marque est-elle connue, plus sa protection doit s'accroître (JT 1966 p. 613 *Nescafé c/Ecafé*)¹.

Il découle donc des considérants ci-dessus que les produits en cause ne sont pas d'une nature «totalement différente», leur provenance pouvant être confondue par le consommateur, et que, par conséquent, la marque «Cognac Ricard» doit se distinguer par des caractères essentiels de la marque «Ricard» enregistrée antérieurement.

4. Les deux marques qui s'opposent sont toutes deux des marques verbales et il s'agit dans les deux cas de marques patronymiques.

Pour apprécier si deux marques concernant des produits qui ne seraient pas totalement différents se distinguent suffisamment par leurs caractères essentiels, il y a lieu d'examiner l'impression d'ensemble que laissent les marques à comparer (JT 1953 p. 572). En ce qui concerne les marques verbales, l'impression d'ensemble est fonction de l'effet auditif des termes et de leur aspect graphique. L'effet auditif d'un terme dépend du mètre de la cadence et de la succession des voyelles sonores. L'aspect graphique se caractérise par la longueur du mot et par l'identité ou la diversité des lettres employées. (SJ 1966 p. 401, spéc. 403.)

En l'espèce, il n'est pas nécessaire d'épiloguer pour déclarer que l'élément «Ricard» de la marque de Jean Ricard est identique à tous égards à la marque «Ricard».

Pour mesurer le risque de confusion, la Cour doit se baser sur la manière dont les

¹ Bemerkung der Redaktion: JT 1966 p. 613 = Schweiz. Mitt. 1965, 253 ff. und RIPIA 1965, 236 ff.

marques sont déposées et non pas sur la manière dont elles sont utilisées (MATTER : Komm. zum MschG. ad art. 6 § II p. 99, 1^{er} al.; JT 1945 p. 78, JT 1953 p. 571, SJ 1966 p. 401, not. p. 404). Or, il faut bien admettre que de la confrontation de l'enregistrement No 226 361 du 8 décembre 1959 et du No 374 180 du 30 novembre 1970 il résulte que le graphisme des mots «Ricard» est absolument identique.

Quant au second élément de la marque contestée, le mot «Cognac», qui désigne le produit même que les défendeurs prétendent vouloir commercialiser en Suisse sous leur marque, il ne saurait constituer une distinction suffisante propre à éviter une confusion à l'amateur de Cognac. Personne, en Suisse, ne se trompera sur le mot «Cognac», ce produit portant le même nom que la région où il est traditionnellement fabriqué et ayant acquis une immense notoriété. En conséquence ce qui retiendra davantage l'attention de l'acheteur éventuel de Cognac ce sera précisément l'autre élément de la marque, le mot «Ricard» qui, du même coup, devient l'élément principal de la marque servant à différencier les divers Cognacs mis sur le marché. Ainsi l'adjonction de «Cognac» à «Ricard» ne permet pas d'écarter le risque de confusion entre les deux marques en litige. Dans ce cas, la marque postérieure est donc dépourvue de pouvoir distinctif puisque l'adjonction du mot «Cognac» n'est pas à même d'individualiser la marque la plus récente, les deux marques comportant le même élément principal (DAVID : Komm. zum MschG. ad art. 6 § 14 p. 126; ATF 92 II 257, spéc. 261). La force distinctive du mot «Cognac» est très limitée sinon nulle, dès lors que les deux produits sont semblables et sont achetés dans les mêmes points de vente. L'acheteur risque fort de croire que les produits vendus sous ces marques proviennent du même fabricant.

De plus, il a été jugé que les indications relatives à la nature des choses, soit les mots et les expressions servant à désigner une marchandise (Cognac) ou à renseigner sur ses qualités sont des biens du domaine public, de sorte qu'une désignation générique ne saurait être monopolisée par un fabricant (JT 1945 p. 143; SJ 1967 p. 601). Or, le mot «Cognac» désigne une marchandise vendue aussi bien par Ricard S.A. que par les défendeurs; l'autre élément de la marque la plus récente étant identique, à l'œil et à l'ouïe, à la marque précédente, on ne voit donc pas en quoi la marque litigieuse se distingue suffisamment de la première de manière à éviter tout risque de confusion sur la provenance de la marchandise. Lorsque des éléments inaptes à être protégés, comme le mot «Cognac», sont intégrés dans un signe, il faut également considérer l'impression d'ensemble, laquelle se détermine principalement sur la base des éléments valables. Or, dans le cas présent le seul élément valable, le mot «Ricard» est identique de part et d'autre (cf. MATTER FJS. No 683 III, 1) et il est déterminant pour l'impression d'ensemble (JT 1971 p. 604).

5. Les considérants émis ci-dessus amènent la Cour à penser que la contrefaçon que constitue la marque des défendeurs est de nature à induire le public en erreur (art. 24 lit. a LMF).

Le Cognac, le pastis, tous deux spiritueux, se trouvent en vente dans les mêmes commerces, spécialisés ou non; tous deux concernent la même clientèle constituée de quelques personnes très averties et d'une foule de profanes. Il n'est pas nécessaire d'insister pour souligner l'évidence de la confusion qui se produira dans l'esprit des amateurs lorsque ceux-ci verront exposés devant eux un cognac «Bisquit-Dubouché-Ricard», un pastis «Ricard» et un cognac «Ricard Cognac». Inévitablement toutes ces bouteilles, quelle que soit la diversité de leur forme ou du graphisme de leur étiquette, seront attribuées au même fabricant, celui dont la marque a acquis une grande notoriété depuis

longtemps, la maison Ricard S.A. Or, il convient justement de s'écarter tout spécialement des marques de haute renommée pour éviter le risque de confusion (JT 1966 p. 613). Il suffit de voir passer dans les rues de nos villes les camionnettes du représentant Collé sur les flancs desquelles sont peints en gros caractères et de même dimension les mots « Ricard-Bisquit-Cognac » pour se convaincre, si cela était encore nécessaire, du risque énorme de confusion que crée la marque des défendeurs. Il faut bien reconnaître aussi que l'étiquette des défendeurs contribue largement, par les traits analogues qu'elle présente à celle de la demanderesse à induire le public en erreur en l'incitant ainsi à voir dans ces deux produits la même provenance. Ce danger de confusion doit s'apprécier aussi en tenant compte du degré d'attention que l'on peut attendre des acheteurs des produits sur lesquels les marques à comparer sont apposées (ATF 84 II 457; SJ 1935 p. 334; SJ 1967 p. 604). Excepté de rares connaisseurs, l'amateur profane achètera une bouteille « Cognac-Ricard » en étant bien persuadé qu'il a fait l'acquisition d'un produit de la maison Ricard S.A. bien connue.

Aujourd'hui, la grande masse du public achète les produits alimentaires dans des magasins à grande surface coopératives, discount etc. ; la plupart du temps ces commerces sont des self-services et les quelques employées qui aident à la vente sont bien empruntées pour donner un conseil quelconque à la clientèle; le risque de confusion est donc d'autant plus grand que l'offre s'adresse à un large public, généralement profane. En outre, l'acheteur n'aura pas toujours la latitude de comparer les deux marques en les juxtaposant; le plus souvent il se laisse guider par un souvenir, une impression que lui a laissée une première vision, ce qui a pour effet d'accroître encore le risque de confusion (JT 1961 p. 587).

Enfin, le fait que le mot « Cognac » soit moins connu dans certaines régions de la Suisse qu'en Suisse Romande — ce qui est loin d'être établi — et que le risque de confusion se produira peut-être moins dans ces régions, n'empêche pas que le risque de confusion existe sur le territoire de la Confédération et tombe par conséquent sous l'empire de la loi sur les marques.

La marque inscrite la première sera aussi protégée quand bien même le risque de confusion reste théorique puisque les défendeurs n'ont jusqu'à ce jour jamais exporté une bouteille de Cognac en Suisse. En effet, la jurisprudence du Tribunal Fédéral admet qu'il suffit de parler d'un risque purement hypothétique. Peu importe qu'aucune confusion ne se soit produite pourvu que les deux marques considérées risquent d'être confondues, ce qui est le cas présentement (JT 1938 p. 18; JT 1953 p. 571; JT 1952 p. 269).

La Cour admettra donc que la marque des défendeurs est de nature à créer des confusions.

6. On a vu plus haut, sous chiffre 3 de la partie faits que Jean Ricard a résisté victorieusement à l'action intentée contre lui devant le Tribunal d'Angoulême lequel fut confirmé par la Cour d'Appel de Bordeaux, action visant à lui interdire l'utilisation de ses marques « Cognac Ricard » ou « Cognac T. Ricard » en France. Les motifs principaux invoqués en sa faveur dans les considérants des deux jugements en question résident dans le fait qu'il lui a été reconnu une antériorité dans la vente du Cognac sous le nom de Ricard et ces tribunaux en ont inféré qu'il était faux de prétendre à l'existence d'une concurrence parasitaire étant donné que la Société Ricard ne devait pas son renom à la vente du Cognac. De plus, les juges français ont estimé que les époux Ricard n'avaient fait qu'utiliser leur nom patronymique en utilisant une marque régulièrement déposée.

Si les défendeurs bénéficient en France d'une antériorité pour l'enregistrement et

l'utilisation de la marque «Cognac Ricard» il n'en n'est pas de même chez nous où l'enregistrement du mot «Ricard» remonte à des décennies (renouvelé en 1959) soit avant que les défendeurs n'aient fait enregistrer leur marque pour la Suisse. Lorsque Jean Ricard a enregistré sa marque internationalement en 1970, Ricard S.A. vendait déjà du Cognac en Suisse sous la marque «Bisquit-Dubouché-Ricard» dûment inscrite. Or, en vertu du principe de la territorialité auquel s'est rallié le Tribunal Fédéral, la marque enregistrée en Suisse confère à son titulaire le droit exclusif de l'utiliser dans ce pays, la protection étant limitée au champ d'application de la loi. Si donc l'ayant droit ne saurait s'opposer à l'usage de sa marque à l'étranger par une autre entreprise, il le peut dès qu'elle apparaît sur le marché suisse, même si elle a été apposée et utilisée licitement ailleurs; lui seul jouit en Suisse de la protection légale (SJ 1963 p. 510, not. 513; SJ 1965 p. 129).

Ainsi l'antériorité des droits de la demanderesse sur la marque «Ricard» en Suisse pour désigner tout spiritueux, notamment du pastis, de l'anisette et du Cognac est établie à satisfaction de droit.

7. Jean Ricard et les intervenants insistent pour leur défense sur l'importance que prend à leurs yeux l'utilisation de leur patronyme pour commercialiser leur produit, le Cognac, qui n'est pas le produit au moyen duquel la société Ricard a acquis une grande réputation; ils mettent aussi en avant les jugements français qui ont rendu leur marque prioritaire en France en ce qui concerne la commercialisation du Cognac (cf. jugements de la Cour d'Appel de Bordeaux du 17 février 1970 et du Tribunal de grande instance d'Angoulême du 24 octobre 1973).

Encore une fois il sera répété que Ricard S.A. a obtenu l'enregistrement de la marque Ricard en Suisse depuis très longtemps; dès que Ricard S.A. absorba la maison Bisquit elle vendit en France et à l'étranger, en Suisse notamment du Cognac sous la marque Bisquit en y adjoignant sa propre marque Ricard. Le Cognac Bisquit étant très connu la demanderesse avait évidemment avantage à continuer à utiliser cette marque pour l'écoulement de son Cognac en faisant toutefois apparaître sa propre marque subsidiairement; il n'est pas exclu cependant que la demanderesse tende à donner petit à petit plus d'importance à l'élément Ricard qu'à l'élément Bisquit de la marque, élément qu'elle fera peut être un jour disparaître complètement. Si cette évolution ne paraît pas possible en France après le jugement du Tribunal d'Angoulême du 24 octobre 1973, en Suisse elle serait en revanche fondée juridiquement étant donné que la marque Ricard jouit d'une antériorité incontestée et qu'elle recouvre entre autre tous «vins, vins mousseux, cidres, apéritifs, alcools et eaux-de-vie, liqueurs et spiritueux divers». Il ne serait donc pas étonnant qu'un jour la demanderesse vende son cognac en Suisse sous la simple marque Ricard. Dès lors apparaît avec plus d'acuité encore le risque énorme de confusion qu'entraînerait l'utilisation en Suisse d'une marque COGNAC RICARD par les défendeurs.

Il a été exposé plus haut pourquoi l'élément COGNAC de la marque des défendeurs n'est pas de nature à apporter une distinction suffisante de la marque de la demanderesse dès lors que l'élément essentiel des deux marques — élément unique de la marque de la demanderesse — est le mot RICARD. De plus ces deux maisons produisent et vendent du cognac.

Le Tribunal Fédéral a déjà jugé qu'une maison est autorisée à incorporer un patronyme dans sa marque pour autant que soient respectés le principe de la véracité et la règle selon laquelle cette marque ne doit pas induire en erreur ni méconnaître le droit

exclusif d'une autre entreprise à sa marque (ATF 79 II 187 = SJ 1954 p.253; ATF II 371 = SJ 1963 p.249).

Si le principe de la véricité est ici sauvegardé, il n'en va pas de même en ce qui concerne le risque de confusion.

D'après la jurisprudence (ATF 88 II 35 = SJ 1962 p.376), une société viole, en choisissant sa raison, le droit exclusif d'un tiers à la sienne propre, si elle risque par son choix de tromper le public et de provoquer des confusions entre les deux raisons. Pour qu'un tel danger existe, il n'est pas nécessaire que des erreurs se soient effectivement produites. Il suffit qu'elles soient vraisemblables étant donné la composition des raisons en présence et les circonstances du cas. Vu la liberté du choix, il y a lieu d'être exigeant. Cependant, lorsque deux marques contiennent les mêmes noms patronymiques, quelles que soient les précautions prises par la marque la plus jeune pour se distinguer de la plus ancienne, il subsistera toujours un risque de confusion (ATF 79 II 188 = SJ 1954 p.253ss not. 258).

Pour limiter dans la mesure du possible le risque de confusion né de marques comprenant un patronyme identique, 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 est déjà un élément constitutif d'une marque existante (ACJ du 14 avril 1972 Audemars Piguet et Cie c/ Jacky Audemars; ATF 88 II 371 = SJ 1963 p.249, not. 253; ATF 79 II 188).

Déjà dans un arrêt Pernod du 30 mai 1944 (ATF 70 II 182 = SJ 1945 p.337 not. p.344), le Tribunal Fédéral, tout en déclarant que le droit au nom est, en règle générale, plus fort que le droit à la marque, repoussant ainsi le droit exclusif d'utiliser le patronyme, précise cependant que même s'il ne s'agit pas d'un prête-nom ni de l'emploi manifestement abusif d'un nom, l'homonyme ne pourra se servir sans retenue de son nom pour s'emparer de la notoriété d'une marque. Il devra se soumettre aux restrictions que la bonne foi impose à cet usage et prendre toutes les mesures propres à diminuer le plus possible le risque de confusion; partant il n'utilisera son nom que sous une forme et avec des adjonctions qui le différencient nettement du nom de l'homonyme, protégé par une marque valable et au bénéfice de l'antériorité du dépôt et d'usage.

Quelques années plus tard, toujours à propos d'un litige se rapportant à la marque Pernod, le Tribunal Fédéral souligne que c'est à tort qu'il est prétendu que le droit d'employer son propre nom dans les affaires a le pas sur le droit d'autrui à une marque. Certes, l'introduction d'un nom de famille dans une marque est toujours problématique, car la possibilité existe qu'un homonyme exerce son activité dans le même domaine économique et, étant seul à la tête de sa maison, soit tenu de prendre comme élément essentiel de la raison de commerce son nom de famille (art.945 CO), ce qui lui permet de l'employer comme marque (art.1 LMF). Mais en ce cas – Le Tribunal Fédéral l'a toujours exigé avec insistance – il doit prendre les mesures voulues pour diminuer autant que possible le danger de confusion, notamment en ajoutant à son nom dans la marque des éléments distinctifs (JT 1953 p.168ss, not. 179).

On a déjà vu que le mot «Cognac» qui désigne le lieu d'origine d'un produit avec lequel il se confond ne saurait constituer un élément distinctif à côté du mot «Ricard» qui reste l'élément prépondérant de la marque. Jean Ricard n'a donc fait aucun effort d'imagination pour que sa marque se distingue nettement de la marque Ricard plus ancienne. Comme il a été déjà dit les produits vendus par les deux maisons s'achètent dans les mêmes commerces où la clientèle compare et prête quelque attention mais cependant de façon de plus en plus superficielle. Ricard S.A. vendant aussi du Cognac,

les caractères distinctifs de la nouvelle marque doivent s'apprécier avec plus de rigueur. Cette rigueur s'impose d'autant plus que la marque antérieure Ricard est de haute renommée, utilisée depuis de nombreuses années en Suisse, particulièrement en Suisse Romande. En conséquence la marque Cognac-Ricard évoquera automatiquement dans l'esprit des gens l'ancienne marque Ricard et prêtera à la plus grande confusion, ce d'autant plus que la demanderesse vend du Cognac et que rien ne peut l'empêcher de le vendre en Suisse sous la marque Ricard.

8. Il reste à savoir si les défendeurs ont violé la loi sur la concurrence déloyale, applicable concurremment (ATF 88 II 371).

L'art. 1 al. 2 lit. d LCD suppose d'abord l'existence d'un risque de confusion. Pour juger si cette condition est remplie, il faut partir du principe fondamental du droit relatif à la concurrence déloyale: toute prestation d'un industriel ou d'un commerçant doit être protégée contre l'exploitation abusive qu'en peut faire un concurrent. On se trouve en présence d'un tel abus lorsque, par suite du comportement d'un concurrent, l'auteur d'une prestation est privé du fruit de ses efforts et que ceux-ci profitent au concurrent bien qu'il n'ait pas fourni une prestation correspondante. Dès lors, les conditions de l'art. 1 al. 2 lettre d LCD ne sont remplies que si les marchandises d'un fabricant ou commerçant risquent d'être prises, pour celles qu'une autre personne a déjà lancées sur le marché (ATF 83 II 162 = JT 1957 p. 561; ATF 87 II 54 = JT 1961 p. 602). La Cour relève que si Sicur Jean Ricard conserve certes le droit d'utiliser son nom dans sa marque, sa bonne foi aurait exigé qu'il eût tout au moins tenté d'y apporter un signe distinctif valable. Or, les défendeurs n'en ont rien fait, ce qui laisse supposer qu'ils ont peut-être l'intention de bénéficier d'une marque de haute renommée acquise par un concurrent. D'ailleurs, semblable expérience a déjà été tentée par certains membres de la famille des défendeurs. Ainsi n'a-t-on pas vu la belle-fille de Jean Ricard, Francine Vernine, immatriculée au registre du commerce de Cognac le 18 décembre 1964 pour exercer à Juillac-Le-Coq (Charente), sous l'enseigne «Francine Ricard» un commerce de gros de spiritueux divers, déposer au greffe du Tribunal de Commerce de Cognac le 5 mars 1965, une marque consistant en une étiquette combinant les couleurs blanc, argent et bleu et portant les mentions «Francine Ricard-Pastis» en gros caractères, «apéritifs – 45° – anisé» en caractères moyens et «Francine Ricard, Juillac-Le-Coq-Charente-France-maison fondée en 1964» en petits caractères. Inutile de dire que cette étiquette ressemble étrangement à l'étiquette traditionnelle du pastis Ricard. La Cour de Cassation française mettait cependant un terme définitif le 28 juin 1971 à l'usage de cette étiquette non sans constater et dire «... qu'une intention délibérée de fraude s'entend avec certitude des circonstances de la cause ...» (cf. Ripia No 85, octobre 1971, p. 171 et ss, not. 179 et 180).

Ainsi on ne peut s'empêcher de penser que Jean Ricard essaye de faire admettre sa marque dans un pays où la marque Ricard jouit d'une renommée incontestée et de tenter de tirer profit d'une réputation qu'il n'a en aucune façon contribué à créer.

9. L'art. 302 LPC permet à quiconque qui a un intérêt juridique à intervenir dans le procès de prendre des conclusions (SJ 1925 p. 429; 1962 p. 228). Il est indéniable que les enfants de Jean Ricard sont intéressés à l'issue du présent procès.

Jean Ricard a en effet fait donation à son fils Gilbert et à sa fille Jeannette Mur-Ricard le 3 mars 1966 de tout le domaine du Faucaudat sur lequel se trouve les vignes donnant le vin dont est tiré le Cognac vendu sous la marque Cognac Ricard. Aujourd'hui, Jean Ricard, dont il n'est pas contesté qu'il est atteint de paralysie partielle à la suite

d'une hémiplegie, a remis totalement l'exploitation du domaine entre les mains de ses enfants, lesquels jouissent indiscutablement d'un droit sur la marque inscrite par leur père (art. 11, 1^{er} al. LMF). Ainsi Gilbert Ricard et Jeannette Mur-Ricard étaient fondés à intervenir dans la présente cause.

10. La Cour déboutera enfin les défendeurs de leur demande reconventionnelle. Tous les considérants ci-dessus conduisent à la conclusion que Ricard S.A. bénéficie en Suisse de la priorité de l'usage de la marque Ricard, même dans la vente du Cognac. Dès lors il paraît insolite que les défendeurs qui n'ont jamais utilisé leur marque en Suisse puissent prétendre faire radier une marque qui jouit d'une antériorité indiscutable sur le territoire national.

11. Les défendeurs qui succombent supporteront les dépens de la demanderesse dans lesquels est comprise une participation aux honoraires d'avocat de fr. 5000.- (art. 122 et 129 LPC).

Par ces motifs La Cour:

Principalement:

– Ordonne au Bureau fédéral de la propriété intellectuelle de procéder à la radiation de la fraction suisse de l'enregistrement international No 374 180 Cognac Ricard.

– Dit et prononce que Jean Ricard tente de commettre un acte de concurrence déloyale en ayant procédé à l'enregistrement international de la marque Cognac Ricard sous No 374 180, enregistrement international concernant la Suisse, et en déclarant vouloir utiliser cette marque.

– Fait défense tant au défendeur qu'aux intervenants, sous peine des sanctions prévues à l'art. 292 CPS, soit les arrêts ou l'amende, d'utiliser en Suisse la dénomination Cognac Ricard sous quelque forme que ce soit, notamment sur leurs produits, dans leur publicité, sur leurs papiers et dans toutes leurs relations d'affaires.

– Déboute le défendeur et les intervenants de toutes autres, plus amples ou contraires conclusions.

Reconventionnellement:

Déboute Jean Ricard et les intervenants de toutes leurs conclusions.

Sur les dépens:

Condamne Jean Ricard et les intervenants aux dépens de la demanderesse, taxés à fr. 8927.80, dans lesquels est comprise une participation de fr. 5000.- aux honoraires d'avocat.

Fixe à fr. 2000.- l'émolument complémentaire dû par la demanderesse au Greffe de la Cour.

MSchG Art. 7 Abs. 1 Ziff. 1

Die Eintragung einer Individualmarke setzt voraus, daß der Hinterleger die Waren, die damit gekennzeichnet werden sollen, entweder selber herstellt oder mit ihnen Handel treibt.

Hinterlegung einer Marke, die der Inhaber Dritten zum Gebrauch auf Bekleidungsstücken überlassen will, um für eine von ihm vertriebene Zigarette zu werben.

L'enregistrement d'une marque individuelle suppose que le déposant fabrique lui-même les marchandises que la marque vise à caractériser ou qu'il en fasse le commerce.

Enregistrement d'une marque que le titulaire entend céder à des tiers pour qu'elle figure sur des vêtements dans un but de réclame pour des cigarettes vendues par le titulaire.

BGE 100 Ib 41 ff., PMMBI 1974 I 46 ff., und JT 1974 I 542, Urteil der I. Zivilabteilung vom 25. April 1974 i. S. Fabrique de Tabac Réunies SA gegen das Amt.

A. Die Fabriques de Tabac Réunies SA in Neuenburg befaßt sich mit der Herstellung und dem Vertrieb von Tabakwaren sowie mit allen damit zusammenhängenden Geschäften. Nach dem Handelsregistereintrag kann sie sich mit anderen Betrieben des Tabakgewerbes zusammenschließen oder sie erwerben.

Am 7. Mai 1973 ersuchte sie das eidg. Amt für geistiges Eigentum, das Zeichen «B. Muratti» als Fabrik- und Handelsmarke in das schweizerische Markenregister einzutragen. Das Zeichen ist für Bekleidungsstücke, einschließlich Stiefel, Schuhe, Hausschuhe, Taschentücher, Halstücher, Schlipse, Kravatten, Gürtel, Hüte, Hemden, Leibchen, Mützen und Handschuhe bestimmt.

B. Das Amt bezweifelte, daß die Gesuchstellerin als Unternehmen des Tabakgewerbes auch für Textil- und Schuhwaren eine Marke hinterlegen könne. Es forderte die Firma deshalb am 7. Juni 1973 auf, glaubhaft zu machen, daß sie die Marke auf den beanspruchten Waren gebrauche oder dies wenigstens ernsthaft beabsichtige. Die Gesuchstellerin antwortete am 6. Juli 1973, sie lasse die im Warenverzeichnis aufgeführten Bekleidungsstücke als Luxusartikel durch Dritte herstellen und mit der Marke «B. Muratti» versehen, die Ware aber verbilligt durch besondere Modegeschäfte verkaufen, um damit für die von ihr unter der Marke MURATTI vertriebene Zigarette zu werben. Das Gesuch betreffe somit nicht eine Fabrik-, sondern eine Handelsmarke.

Nach einem weiteren Briefwechsel wies das Amt das Gesuch am 7. Februar 1974 mit der Begründung zurück, die Firma sei nicht befugt, das Zeichen «B. Muratti» als Marke für Textilien und Schuhwaren hinterlegen zu lassen; die Marke weise übrigens wahrheitswidrig auf einen Ge-

schäftsinhaber oder Modeschöpfer dieses Namens hin, wirke also täuschend.

C. Die Fabriques de Tabac Réunies SA führt gegen diesen Entscheid Verwaltungsgerichtsbeschwerde mit dem Antrag, ihn aufzuheben und das Zeichen «B. Muratti» als Handelsmarke im Register eintragen zu lassen, eventuell unter Verschiebung des Anmeldedatums auf den 27. September 1973.

Das Amt für geistiges Eigentum beantragt, die Beschwerde abzuweisen.

Das Bundesgericht zieht in Erwägung:

1. Als Fabrik- und Handelsmarken kommen nach Art. 1 MSchG neben den Geschäftsfirmen nur die Zeichen in Frage, die zur Unterscheidung oder zur Feststellung der Herkunft gewerblicher und landwirtschaftlicher Erzeugnisse oder Waren dienen und auf diesen selbst oder deren Verpackung angebracht sind. Zur Hinterlegung ihrer Marken berechtigt sind gemäß Art. 7 Abs. 1 MSchG insbesondere Industrielle und sonstige Produzenten, deren Produktionsgeschäft sich in der Schweiz befindet, sowie Handelstreibende mit einer festen schweizerischen Handelsniederlassung.

Die Eintragung einer Marke ist somit an die Bedingung geknüpft, daß der Bewerber die Erzeugnisse, die damit gekennzeichnet werden sollen, entweder selber herstellt oder mit ihnen Handel treibt (MATTER, Kommentar zum MSchG, S. 46 und 126/7; DAVID, Kommentar zum MSchG, 2. Aufl. N 30 und 39 zu Art. 6; TROLLER, Immaterialgüterrecht, Bd. II S. 745/6 und 749). Gleich verhält es sich nach dem deutschen Recht (vgl. BAUMBACH/HEFERMEHL, Wettbewerbs- und Warenzeichenrecht, Bd. II N 27; VON GAMM, Warenzeichengesetz, N 45 zu § 1 WZG).

2. Die Beschwerdeführerin behauptet nicht, sie habe die Absicht, selber Textilien und Schuhwaren herzustellen. Sie leitet ihre Berechtigung, die Marke «B. Muratti» zu hinterlegen, vielmehr daraus ab, daß sie das Zeichen auf den im Warenverzeichnis angegebenen Bekleidungsstücken verwenden wolle. Um diese Absicht glaubhaft zu machen, verweist sie auf zwei Kravattenmuster, die der Beschwerde beiliegen und den Schriftzug «B. Muratti» tragen. Mehr ist der Beschwerdeschrift über die beabsichtigte Verwendung des Zeichens nicht zu entnehmen. Sie enthält insbesondere keine Anhaltspunkte dafür, die Beschwerdeführerin handle mit Textilien und Schuhwaren oder beabsichtige, dies zu tun. Aus den Akten, insbesondere aus der eigenen Erklärung der Beschwerdeführerin vom 4. Juli 1973, erhellt dagegen, daß sie auf Textilien und Schuhwaren, die von anderen Unternehmen hergestellt, gehandelt und verkauft werden, den Namenszug «B. Muratti» anbringen lassen will, um für die von ihr unter der Marke MURATTI vertriebenen Zigaretten zu werben.

Ein solches Vorhaben hat mit den Funktionen, die eine Handelsmarke nach dem vom Gesetz vorgeschriebenen Zweck zu erfüllen hat, jedoch nichts zu tun, kann folglich auch nicht angerufen werden, um eine Marke registrieren zu lassen. Die Marke ist ein Mittel, um die Herkunft der Ware festzustellen oder sie von anderen Waren zu unterscheiden (BGE 99 II 108 Erw. 2). Die Hinterlegung eines reklamehaften Zeichens, das weder auf den Hersteller noch auf den Händler der damit versehenen Waren hinweist, widerspräche vielmehr der gesetzlichen Zweckbestimmung und ist deshalb unzulässig. In diesem Sinne hat das Bundesgericht bereits mit Bezug auf die Marke «TARZAN» entschieden, die ihr Inhaber einzig zum Zwecke hinterlegen wollte, anderen Firmen ge-

stützt auf Lizenzverträge die Befugnis zu verschaffen, ihre eigenen Erzeugnisse oder Waren mit dem Namen dieser Filmfigur zu kennzeichnen (nicht veröffentlichtes Urteil der I. Zivilabteilung vom 3. April 1973 i. S. Edgar Rice Burroughs Inc.)¹.

Zu Unrecht beruft sich die Beschwerdeführerin auf die angeblich abweichende Rechtsanschauung im österreichischen Markenrecht. Die von ihr angeführten Stellen aus SONN/PRETTENHOFER/KOCH, Warenzeichenrecht, haben nicht den Sinn, den ihnen die Beschwerdeführerin beilegt. Die Ausführungen S. 399 Ziff. 2 und namentlich S. 865 Ziff. 14 entsprechen vielmehr der schweizerischen und deutschen Auffassung. Dies gilt insbesondere von der letztgenannten Stelle, an der gesagt wird, das Markenrecht könne nur für ein bestimmtes Unternehmen und zur Bezeichnung bestimmter von diesem Unternehmen in Verkehr zu setzender Waren erworben werden, eine Marke könne daher nur für solche Waren eingetragen werden, die aus dem markenberechtigten Unternehmen tatsächlich hervorgehen oder doch nach der herrschenden gewerblichen Einteilung hervorgehen können. Dem widerspricht keineswegs, daß auf S. 865/6 Ziff. 16 ausgeführt wird, vom markenrechtlichen Standpunkt aus sei es gleichgültig, wie weit die gewerblichen Befugnisse des Unternehmens reichen; es komme vielmehr auf die Umstände des konkreten Falles an. Was damit gemeint ist, erhellt aus dem angegebenen Beispiel, wonach ein Unternehmen eine Marke für «landwirtschaftliche Produkte» neben «Nährmitteln» rechtswirksam nicht hinterlegen kann, wenn es von solchen Produkten nur Nährmittel absetzt.

3. Nach Art. 14 Abs. 1 Ziff. 1 MSchG hat das Amt für geistiges Eigentum die Eintragung einer Marke unter anderem dann zu verweigern, wenn der Bewerber zur Hinterlegung nicht berechtigt ist. Diese Berechtigung hat das Amt der Beschwerdeführerin nach dem, was in tatsächlicher Hinsicht feststeht, zu Recht abgesprochen, weshalb auch die Rückweisung des Eintragungsgesuches nicht zu beanstanden ist. Was die Beschwerdeführerin gegen die Zuständigkeit des Amtes einwendet, geht samt und sonders fehl und braucht angesichts der klaren gesetzlichen Regelung nicht widerlegt zu werden.

Bei diesem Ergebnis kann dahingestellt bleiben, ob das Zeichen «B. Muratti» den Vorschriften des Art. 14 Abs. 1 Ziff. 2 und 4 widerspreche und auch deshalb von der Eintragung auszuschließen wäre.

Demnach erkennt das Bundesgericht:

Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird abgewiesen.

MSchG Art. 9 Abs. 1, Deutsch-Schweizerisches Abkommen 1892, Art. 5 Abs. 1

Die Anforderungen, die an den Gebrauch einer Marke in Deutschland zu stellen sind, sind nach schweizerischem Recht zu beurteilen. Dieses bestimmt, ob die Verwendung der Marke in Deutschland den Vorschriften des Art. 9 MSchG in der Schweiz genüge.

Nach schweizerischer Anschauung beginnt der prioritätsbegründende Gebrauch nicht schon mit dem Anbringen der Marke auf der Ware, sondern erst mit deren Erscheinen auf dem schweizerischen Markt. Mit der Marke versehene, aber aus-

¹ Bemerkung der Redaktion: Publiziert im PMMBI 1973 I 57 ff. = Schweiz. Mitt. 1973, 178 ff.

schließlich für den Export bestimmte Waren erfüllen dieses Erfordernis nicht, mag die Marke auch in der Schweiz angebracht werden.

Art. 5 des Deutsch-Schweizerischen Abkommens 1892 geht den Art. 6ff. PVUe vor.

Lorsqu'une marque est utilisée en Allemagne, la notion d'usage est déterminée selon le droit suisse, conformément aux conditions posées par l'article 9 LMF.

Selon la conception suisse, l'usage qui crée la priorité ne prend pas déjà naissance lors de l'apposition de la marque sur la marchandise, mais uniquement lors de l'apparition de celle-ci sur le marché suisse. Des marchandises munies de la marque, mais destinées uniquement à l'exportation, ne remplissent pas cette condition même si la marque est apposée en Suisse.

BGE 100 II 230, Urteil der I. Zivilabteilung des Schweizerischen Bundesgerichts vom 30. April 1974 i. S. Robugen Gesellschaft mbH gegen Janssen Pharmaceutica NV (deutscher Text mitgeteilt von Patentanwälten E. Blum & Co., s. auch JT 1974 I 549).

A. Die Robugen GmbH in Eßlingen (BRD) ließ am 26. Oktober 1953 das Warenzeichen MIROCOR für Medikamente unter Nr. 172 339 in das vom Internationalen Büro zum Schutze des gewerblichen Eigentums geführte Markenregister eintragen. Sie gebrauchte es bis Ende 1960 in Deutschland; dann benutzte sie das Zeichen nur noch auf Medikamenten, die sie in einige Länder ausführte; die Schweiz gehörte zunächst nicht dazu. Am 28. August 1967 meldete sie ein unter der Marke MIROCOR vertriebenes Herzstärkungsmittel bei der Interkantonalen Kontrollstelle für Heilmittel (IKS) in Bern an, die das Mittel jedoch erst am 10. Januar 1972 als bewilligungspflichtig registrierte. Die Robugen GmbH will es bereits seit Dezember 1971 in der Schweiz auf den Markt gebracht haben.

Die belgische Firma Janssen Pharmaceutica ist Inhaberin der am 21. Januar 1970 international registrierten Marke MICRONOR, die insbesondere für pharmazeutische Produkte betimmt ist und seit Ende August 1971 in der Schweiz gebraucht wird.

B. Im Juni 1972 klagte die Firma Janssen gegen die Robugen GmbH mit den Begehren, die Marke Nr. 172 339 MIROCOR für das Gebiet der Schweiz nichtig zu erklären und der Beklagten deren weitere Verwendung in der Schweiz unter Strafe zu verbieten. Sie machte geltend, die Marken MIROCOR und MICRONOR seien für gleichartige Waren bestimmt und verwechselbar; für das Gebiet der Schweiz komme aber der Klägerin die Priorität zu, weshalb die Marke der Beklagten zu weichen habe.

Das Handelsgericht des Kantons Bern hieß die Klage am 21. Februar 1973 gut.

C. Die Beklagte hat gegen dieses Urteil die Berufung erklärt. Sie beantragt, es aufzuheben und die Klage abzuweisen.

Die Klägerin beantragt, die Berufung abzuweisen und das angefochtene Urteil zu bestätigen.

Das Bundesgericht zieht in Erwägung:

1. Die Beklagte anerkennt, daß die Marken MICRONOR und MIROCOR für gleichartige Waren gebraucht werden, wegen ihrer Ähnlichkeit in Klang und Schriftbild aber miteinander verwechselbar sind.

Sie bestreitet bloß, daß die Klägerin ihr im Gebrauch der Marke in der Schweiz vorgekommen sei; sie könne sich nämlich für die Zeit von 1960 bis 1971 auf den Gebrauch ihrer Marke in Deutschland berufen und sich denselben nach Art. 5 des deutschschweizerischen Übereinkommens von 1892 für das Gebiet der Schweiz als rechterhaltend anrechnen lassen, verfüge folglich hier über bessere Rechte als die Klägerin.

a) Nach Art. 5 Abs. 1 des Übereinkommens zwischen der Schweiz und Deutschland betreffend den gegenseitigen Patent-, Muster- und Markenschutz vom 13. April 1892 (BS 11 S. 1057; vgl. BBl 1950 III 463) sollen Rechtsnachteile, die nach den Gesetzen der Vertragsstaaten eintreten, wenn insbesondere eine Handels- oder Fabrikmarke nicht innerhalb einer bestimmten Frist verwendet wird, auch dadurch ausgeschlossen werden, daß die Marke im Gebiet des anderen Staates gebraucht wird. Der Gebrauch der Marke im einen Staate gilt somit auch als Gebrauch im anderen (BGE 96 II 254f. Erw. 5). Dem Wortlaut des Staatsvertrages ist nicht zu entnehmen, was dabei als Gebrauch anzusehen und welches Recht anzuwenden ist, wenn die Auffassungen über diesen Begriff sich in den beiden Staaten nicht decken. Dies veranlaßte die Beklagte offenbar, sich auf die Entstehungsgeschichte des Vertrages zu berufen.

Die Vorarbeiten zum Abkommen wären für dessen Auslegung jedoch nur von Bedeutung, wenn sie auf die streitigen Fragen eine klare Antwort gäben (vgl. BGE 82 II 485, 86 IV 94, 97 I 823/4, 98 Ia 184, 98 Ib 380). Das läßt sich nicht sagen; die Entstehungsgeschichte spricht eher gegen als für die Auffassung der Beklagten. Das Abkommen erwies sich u. a. als notwendig, weil Deutschland wegen seiner Patentgesetzgebung der Internationalen Konvention zum Schutz des gewerblichen Eigentums vom 20. März 1883 (BS 11 S. 965) nicht beitreten wollte. Es regelt vor allem Fragen aus dem Patentrecht, wozu in der Botschaft des Bundesrates freilich ausgeführt wurde, für die Ausnützung von Erfindungen solle die Gesetzgebung des Fabrikationslandes maßgebend sein (BBl 1892 III 252). Daraus darf indes entgegen DAVID (Der schweizerisch-deutsche Staatsvertrag vom 13. April 1892, in Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht [GRUR] 1972 Ausl. S. 272) nicht gefolgert werden, der gleiche Grundsatz gelte auch für Marken. Das geht um so weniger an, als die Deutschen beharrlich daran festhielten, daß im Streitfall der (deutsche) Richter darüber zu befinden habe, ob eine Ausnützung «in einem angemessenen Umfang» gemäß deutschem Patentrecht vorliege (vgl. Verhandlungsprotokoll S. 14, Schreiben des schweiz. Delegierten vom 10. März und dessen Telegramme vom 11. und 12. März 1892).

Die Beklagte hält denn auch für völlig klar, daß die deutsche Seite sich vorbehält, den angemessenen Umfang einer Patentverwertung nötigenfalls durch ein deutsches Gericht überprüfen zu lassen. Auf das Markenrecht übertragen heißt das jedoch nicht, daß sich der Gebrauch einer Marke in Deutschland ausschließlich nach deutschem

Recht beurteile. Ein allfälliger Vorbehalt, die Benutzung einer Marke im Streitfälle nach eigenem Recht zu beurteilen, müßte vielmehr für beide Staaten gelten.

b) Nach dem Zweck, den man mit dem Abkommen auf dem Gebiete des Markenrechtes insbesondere verfolgte, verhält es sich übrigens nicht anders. Deutschland ging es dabei vor allem darum, seine Angehörigen vom Gebrauchszwang, den es erst seit 1973 kennt, in der Schweiz zu befreien; deutsche Staatsangehörige und ihnen gleichzustellende Personen konnten den Rechtsnachteilen dieses Zwanges dadurch entgehen, daß sie die Marke in Deutschland benutzten. Dagegen konnte es nicht die Absicht der Vertragsschließenden sein, daß ein Staat Angehörige des andern auf seinem Gebiet besser behandle als seine eigenen. Nach Art. 1 des Abkommens, der 1902 durch den inhaltlich gleichen Art. 2 der Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutze des gewerblichen Eigentums (PVUE) abgelöst worden ist (vgl. BS 11 S. 1057), sollen die Angehörigen des einen Staates auf dem Gebiete des andern vielmehr wie die Inländer behandelt werden. Nicht auf eine solche Gleichbehandlung, sondern auf eine Besserstellung liefe aber die Anwendung des Abkommens hinaus, wenn ein deutscher Staatsangehöriger als Inhaber einer in Deutschland geschützten Marke sich in der Schweiz gegenüber einem Inhaber, der seine Marke hier benützt, auf einen nach schweizerischem Recht nicht anerkannten Gebrauch berufen könnte.

Nach deutscher Auffassung gilt die Verwendung von Marken auf Waren, die nicht im Inland abgesetzt, sondern ausschließlich ins Ausland verkauft werden, ebenfalls als Gebrauch im Sinne des Warenzeichenrechts; es genügt, daß der Inhaber die Exportgüter im Inland mit der Marke versieht (BAUMBACH/HEFERMEHL, Wettbewerbs- und Warenzeichenrecht, 10. Aufl. Bd. II S. 197 N. 21; REIMER, Wettbewerbs- und Warenzeichenrecht, 4. Aufl. Bd. I S. 506 N. 11). Nach schweizerischer Anschauung dagegen kommt als markenmäßiger Gebrauch nur die Verwendung der Marke auf der Ware selbst oder deren Verpackung in Frage; die bloße reklamemäßige Benutzung auf Prospekten und in Inseraten kann nach Wettbewerbsrecht von Bedeutung sein, genügt nach Markenrecht jedoch nicht (BGE 50 II 200, 60 II 163). Der prioritätsbegründende Gebrauch beginnt zudem nicht schon mit dem Anbringen der Marke auf der Ware, sondern erst mit deren Erscheinen auf dem schweizerischen Markt (TROLLER, Immaterialgüterrecht, 2. Aufl. Bd. I S. 338; DAVID, Kommentar zum MSchG, 2. Aufl. N. 22 zu Art. 1). Mit der Marke versehene, aber ausschließlich für den Export bestimmte Waren erfüllen dieses Erfordernis nicht, mag die Marke auch in der Schweiz angebracht werden (vgl. BGE 89 II 100 mit Zitaten; ferner nicht veröffentlichtes Urteil der I. Zivilabteilung vom 23. Januar 1973 i. S. Simonian gegen Serexa Watch SA).

Ungleiche Behandlungen im Inland wären bei diesen unterschiedlichen Rechtsanschauungen über den markenmäßigen Gebrauch unvermeidlich, wenn es in Fällen wie dem vorliegenden auf das deutsche Recht ankäme. Ungleichheiten ergäben sich übrigens nicht bloß bei Exportgütern, sondern auch daraus, daß nach deutscher Auffassung schon das Anbringen der Marke auf Ankündigungen, Preislisten, Geschäftsbriefen, Empfehlungen und Rechnungen, ja sogar an der Ladentüre als markenmäßiger Gebrauch angesehen wird (BAUMBACH/HEFERMEHL, a.a.O. S. 364f. N. 10 und 13 zu § 15 WZG), während ein Markeninhaber nach schweizerischem Recht mit solchen Tatsachen noch keine Priorität zu begründen vermag. Die Anwendung deutschen Rechts hätte diesfalls zur Folge, daß ein in Deutschland handelnder Markeninhaber in der Schweiz von einem Nachteil befreit würde, dem die Angehörigen dieses Landes selber unterliegen. Solche Ungleichheiten lassen sich bei einem Nichtgebrauch der Marke in

der Schweiz nur vermeiden, wenn die Anforderungen, die an deren Gebrauch in Deutschland zu stellen sind, nach schweizerischem Recht beurteilt werden.

c) Diese Auffassung wird auch in der Lehre vertreten. Nach TROLLER (Immaterialgüterrecht, a.a.O. S. 336) bestimmt das schweizerische Recht, ob die Verwendung der Marke in Deutschland den Vorschriften des Art. 9 MSchG in der Schweiz genüge. Art. 5 des Abkommens ändere daran nichts; er gestatte bloß, daß die in Art. 9 MSchG vorgeschriebene Verwendung auch in Deutschland erfolgen könne, weshalb sie nur zu beachten sei, wenn sie nach schweizerischem Recht als markenmäßiger Gebrauch gelte. BREITENMOSER (Die Benutzung der Marke nach schweizerischem Recht, in GRUR 1965 Ausl. S. 597) ist ebenfalls der Meinung, daß die Marke in Deutschland im Sinne des schweizerischen Rechts benutzt, d. h. auf der Ware oder deren Verpackung angebracht werden müsse. Die davon abweichende Ansicht DAVIDS zum Staatsvertrag (GRUR 1972 Ausl. S. 272) vermag dagegen nicht zu überzeugen, zumal sich nicht sagen läßt, Art. 5 des Abkommens verweise auf die Verhältnisse im andern Land. MATTER sodann äußert sich an der von der Beklagten angerufenen Stelle (Kommentar zum MSchG S. 227/8) bloß zu den Straftatbeständen. Er verweist zudem auf Rechtsprechung, von der das Bundesgericht inzwischen, namentlich im Entscheid 78 II 171, deutlich abgerückt ist.

Zu einer anderen Auslegung von Art. 5 Abs. 1 des Abkommens besteht um so weniger Anlaß, als die Bestimmung auch nach der deutschen Rechtsprechung nicht dahin verstanden werden kann, die Benutzung eines Zeichens im einen Staat sei einer Benutzung im anderen rechtlich in jeder Hinsicht gleichzustellen; nach seinem Wortlaut beziehe das Abkommen sich vielmehr bloß auf den Fall des Rechtsnachteils wegen Nichtbenutzung innerhalb einer bestimmten Frist (Urteil des Bundesgerichtshofes vom 26. Juni 1968, veröffentlicht in GRUR 1969 S. 48 ff. mit Anm. von BUSSMANN). Unter Hinweis auf diese Rechtsprechung wird im deutschen Schrifttum seit Einführung des Gebrauchszwanges ebenfalls die Auffassung vertreten, daß bei Nichtbenutzung eines Zeichens in der Bundesrepublik die an einen ausreichenden Gebrauch in der Schweiz zu stellenden Anforderungen nach deutschem Recht zu beurteilen sind (KARL-HEINZ FEZER, Der Benutzungszwang im Markenrecht, S. 148).

d) Nach dem angefochtenen Urteil hat die Beklagte die Marke MIROCOR von 1960 bis Ende 1971 in der Schweiz überhaupt nicht und in Deutschland nur auf Waren verwendet, die sie in einige andere Länder ausführte. Bei dieser Sachlage kann sie sich aus den hiervoor angeführten Gründen gegenüber der Klägerin, die ihre Marke MICRONOR seit Ende August 1971 in der Schweiz gebraucht, hier weder auf einen prioritätsbegründenden noch auf einen rechtserhaltenden Gebrauch berufen.

Wie es sich damit nach Art. 6 ff. PVUE verhielte, kann offen bleiben, da Art. 5 des Abkommens diesen Bestimmungen vorgeht (vgl. immerhin BGE 99 I b 25 ff. Erw. 4).

2. Die Beklagte wirft dem Handelsgericht vor, Art. 1 und 9 MSchG dadurch verletzt zu haben, daß es den Gebrauchswillen, den sie mit dem 1967 bei der IKS eingereichten Gesuch bekundete, außer acht gelassen habe. Die IKS habe die Behandlung des Gesuches um Zulassung des Herzstärkungsmittels «MIROCOR» verzögert, weshalb sie das Mittel erst Ende 1971 in der Schweiz habe auf den Markt bringen können. Es sei unbillig, ihr diesen Nachteil anzulasten, statt auf den schon mit dem Gesuch zum Ausdruck gebrachten Gebrauchswillen abzustellen.

Der Vorwurf ist unbegründet. Die Beklagte hat ihr Zeichen MIROCOR zwar bereits im Herbst 1953 international registrieren lassen, es aber während vielen Jahren in

der Schweiz nicht gebraucht und für die Zeit von 1960 bis Ende 1971 auch keinen nach schweizerischem Recht hinreichenden Gebrauch in Deutschland nachzuweisen vermocht. Ihr Markenrecht für das Gebiet der Schweiz ist daher wegen Nichtgebrauches, den die Beklagte übrigens nicht im Sinne von Art. 9 Abs. 1 MSchG zu rechtfertigen versucht, untergegangen (vgl. BGE 93 II 50). Im Jahre 1971 aber ist die Klägerin ihr im Gebrauch der Marke MICRONOR in der Schweiz um einige Monate zuvorgekommen. Die Beklagte hätte dem insbesondere dadurch vorbeugen können, daß sie sich bereits innert der Karenzfrist, die Ende 1963 abließ, an die IKS wandte oder daß sie die Marke MIROCOR 1967, als sie die IKS um Zulassung des unter diesem Zeichen vertriebenen Heilmittels in der Schweiz ersuchte, im schweizerischen Markenregister eintragen ließ. Diesfalls hätte sie die Vermutung des ersten Hinterlegers für sich gehabt und nach Ablauf der Frist von drei Jahren den Nichtgebrauch allenfalls rechtfertigen können.

Aus BGE Ib 185 Erw. 3 kann die Beklagte nichts zu ihren Gunsten ableiten. Dort versuchte eine Firma in der Schweiz den Schutz von zwei international registrierten Zeichen zu erwirken, obwohl Zweifel an ihrer Absicht bestanden, daß sie den Gebrauch der Marken noch innert der Karenzfrist aufnehmen werde. Wenn die Registerbehörde in jenem Falle auf dem Nachweis einer ernsthaften Gebrauchsabsicht beharrt hat, heißt das nicht, eine solche Absicht vermöge selbst dann, wenn sie außerhalb der Karenzfrist des Art. 9 MSchG bekundet wird, den markenmäßigen Gebrauch eines Zeichens zu ersetzen und gegenüber einer andern Marke ein Vorrecht zu begründen.

Bei diesem Ergebnis kann dahingestellt bleiben, ob der Umstand, daß die Behandlung des Gesuches durch die IKS wegen Begutachtung des Heilmittels sich über mehrere Jahre erstreckte, als Rechtfertigungsgrund im Sinne von Art. 9 MSchG angerufen werden könnte (vgl. KARL-HEINZ FEZER, a.a.O. S. 111).

MSchG Art. 16, MSchV Art. 19 Abs. 1 Ziff. 1, StGB Art. 159 und 251

Bei Anwendung des Art. 251 StGB kommt es nicht darauf an, ob der Täter zur Beurkundung einer rechtlich erheblichen Tatsache befugt ist; entscheidend ist, ob die beurkundete Tatsache inhaltlich wahr ist.

Die vom bisherigen Markeninhaber zuhanden des Amtes für geistiges Eigentum gemäß Art. 16 MSchG in Verbindung mit Art. 19 MSchV beglaubigte Erklärung, die Marke sei auf einen neuen Inhaber übergegangen, hat Urkundencharakter im Sinne von Art. 110 Ziff. 5 StGB.

Ein einzelzeichnungsberechtigter Verwaltungsrat, der für das Vermögen der Aktiengesellschaft durch Abschluß von Rechtsgeschäften zu sorgen hat, muß sich die von ihm vorgenommene unbefugte Übertragung einer im Register eingetragenen und zum Vermögen der Aktiengesellschaft gehörenden Marke auf einen Dritten als Schädigung fremden Vermögens i. S. von Art. 159 StGB zurechnen lassen.

Peu importe pour l'application de l'art. 251 CPS que l'auteur soit habilité à constater dans un titre un fait ayant une portée juridique; ce qui est déterminant, c'est de savoir si le fait constaté est vrai quant au fond.

La déclaration légalisée établie à l'intention du Bureau fédéral de la propriété intellectuelle par l'ancien titulaire de la marque conformément à l'art. 16 LMF en rap-

port avec l'art. 19 OMF, selon laquelle la marque a été transmise à un nouveau titulaire, a le caractère d'un titre au sens de l'art. 110 ch. 5 CPS.

Un administrateur titulaire de la signature individuelle, chargé de veiller sur les intérêts de la société anonyme en concluant des actes juridiques, répond comme d'une atteinte aux intérêts pécuniaires d'autrui au sens de l'art. 159 CPS, du transfert à un tiers d'une marque inscrite au registre et appartenant au patrimoine de la société, qu'il a entrepris sans y être autorisé.

BGE 100 IV 108 ff. und JT 1975 IV 4, Urteil des Kassationshofes vom 5. April 1975 i. S. Hafner und Vöglin gegen Staatsanwaltschaft des Kantons Basel-Stadt.

A. Hafner, Vöglin und Misteli gründeten am 28. Juni 1966 in Zürich die Hafner AG mit Sitz in Basel. Die drei Gesellschafter, die den Verwaltungsrat der Gesellschaft bildeten, übernahmen je 20 Aktien zu Fr. 1000.—. Jeder Gesellschafter war einzelzeichnungsberechtigt. Die Beschlüsse des Verwaltungsrates bedurften, um rechtsgültig zu sein, gemäß Art. 6 Abs. 4 der Statuten der Einstimmigkeit. Der Gesellschaftszweck bestand im Bau und Vertrieb von wärme- und lufttechnischen Anlagen, insbesondere des Trocknungsapparates mit der Bezeichnung «Hafner-Trockner». Diese Marke wurde namens der Hafner AG am 15. Dezember 1966 hinterlegt, unter Nr. 222 620 im Markenregister eingetragen und am 9. März 1967 im Schweizerischen Handelsamtsblatt veröffentlicht. Unter den Gesellschaftern kam es in der Folge zu Auseinandersetzungen, die schließlich zu einer Vereinbarung der Beteiligten vom 19. Juni 1967 über das Ausscheiden von Hafner und Vöglin aus der Aktiengesellschaft auf Ende August 1967 und die Weiterführung der Hafner AG durch Misteli führten.

Im Hinblick auf die bevorstehende gesellschaftliche Auseinandersetzung entschlossen sich Hafner und Vöglin im Frühsommer 1967, die genannte Handelsmarke noch vor der Trennung der Gesellschafter hinter dem Rücken des Misteli auf Hafner zu übertragen. Am 16. Juni 1967 unterzeichnete Vöglin namens der Hafner AG eine Übertragungserklärung, in der er beurkundete, die Hafner AG erkläre hiermit, die Marke Nr. 222 620 an Hafner in Basel abgetreten zu haben. Notar Hoog beglaubigte auf dieser Erklärung, daß Vöglin namens der Aktiengesellschaft und als Vizepräsident gehandelt habe. Am gleichen Tag unterzeichnete Hafner ein entsprechendes Markenübertragungsgesuch zu Händen des Amtes für geistiges Eigentum. Dieses beanstandete jedoch am 13. Juli 1967, daß Vöglin auf der Übertragungserklärung nicht — durch Streichung vorgedruckter Worte — angegeben hatte, ob die Marke «Hafner-Trockner» mit dem Geschäft der Hafner AG oder nur mit einem Geschäftszweig derselben über-

tragen worden sei. Es ersuchte deshalb Hoog um entsprechende Präzisierung bis zum 16. Oktober 1967. Hafner nahm daraufhin die gewünschte Einschränkung vor, indem er auf der Übertragungserklärung den Passus «mit dem Geschäft» strich. Mitte Oktober 1967 erhielt Misteli von den Machenschaften der beiden Gesellschafter Kenntnis. Er benachrichtigte das Amt für geistiges Eigentum und konnte die Übertragung der Marke im Register verhindern. Im November 1967 änderte Misteli die Marke in «Hafag-Trockner» ab.

B. ...

Das Bundesgericht zieht in Erwägung:

1. Die Beschwerdeführer machen geltend, sie hätten mit der Übertragungserklärung keine Lugurkunde hergestellt; Vögtlin habe die Marke namens der Hafner AG auf Hafner übertragen wollen und in dem für das Amt bestimmten Formular eine seinem wirklichen Willen entsprechende Erklärung abgegeben. Als Einzelzeichnungsberechtigter sei er befugt gewesen, die Marke zu übertragen und die entsprechende Erklärung dem Markenregister abzugeben. Ob er seine Vertretungsbefugnis überschritten habe oder nicht und ob er auch im internen Gesellschaftsverhältnis zur Abgabe der fraglichen Erklärung befugt gewesen sei, könne offen bleiben, da die Erklärung durch die Vertretungsmacht gedeckt sei.

Dem ist entgegenzuhalten, daß Vögtlin auf dem Übertragungsformular erklärte, die Aktiengesellschaft als Markeninhaberin übertrage die Marke auf Hafner. Vögtlin wußte jedoch, daß die Aktiengesellschaft die Marke nicht übertragen wollte, zumal für ein solches Geschäft nach den Statuten ein einstimmiger Beschluß aller drei Verwaltungsräte erforderlich gewesen wäre. Die von Vögtlin abgegebene Erklärung war demnach inhaltlich unwahr. Daran ändert nichts, daß er einzelunterschriftsberechtigt war. Seine Befugnis zur Vertretung der Aktiengesellschaft nach außen bedeutete nicht, daß alle von ihm namens der Gesellschaft vorgenommenen Handlungen dem Willen derselben entsprachen und seine Erklärungen von vornherein inhaltlich richtig waren. Bei der Anwendung von Art. 251 StGB kommt es nicht darauf an, ob der Täter zur Beurkundung einer rechtlich erheblichen Tatsache befugt sei; entscheidend ist, ob die beurkundete Tatsache sich ereignet hat. Die Vorinstanz hat deshalb die Übertragungserklärung mit Recht als inhaltlich falsch bezeichnet.

2. Unter Hinweis auf Art. 16 MSchG und Art. 19 MSchV wendet Vögtlin ein, der Übertragungserklärung fehle die Urkundenqualität, da die Voraussetzung der Nennung und Spezifizierung des Geschäftsübertragungsaktes nicht erfüllt gewesen sei. Das Schriftstück habe sich wegen diesem Mangel nicht geeignet, eine Tatsache von rechtlicher Bedeutung zu beweisen.

Nach Art. 16 MSchG wird die Übertragung einer Marke auf Einreichung einer genügenden Beweisurkunde hin im Register eingetragen und veröffentlicht. Art. 19 MSchV bestimmt, daß die Übertragung einer Marke auf schriftliches Gesuch des Erwerbers bei der bisherigen Eintragung der Marke vorgemerkt wird, wobei dem Amt außer dem Gesuch eine beglaubigte Erklärung des bisherigen Markeninhabers, wonach diese mit dem Geschäft oder Geschäftszweig, dessen Erzeugnissen oder Waren sie zur

Unterscheidung dient, an den neuen Inhaber übergegangen ist, oder eine andere diesen Nachweis erbringende Urkunde eingereicht werden muß. Die Beschwerdeführer haben sich für die Zustellung einer notariell beglaubigten Erklärung entschieden.

Eine Falschbeurkundung im Sinne von Art. 251 Ziff. 1 Abs. 2 StGB liegt nur dann vor, wenn die Schrift entsprechend der Begriffsbeschreibung des Art. 110 Ziff. 5 StGB dazu bestimmt oder geeignet ist, gerade die erlogene Tatsache zu beweisen (BGE 96 IV 51 Erw. I 2, 88 IV 34). Die von den Beschwerdeführern verfaßte und beglaubigte Erklärung war vom Standpunkt des Amtes für geistiges Eigentum aus bestimmt und geeignet, die Übertragung zu beweisen und die Eintragungen mit deren Folgen zu rechtfertigen. Da keine zusätzlichen Unterlagen zum Nachweis der Übertragung nötig waren, stellte die Erklärung eine Urkunde im Sinne von Art. 110 Ziff. 5 StGB dar. Der in Art. 16 MSchG verwendete Ausdruck «Beweisurkunde» steht mit dieser Betrachtungsweise denn auch im Einklang.

Der Umstand, daß die am 16. Juni 1967 von Vögtlin unterzeichnete Erklärung mangels Streichung einer wesentlichen Textstelle unvollständig war, ändert an der Bestimmung und Eignung des Schriftstücks zum Beweise nichts. Der Urkundenbegriff setzt nicht voraus, daß der fraglichen Schrift erhöhte Beweiskraft zukommt. Es genügt, wenn sie sich im Zusammenwirken mit anderen Mitteln eignet, eine Tatsache zu beweisen (BGE 97 IV 213/214).

Das von Vögtlin am 16. Juni 1967 ausgefüllte Formular genügte dem Amt als Beweis für die Übertragung der Marke. Gewiß erforderte die fehlende Streichung der vorgedruckten nichtzutreffenden Textstelle noch den Nachweis – anhand eines weiteren Schriftstücks oder der entsprechenden Streichung auf der Erklärung selbst – des Überganges mit dem Geschäft oder eines Zweigs desselben. Das ändert aber nichts daran, daß die Erklärung bestimmt war und sich eig., etc. zum Beweis der Übertragung der Marke zu dienen. Dies bestätigen auch die tatsächlichen Verhältnisse; es genügte nämlich, die Erklärung an den Beauftragten der Beschwerdeführer zurückzusenden und an Hafner weiterzuleiten, damit die erforderliche Streichung vorgenommen wurde und das Schriftstück hierauf beim Amt seine Beweiskraft in allen wesentlichen Punkten entfaltet.

3. ...

4. Vögtlin macht geltend, er sei zu Unrecht wegen versuchter ungetreuer Geschäftsführung verurteilt worden. Der Registereintrag habe bloß formelle Bedeutung und vermöge nichts über das Eigentum an einer Marke zu beweisen. Durch sein Vorgehen sei die Gesellschaft nicht geschädigt worden. Das ergebe sich daraus, daß Misteli bereits im November 1967 die neue Marke «Hafag-Trockner» verwendet habe, weshalb dieser selbst die Bezeichnung «Hafner-Trockner» nicht als Vermögenswert der Aktiengesellschaft betrachtete.

Nach Art. 159 StGB macht sich der ungetreuen Geschäftsführung schuldig, wer jemanden am Vermögen schädigt, für das er infolge einer gesetzlichen oder einer vertraglich übernommenen Pflicht sorgen soll. Diese Umschreibung trifft auf die Verwaltung der Aktiengesellschaft zu, da sie Gesellschaftsorgan ist, dem die auf Erreichung des Gesellschaftszwecks gerichtete tatsächliche Führung der internen Geschäfte und die Vertretung der Gesellschaft nach außen obliegt (BGE 97 IV 13). In diesem Rahmen hat die Verwaltung auch für die Erhaltung des Gesellschaftsvermögens zu sorgen. Das ergibt sich aus ihrer im Gesetz verankerten allgemeinen Treuepflicht (Art. 722 OR), die eine strenge Wahrung der Gesellschaftsinteressen verlangt. Vögtlin hatte – wie Hafner – als einzelzeichnungsberechtigter Verwaltungsrat für das Vermögen der Hafner AG durch

Abschluß von Rechtsgeschäften zu sorgen. Es kam ihm die zur Anwendung des Art. 159 StGB gehörende Stellung zum Vermögen der Gesellschaft zu (BGE 95 IV 65, 81 IV 279, 80 IV 246/247). Soweit seine Handlungen zur Schwächung des Gesellschaftsvermögens führten, fallen sie somit unter Art. 159 StGB (BGE 97 IV 13/14).

Entgegen der von Vögtlin vertretenen Auffassung ist die Eintragung der Marke, bzw. deren Übertragung nach Art. 159 StGB rechtlich erheblich. Wer als Inhaber der Marke im Register steht, genießt nach Art. 9 ZGB und Art. 5 MSchG die gesetzliche Vermutung, die Marke rechtmäßig erworben zu haben; wer das Gegenteil behaupten will, muß beweisen, daß die Marke nichtig ist oder der eingetragene Inhaber seine Rechte an der Marke nicht erworben oder wieder verloren hat (BGE 89 II 102). Die Eintragung bewirkt zudem, daß der Berechtigte den gerichtlichen Schutz der Marke beanspruchen kann (Art. 4 MSchG). Diese rechtlichen Wirkungen erhöhen den Vermögenswert der Marke. Wer dem Eingetragenen den durch die Eintragung entstandenen Vorteil unbefugterweise entzieht, schädigt ihn deshalb am Vermögen. Vögtlin war sich des Wertes der Marke denn auch bewußt, sonst wäre ihm nicht daran gelegen gewesen, sie im Register auf Hafner übertragen zu lassen, als die Aktiengesellschaft von Misteli übernommen werden sollte. Indem er die zum Vermögen der Hafner AG gehörende Marke «Hafner-Trockner» auf Hafner zu übertragen versuchte, verletzte er seine Pflicht als an der Geschäftsführung der Aktiengesellschaft Beteiligter. Der Umstand, daß die Marke im November 1967 in «Hafag-Trockner» abgeändert und entsprechend im Register eingetragen wurde, ändert nichts daran, daß die ursprüngliche Marke im Juni desselben Jahres zum Gesellschaftsvermögen gehörte.

MSchG Art. 18, UWG Art. 1 Abs. 2 lit. b

Nur eine Uhr, von der die meisten der für ihr gutes Funktionieren wesentlichen Teile in der Schweiz hergestellt wurden, darf die Herkunftsbezeichnung «Swiss made» tragen.

Diese Voraussetzungen sind nicht erfüllt, wenn das Uhrwerk vollständig im Ausland hergestellt wurde, selbst wenn dessen Kosten weniger als die Hälfte des Verkaufspreises der Uhr betragen.

Die Verwendung der Marke BIENNA auf solchen Uhren ist unzulässig.

Ne peut porter l'indication de provenance «Swiss made» que la montre dont la majeure partie des opérations essentielles à son bon fonctionnement a été exécutée en Suisse.

Ces conditions ne sont pas remplies pour une montre dont le mouvement a été entièrement fabriqué à l'étranger, même si son coût est inférieur à la moitié du prix de vente de la montre.

Est illicite l'utilisation de la marque BIENNA sur de telles montres.

Rec. NE, 1969–1973, 5ff., Urteil des Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel vom 7. Juli 1969 i. S. Cysela gegen Chambre suisse de l'horlogerie.

Résumé des faits:

Cylesa S.A., à Bienne, entreprise ayant pour objet la fabrication et la vente de montres, a importé des mouvements d'horlogerie fabriqués en URSS au prix de 9 fr. 80 la pièce. Les mouvements étaient complets, sous réserve du pont de barillet qui devait être posé en Suisse; cette opération coûte environ 25 cts. la pièce. Les mouvements étaient habillés en Suisse par Cylesa S.A. ou des sous-traitants. Les cadrans et boîtes portaient la désignation «Swiss made»; la marque BIENNA fut apposée sur le pont de finissage. Cylesa S.A. a vendu des montres ainsi terminées au prix de 23 fr. 50 ou 24 fr.

La Chambre suisse de l'horlogerie a déposé plainte pénale contre Cylesa S.A. et son directeur. Les montres non vendues furent séquestrées.

Prétendant que la majeure partie de la montre était suisse et provenait de Bienne, Cylesa S.A. et son directeur ont agi contre la Chambre suisse de l'horlogerie, en demandant notamment que soit constaté leur droit d'utiliser la marque BIENNA (conclusion 1) et la désignation «Swiss made» (conclusion 2).

Extrait des considérants:

1. L'usage de la mention «SWISS MADE»

a) Selon l'article 18 LM, l'indication de provenance consiste dans le nom de la ville, de la localité, de la région ou du pays qui donne sa renommée à un produit et il est interdit de munir un produit d'une indication de provenance qui n'est pas réelle ou de vendre, mettre en vente ou en circulation un produit revêtu d'une telle indication. Le but de cette disposition est de protéger le public (ATF 72 II 385) et c'est la manière de voir des acheteurs qu'il importe de considérer (ATF 50 II 200, 57 II 605, 68 I 204, 72 I 240). Or, pour l'acheteur, ce qui donne le renom à une indication de provenance n'est point nécessairement la proportion quantitative de travail ou de matière provenant de la localité «sensu lato», par rapport au prix de revient total ou au prix de vente total, mais c'est ce qu'il y a de typique pour lui s'agissant du produit de la localité. C'est ainsi, par exemple, que «pour un vin ou un champagne, produits essentiellement naturels, la provenance, c'est le sol où pousse la vigne, nom le lieu où le vin est pressé, encavé et traité; bien que les qualités d'un vin dépendent aussi des procédés de vinification, de garde, de mise en bouteille, etc., sa renommée tient avant tout à la valeur des crus provenant d'un certain vignoble» (ATF 72 II 386). Quant au produit industriel, l'acheteur en fixe la provenance au lieu où il est fabriqué, même s'il l'est selon des méthodes étrangères (ATF 89 I 53). Lorsqu'un produit industriel est fabriqué avec des matériaux provenant d'ailleurs, il y a lieu de rechercher si, à l'endroit indiqué, ces matériaux ont fait l'objet d'une modification essentielle à sa qualité, au point de vue de l'acheteur; si ce n'est pas le cas, celui-ci peut se considérer comme trompé (cf. TROLLER *Immaterialgüterrecht* vol. I, 2^e éd. p. 386). En ce qui concerne les montres, pour l'acheteur, la réputation de la montre suisse est synonyme d'une certaine garantie de qualité (cf. *mutatis mutandis* ATF 89 I 53 à propos de l'industrie chimique; TROLLER *op. cit.* p. 385). L'acheteur peut en conséquence s'attendre que la majeure partie des opérations essentielles au bon fonctionnement d'une montre qualifiée de suisse ait été exécutée en Suisse.

Il n'est pas nécessaire pour la solution de la présente cause de définir avec exactitude quelles montres répondent à cette définition. Il suffit de constater que la montre vendue par Cylesa S.A. n'y est pas conforme. Il est évident que l'acheteur d'une montre «suisse» s'attend que la partie essentielle de celle-ci, soit le mouvement, soit suisse. Or, un mouve-

ment fabriqué et monté à l'étranger, comme celui de la montre litigieuse (sous réserve de la pose du pont de barillet, opération mineure), ne peut être considéré comme suisse. Il importe peu que la majeure partie du prix de vente représente du travail et de la matière suisses, du moment que cette part ne correspond pas aux éléments essentiels à la qualité de la montre. Dans le calcul du prix de revient de la montre litigieuse, tel qu'il est présenté par la demanderesse, sur un prix de vente de 23 fr. 50, la part suisse, de 13 fr. 70 ou 58% du tout, comprend, pour 5 fr. ou plus de 20% du tout, la marge de bénéfice brut, soit la participation aux frais généraux de fabrication et de vente, ainsi que le bénéfice net éventuel; si ces frais et l'activité à laquelle ils correspondent sont en général nécessaires à la mise de la montre sur le marché, ils n'ont pas pour effet de déterminer directement la qualité de la montre aux yeux de l'acheteur. La part des éléments étrangers étant de toute façon, pour lui, prépondérante, il n'est pas nécessaire de rechercher quelle importance il peut attribuer à l'habillement de la montre et notamment à son emboitage. D'autres raisons montrent encore que le critère quantitatif proposé par les demandeurs est illusoire en la matière. Il suffit en effet de considérer que la part suisse ou étrangère du prix de la montre sera directement influencée par le prix particulièrement bas ou élevé de certains de ces éléments, par rapport au prix de revient d'une montre exclusivement suisse dans des conditions moyennes. Ainsi, dans une montre de luxe, le prix de revient de la boîte pourra dépasser la valeur de tous les autres éléments; si la montre est vendue comme étant suisse, l'acheteur s'imaginera néanmoins que les parties réglantes de la montre sont dues à l'industrie suisse. Inversement, la provenance suisse du produit terminé ne saurait dépendre du fait que le fabricant a pu se procurer à l'étranger à un prix particulièrement bas une partie essentielle de ce produit. En l'occurrence, la demanderesse a vendu son mouvement 24 fr. mais on trouve également sur le marché des montres suisses d'un calibre équivalent pour le même prix; or, pour ces dernières, le prix du mouvement dépasse le 50% du prix de vente, ce qui n'est pas le cas de la montre litigieuse; mais ce sont là des circonstances qui ne peuvent être connues de l'acheteur et dont il n'a pas à faire les frais.

Les critères utilisés pour définir l'origine d'un produit en matière douanière et dans les relations commerciales entre Etats sont sans importance en l'espèce, car ils ne sont pas destinés à indiquer la provenance d'un produit à l'intention des acheteurs particuliers dont l'optique est seule déterminante.

L'indication de provenance est d'autant plus fallacieuse en l'occurrence que le commerçant ne se contente pas d'affirmer que le produit est suisse mais qu'il indique en outre qu'il a été *fabriqué* en Suisse, comme cela résulte de l'expression anglaise «*Swiss made*». On ne saurait de bonne foi le soutenir, s'agissant d'une montre dont la plus grande partie a été fabriquée à l'étranger, à en juger d'après le coût respectif du mouvement et de l'habillement pour des montres équivalentes fabriquées exclusivement en Suisse.

b) La loi sur la concurrence déloyale définit en particulier comme acte de concurrence déloyale le fait de donner des indications inexacts sur ses marchandises (art. 1 al. 2 lit. b) et le fait de prendre des mesures destinées ou propres à faire naître une confusion avec les marchandises d'autrui (art. 1 al. 2 lit. d). Est notamment un acte de concurrence déloyale l'indication propre à tromper sur l'origine d'un produit. La loi sur la concurrence déloyale peut s'appliquer concurremment avec la loi sur les marques de fabrique (ATF 93 II 269, 432 et réf. cit.).

Pour les mêmes motifs que ci-dessus, la mention «*Swiss made*» apposée sur des montres dont le mouvement a été entièrement fabriqué et monté à l'étranger (à l'except-

tion de la pose du pont du barillet) est propre à tromper sur l'origine suisse de la montre et, conséquemment, à faire naître une confusion avec les montres effectivement fabriquées en Suisse et mises sur le marché par des concurrents. Elle représente donc un acte illicite réprimé par l'article 1 LCD.

c) La mention «Swiss made» sur la montre litigieuse étant illicite, et inacceptable la définition de cette indication de provenance, telle qu'elle est proposée par les demandeurs, la conclusion 2 doit être entièrement rejetée.

2. L'usage de la marque «BIENNA»

a) Il n'est pas nécessaire de rechercher si la demanderesse a le droit d'utiliser la marque «BIENNA», dont elle n'est pas titulaire, ni si cette marque est valable en soi ...

b) Il n'apparaît pas non plus indispensable de décider si les articles 18ss LM, relatifs aux indications de provenance, s'appliquent directement aux marques de fabrique littérales dont la racine du mot est formée du nom d'une localité (cf. ATF 89 I 53, 82 II 355, 77 II 325; TROLLER op. cit. p. 378, 380, 389 et réf. cit.).

c) En effet, de toute façon l'usage de cette marque en l'occurrence est un acte de concurrence déloyale car elle donne lieu à confusion (ATF 87 II 39, 90 II 267), plus particulièrement elle est propre à induire les acheteurs en erreur sur l'origine du produit (cf. notamment ATF 89 I 53 à propos de la marque «BERNA» pour un produit fabriqué à l'étranger, ATF 92 II 264 à propos de la marque «SILBOND» pour un produit fabriqué à l'étranger; cf. également, en matière de marques de fabrique, ATF 56 I 469 à propos de la marque «KREMLIN» pour des machines non fabriquées en Russie, ATF 76 I 168 à propos de la marque «BIG BEN» pour des habits provenant des Pays-Bas, ATF 79 I 252 à propos de la marque «SCHWEIZER GRUSS» pour des roses provenant d'Allemagne; cf. également TROLLER op. cit. p. 379 et 392). Il en est de même de l'usage d'une indication de provenance donnant lieu à confusion (ATF 82 II 355). L'acte serait déjà illicite, pour les mêmes motifs que ci-dessus (cons. I a), si la marque avait été apposée sur la boîte ou le cadran. Il l'est d'autant plus que la marque est inscrite sur le mouvement, alors que celui-ci n'a rien de suisse.

d) La conclusion 1 est également mal fondée, dans la mesure où elle est recevable.

*MSchG Art. 24 lit. b, 25 Abs. 3 und 32 Abs. 1,
UWG Art. 2 Abs. 1 lit. d und 6*

*Schätzung des Schadens aufgrund von Indizien ex aequo et bono.
Urteilsveröffentlichung zur Orientierung der Abnehmer des Verletzten.*

*Estimation du dommage ex aequo et bono sur la base d'indices.
Publication de l'arrêt pour informer les clients du lésé.*

RJN, 1969–1973, 191 ff., Urteil des Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel vom 6. November 1972 i. S. Rémy Martin & Cie gegen Schulteiß.

Considérant en fait (extrait):

Les indices à la charge du défendeur sont tels qu'il faut admettre en fait, comme l'a fait le tribunal de police, que pendant quelques mois, en 1969, le défendeur a vendu,

dans son restaurant, du cognac Castillon dans une bouteille de Rémy Martin. La quantité de Rémy Martin ainsi écoulée, au vu des achats de l'établissement, peut être évaluée à quelques bouteilles, et le manque à gagner de la demanderesse à quelques dizaines de francs ...

Considérant en droit (extraits):

...

9. Le dommage causé doit être réparé. Le manque à gagner est mince: le bénéfice non réalisé sur quelques bouteilles, soit quelques dizaines de francs. En plus, la demanderesse allègue le tort causé par la vente sous son nom, réputé, d'une marchandise qui n'a pas la saveur sans pareille que chacun attribue à ses produits. Elle n'a pas prouvé directement la saveur alléguée, mais il ressort des analyses que son cognac diffère notablement du Castillon ... Il faut admettre une différence assez nette entre sa fine champagne et celle de Castillon pour que les clients avisés s'en aperçoivent et en déduisent que la qualité de ses produits est différente, d'où de la désaffection et des renonciations éventuelles à acheter du Rémy Martin. Des renonciations et leur nombre ne sont pas prouvés directement, mais il faut admettre que de tels faits ne sont guère de nature à être prouvés, à moins d'un hasard extraordinaire dans la quête des preuves. On peut et on doit se contenter d'indices et évaluer le dommage *ex æquo et bono*.

Le dommage global, *damnum emergens et lucrum cessans*, peut être évalué raisonnablement et équitablement à 500 francs.

10. La publication du jugement est demandée. Elle est destinée à faire cesser le trouble intervenu et à maintenir la clientèle du lésé (ATF «Brisemarine» 93 II 270 c. 8). En l'espèce, elle est de nature à faire savoir aux clients qui auraient été déçus par la saveur du faux Rémy Martin que leur déception ne tient pas à un changement de qualité de ce cognac, mais à une tromperie. Elle est donc de nature à maintenir la clientèle de la demanderesse.

L'atteinte subie par la demanderesse, sans être très grande, est suffisamment importante pour justifier une publication dans la presse quotidienne de la région, comme demandé. Un abrégé du jugement suffit.

MSchG Art. 29 Abs. 1, UWG Art. 5 Abs. 2, OR Art. 120, Prozeßrecht (Genf)

Der Richter der Hauptsache ist auch für die Beurteilung der Einrede zuständig. Infolgedessen ist in Genf das Tribunal de première instance, das mit einem Forderungsprozeß befaßt ist, auch für die Beurteilung der vom Beklagten erhobenen Verrechnungseinrede zuständig, selbst wenn diese Einrede sich auf ein Rechtsgebiet stützt, für dessen klageweise Geltendmachung aufgrund bundesrechtlicher oder kantonaler Vorschriften eine einzige Gerichtsstelle zuständig ist, nämlich die Cour de Justice (vgl. Art. 37 lit. b und c der Loi genevoise sur l'organisation judiciaire). Die Sistierung einer beim Genfer Gericht hängigen Zivilklage wegen eines öffentlichrechtlichen (strafrechtlichen) Prozesses kann in Anwendung von Art. 8 des Code genevois de procédure pénale nur angeordnet werden, wenn die Strafklage vor einem Genfer Gericht hängig ist. Wenn aber der Ausgang eines Zivilprozesses von

dem Ausgang eines in einem anderen Kanton hängigen Strafprozesses abhängig ist, ist der Zivilprozeß bis zur rechtskräftigen Erledigung des Strafprozesses zu sistieren.

Le juge de l'action est juge de l'exception. Ainsi, à Genève, le Tribunal de première instance, saisi d'une demande de paiement, est-il compétent pour connaître d'une exception de compensation soulevée par le défendeur, alors même que l'exception porte sur une matière où l'action relève, de par le droit fédéral ou cantonal, de la compétence d'une instance cantonale unique qui est la Cour de Justice (art. 37 lit. b et c OJ).

La suspension d'une action civile devant un tribunal genevois, en raison d'une action publique (pénale) ne peut être ordonnée en application de l'art. 8 du code genevois de procédure pénale que si l'action pénale est pendante devant une juridiction genevoise. Toutefois, si le sort de l'action civile dépend de celui d'une procédure pénale pendante dans un autre canton, l'instruction du procès civil devra être suspendue jusqu'à droit jugé au pénal.

Sem. jud. 1974, 171 ff., Urteil der I. Kammer der Cour de Justice civile de Genève vom 22. Dezember 1972 i. S. Gigantic S.A. gegen Belfont S.A.

Aus den Erwägungen:

a) La décision du premier juge est conforme à une ancienne jurisprudence de la Cour (Sem. jud. 1943 p. 477 ss) qui cependant est contraire au droit fédéral. S'estimant incompétent pour statuer sur l'exception de compensation, le Tribunal devait, à tout le moins, surseoir à statuer sur la demande principale et impartir un délai à l'appelante pour porter sa prétention devant la juridiction compétente (Sem. jud. 1953 p. 279 chiffre 3; 1950 p. 533; 1960 p. 251 *in limine*).

Même cette manière de faire constituerait une entorse au principe fondamental selon lequel le juge de l'action est aussi le juge de l'exception (Sem. jud. 1960 p. 250); elle se heurte aussi à la règle selon laquelle les juridictions cantonales ont l'obligation de donner une juste appréciation juridique des faits articulés par les parties et d'appliquer le droit fédéral dans sa plénitude aux réclamations dont elles sont saisies. Il est ainsi contraire au droit fédéral d'imposer à une partie, en cas de concours d'actions, la division d'une seule et même prétention en deux actions parallèles portées devant deux juridictions distinctes (ATF 91 II 65 c. 2 et 3; 92 II 312).

L'on sait d'ailleurs qu'au sens du droit fédéral l'on ne se trouve pas en présence d'une contestation relevant d'une juridiction cantonale unique lorsque des questions touchant à la propriété intellectuelle ou à la concurrence déloyale ne sont soulevées que par voie d'exception (ATF 74 II 188–189; MATTER ad art. 29 LMF p. 257 *in fine* qui cite expressément à ce titre l'exception de compensation fondée sur des dommages-intérêts réclamés selon la LMF; VON BUREN ad art. 5 LCD p. 192 No 10; TROLLER vol. II p. 1012 al. 3 et les références citées sous 72).

L'on précise qu'*in casu* Gigantic S.A. se borne à ne soulever qu'une exception de compensation bien qu'à la forme elle l'ait reprise par la voie de conclusions reconventionnelles qui, selon ses aveux, ne tendent qu'à compenser la demande principale.

Cela étant, il ne se justifie point de donner à l'article 37 lit. b et c LOJ une interprétation plus large qu'aux dispositions *ad hoc* des lois fédérales dont il tend à assurer l'application.

Dès lors il s'impose d'admettre que, la LCD et la LMF n'étant invoquées par Gigantic S.A. que pour fonder une exception, le juge de l'action, c'est-à-dire le Tribunal de première instance, est compétent pour en connaître.

Cette solution semble d'autant plus raisonnable que les problèmes posés doivent être résolus dans un litige opposant non pas le titulaire direct des droits prétendument violés aux auteurs de ces violations, mais leurs cessionnaires respectifs. En effet, ce n'est assurément pas pour ce genre de contestations que les législateurs fédéral et cantonal ont voulu réserver une juridiction cantonale unique.

Autrement dit la cause doit être renvoyée au premier juge pour qu'il se prononce sur l'exception de compensation soulevée par l'appelante.

b) Il appartiendrait au Tribunal de déterminer dans cette nouvelle optique s'il convient pour des motifs d'opportunité de suspendre l'instruction jusqu'à droit jugé dans l'instance pendante entre Cornavin Watch S.A. et Muller Etna Watch S.A., voire jusqu'à droit jugé sur la procédure pénale soumise aux autorités de Neuchâtel) Sem. jud. 1955 p. 30; 1964 p. 272; 1966 p. 20 al. 2; 1970 p. 171 al. 6 et 7).

Le premier juge ayant toutefois exprimé son avis, bien qu'il se soit déclaré incompétent, il semble expédient de statuer à ce sujet et de constater que de toute évidence le sort de l'exception de compensation est intimement lié tant au résultat de ladite instance civile – qui déterminera entre autres les titulaires réels du droit à l'usage de la marque Cornavin Watch – qu'à celui de l'instance pénale destinée à établir les éventuelles infractions à la LMF et à la LCD susceptibles de fonder la créance en dommages-intérêts dont Gigantic S.A. se prévaut en partie, en qualité de cessionnaire.

En conséquence le Tribunal devra suspendre l'instruction jusqu'à droit jugé dans ladite procédure pénale pour des motifs d'opportunité et non pas «comme dépendant du pénal» au sens de l'article 8 CPP, inapplicable à une procédure pénale non genevoise ...

MSchG Art. 31, UWG Art. 9 Abs. 1

Vorsorgliche Maßnahmen zum Zwecke der Beweissicherung können vor Einreichung der Klage nachgesucht und ohne vorgängige Einvernahme der Gegenpartei angeordnet werden.

Dies gilt insbesondere auch für vorsorgliche Maßnahmen in markenrechtlichen Streitsachen (Änderung der Rechtsprechung).

Für den Erlaß vorsorglicher Maßnahmen nach Art. 31 MSchG müssen die gleichen Voraussetzungen erfüllt sein wie nach Art. 9 UWG.

Des mesures provisionnelles visant à établir des preuves peuvent être requises avant l'introduction de l'action et ordonnées sans audition préalable de la partie adverse.

Cela vaut en particulier pour les mesures provisionnelles en matière de marques (changement de jurisprudence).

Les mêmes conditions doivent être remplies pour l'octroi de mesures provisionnelles selon l'article 31 LMF ou selon l'article 9 LCD.

Maximen XII (1972) Nr. 110, S. 127f., Verfügung der Justizkommission des Kantons Luzern vom 11. September 1972.

Unter Berufung auf Art. 9 UWG und Art. 31 MSchG verlangte die Gesuchstellerin die Anordnung vorsorglicher Maßnahmen zum Zwecke der Beweissicherung. Zur Begründung machte sie geltend, die Gesuchsgegnerin habe Eau-de-Cologne-Flaschen mit einer wettbewerbswidrigen, markenrechtlich unzulässigen Aufschrift entgegen ihren Zusicherungen auch nach dem 6. Oktober 1971 verkauft.

Die Justizkommission führte aus:

1. Die Gesuchstellerin verlangt mit ihrer Eingabe vom 28. Juli 1972 die Anordnung vorsorglicher Maßnahmen nach Art. 9 UWG und Art. 31 MSchG. Gemäß § 355^{bis} ZPO ist zur Anordnung solcher Maßnahmen in Zivilfällen, für die in Bundesgesetzen eine einzige kantonale Instanz vorgeschrieben ist, sowie in Zivilstreitigkeiten aus dem Gebiet des unlauteren Wettbewerbes vor Prozeßbeginn die Justizkommission, hernach das Obergericht (I. Kammer) zuständig.

Die Zuständigkeit der Justizkommission ist, soweit sich die Gesuchstellerin auf Art. 9 UWG beruft, zweifellos gegeben. Dagegen ist umstritten, ob aus markenrechtlichen Gesichtspunkten vorsorgliche Maßnahmen im Sinne von Art. 31 MSchG schon vor oder erst nach Einreichung der Klage beim Prozeßgericht nachgesucht werden können. Die Justizkommission vertrat früher die Auffassung, einstweilige Verfügungen nach Art. 31 MSchG könnten erst nach Anhängigmachung der Klage im Hauptprozeß erlassen werden (Max. IX Nr. 198; ebenso MATTER, Komm. N. II 1 zu Art. 31 MSchG). An dieser Auffassung ist nicht festzuhalten, weil rasches Handeln gerade auch in markenrechtlichen Streitsachen sich aufdrängen kann (ZR 25 Nr. 131; DAVID, Komm., 2. Aufl., N. 3 zu Art. 31 MSchG). Auf die Eingabe der Gesuchstellerin ist daher unter dem Gesichtspunkt des Art. 9 UWG wie des Art. 31 MSchG einzutreten.

2. Nach Art. 9 UWG kann die zuständige Behörde auf Antrag eines Klageberechtigten vorsorgliche Maßnahmen, insbesondere zur Beweissicherung, zur Aufrechterhaltung des bestehenden Zustandes sowie zur vorläufigen Vollstreckung streitiger Ansprüche aus Art. 2 Abs. 1 lit. b und c verfügen. Der Antragsteller hat glaubhaft zu machen, daß die Gegenpartei im wirtschaftlichen Wettbewerb Mittel verwendet, die gegen die Grundsätze von Treu und Glauben verstoßen, und daß ihm infolgedessen ein nicht leicht ersetzbarer Schaden droht, der nur durch eine vorsorgliche Verfügung abgewendet werden kann. – Nach Art. 31 MSchG kann das Gericht die als nötig erachteten vorsorglichen Bestimmungen (Maßnahmen) treffen. Die Voraussetzungen zum Erlaß solcher Maßnahmen sind – im Gegensatz zu Art. 9 UWG – nicht umschrieben, doch hat als abgeklärt zu gelten, daß die gleichen Voraussetzungen wie nach Art. 9 UWG erfüllt sein müssen.

Der Antrag der Gesuchstellerin bezweckt eine Beweissicherung, wie sie Art. 9 UWG (und auch Art. 77 PatG) ausdrücklich vorsieht. Die Beweissicherung soll ausschließlich zur Festhaltung von Vorgängen dienen, die sich nach dem 6. Oktober 1971 abgespielt haben, indem die Gesuchstellerin behauptet, die Gesuchsgegnerin habe auch nach dem genannten Datum Eau-de-Cologne-Flaschen mit der Aufschrift PARIS*CHARME und einem Aufdruck pflanzlicher Motive in den Handel gebracht.

Es muß zulässig sein, vorsorgliche Maßnahmen, die lediglich Zwecken der Beweissicherung dienen, ohne vorgängige Einvernahme der Gegenpartei anzuordnen; dies namentlich dann, wenn ein tatsächlicher Zustand festgehalten werden soll, bevor er verändert wird (vgl. MATTER, Komm. N. II 3 zu Art. 31 MSchG; TROLLER, Immaterialgüterrecht Bd. II S. 1206 mit dem in Fußnote 156 zitierten Urteil der Genfer Cour de Justice Civile vom 17. April 1959 i. S. Torre und Arts Ménagers S.A. gegen Columbia Gramophone Company Ltd.; vgl. auch Art. 9 Abs. 3 UWG).

Markenprozeß (Neuenburg)

In der Regel wohnen die Parteien der Beweisabnahme bei und steht ihnen die vollständige Akte zur Einsicht offen. Von diesem Grundsatz kann jedoch zur Wahrung der Geschäftsgeheimnisse einer Partei oder eines Dritten abgewichen werden.

En règle générale, les parties assistent à l'administration des preuves et prennent connaissance de tout le dossier. Il peut être dérogé à la règle pour sauvegarder les secrets d'affaires d'une partie ou d'un tiers.

RJN, 1969–1973, 101 ff., Urteil des Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel vom 1. Februar 1971 i. S. Nobellux Watch gegen Création Watch.

En fait:

Nobellux Watch a fait séquestrer des montres appartenant à Création Watch. Elle alléguait la violation d'un droit à une marque. Création Watch agit en réparation d'un dommage causé par le séquestre, tenu pour injustifié.

Extrait des motifs:

Création Watch allègue qu'un tiers avait la ferme intention d'acheter les 14335 montres en question: il aurait renoncé à conclure le contrat en raison du séquestre. Sur ce point, la défenderesse a fait entendre son représentant. Ce dernier a déposé qu'il était sur le point de vendre les montres mais que l'amateur s'était désintéressé de l'affaire à cause du séquestre. Le témoin a refusé d'indiquer le nom de l'amateur, dans l'intérêt de cette personne et dans l'intérêt de Création Watch. Le témoin n'a pas indiqué non plus à quel prix il aurait été sur le point de conclure.

Ces réticences privent le témoignage de toute valeur probante. On ne saurait poser en fait que, sans le séquestre, la défenderesse aurait vendu les montres en mars-avril 1969, et encore moins qu'elle les aurait vendues à des prix supérieurs aux prix obtenus par la suite.

La défenderesse pouvait administrer la preuve requise tout en sauvegardant ses secrets d'affaires et ceux de son client. Certes, en règle générale, les parties assistent à l'administration des preuves et prennent connaissance de tout le dossier (art. 131, 225/1, 227/2, 251 CPC). Mais la règle n'est pas absolue. Selon un principe bien établi du droit de procédure, lorsque la sauvegarde des secrets d'affaires d'une partie ou d'un tiers l'exige, le juge prend connaissance d'une preuve hors de la présence de la partie adverse

ou des deux parties, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un expert (art. 38 LPCF, art. 68 LF sur les brevets, art. 9 LF sur les cartels, art. 229/3, 261/2 et 276/2 CPC bernois, art. 183 CPC vaudois (1966); DESCHENAUX et CASTELLA, La nouvelle procédure civ. fribourgeoise p. 154 et 155; GULDENER, Zivilprozeßrecht, 2^e éd. p. 152 et n. 13; His, Berner Komm., n. 10 ad art. 963 CO; ATF 90 II 467 cons. 3 d *in fine*; ZR 1968 No 56; RJN 3 I 148 et 150; cf. RJN 4 I 30; Projet SCHWARTZ, art. 39, RDS 1969 II 278).

Création Watch n'a pas établi un lien de causalité entre le séquestre et le fait que la seconde série de ventes ait été moins rémunératrice que la première.

PVUe Art. 4 lit. F

Diese Vorschrift gilt sinngemäß auch für Markenmeldungen.

Für einzelne Teile des Warenverzeichnisses können verschiedene Prioritäten (Teilprioritäten) in Anspruch genommen werden.

Cette disposition est applicable par analogie aux demandes de marques.

Diverses priorités peuvent être revendiquées pour différentes parties de la liste des produits.

PMMBI 1974 I 69f., Auskunft der Markenabteilung des Amtes vom 16. Oktober 1974.

IV. Wettbewerbsrecht

UWG Art. 1 Abs. 2 lit. d

Unlauterer Wettbewerb setzt weder Bösgläubigkeit noch Verschulden voraus (Bestätigung der Rechtsprechung).

Kann sich die Klägerin auf die Verwechselbarkeit des Firmennamens ihrer amerikanischen Muttergesellschaft mit der Firma der Beklagten berufen? Frage bejaht, denn die Klägerin werde zwar nicht persönlich, aber in ihren wirtschaftlichen Interessen betroffen, wenn die Firma der Beklagten mit jener der amerikanischen Muttergesellschaft der Klägerin verwechselt werde und die Beklagte daraus unlautere Vorteile ziehen könnte.

Die Bezeichnungen « General Binding Corporation » und « Inter Binding Corporation » sind verwechselbar.

La concurrence déloyale ne suppose ni mauvaise foi ni faute (confirmation de jurisprudence).

La demanderesse peut-elle invoquer le risque de confusion de la raison sociale de sa maison-mère américaine avec la raison sociale de la défenderesse? Réponse affirmative, car la demanderesse, même si elle n'est pas touchée personnellement, est atteinte dans ses intérêts économiques, si la raison sociale de la défenderesse est

confondue avec celle de la maison-mère américaine de la demanderesse et si la défenderesse peut en tirer des avantages illicites.

Les désignations « General Binding Corporation » et « Inter Binding Corporation » peuvent être confondues.

Urteil der I. Zivilabteilung des Schweizerischen Bundesgerichts vom 27. September 1973 i. S. GBC Manufacturing Corporation gegen Inter Binding Corporation.

Die GBC Manufacturing Corporation, Tochtergesellschaft der amerikanischen General Binding Corporation, klagte im Oktober 1970 vor dem Handelsgericht des Kantons Zürich gegen die Inter Binding Corporation...

Nach beendetem Schriftenwechsel einigten sich die Parteien am 6. Dezember 1972 außergerichtlich über die Klagebegehren mit folgender Ausnahme:

«Der Beklagten sei zu untersagen, den Firmennamen Inter Binding Corporation zu verwenden und es sei ihr zu befehlen, den Firmennamen innert eines Monats nach Rechtskraft des Urteils löschen zu lassen, alles unter den vom Richter festzusetzenden Androhungen.

Beide Parteien ersuchen das Gericht, über dieses Rechtsbegehren durch Urteil zu entscheiden.»

Aus den Erwägungen:

1. ...

2. Die Klägerin leitet das streitige Rechtsbegehren nur aus unlauterem Wettbewerb ab.

Das Wettbewerbsrecht verlangt gleich dem Firmenrecht (Art. 956 Abs. 2 OR), daß durch gleichartige Hinweise in der Firma auf die geschäftliche Tätigkeit eines Unternehmens 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 sie sich genügend von anderen Firmen unterscheidet (BGE 98 II 63 und dort erwähnte Entscheide). Besonders strenge Anforderungen an die Unterscheidungsfähigkeit sind am Platz, wenn zwei Firmen miteinander im Wettbewerb stehen und sich an die gleichen Abnehmer wenden (BGE 97 II 155 Erw. 2 und dort erwähnte Entscheide). Für den wettbewerbsrechtlichen Firmenschutz ist somit nicht das Aussehen eines Erzeugnisses, sondern einzig die Bezeichnung, unter der es auf dem Markt angeboten wird, maßgebend. Die Vorinstanz hat das nicht verkannt und denn auch die erforderlichen Feststellungen getroffen, so daß kein Anlaß besteht, die Akten nach Art. 64 OG zu vervollständigen. Im übrigen ist die Behauptung der Beklagten, das Handelsgericht habe sich über das Aussehen der Erzeugnisse der Parteien und jener der «General Binding Corporation» sowie die Verwechslungsmöglichkeiten auf Grund der zu den Akten gegebenen Prospekte nur ein unvollständiges Bild machen können, Kritik an der vorinstanzlichen Beweiswürdigung und als solche nicht zu hören (Art. 63 Abs. 2 OG).

Nach Feststellung des Handelsgerichts trägt die Klägerin die Firma «GBC Manufacturing Corporation», ihre Muttergesellschaft die Firma «General Binding Corporation», und führt die Beklagte den Namen «Inter Binding Corporation» sowie die Abkürzung «Ibico». Zudem steht fest, daß die Parteien auf dem gleichen Sachgebiet (u. a. Herstellung und Vertrieb von Plastik-Binderücken zum Einbinden von Papierblättern sowie der dazugehörigen Stanz- und Bindemaschinen) und am selben Ort tätig sind.

3. Die Beklagte bestreitet, daß sie mit der Verwendung der Firma «Inter Binding Corporation» (abgekürzt Ibico) unlauteren Wettbewerb im Sinne des Art. 1 Abs. 2 lit. d UWG begehe. Sie will ihre Firma und die Abkürzung «Ibico» auf Grund fachkundigen Rates gewählt, also gutgläubig gehandelt haben, was das Handelsgericht verkenne. Indessen setzt unlauterer Wettbewerb weder Bösgläubigkeit noch Verschulden voraus (BGE 97 II 160, 95 II 572, 91 II 24; vgl. auch M_{ERZ}, N. 82 und 105 zu Art. 2 ZGB und J_{ÄGGI}, N. 49/52 zu Art. 3 ZGB). Was die Beklagte in diesem Zusammenhang über Vorgänge bei der Gesellschaftsgründung, ihre internationale Geschäftstätigkeit vorträgt, ist somit unter dem Gesichtspunkt der Verwechslungsgefahr unerheblich.

4. Die Beklagte wirft dem Handelsgericht sodann vor, es habe zu Unrecht die «firmenrechtlich» einander nicht gegenüberstehenden Firmen «General Binding Corporation» und «Inter Binding Corporation» miteinander verglichen.

Damit kommt sie sinngemäß auf die vom Handelsgericht geprüfte Frage zurück, ob sich die Klägerin auch auf die Verwechselbarkeit des Firmennamens ihrer amerikanischen Muttergesellschaft berufen dürfe.

a) Nach Art. 2 Abs. 1 UWG ist zur Klage auf Feststellung der Widerrechtlichkeit berechtigt, wer durch unlauteren Wettbewerb in seiner Kundschaft, in seinem Kredit oder beruflichen Ansehen, in seinem Geschäftsbetrieb oder sonst in seinen wirtschaftlichen Interessen geschädigt oder gefährdet ist. Diese Vorschrift räumt das Klagerecht nicht jedermann, sondern nur dem Mitbewerber ein. Aber auch diesem steht es nicht schlechthin zu. Er ist zur Klage nur berechtigt, wenn seine rechtlich geschützten wirtschaftlichen Interessen durch Handlungen des Konkurrenten unmittelbar verletzt oder gefährdet werden. Das setzt aber nicht voraus, daß er persönlich angegriffen werde, sondern trifft beispielsweise schon dann zu, wenn der Mitbewerber über sich, die eigenen Waren, Werke, Leistungen oder Geschäftsverhältnisse unrichtige oder irreführende Angaben macht, um das eigene Angebot im Wettbewerb zu begünstigen (BGE 83 IV 105f., 58 II 430f.). Das Handelsgericht erklärt daher mit Recht, die Klägerin werde zwar nicht persönlich, aber in ihren wirtschaftlichen Interessen betroffen, wenn die Firma der Beklagten mit jener der amerikanischen Muttergesellschaft der Klägerin verwechselt werde und die Beklagte daraus unlautere Vorteile ziehen könnte.

b) Zu vergleichen sind somit die Bezeichnungen «General Binding Corporation» und «Inter Binding Corporation», also zwei englische Wortfolgen, von denen erwartet wird, daß sie auch englisch ausgesprochen werden. Sie unterscheiden sich bloß durch die nach Klang und Silbenzahl verschiedenen Wörter «General» und «Inter», die aber gegenüber dem Wortpaar «Binding Corporation» nicht genügend kennzeichnend sind. Amerikanische und schweizerische Firmen stellen, wie das Handelsgericht zutreffend feststellt, das eine oder andere Adverb der Sachbezeichnung in der Firma voran, wie in den Firmen General Motors, General Electric, General Foods, Inter-Franck, Interdiamond Brokers, Intertrust Finanz AG. Die beiden Adverbien sind dazu bestimmt, entweder die internationale Bedeutung und Verbreitung (General) oder aber die umfassende und mannigfaltige Tätigkeit (Inter) eines Unternehmens auszudrücken. Tra-

gender Bestandteil in den zu vergleichenden Firmen ist die Sachbezeichnung «Binding», die nach dem Handelsgericht in der Schweiz kaum geläufig ist. Inwiefern diese verbindliche Feststellung gegen Art. 950 in Verbindung mit Art. 944 OR verstoßen soll, wie die Beklagte behauptet, ist nicht zu ersehen. Alsdann ist auch gegen den Schluß der Vorinstanz, «Binding» wirke in der Schweiz als Name, nichts einzuwenden. In dieser Hinsicht hebt das Handelsgericht hervor, die «General Binding Corporation» habe in der Schweiz durch die Werbung und die Geschäftstätigkeit der Klägerin, welche die Abkürzung «GBC» in der Firma trage, erhöhte kennzeichnende Wirkung erhalten. Auch diese Feststellung ist ... tatsächlicher Art und für das Bundesgericht verbindlich. Die Rüge der Beklagten, «GBC» sei eine Fantasiebezeichnung, ist daher nicht zu hören. Abgesehen davon, stimmt die Buchstabenfolge GBC mit den Anfangsbuchstaben der «General Binding Corporation» überein, so daß sie fraglos die festgestellte Abkürzung ist. Wenn die Klägerin auch keine Zweigniederlassung der «General Binding Corporation» ist und daher nicht die gleiche Firma nach Art. 952 OR führen *muß*, so heißt das nicht, daß sie als Tochtergesellschaft die Firmaabkürzung «GBC» nicht führen *darf*, wenn die Muttergesellschaft damit einverstanden ist, was nach den Akten überhaupt nicht zweifelhaft sein kann. Bleibt es demnach bei der Feststellung des Handelsgerichtes, so besteht die Gefahr, daß der Durchschnittskunde sich in der Meinung an die Beklagte wendet, auch sie sei eine Tochtergesellschaft der «General Binding Corporation» und werde ihn gleich wie die Klägerin bedienen. Das braucht sich diese nicht gefallen zu lassen (vgl. BGE 98 II 65 und dort erwähnte Entscheide) ...

UWG Art. 13 lit. b

Bezeichnet ein Möbelhändler sein Angebot «dank eigener Fabrik und Direktverkauf» als das günstigste der Schweiz, obwohl er weder eine eigene Möbelfabrik hat noch Direktverkäufer ist, so ist das nicht eine im Möbelhandel übliche markt-schreierische Übertreibung, sondern eine unwahre Angabe, deren Gebrauch im Wettbewerb als unlauter erscheint.

N'est pas une vantardise habituelle dans le commerce de meubles, l'annonce d'un marchand de meubles, qui n'a pas de fabrique et n'est pas vendeur direct, selon laquelle son offre est la plus favorable de la Suisse «grâce à sa propre fabrication et l'absence d'intermédiaire». Cette affirmation constitue un acte de concurrence déloyale.

BIZR 71 (1972) Nr. 11 S. 39 und RStrS 1974 II Nr. 633 S. 38f., Urteil der I. Strafkammer des Obergerichts des Kantons Zürich vom 1. September 1969 i. S. M.

Aus den Erwägungen:

- «1. Es sind Inserate der R. M.-AG zu beurteilen, die folgende Schlagzeilen enthalten:
a) «Aus dem günstigsten Möbel- und Bettenhaus der Schweiz, dank eigener Fabrik!»
b) «... immer noch viel günstiger dank eigener Fabrik und Direktverkauf, aus dem günstigsten Möbel- und Bettenhaus der Schweiz!»

2. Die Vorinstanz hat in Übereinstimmung mit der Anklage zutreffend festgestellt, daß der unbefangene Leser die in den fraglichen Inseraten enthaltene Anpreisung wegen des besonderen Hinweises ‹dank eigener Fabrik› nur so verstehen kann, daß die R.M.-AG Bettzeug und Möbel aus dem Grunde besonders günstig anbieten könne, weil beide Erzeugnisse in eigener Fabrik hergestellt würden, in den Preisen also keine Verdienstmarge eines Zweitverkäufers enthalten sei. Entgegen der Auffassung des Angeklagten vermag daran der Umstand nichts zu ändern, daß am Fuße der textlich sehr umfangreichen Inserate in Fettdruck die Firmenbezeichnung steht ‹R.M.-AG, Bettwarenfabrik + Möbel›, also das Wort ‹Fabrik› direkt nur mit dem Worte ‹Bettwaren› verbunden ist. Entscheidend ist, daß der Leser aus der vor allem in die Augen springenden Schlagzeile am Kopfe der Inserate ganz eindeutig schließt, daß sowohl Möbel wie Bettzeug in der eigenen Fabrik hergestellt werden, zumal da im Anschluß an die Schlagzeile und als Hauptbestandteil der Inserate konkrete Möbelangebote gemacht werden. Es mag sein, daß besonders aufmerksame Leser die besondere Wortfolge der Firmenunterschrift beachten und daraus folgern, daß von der R.M.-AG nur Bettwaren selbst fabriziert werden. Obwohl diese Folgerung durchaus nicht zwingend ist, könnte man sich doch auch vorstellen, daß bloß eine ungewollte unzulängliche Formulierung vorliege. Maßgeblich ist jedoch, was sich der Durchschnittsleser denkt, und dieser wird — wie die Vorinstanz mit Recht feststellt — nach Kenntnisnahme der Schlagzeile und des ihn ja vor allem interessierenden Inhaltes der Inserate über die Firmenbezeichnung am Ende des Textes hinweggehen, ohne zu realisieren, daß das Wort ‹Fabrik› nur mit den Bettwaren in direktem Zusammenhang steht, und daraus entsprechende Schlüsse zu ziehen. Es hilft dem Angeklagten daher nichts, daß in der Firmenunterschrift der Wahrheit entsprechend das Wort ‹Fabrik› nur in direktem Zusammenhang mit dem Worte ‹Bettwaren› steht; was aus der Firmenunterschrift von einem findigen Leser zur Not herausgelesen werden kann, ist durchaus nicht geeignet, den falschen Eindruck zu korrigieren, den der Durchschnittsleser auf Grund der Schlagzeile am Kopfe der Inserate erhält.

3. Ausgehend vom erwähnten, unzweideutigen Sinn der Inserate ist zunächst — wiederum in Übereinstimmung mit der Vorinstanz — der Standpunkt der Verteidigung zu verwerfen, die fragliche Anpreisung sei gar nicht unwahr, indem die R.M.-AG auch Möbel deshalb besonders günstig verkaufen könne, weil die selber hergestellten Bettwaren billiger als anderswo seien und im übrigen die fabrikeigenen Lagerräume, Transportmittel und Arbeitskräfte gesamthaft gesehen kostensenkende Vorteile böten. — Der Hauptakzent der Verkaufstätigkeit der R.M.-AG liegt offensichtlich bei den Möbeln. Nach den eigenen Angaben des Angeklagten macht der Bettinhalt nur einen geringen Teil des Verkaufspreises aus, nämlich 15% der Kosten eines Schlafzimmers. Nebst Schlafzimmern werden aber auch Wohnwände, Polstergarnituren usw. angeboten und verkauft, also Möbel, die überhaupt keinen selbstfabrizierten Bestandteil aufweisen. Der Einwand der Verteidigung geht so an der Sache vorbei. Soweit sich der Leser auf Grund der Inserate vorstellt, die R.M.-AG fabriziere Möbel selbst (sei es solche mit oder ohne Bettzeug) und verkaufe sie daher ohne Zuschläge einer Detail-Handelsmarge zu Fabrikpreisen, ist und bleibt er getäuscht. Der Angeklagte gibt ja ausdrücklich zu, daß er zum Preise, den er dem Fabrikanten zahlt, eine eigene Verdienstmarge dazuschlägt. Ob diese den handelsüblichen Margen entspreche oder — wie von ihm behauptet wird — niedriger sei, spielt keine Rolle. Dem Angeklagten wird ja nicht vorgeworfen, daß er das Angebot der R.M.-AG zu Unrecht als ‹günstiger› oder als ‹das günstigste›

bezeichnet, sondern daß er falsche Vorstellungen über die Zusammensetzung der Preise im Sinne des Fehlens einer Detail-Handelsmarge weckt.

4. Die Verteidigung wendet weiter ein, es liege eine branchenübliche marktschreierische Übertreibung vor, die vom Publikum als solche erkannt werde und daher nicht unlauter sei. Auch dieser Auffassung kann nicht beigespflichtet werden. Schon in bezug auf die Behauptung, Anpreisungen der fraglichen Art seien branchenüblich, sind erhebliche Einschränkungen angebracht. Die Verteidigung hat wohl zahlreiche Inserate von Konkurrenzfirmen zu den Akten gegeben, in denen der Ausdruck «Fabrik» anscheinend ebenfalls irreführend verwendet wird. Dazu ist indessen zu bemerken, daß in keinem einzigen Fall in gleicher oder ähnlicher Weise, wie es die R. M.-AG getan hat, nicht nur auf das Bestehen einer eigenen Fabrik hingewiesen wird, sondern diese sinngemäß als Begründung dafür angeführt wird («dank eigener Fabrik»), wieso man das günstigste Möbel- und Bettenhaus der Schweiz sei. Von einem Nachweis, daß es in der Branche üblich sei, mit dem beanstandeten Mittel zu werben, kann daher keine Rede sein. Im übrigen käme es darauf auch nicht an. Selbst wenn es zutreffen sollte, daß Anpreisungen der fraglichen Art in der Branche allgemein üblich sind, wäre damit ihre Zulässigkeit unter dem Gesichtspunkte des unlauteren Wettbewerbs noch nicht gegeben. Eine zulässige marktschreierische Übertreibung liegt nur dann vor, wenn sie vom Publikum als solche erkannt wird. Nun ist es aber etwas anderes, ob ein Verkaufsunternehmen in der Reklame sein Angebot als das billigste, günstigste, einmaligste, sensationellste usw. bezeichnet, oder ob es zur Begründung dafür, warum sein Angebot das billigste, günstigste, einmaligste, sensationellste sei, anführt, daß die Verkaufsprodukte in eigener Fabrik hergestellt würden, und damit die Vorstellung weckt, daß zu Fabrikpreisen verkauft werde. Während das Publikum auf Grund der Erfahrung die die Preise oder die Qualität wertenden Superlative nicht ernst nehmen wird, hat es nicht den geringsten Anlaß, die Aussage «Wir verkaufen zu Fabrikpreisen» in Zweifel zu ziehen, handelt es sich doch um eine ganz andersartige Aussage, die ihrem Charakter nach auch gar keine Übertreibung im eigentlichen Sinne des Wortes darstellt. Das würde selbst dann gelten, wenn die mißbräuchliche Verwendung der fraglichen Aussage in der Möbelreklame der Behauptung des Angeklagten entsprechend heute allgemein üblich wäre. Von einer bloß marktschreierischen Übertreibung kann somit keine Rede sein; es liegt vielmehr eine eindeutige unwahre Angabe vor, deren Gebrauch im Wettbewerb als unlauter erscheint.

5. Der Angeklagte bestreitet schließlich, durch die Veröffentlichung der fraglichen Inserate vorsätzlich unlauteren Wettbewerb begangen zu haben.

Daß er sich der Unrichtigkeit seiner Angaben bewußt war und es ihm darum ging, das eigene Angebot im Wettbewerb zu begünstigen, kann nicht zweifelhaft sein. Er ist bereits einmal, nämlich im Jahre 1965, wegen einer ganz ähnlich lautenden Äußerung in einem Inserat bestraft worden, wobei das Gericht insbesondere seinen auch damals eingenommenen Standpunkt nicht gelten ließ, es gehe aus der Firmenbezeichnung «R.M.-AG, Bettwarenfabrik + Möbel» in genügend deutlicher Weise hervor, daß seine Firma nur Bettwaren fabriziere und nicht auch Möbel. Er muß sich somit über die Tragweite seines Verhaltens vollauf im klaren gewesen sein. Zu Unrecht beruft sich der Angeklagte darauf, er habe sich an die Praktiken der Branche gehalten und annehmen können, daß das Publikum Anpreisungen dieser Art nicht als bare Münze hinnehme. Es wurde bereits darauf hingewiesen, daß der Angeklagte keinen Fall namhaft machen konnte, in dem in gleich oder ähnlich deutlicher und betonter Weise behauptet würde, die Firma sei deshalb das günstigste Möbel- und Bettenhaus, weil die angebotenen

Möbel und Betten in eigener Fabrik selbst hergestellt würden. Andere scheinen zwar den Ausdruck «Fabrik» mit der gleichen Zielsetzung ebenfalls mißbräuchlich zu verwenden. Der Angeklagte hat jedoch offensichtlich als einziger das, was andere bloß andeuten, unverblümt ausgesprochen. Schon aus diesem Grunde geht seine Berufung auf die Praktiken in der Möbelbranche fehl. Im übrigen würde es dem Angeklagten nichts helfen, selbst wenn es so wäre, daß sich seine Mitkonkurrenten der gleichen unlauteren Mittel bedienen. Jeder Wettbewerbsteilnehmer hat bei eigener Verantwortung zu prüfen, ob eine Anpreisung geeignet sei, beim Publikum falsche Vorstellungen zu wecken, und es geht nicht an, daß er sich einfach an das hält, was andere tun. Daß eine unlautere Machenschaft niemals allein dadurch lauter werden kann, daß von ihr allgemein Gebrauch gemacht wird, ist selbstverständlich und mußte auch dem Angeklagten bewußt sein. Er hat sich daher des vorsätzlichen unlauteren Wettbewerbs schuldig gemacht, was zur Bestätigung des vorinstanzlichen Schuldspruchs führen muß.»

StGB Art. 154 Ziff. 1 Abs. 1

Der subjektive Tatbestand erfordert Täuschungsabsicht. Diese muß im Augenblick des Inverkehrbringens vorhanden und darauf gerichtet sein, Kaufinteressenten die unechte Ware als echte zu verkaufen.

L'intention est un élément constitutif subjectif. Elle doit exister au moment de la mise en circulation et viser la vente comme authentiques de marchandises falsifiées.

BIZR 72 (1973) Nr. 71 S. 177 ff., Urteil der II. Strafkammer des Obergerichts des Kantons Zürich vom 6. Februar 1973 i. S. M.

M. erwarb von W. eine Damenarmbanduhr aus Weißgold, deren Zifferblatt mit dem Markenaufdruck «Omega» versehen war. Obwohl ihm bekannt war, daß nur das Uhrwerk, nicht aber die übrigen Bestandteile (Gehäuse, Aufzugskrone, Zifferblatt, Zeiger, Band mit eingesetzten Diamanten) von der Fabrik Omega stammten, pries M. diese Uhr durch Inserat als «Neue Omega-Damenarmbanduhr mit 28 Brillanten, Uhrgehäuse und Band 18 Karat Weißgold, Fr. 2600.— (Ladenpreis ca. Fr. 4500.—)» an. Er wurde deshalb wegen Inverkehrbringens gefälschter Waren in Strafuntersuchung gezogen. M. bestritt, sich einer strafbaren Handlung schuldig gemacht zu haben, indem er geltend machte, es fehle am Täuschungsmoment; da weder auf dem Gehäuse noch auf dem Bände das Omega-Zeichen angebracht gewesen sei, habe jeder Kaufinteressent sehen können, daß diese Uhrteile nicht von Omega stammten; zudem habe er jeweils die Kaufinteressenten ausdrücklich auf diese Tatsache hingewiesen. Das Bezirksgericht Zürich, 4. Abteilung, sprach M. des Inverkehrbringens einer gefälschten Ware im Sinne von Art. 154 Ziff. 1 Abs. 1 StGB schuldig, da er bereits mit dem Erscheinenlassen des Inserates den Tatbestand der zitierten Bestimmung erfüllt habe.

Auf Berufung des Angeklagten sprach ihn das *Obergericht* frei. Aus der *Begründung*:

«II. Nach Art. 154 StGB macht sich strafbar, wer nachgemachte, verfälschte oder im Wert verringerte Waren vorsätzlich oder fahrlässig als echt, unverfälscht oder vollständig feilhält oder sonst in Verkehr bringt.

1. Zunächst fragt sich, ob es sich bei der vom Angeklagten angepriesenen Uhr um eine Fälschung handle. Nach bundesgerichtlicher Rechtsprechung gilt jede Veränderung der natürlichen Beschaffenheit einer Ware als Fälschung (BGE 71 IV 12, 81 IV 99, 84 IV 95, 94 IV 109, 97 IV 65). Die Veränderung setzt eine körperliche Einwirkung auf die fertige oder werdende Sache voraus. Ob das Verändern einer Sache diese zur unechten (nachgemachten, verfälschten oder im Werte verringerten) mache, läßt sich nur durch einen Vergleich mit der echten Sache beantworten. Eine nachgemachte Ware ist eine der echten nachgebildete, die nur den Schein, nicht aber das Wesen und den Gehalt der echten Ware hat, indem sie ganz oder doch wesentlich aus anderen Stoffen hergestellt ist, als der ordentlichen Herstellungsweise entspricht, während eine verfälschte Sache so verändert ist, daß sie eine geringere Beschaffenheit hat und dem echten Erzeugnis nicht mehr entspricht (THORMANN/OVERBECK, Komm. Art. 153 Nr. 4 und 5; HAFTER, Schweiz. Strafrecht, bes. Teil II S. 558, 561; W. VON MOOS, Die Warenfälschung nach dem schweizerischen Strafgesetzbuch, S. 105f., 124f.; G. ESSER, Die Vergehen des eidg. Lebensmittelgesetzes, S. 41f.). Das Nachmachen und Verfälschen haben gemeinsam, daß etwas Unechtes hervorgebracht wird, während dessen Echtheit vorgetäuscht werden soll. Die Nachmachung oder Verfälschung kann u. a. darin bestehen, daß die Ware aus Bestandteilen der echten Sache und fremdartigen Stoffen hergestellt wird, und zwar derart, daß ihre Beschaffenheit nicht dem entspricht, als was sie nach allgemeiner Lebenserfahrung gilt. Nach BGE 81 IV 99 ist die in der Substanz veränderte Sache schon dann nachgemacht oder verfälscht, wenn sie einen geringeren Handelswert hat, als ihr Aussehen, ihre Bezeichnung und ihre Aufmachung vortäuschen.

Echte Omega-Uhren sind Markenuhren. Sie sind im Handel und Verkehr weltweit für ihre hochwertige Qualität bekannt. Die Uhr als Ganzes macht die Omega-Uhr aus. Uhrwerk, Gehäuse, Aufzugskrone, Zifferblatt und Zeiger bilden eine Einheit. Das Gehäuse stellt neben dem Uhrwerk einen wesentlichen Bestandteil der Uhr dar, zumal da ohne präzise Einschalung keine Gewähr für die technischen Eigenschaften des Uhrwerkes besteht. Zur Omega-Uhr gehört daher wesensnotwendig das Originalgehäuse. Es kommt nicht darauf an, daß die Firma Omega nur die Uhrwerke fabriziert und die übrigen Uhrbestandteile nach ihren Anweisungen durch *ihre* Zulieferfirmen, die Gewähr für Qualitätsarbeit bieten, herstellen läßt. Tragen Uhren, die außer den Omega-Uhrwerken aus Uhrbestandteilen, die nicht von den Vertragsfirmen der Omega SA stammen, angefertigt sind, das Omega-Zeichen, und werden sie als «Omega-Uhren» in Verkehr gebracht, so wird ihnen dadurch der Schein einer besseren als ihrer wirklichen Beschaffenheit verliehen und sind sie mit den echten Uhren verwechselbar. Wer eine «Omega-Uhr» kauft, hat Anspruch auf ein ausschließlich aus Omega-Bestandteilen erzeugtes Produkt. Damit steht fest, daß die vom Angeklagten angepriesene «Omega-Uhr» im Sinne einer Verschlechterung in ihrer normalen Beschaffenheit verändert war. Un- erheblich ist, ob darin eine nachgemachte oder verfälschte Ware erblickt werde.

2. Zum Tatbestande des Art. 154 StGB gehört weiter, daß die (gefälschte) Ware feilgehalten oder sonst in Verkehr gebracht wird. Die Wendung «feilhält oder sonst in Verkehr bringt» läßt erkennen, daß Feilhalten eine Spielart des Inverkehrbringens ist. Der Ausdruck «Inverkehrbringen» ist als Oberbegriff weit auszulegen und umfaßt jede Tätigkeit, durch die eine Ware andern zum Gebrauche zugänglich gemacht wird (HAFTER S. 549; LOGOS, Commentaire, Art. 154 Nr. 2; ESSER S. 55 f.; VON MOOS S. 172 f.). Feilhalten ist das nach außenhin erkennbare Bereithalten, Ausstellen, Anbieten, Anpreisen der Ware zum Verkauf (HAFTER S. 549 Anm. 3; THORMANN/OVERBECK, Art. 154 Nr. 2; ESSER S. 58, 64). Das Verkaufsanbieten kann auch durch Versenden von Offerten, Katalogen, Reklameschriften usw., durch Anschlüge oder Zeitungsinserate erfolgen. Das Inverkehrbringen, in welcher Form es sich auch immer vollzieht, zielt stets auf die Übertragung der Verfügungsgewalt auf einen andern ab. Das Erreichen des Erfolges (Verkauf, Tausch, Schenkung) ist nicht notwendig (THORMANN/OVERBECK, Art. 154 Nr. 2; LOGOS, Art. 154 Nr. 2; VON MOOS S. 174). Strafbar ist mithin schon das Inverkehrbringen als Tätigkeit.

In dem hier zu beurteilenden Falle liegt ein vollendetes Feilhalten vor. Der Angeklagte hat die fragliche Uhr durch Zeitungsinsertat einer unbeschränkten Zahl von Personen zum Verkauf angepriesen. Aus dem Text des Inserates gehen auch seine ernstliche Verkaufsabsicht und seine sofortige Erfüllungsbereitschaft bei Zahlung des geforderten Kaufpreises klar hervor. Daß der Abschluß eines Kaufes noch eine weitere Kontaktnahme zwischen dem Angeklagten und dem Kaufsinteressenten erforderte, ist ohne Belang, denn das Feilhalten setzt das Erscheinen Kaufflustiger nicht voraus und war daher schon vollendet, bevor es zum Kontakt zwischen dem Angeklagten und etwaigen Kaufsinteressenten kam.

3. Das Inverkehrbringen unechter Waren ist an sich nicht verboten. Es ist nur dann strafbar, wenn es, wie sich Art. 153 StGB ausdrückt, «zum Zwecke der Täuschung im Handel und Verkehr» geschieht. Das Inverkehrbringen gefälschter Waren erfordert mithin, wie die Warenfälschung nach Art. 153 StGB, Täuschungsabsicht (BGE 71 IV 12, 72 IV 168, 83 IV 184, 97 IV 66). Art. 154 StGB dient dem Schutze des Vermögens (THORMANN/OVERBECK, Art. 153 N.1 und 154 N.2; SCHWANDER, Das schweizerische Strafgesetzbuch, Nr. 572; GERMANN, Das Verbrechen im neuen Strafrecht S. 264; BGE 81 IV 99). Dem Schutzobjekt entsprechend ist der Täuschungszweck darin zu erblicken. Dritte durch das Inverkehrbringen gefälschter Waren zu übervorteilen bzw. sie Waren erwerben zu lassen, die sie bei Kenntnis der wirklichen Beschaffenheit dieser Waren nicht erstehen würden. Die Täuschungsabsicht muß im Augenblicke des Inverkehrbringens vorhanden und darauf gerichtet sein, Kaufsinteressenten die unechte Ware als echt zu verkaufen. Die Täuschung muß mit anderen Worten geeignet sein, zum vermögenswerten Nachteil des Getäuschten auszuschlagen (THORMANN/OVERBECK, Art. 153 Nr. 7). Ob eine solche Täuschungsabsicht gegeben sei, ist eine Beweisfrage. Täuschende Angaben und Veranstaltungen des Feilhaltenden lassen in der Regel auf die Absicht schließen, die unechte Ware als echte veräußern zu wollen, sie müssen aber nicht unbedingt diesen Sinn haben. Es kann auch trotz Täuschungshandlungen, die im Momente des Inverkehrbringens vorgenommen werden, ein ehrlicher Verkauf gewollt sein. Trifft dies zu, so ist der Tatbestand des Art. 154 StGB noch nicht erfüllt, denn das Inverkehrbringen gefälschter Waren ist nur insofern ein Gefährdungsdelikt, als die umschriebene, auf den Verletzungserfolg gerichtete Absicht genügt. Nicht nötig ist, daß die Täuschung tatsächlich gelinge (BGE 78 IV 93). War deshalb die vom Gesetz geforderte Täuschungsabsicht einmal gegeben, so hebt das spätere Aufheben dieser Absicht die Straf-

barkeit nicht auf. In der Zwischenzeit bestand in hohem Maße die Gefahr, daß sich der Erfolg verwirkliche. Fehlt aber dem Feilhaltenden trotz täuschendem Verhalten von Anfang an die Absicht der Übervorteilung, weil er vorhat, die Kaufsinteressenten im entscheidenden Moment über den richtigen Sachverhalt aufzuklären, so hat er diese nur zu Verkaufsverhandlungen angelockt. Ein solches Anlocken stellt noch kein Inverkehrbringen gefälschter Waren im Sinne des Art. 154 StGB dar, sondern gehört ins Kapitel des strafbaren unlauteren Wettbewerbes (vgl. Art. 16 lit. b UWG), denn der Tatbestand des Art. 154 StGB ist, wie bereits erwähnt, ein Delikt gegen das Vermögen und kein solches – jedenfalls nicht ausschließlich – gegen Treu und Glauben im Verkehr.

Mit der Vorinstanz ist davon auszugehen, daß das Inserat des Angeklagten täuschenden Charakter hatte. M. bot eine «neue Omega-Damenarmbanduhr», die im Laden Fr. 4500.– kostete, für Fr. 2600.– an. Der Hinweis auf die Marke Omega und die Erwähnung des Ladenpreises, der nur bei Markenartikeln feststeht, können nur dahin verstanden werden, daß der Angeklagte eine in allen Teilen echte Omega-Schmuckuhr zum Verkauf anpreise. Dabei wußte er, daß nur das Uhrwerk original Omega war. Durch die wahrheitswidrige Anpreisung wollte er jedenfalls Kaufsinteressenten anlocken. Seine täuschenden Angaben stellen überdies ein erhebliches Indiz für seine von Anfang an gehabte Absicht dar, den Irrtum der Getäuschten bei den eigentlichen Vertragsverhandlungen auszunützen.

Der Angeklagte bestreitet indessen entschieden, die «Omega-Uhr» mit einer solchen Absicht zum Verkauf angeboten zu haben, und macht geltend, er hätte die Uhr unter Hinweis auf den wirklichen Sachverhalt weiterverkauft und habe die Interessenten, die sich gemeldet hätten, denn auch darauf aufmerksam gemacht, daß die Uhr nicht echt Omega sei. In der Untersuchung wurde darauf verzichtet, die betreffenden Personen als Zeugen zu vernehmen. Bei den Akten liegt einzig eine vom Angeklagten eingereichte Erklärung, worin eine Frau A. D. bestätigt, daß sie der Angeklagte orientiert habe, daß nur das Uhrwerk von Omega stamme und die übrigen Uhrbestandteile ein anderes Fabrikat seien. Es steht indes nicht sicher fest, ob dem Angeklagten die vom Gesetz verlangte Täuschungsabsicht wirklich gefehlt habe, da seine Glaubwürdigkeit nicht über jeden Zweifel erhaben ist. Andererseits läßt sich aber die Richtigkeit seiner Aussagen kaum widerlegen – auch nicht durch eine Ergänzung der Untersuchung. Da im Zweifel von der Darstellung des Angeklagten ausgegangen werden muß, ist der Beweis nicht erbracht, daß seine Täuschungsabsicht auf das Endziel, nämlich einen unreellen Handel zu tätigen, gerichtet gewesen sei. Aus diesen Gründen ist der Angeklagte eines Vergehens nicht schuldig und deshalb freizusprechen.»

Firmenrecht (OR Art. 951 Abs. 2)

Die Firmenbezeichnung «Elektro-Max AG» unterscheidet sich nicht hinreichend von der Firma «Elektro-Ma» Haushaltmaschinen, A. & F. Fotsch & Co.

La raison sociale «Elektro-Max AG» ne se distingue pas suffisamment de la raison «Elektro-Ma» Haushaltmaschinen, A. & F. Fotsch & Co.

GVP 1973, 22 ff., Urteil des Handelsgerichts des Kantons St. Gallen vom 29. Mai 1973 1973 i. S. Elektro-Ma Haushaltmaschinen, A. & F. Fotsch & Co. gegen Elektro-Max AG.

Die seit 1969 unter ihrer heutigen Firma im Handelsregister eingetragene Kollektivgesellschaft «Elektro-Ma» Haushaltmaschinen, A. & F. Fotsch & Co., klagte beim Handelsgericht gegen die seit 1972 im Handelsregister eingetragene Elektro-Max AG, es sei dieser der weitere Gebrauch ihrer Firmenbezeichnung zu untersagen. Die Klägerin machte geltend, daß die Firma der Beklagten sich nicht deutlich genug von ihrer Firmenbezeichnung unterscheide.

Das Handelsgericht schützte die Klage.

Aus den Erwägungen:

a) Gemäß Art. 951 Abs. 2 OR muß sich die Firma der Aktiengesellschaft von jeder in der Schweiz bereits eingetragenen Firma deutlich unterscheiden, ansonst der Inhaber der älteren Firma auf Unterlassung des Gebrauchs der neuen klagen kann (Art. 956 Abs. 2 OR). Dieser Firmenschutz wird – wie in GVP 1969 Nr. 16 einläßlich dargelegt worden ist – auch einer Kollektivgesellschaft gegenüber einer an einem andern Ort domizilierten Aktiengesellschaft zuteil. Die Beklagte hat diesen Grundsatz heute nicht bestritten.

Da Aktiengesellschaften nach Maßgabe von Art. 950 Abs. 1 OR unter Wahrung der allgemeinen Grundsätze der Firmenbildung ihre Firma frei bilden können, hindert sie nichts, dafür zu sorgen, daß sich ihre Firma von allen bereits eingetragenen Firmen deutlich unterscheidet. Die bundesgerichtliche Rechtsprechung stellt daher hohe Anforderungen an die Unterscheidungskraft und besonders strenge dann, wenn zwei Firmen miteinander im Wettbewerb stehen und sich an den gleichen Abnehmerkreis wenden oder wenn Phantasiebezeichnungen in Frage stehen (BGE 97 II 155 und dort erwähnte Urteile).

b) Für die Beurteilung der Unterscheidungskraft oder 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 von Dritten oft allein verwendet werden. Das trifft insbesondere bei langen Firmenbezeichnungen zu, die in der Umgangssprache zumeist abgekürzt werden und an deren Stelle Kurzbezeichnungen gebraucht werden (BGE 82 II 156). Beibehalten werden dabei die charakteristischen Bestandteile der Firma. Zusätze, die im Verkehr häufig weggelassen werden, sind für die Beurteilung der Unterscheidungskraft einer Firma unbeachtlich (BGE 88 II 298). Schon der Gebrauch eines besonders auffälligen, in die Augen springenden Bestandteiles einer Firma, der von den beteiligten Verkehrskreisen als charakteristisch empfunden wird, kann daher die Unterscheidbarkeit selbst in Fällen, wo die beiden Firmen nur in diesem hervorstechenden Merkmal ähnlich sind, so erschweren, daß die Verwechslungsgefahr zu bejahren ist (BGE 97 II 155 f., 95 II 570, 94 II 129, 92 II 98, 90 II 202 f., 72 II 185, 36 II 70).

c) Charakteristisch für die Firma der Klägerin sind offensichtlich die beiden an erster Stelle stehenden Wörter «Elektro-Ma». Dritten wird vor allem dieser Firmenbestandteil im Gedächtnis haften bleiben, und ihn wird das Publikum auch in der Umgangssprache, die bekanntlich zur Abkürzung langer Namen tendiert, als Kurzbezeichnung für die Klägerin verwenden. «Elektro-Ma» ist zweifellos Hauptbestandteil dieser Firma. Daß – wie die Beklagte einwendet – das Wort «Elektro» dem gewöhnlichen Sprachgebrauch angehört und an sich von jedermann benutzt werden darf, schließt einen Schutz

der Firma der Klägerin nicht aus; denn eine Unterscheidbarkeit wird selbst dort gefordert, wo Wörter des allgemeinen Sprachgebrauchs verwendet werden (BGE 94 II 129, 88 II 297). Die Bezeichnung «Elektro-Ma» ist entgegen der Ansicht der Beklagten wesentlich einprägsamer als der in der Firma enthaltene Name «Fotsch». Richtig ist zwar, daß die Firma einer Kollektivgesellschaft von Gesetzes wegen den Familiennamen wenigstens eines der Gesellschafter enthalten muß (Art. 947 Abs. 1 OR). Das bedeutet aber noch keineswegs, daß im Einzelfall dieser Name das hervorstechende Element der Firma darstellt; nach Sinn und Klang können vielmehr auch andere Firmenbestandteile dominieren. Es mag zutreffen, daß das Publikum erfahrungsgemäß dazu neigt, der in einer Geschäftsbezeichnung enthaltenen Namensangabe besonders Beachtung zu schenken, weil sich damit oft die Vorstellung einer Person, einer persönlichen Beziehung oder einer Tradition verbinden läßt (vgl. BGE 88 II 36f., 74 II 239). Im vorliegenden Falle tritt jedoch die Wirkung des Namens «Fotsch» auf das Publikum gegenüber derjenigen der Phantasiebezeichnung «Elektro-Ma» eindeutig zurück. Die Beklagte hat denn auch nicht etwa behauptet, daß jener Name sich bei den maßgeblichen Verkehrskreisen mit der Vorstellung an eine bestimmte Familientradition oder an eine bekannte Persönlichkeit verbinde. Fehl geht schließlich der Einwand der Beklagten, eine allfällige Verwechslungsgefahr bestehe nur, weil die Klägerin ihre Firma «verstümmelt» verwende. Es trifft zwar zu, daß die für ein Geschäft verwendete Firma dem Handelsregistereintrag entsprechen soll (GUHL/MERZ/KUMMER, OR, 6. Aufl., Zürich 1972, S. 748). Dem Firmeninhaber ist es aber nicht verwehrt, in seiner Werbung den einprägsamsten Bestandteil seiner Geschäftsbezeichnung hervorzuheben, wie das in einem Teil des von der Klägerin eingereichten Werbematerials der Fall ist. Auch der – in der Praxis übrigens sehr häufig vorkommende – Gebrauch einer Abkürzung der Firma durch ihren Inhaber ist nicht ohne weiteres unerlaubt. Unzulässig und strafbar ist die Verwendung einer vom strikten Wortlaut des Handelsregistereintrags abweichenden Bezeichnung dann, wenn damit eine «erhebliche Täuschung» bewirkt werden kann (vgl. BG betreffend Strafbestimmungen zum Handelsregister- und Firmenrecht, Art. 2). Daß die Klägerin in ihrer Werbung unter der Kurzbezeichnung «Elektro-Ma» aufgetreten ist, könnte nur beanstandet werden, wenn damit eine Verwechslungsgefahr gegenüber einer älteren Drittfirma herbeigeführt worden wäre, was hier nicht zur Diskussion steht und auch nicht behauptet wurde, oder wenn die Klägerin den Kurznamen erst verwendet hätte, nachdem die Beklagte, die Elektro-Max AG, auf dem Markt in Erscheinung getreten war, was jedoch in keiner Weise dargetan ist und wofür keinerlei Anhaltspunkte bestehen.

d) Geht man davon aus, daß die Wörter «Elektro-Ma» in der Firma der Klägerin dominieren und auch in erster Linie im Gedächtnis des angesprochenen Publikums haften bleiben, so unterscheiden sich die Firmen der Parteien nur genügend, wenn die Bezeichnung «Elektro-Ma» und «Elektro-Max AG» sich für das Waschmaschinen und elektrische Apparate kaufende Publikum mit hinreichender Deutlichkeit voneinander abheben. Das ist nicht der Fall. Die beiden Bezeichnungen unterscheiden sich klanglich und optisch nur durch den Buchstaben x bei Max und den Zusatz AG bei der Beklagten. Die auf die Gesellschaftsform der Aktiengesellschaft hinweisende Abkürzung AG besitzt äußerst geringe Unterscheidungskraft und wird denn auch in dem im Rechte liegenden Inserat der Beklagten bezeichnenderweise nur in Kleindruck aufgeführt. Aber auch das x sticht weder klanglich noch visuell derart hervor, daß es beim kaufenden Publikum, wenn es nicht beide Firmennamen vor sich hat, Verwechslungen auszuschließen vermöchte. Die Gefahr von Verwechslungen liegt um so näher, als beide Firmennamen ge-

eignet sind, sich in der Erinnerung mit der Vorstellung eines «Elektro-Mannes» zu verbinden, an den man sich wenden kann, wenn man eine elektrische Haushaltmaschine zu kaufen beabsichtigt. Es kommt dazu, daß beide Unternehmen zum Teil am gleichen Orte (insbesondere auf dem Platz Bern) tätig sind und sich an die gleiche Kundschaft, namentlich von Waschautomaten, richten.

e) Bei dieser Situation ist die Klägerin, die als Inhaberin der älteren Firma durch den unbefugten Gebrauch der Firma der Beklagten beeinträchtigt wird, befugt, von dieser zu verlangen, daß sie die beanstandete Bezeichnung nicht mehr verwende.

Firmenrecht, Prozeßrecht (Wallis)

Regeln zur Frage der Zuständigkeit bei Streitigkeiten, die Markenrechte, den unlauteren Wettbewerb, Autorenrechte, Erfindungspatente, Verletzungen in den persönlichen Verhältnissen, den Schutz des Namens und die Benützung einer Firmenbezeichnung betreffen.

Règles de compétence pour connaître de litiges portant sur le droit des marques, sur la concurrence déloyale, sur le droit d'auteur, sur les brevets d'invention, sur l'atteinte illicite aux intérêts personnels, sur la protection du nom et sur l'usage d'une raison de commerce.

RVJ 1973, 49 ff., Erkenntnis der Présidence du Tribunal cantonal du Valais vom 27. Februar 1973 i. S. OTEC AG gegen OFEC SA.

Par mémoire du 23 février 1973, remis au bureau postal de Sion le même jour, la société anonyme OTEC AG, à Arosa, a introduit, contre la société anonyme OFEC SA, une action tendant à faire constater que la raison sociale de la défenderesse est une imitation illicite dont l'emploi constitue un acte de concurrence déloyale, et à obtenir l'interdiction de l'usage de cette raison de commerce ainsi que sa radiation du RC, à peine des sanctions de l'art. 292 CPS.

Le mémoire ne fait aucunement état que la raison de commerce litigieuse soit utilisée comme marque figurant sur des produits ou emballages; eu égard aux buts des deux sociétés en cause, il est hautement improbable que tel puisse être le cas. L'utilisation de la raison de commerce, comme enseigne, ou à des fins publicitaires (prospectus, papier à lettre), ne peut donner lieu à appliquer que la LCD, éventuellement les art. 28 et 29 CCS, et non le droit des marques (cf. RO 76 II 77). Autrement dit, les dispositions légales applicables à l'espèce relèvent exclusivement des art. 951 et ss CO, de la LCD, ou des art. 28 et 29 CCS, soit encore du droit commun et non des dispositions relatives à la protection de la propriété industrielle (cf. RO 82 II 77, JT 1956 I 349).

Il faut en déduire que, pour l'instruction en tous cas, l'affaire relève de la compétence du juge-instructeur du for du défendeur, et non de celle du Tribunal cantonal. En effet, seules les contestations relatives au droit d'auteur (Loi cantonale du 13 novembre 1923) et celles relatives aux marques ou indications de provenance, ainsi qu'aux brevets d'invention (Loi cantonale du 19 novembre 1902) sont instruites au Tribunal cantonal (cf. RVJ 1970, p. 21 et ss).

Le code de procédure civile ne traite pas du sort à faire au mémoire-demande remis à une instance non compétente (renvoi à mieux agir, ou transmission du mémoire à l'instance compétente). Une étude parue dans la RVJ 1970 (p. 345 et ss) a recensé les solutions légales et jurisprudentielles concernant les actes et recours adressés à une instance non compétente; il en ressort que le Tribunal fédéral a admis la solution de la transmission pour certains cas de recours; que le Tribunal cantonal l'a également admise en matière d'appel, de pourvoi en nullité, de requête de révision et de requête en relief du jugement par défaut, procédant à une restitution de délai lorsque la transmission n'était pas intervenue; que l'autorité administrative cantonale, de son côté, a interprété l'art. 3 APA dans le sens proposé par von Werra (*Handkommentar zum Walliser Verwaltungsverfahren*, p. 38–39): transmission d'office au Tribunal du contentieux de l'administration de causes introduites par erreur devant le Conseil d'Etat. Les auteurs de l'étude précitée rappelaient d'autre part que les art. 12 et 88 CPC prévoient expressément la transmission du dossier à l'instance compétente lorsque, au cours de l'instruction du procès civil, la valeur litigieuse est réduite ou augmentée dans une proportion justifiant, selon les art. 4 et 5 CPC, un changement de l'autorité compétente.

Ces dispositions des art. 12 et 88 al. 4 CPC, qui ont été invoquées pour justifier un traitement analogique des appels, pourvois, requêtes de révision et de relief mal adressés, sont à fortiori aptes à fournir la réponse à la question posée par l'espèce; elles imposent de choisir la transmission du mémoire-demande mal adressé, plutôt que le renvoi à mieux agir, la date de la remise au bureau postal, à l'adresse de l'instance non compétente, valant comme date de l'introduction de la demande.

Il va de soi que la transmission exécutée en lieu et place du renvoi de la demande ne sera possible, sauf exception plutôt rare (RVJ 1970, p. 350, 1^{er} par.), qu'à une autre instance valaisanne, et non à une instance d'un autre canton; ce dernier cas justifie le renvoi à mieux agir et, cas échéant, l'application directe ou analogique de l'art. 139 CO (cf. SJZ 1951, p. 271; SJZ 1966, p. 251, et 1969, p. 293–333; RO 68 III 84; RO 89 II 304, JT 1964 I 171; RO 93 II 367, JT 1968 I 162).

La raison de choisir une solution différente, pour les problèmes de for intercantonaux, saute aux yeux: les procédures cantonales présentent trop de variété, quant à l'acte créant litispendance et quant au mode d'instruction, pour que la transmission soit de quelque utilité.

En revanche, il n'y a pas lieu de distinguer entre les cas où la transmission doit se faire à une autre instance judiciaire cantonale et ceux où elle devrait intervenir à une instance administrative cantonale; il y aurait absurdité à ce que l'autorité administrative admette de son côté la transmission à l'autorité judiciaire et qu'une autorité judiciaire refuse la transmission en sens inverse à l'autorité administrative.

Reste à savoir si la transmission par le Tribunal cantonal doit être restreinte aux cas où il serait compétent pour juger en 1^{re} instance, après instruction par le juge-instructeur, ou si cette transmission doit être étendue aux cas où le juge-instructeur sera lui-même compétent également pour juger en 1^{re} instance. C'est le second terme de l'alternative qu'il faut choisir: la possibilité de transmettre à l'autorité administrative (compétente pour instruire et pour décider) devant être admise, il serait illogique de restreindre la possibilité de transmission d'une instance judiciaire à l'autre.

En l'espèce, la transmission du dossier n'interviendra que pour instruction: aux termes de l'art. 45 litt. a LOJF, le recours en réforme est recevable, sans égard à la valeur litigieuse, dans les contestations relatives à l'usage d'une raison de commerce, et le TF a posé que cette disposition s'applique aussi lorsque, conjointement avec une prétention couverte par l'art. 45 litt. a LOJF, on déduit en justice une réclamation annexe dont la cause est un acte de concurrence déloyale (cf. RO 95 II 461, JT 1970 I 61). Il en découle, selon l'art. 5 al. 1 et 3 CPC, que la compétence de jugement restera, en l'espèce, au Tribunal cantonal.

En ce qui concerne les frais de la présente décision, il est conforme à la jurisprudence de dire qu'ils seront avancés par la partie demanderesse, pour être soumis à la décision générale sur les frais, portée au terme du procès.

Firmenrecht (OR Art. 940 Abs. 1 und 2)

Prüfungsbefugnis des Handelsregisterführers. Geschäfte, über deren Zulässigkeit gestritten werden kann, sind einzutragen.

Die Änderung des Zwecks einer Genossenschaft, der in der Organisation des Absatzes sowie der Förderung der Qualität der gärtnerischen Erzeugnisse der Genossenschaft, der Vermittlung und dem Verkauf gärtnerischer Bedarfsartikel und dem

Kauf und Verkauf sowie Miete und Vermietung von Liegenschaften bestehen soll, ist einzutragen, da sie nicht deswegen offensichtlich widerrechtlich ist, weil sie mit der Firma «Blumenbörse R.» nicht vereinbar sei.

Pouvoir d'examen du préposé au registre du commerce: Une raison sociale dont la licéité est douteuse doit être inscrite.

Le but d'une société coopérative doit être inscrit, qui consiste à organiser l'écoulement ainsi que la promotion de la qualité de ses produits horticoles, le placement et la vente d'articles de jardin, l'achat et la vente ainsi que la location de terrains, dès lors que ce but n'est pas manifestement illégal parce qu'incompatible avec la raison sociale «Bourse aux fleurs R.».

AGVE 1973 516ff., Entscheid des Departements des Innern des Kantons Aargau vom 22. August 1973 i. S. Verkaufsgenossenschaft für gärtnerische Produkte (Blumenbörse) in R.

Sachverhalt

1. Die Verkaufsgenossenschaft für gärtnerische Produkte (Blumenbörse), mit Sitz in R., hat mit Datum vom 11. Januar 1973 neue Statuten angenommen. Die Genossenschaft führt nach Art. 1 dieser Statuten nun die Firma «Blumenbörse R.». In Art. 3 umschreiben die Statuten den Zweck der Genossenschaft. Danach bezweckt sie:

- a) in gemeinsamer Selbsthilfe die Organisation des Absatzes sowie die Förderung der Qualität der gärtnerischen Erzeugnisse der Genossenschaft;
- b) Vermittlung und Verkauf gärtnerischer Bedarfsartikel;
- c) Kauf und Verkauf sowie Miete und Vermietung von Liegenschaften.

2. Notar X. hat die neuen Statuten der Genossenschaft dem Handelsregisteramt des Kantons Aargau angemeldet. Indes hat diese Amtsstelle die Anmeldung mit Verfügung vom 30. April 1973 abgewiesen. Zur Begründung wird angeführt, im Hinblick auf die neue Firma «Blumenbörse R.» sei der Zweck in den Statuten anders zu umschreiben. Die Zweckbestimmung sei zu allgemein gefaßt und nicht auf das Wort «Blumen» ausgerichtet.

3. Gegen die Verfügung des Handelsregisteramtes legt Notar X. beim Departement des Innern Beschwerde mit dem *Begehren* ein, das Handelsregisteramt sei zu verhalten, das mit Brief vom 7. März 1973 angemeldete Rechtsgeschäft bzw. die Statutenänderung im Handelsregister einzutragen. Zur Begründung wird angeführt, Zweck der Anmeldung sei gewesen, eine von der Generalversammlung der Genossenschaft beschlossene Statutenänderung eintragen zu lassen. Es sei eine vereinfachte Firmenbezeich-

nung beschlossen und die Zweckumschreibung den praktischen Gegebenheiten angepaßt worden. Nur solche Statutenänderungen dürften zurückgewiesen werden, die einer klaren Gesetzesbestimmung widersprechen. Wenn der Handelsregisterführer finde, in den Statuten sei der Genossenschaftszweck zu allgemein umschrieben, so liege darin kein Abweisungsgrund.

4. Das Departement des Innern hat die Beschwerde geschützt.

Erwägungen:

1. Gemäß Art. 3 Abs. 3 der Handelsregisterverordnung (HRV) vom 7. Juni 1937 entscheidet die kantonale Aufsichtsbehörde über Beschwerden gegen Verfügungen des Registerführers. Die kantonale Verordnung vom 23. Juli 1937 zum Vollzug der Revision des Obligationenrechts bestimmte in § 4 als Aufsichtsbehörde die Justizdirektion; heute ist dies das Departement des Innern.

2. Zunächst ist zu prüfen, ob die Vorinstanz bei ihrer Entscheidung im Rahmen ihrer Prüfungsbefugnis gehandelt oder deren Grenzen überschritten hat. Nach Art. 940 Abs. 1 OR hat der Registerführer zu prüfen, ob die gesetzlichen Voraussetzungen für die Eintragung erfüllt sind. Nach Absatz 2 dieser Bestimmung hat er insbesondere darauf zu achten, ob die Statuten juristischer Personen keinen zwingenden Vorschriften widersprechen und den vom Gesetz verlangten Inhalt aufweisen. Art. 21 HRV wiederholt diese Grundsätze.

Die Entscheidung des vorliegenden Beschwerdefalles hängt davon ab, wie weit die Prüfungspflicht bzw. -befugnis des Registerführers reicht. Die Prüfungspflicht bzw. -befugnis des Registerführers erstreckt sich einmal auf das Problem, ob alle formalen Voraussetzungen für eine Eintragung erfüllt sind. Was die materiellrechtliche Seite anbelangt, ist der Registerführer auf die Prüfung beschränkt, ob eine Anmeldung zu einer offensichtlich widerrechtlichen Eintragung führen müßte. Das Handelsregister darf nicht zur Bekanntmachung von Rechtsverhältnissen mißbraucht werden, die ohne Zweifel vom ordentlichen Richter nicht geschützt werden könnten. Einzutragen sind nicht nur unzweifelhaft statthafte Anmeldungen, sondern auch solche, über deren Zulässigkeit sich streiten läßt (BGE 85 I 64; 86 I 107; GUHL, Obligationenrecht, II. Halbband, 2. Auflage, S. 383).

Im vorliegenden Fall kann keineswegs gesagt werden, die Eintragung wäre aus materiellrechtlichen Gründen unstatthaft bzw. widerrechtlich. Es ist durchaus denkbar, daß die von der Genossenschaft angenommene Zweckumschreibung rechtlich statthaft und mit der Firma vereinbar ist; es läßt sich hierüber in guten Treuen streiten. Angesichts dieser Sachlage ist festzustellen, daß die Vorinstanz ihre Prüfungsbefugnis eindeutig überschritten hat. Die formellen Voraussetzungen zur Anmeldung sind erfüllt, und die Zweckbestimmung der Statuten fällt mitnichten als offensichtlich widerrechtlich auf.

Firmenrecht (OR Art. 944, HRegV 38, 60 und 61)

Die Firma «Ecole polytechnique par correspondance S.A.» genügt nicht den Anforderungen des Art. 944 Abs. 1 OR.

Einschreiten der Handelsregisterbehörde von Amtes wegen.

Angemessene Verlängerung der Frist zur Änderung einer seit langem gebrauchten Firma auf 11 Monate.

La raison sociale «Ecole polytechnique par correspondance S.A.» ne répond pas aux exigences de l'art. 944 al. 1 CO.

Intervention d'office de l'autorité administrative.

Prolongation appropriée du délai imparti à 11 mois pour la modification d'une raison utilisée pendant une longue période.

BGE 100 Ib 29 ff., JT 1974 I 556 und Sem. jud. 1974, 572 (Auszug), Urteil der I. Zivilabteilung vom 5. Februar 1974 i. S. Ecole polytechnique par correspondance S.A. gegen Cour administrative du Tribunal cantonal vaudois.

A. La société Ecole Polytechnique par correspondance S.A. a été inscrite au Registre du commerce de Vevey le 26 mai 1967. Elle succédait à la raison individuelle «Institut Progress W. Greub». En juillet 1963, l'Office fédéral du registre du commerce (ci-après: l'Office), répondant à une demande de cet institut, l'informait que rien ne s'opposait, au point de vue de l'exclusivité des raisons de commerce (art. 956 CO), à l'utilisation de l'adjonction «Ecole polytechnique par correspondance».

Le 29 janvier 1964, l'Université de Lausanne, agissant à la demande de l'Ecole polytechnique de Lausanne, a déposé plainte contre l'Ecole polytechnique par correspondance pour concurrence déloyale. Le Juge d'instruction du canton de Vaud a rendu une ordonnance de non-lieu le 9 juillet 1964.

A la suite d'une plainte d'élève, le Département de l'instruction publique du canton de Genève a signalé le 16 février 1973 à l'Office que la raison sociale de l'Ecole polytechnique par correspondance S.A. était de nature à induire le public en erreur. Consulté, le Département fédéral de l'intérieur, Division de la science et de la recherche, a également admis l'existence d'un tel risque. L'Office a écrit le 3 avril 1973 au Registre du commerce de Vevey que l'intéressée devait être invitée à modifier sa raison sociale.

B. Le 4 avril 1973, le Préposé au registre du commerce de Vevey a sommé la société Ecole polytechnique par correspondance S.A. de modifier sa raison sociale jusqu'au 30 mai 1973.

La société s'est opposée à cette sommation. Par mémoire du 30 mai 1973, elle a fait valoir qu'il appartenait aux Ecoles polytechniques fédérales d'ouvrir action devant le juge ordinaire si elles s'estimaient lésées, que le

terme «polytechnique» correspondait à l'éventail des branches qu'elle enseigne et que le risque d'erreur était inexistant.

Par décision du 4 juillet 1973, la Cour administrative du Tribunal cantonal vaudois admettant l'existence d'un risque de confusion, a rejeté le recours et sommé la société de modifier sa raison sociale jusqu'au 1^{er} septembre 1973 en supprimant le terme «polytechnique», sous peine d'une modification d'office et d'une amende selon l'art. 943 CO.

C. L'école polytechnique par correspondance S.A. a formé un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Elle conclut principalement à l'annulation de la décision du 4 juillet 1973, subsidiairement à la prolongation du délai imparti pour la modification de sa raison sociale à un an dès le jour de l'arrêt du Tribunal fédéral.

Par ordonnance du 15 août 1973, le Président de la cour de céans a accordé l'effet suspensif au recours.

Le juge chargé de l'instruction a procédé à un complément d'information (art. 113 et 95 OJ), sous forme d'un questionnaire adressé à l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL).

Considérant en droit:

1. La formation de la raison de commerce est libre dans le cadre fixé par la loi, pourvu qu'elle soit conforme à la vérité, ne puisse induire en erreur et ne lèse aucun intérêt (art. 944 al. 1 CO et 38 al. 1 ORC). La raison de commerce, qui est le nom d'une entreprise commerciale (His, n. 6 ad art. 944), vise à distinguer son titulaire. Elle ne doit pas contenir de désignations servant uniquement de réclame (art. 44 al. 1 ORC; RO 95 I 279 consid. 3 et citations).

Le principe de la véracité de la raison de commerce, qui s'applique notamment aux indications sur la nature de l'entreprise, est une exigence fondamentale de la loi. Les préposés au registre du commerce doivent intervenir d'office pour sauvegarder ce principe (His, n. 62-67 ad art. 944; RO 56 I 361, 62 I 119, 77 I 163), même s'il n'apparaît qu'après coup, soit une fois l'inscription opérée, qu'il a été violé (RO 65 I 274 s. consid. 2 et 3).

2. L'enseignement de la recourante porte sur diverses matières relevant des sciences exactes, telles que calcul professionnel, chimie générale, dessin technique, moteur diesel, électricité automobile, mécanique automobile, automatisation, mécanique d'atelier, technique digitale et analogique, électronique industrielle, radio-technique, électro-technique, téléphone. Il répond à première vue au sens communément donné au qualificatif «polytechnique», à savoir «qui embrasse plusieurs arts ou sciences» (cf. les dictionnaires Littré, Robert, Quillet, Académie française, sous ce mot). Le Tribunal cantonal en déduit avec la recourante que la raison sociale de celle-ci «semble conforme à la vérité».

«Polytechnique» est formé du préfixe grec «poly» (nombreux] et du terme «technique» dont le préfixe n'altère pas le sens. Ce terme se rapporte, aussi bien dans sa forme substantive qu'adjective, aux procédés propres à un art ou à une science (cf. les mêmes dictionnaires sous ce vocable). Etymologiquement, «technique» dérive du grec «technè»,

dont le sens est fabriquer, faire, avec le sens d'une activité efficace. En français, le terme «technique» signifie (ou se rapporte à, s'il est adjectif) la mise en œuvre d'un savoir, c'est-à-dire le pouvoir de produire à partir de moyens existants, et la disposition d'un ensemble d'instruments déjà produits, dans lequel ce pouvoir s'incarne (cf. *Encyclopedia Universalis*, vol. 15, Paris 1973, sous «Technique», p.803s.).

Au regard de cette définition, une école «technique» ou «polytechnique» doit dispenser un enseignement essentiellement destiné à l'acquisition par ses étudiants des techniques leur permettant ensuite d'appliquer concrètement leur savoir dans l'exercice de leur future profession. Les deux écoles polytechniques fédérales répondent à cette exigence: aux termes de l'art. 2 de l'arrêté fédéral sur les écoles polytechniques fédérales du 24 juin 1970 (ROLF 1970 p.1085), elles «favorisent l'avancement de la science par l'enseignement, la recherche et l'étude, et assurent la formation professionnelle des ingénieurs, des architectes, des mathématiciens et des spécialistes des sciences naturelles».

L'acquisition de ces sciences techniques en comporte aussi nécessairement l'expérimentation, dans des instituts et laboratoires. Celle-ci caractérise précisément ce genre d'études et elle est propre à toute école technique. Or un enseignement par correspondance ne répond pas à cette condition, ni partant à la définition exacte du terme «polytechnique». La raison sociale litigieuse renferme ainsi une contradiction et elle n'est pas entièrement conforme à la vérité.

3. Le Tribunal cantonal estime que le risque d'induire en erreur le public est réalisé en l'espèce, d'autant plus que la recourante abrège souvent sa raison sociale en «Ecole polytechnique par correspondance». En relevant que le terme «polytechnique» a pris en Suisse, comme en France, une signification particulière et qu'il désigne ce qui concerne l'enseignement supérieur des hautes écoles techniques, il sous-entend que l'utilisation de ce qualificatif par la recourante est déceptive.

La recourante conteste l'existence d'un risque de confusion. Elle fait valoir que les différences entre elle-même et les hautes écoles fédérales sont «si profondes et si apparentes que le public ne peut pas être induit en erreur». En dix ans, le risque de confusion ne se serait jamais réalisé. Il a d'ailleurs été nié par le juge d'instruction en 1964.

Certes, un public éclairé ne risque pas de confondre la recourante avec les écoles polytechniques fédérales. Mais il n'est pas exclu que certaines personnes, non averties ou mal informées, puissent penser que l'Ecole polytechnique par correspondance dépend d'une façon ou d'une autre de l'EPFL, et qu'elles s'inscrivent à ses cours pour ce motif. Or il suffit que la raison de commerce *puisse* induire en erreur; il n'est pas nécessaire que l'erreur se soit réalisée, quand bien même l'absence de confusion pendant une longue période peut être, selon les circonstances, l'indice de l'inexistence de ce risque. D'ailleurs, les méprises n'arrivent souvent pas à la connaissance de la corporation publique intéressée, puisqu'elles se produisent dans les relations entre le public et l'entreprise commerciale, qui n'a aucun intérêt à les signaler (RO 77 I 161 consid. 2).

L'opinion exprimée en 1964 par le juge d'instruction saisi d'une plainte pénale pour concurrence déloyale n'est pas décisive. Le Département fédéral de l'intérieur, comme en son temps l'Université de Lausanne, considère la raison sociale litigieuse comme étant de nature à induire en erreur le public. C'est aussi l'opinion de l'EPFL exprimée en instance fédérale.

Il y a lieu d'admettre avec les premiers juges que la raison sociale litigieuse peut induire en erreur, même si ce risque est limité.

4. Le Tribunal cantonal considère que la raison sociale litigieuse n'est pas contraire à

une règle de droit public et ne lèse dès lors aucun intérêt public. Il se réfère à l'arrêt RO 65 I 269.

Le Tribunal fédéral a admis dans cet arrêt qu'une raison de commerce était contraire à l'intérêt public parce qu'elle contrevenait à une prescription cantonale de police sanitaire (RO 65 I 277). Il n'a en revanche pas dit que la lésion d'intérêts publics impliquait nécessairement la violation d'une règle de droit public. Dans l'arrêt du 6 septembre 1951 Fraumünster (RO 77 I 158ss.), le Tribunal fédéral a reconnu l'existence d'un danger d'induire le public en erreur, en l'absence de toute prescription de droit public, s'agissant de l'emploi du nom d'une paroisse protestante dans la raison de commerce d'un éditeur et d'une librairie de tendances catholiques. Il a considéré que ce danger impliquait la violation d'intérêts publics, à savoir l'intérêt de la paroisse de Fraumünster d'être protégée contre un rapprochement intellectuel avec des entreprises de convictions opposées aux siennes. Se référant à l'arrêt non publié du 13 juin 1939 Tannenblatt c. Conseil d'Etat du canton de Berne, relatif à la désignation «Universitätsbuchhandlung», le Tribunal fédéral relève que le choix d'une raison de commerce ne doit pas porter atteinte aux intérêts idéaux d'une corporation publique.

Les écoles polytechniques fédérales bénéficient de cette protection conférée aux corporations publiques. Indépendamment de l'existence d'un risque de confusion, l'intérêt public au sens de l'art. 944 CO commande que des institutions privées s'abstiennent d'utiliser dans leurs raisons des désignations de nature à porter atteinte au renom de ces établissements d'enseignement officiels. Or la recourante déclare elle-même que son enseignement s'adresse à des élèves de formation le plus souvent primaire. Si tel est le cas, la dénomination d'école «polytechnique» appliquée à un tel enseignement risque non seulement de faire participer indûment la recourante à la réputation des hautes écoles fédérales, mais aussi de dénaturer l'idée que le public se fait d'un enseignement polytechnique. Si au contraire l'enseignement de la recourante se rapprochait par son organisation, ses méthodes et son niveau de celui des hautes écoles fédérales, le risque de confusion serait alors caractérisé, du fait de la similitude des noms. Dans l'une et l'autre hypothèse, l'intérêt public s'oppose à la désignation «polytechnique» dans la raison sociale litigieuse.

5. La recourante reproche à l'autorité cantonale d'avoir agi d'office, en l'absence d'une plainte des écoles polytechniques fédérales, qui seules pouvaient s'estimer lésées.

Selon une jurisprudence constante, l'autorité administrative intervient d'office, même à l'encontre d'une raison sociale déjà inscrite, si elle ne répond pas ou plus aux exigences de l'art. 944 al. 1 CO (RO 56 I 361, 65 I 273s., 82 I 44). L'ensemble de la collectivité est intéressé à l'élimination des raisons de commerce trompeuses ou contraires à l'intérêt public, et non pas seulement la corporation publique directement lésée (RO 77 I 163).

6. La recourante soutient qu'aux termes de l'art. 60 ORC, le préposé ne peut intervenir que si «l'inscription ne correspond plus aux faits». Cela impliquerait l'existence de «circonstances nouvelles», «propres au titulaire de la raison de commerce et non des événements extérieurs à lui».

Cette interprétation erronée perd de vue qu'en l'espèce l'autorité administrative n'a appliqué la procédure de l'art. 60 ORC qu'en vertu du renvoi exprès des art. 38 et 61 ORC. Or l'art. 38 al. 2 prescrit impérativement la modification ou la radiation, selon la procédure prévue à l'art. 60, des inscriptions opérées au mépris des conditions de l'art. 38 al. 1, qui sont celles de l'art. 944 al. 1 CO. L'art. 61 ORC, sous la note marginale

«raisons non conformes aux prescriptions», prévoit l'application de la procédure de l'art. 60 «lorsqu'une raison n'est pas conforme ou ne répond plus aux prescriptions». C'est dire que la radiation ou la modification d'office vise aussi bien les raisons qui d'emblée n'auraient pas dû être inscrites que celles qui sont devenues non conformes par la suite (cf. RO 65 I 273ss. consid. 2 et 3). L'opinion selon laquelle les circonstances déterminantes ne pourraient résider que dans une modification touchant au titulaire de la raison doit aussi être écartée. L'intérêt public ne saurait s'accommoder d'une telle restriction. Dans un arrêt du 12 décembre 1939, une inscription régulière a été reconnue ultérieurement illégale en suite de l'entrée en vigueur d'une nouvelle ordonnance interdisant l'usage de la désignation «clinique dentaire» à des personnes non titulaires du diplôme fédéral de médecin-dentiste (RO 65 I 269ss.).

7. La recourante se prévaut du précédent de l'«Université populaire de Lausanne» pour personne, dit-elle, ne songe à confondre avec l'Université de Lausanne.

Mais l'Université populaire est une association privée à but idéal, qui n'est pas inscrite au registre du commerce et n'est partant pas soumise à la surveillance des autorités préposées à la tenue de ce registre. Sa situation ne saurait être comparée à celle de la recourante, société anonyme qui use d'une désignation propre à des établissements publics d'enseignement supérieur à des fins lucratives privées.

8. La recourante considère que le non-lieu rendu par le juge d'instruction cantonal en 1964, l'inaction de l'Université et de l'autorité depuis lors pouvaient lui faire penser de bonne foi que sa raison était inattaquable. L'intervention de l'autorité dix ans plus tard serait manifestement abusive.

a) La bonne foi de la recourante n'est pas en cause. Mais il n'est pas nécessaire que l'irrégularité de la raison de commerce soit consciente; il suffit qu'elle existe objectivement pour que l'intervention d'office de l'autorité administrative compétente soit justifiée (Hts, n. 66 ad art. 944).

b) La jouissance paisible d'une raison sociale pendant plusieurs années ne saurait garantir le titulaire contre l'intervention de l'autorité administrative fondée sur les art. 944 CO, 38 et 61 ORC. L'intérêt public à l'élimination d'une raison qui ne répond pas aux exigences légales doit en effet l'emporter sur l'intérêt privé du titulaire (RO 77 I 163; cf. aussi RO 82 I 48 consid. 4). Quant au comportement de la corporation publique touchée, il n'est pas décisif (RO 77 I 163). D'ailleurs, ni l'Université de Lausanne, ni l'EPFL n'ont jamais consenti, expressément ou tacitement, à l'emploi de la dénomination «école polytechnique» par la recourante. Enfin, l'intervention de l'autorité administrative peut d'autant moins être considérée comme abusive que la reprise en 1970 de l'école polytechnique lausannoise par la Confédération a modifié la situation, en renforçant considérablement le caractère d'établissement d'intérêt national de cette école (cf. FF 1968 I 728ss., en particulier 738).

9. A l'appui de ses conclusions principales et subsidiaires, la recourante fait valoir le dommage considérable auquel l'exposerait la modification de sa raison sociale. Cette modification constituerait une atteinte grave à sa personne et entraînerait pour elle une perte matérielle importante. Le délai de deux mois fixé serait absolument insuffisant au regard de la masse de matériel à réimprimer.

Les inconvénients que représente pour la recourante une modification de sa raison de commerce sont indéniables. Ils ne sont toutefois pas de nature à contrebalancer l'intérêt public. Tout au plus se justifie-t-il, comme dans l'arrêt RO 82 I 48 consid. 4, de renoncer à une exécution immédiate de la mesure. Une prolongation appropriée du délai impart

pour la modification prescrite est de nature à réduire sensiblement le préjudice. Compte tenu de l'absence de faute de la recourante, du temps qui s'est écoulé depuis l'inscription de sa raison et de la date de la première sommation, soit le 4 avril 1973, l'octroi d'un délai à la fin 1974 paraît équitable.

Faute par l'intéressée de modifier sa raison en supprimant le mot «polytechnique», il appartiendra à la Cour administrative du Tribunal cantonal vaudois de déterminer elle-même la nouvelle teneur de la raison en vertu de l'art. 61 ORC.

Firmenrecht (Wappenschutzgesetz Art. 6, 13 und 16 Abs. 2)

Das Wappenschutzgesetz schützt nur gegen die Verwechslung mit Stellen des Gemeinwesens, nicht gegen Verwechslungen mit privaten Namensträgern.

La loi fédérale pour la protection des armoiries publiques protège seulement de la confusion avec des services publics, mais non avec des personnes privées porteuses du nom.

ZbJV 110 (1974) 175f. und RStrS 1975 II Nr. 787 S. 2, Urteil der II. Strafkammer des Obergerichts des Kantons Bern vom 28. Januar 1969 i. S. B.

Die Delegiertenversammlung der Krankenkasse des Birstals beschloß am 16. Dezember 1965, ihren Namen in «Die Eidgenössische» Kranken- und Unfallkasse abzuändern. Sie wurde in der Folge wiederholt mit der Eidgenössischen Versicherungs AG in Zürich verwechselt. Auf deren Intervention teilte das Eidgenössische Amt für geistiges Eigentum der Krankenkasse mit, der neue Name gebe Anlaß zu Verwechslungen und werde deshalb gem. Wappenschutzgesetz Art. 6 beanstandet. Weil die Kasse den Namen weiterhin führte, reichte die Eidgenössische Versicherungs AG gegen sie eine auf das Wappenschutzgesetz gestützte Strafanzeige ein. Der verantwortliche Geschäftsführer der Kasse B. wurde in erster und oberer Instanz freigesprochen; das Begehren um Beseitigung der Bezeichnung «Die Eidgenössische» wurde abgewiesen.

Aus den Erwägungen:

Das eidgenössische Wappenschutzgesetz hat zur Aufgabe, Wappen, Zeichen und dergleichen, die mit der Eidgenossenschaft, den Kantonen oder den Gemeinden zusammenhängen, zu schützen, insbesondere zu verhindern, daß das Publikum über amtliche Beziehungen des betreffenden Namensträgers zu Stellen der erwähnten Gemeinwesen getäuscht wird. Völlig unabhängig davon und durch die Strafbestimmungen dieses Gesetzes nicht getroffen sind Verwechslungen mit privaten Namensträgern, die allenfalls Gegenstand einer Klage nach UWG, nach Firmenrecht oder dem Persönlichkeitsschutz des ZGB geben könnten.

Die Bestimmungen des Wappenschutzgesetzes werden eng ausgelegt. In der Schweiz führen zahlreiche privatrechtliche Organisationen die mannigfaltigsten eidgenössischen, kantonalen und kommunalen Bezeichnungen, ohne dem Durchschnittsbürger Anlaß zu geben, einen besonderen Zusammenhang zu amtlichen Stellen zu vermuten. Gerade bei Krankenkassen wird der Anwärter regelmäßig den Statuten entnehmen können, daß es sich um einen von amtlichen Stellen bis auf die Genehmigung der Statuten unabhängigen Verein im Sinne des ZGB und des KUVG handelt.

Den Namen i. S. von Art. 161. c. zu untersagen, setzt zum mindesten eine objektive Verletzung der Bestimmungen des Wappenschutzgesetzes voraus.

Firmenrecht (Art. 944 OR, Art. 38 und 101 lit. b HRegV), Namensrecht (Art. 81 Abs. 2 ZGB)

Eine Stiftung hat nicht eigentlich eine « Handelsfirma », sondern einen Namen, der als solcher im Handelsregister einzutragen ist.

In der Regel finden die Vorschriften über Handelsfirmen keine Anwendung auf die Ausgestaltung des Namens von Stiftungen. Dennoch muß der Grundsatz der Wahrheit der Eintragungen im Handelsregister respektiert werden.

Une fondation n'a pas, à proprement parler, une « raison de commerce », mais un nom qui doit être inscrit comme tel au registre du commerce.

En règle générale, les dispositions du droit des raisons de commerce ne sont pas applicables à la formation du nom des fondations. Cependant, le principe général de la véracité des inscriptions au registre du commerce doit être respecté

RJN 1969–1973, 196 ff., Entscheid des Département de Justice du canton de Neuchâtel vom 28. Mai 1971 i. S. Institut suisse de police.

Aus den Erwägungen:

Il y a lieu tout d'abord de rappeler qu'aussi bien les associations que les fondations forment librement leur nom, dans les limites permises par la loi et les bonnes mœurs. (« Les raisons de commerce en droit suisse », de STEIGER/FAVEY, p. 45 et ss.) Une fondation n'a pas, à proprement parler, une « raison de commerce », mais un nom qui doit être inscrit comme tel au registre du commerce, conformément à l'art. 101, lit. b OR (RO 83 II 249).

En règle générale, les dispositions du droit des raisons de commerce ne sont pas applicables à la formation du nom des fondations. Il s'agit là d'un principe constamment rappelé par le Tribunal fédéral qui a proclamé cette règle à plusieurs reprises, notamment dans le domaine de la protection du nom des fondations ou des associations (FJS No 1272, I, lit. c et la jurisprudence citée).

Cependant, il ne fait pas de doute, qu'en l'absence de dispositions particulières relatives à la formation du nom des fondations, le principe général de la véracité des inscriptions au registre du commerce doit être respecté (art. 944 CO et 38 ORC). Le nom d'une fondation doit être conforme à la réalité et ne pas induire le public en erreur.

C'est à la lumière de ce principe que doit être appréciée la modification de la dénomination de l'«Institut suisse de police».

En l'espèce, la fondation a créé deux écoles, l'une destinée aux magistrats et aux policiers déjà formés, appelée «Institut suisse de police», et l'autre, réservée aux futurs policiers et désignée sous le nom d'«Ecole suisse de police».

Il est évident qu'en désirant faire figurer dans son nom les deux appellations «Institut suisse de police – Ecole suisse de police», la fondation cherche à cerner de plus près la réalité des faits. Le principe de la véracité des inscriptions est certainement respecté.

On peut effectivement se demander si l'emploi d'un double nom risque de créer une confusion dans l'esprit du public. La jurisprudence a précisé le sens de ce deuxième principe général, en excluant toute désignation, qui, sous le couvert d'une inscription approuvée officiellement, risquerait d'induire le public et les milieux intéressés en erreur sur la nature et l'étendue de l'entreprise. (JDT 1943, I, p. 499 et la jurisprudence citée.)

Contrairement à l'avis exprimé par l'Office fédéral du registre du commerce, il apparaît, à satisfaction de droit, que l'emploi du nom «Institut suisse de police – Ecole suisse de police» ne crée aucun risque de confusion, mais qu'au contraire il permet de préciser les activités de la fondation à l'égard des tiers.

Bénéficiant de l'autorisation du département fédéral de l'Intérieur au sens de l'art. 81 CCS, la fondation a requis à bon droit l'inscription de la nouvelle dénomination en trois langues (art. 39 ORC) auprès du préposé au registre du commerce du district de Neuchâtel.

AO Art. 1 Abs. 1

Bei der Beurteilung der Frage, ob eine Ankündigung im Sinne von Art. 1 Abs. 1 AO vorliege, ist maßgebend der Eindruck, den die Ankündigung auf das Publikum macht. Dabei kommt es nicht entscheidend auf die Wirkung des einzelnen Reklame-titels bzw. Reklamebestandteils an, sondern vielmehr auf den Eindruck, den die Anpreisung gesamthaft macht.

Pour juger s'il y a annonce au sens de l'article 1^{er} al. 1 OL, l'impression provoquée sur le public par l'annonce est déterminante. Ce n'est pas l'effet du titre de la réclame, respectivement des éléments de celle-ci, pris isolément qui est décisif, mais bien l'impression d'ensemble laissée par l'annonce.

BIZR 73 (1974) Nr. 48 S. 119 ff. und SJZ 71 (1975) 9 ff., Urteil der I. Strafkammer des Obergerichts des Kantons Zürich vom 14. Januar 1974 i. S. G.

G. ist Verantwortlicher des Modehauses M. in Zürich. Dieses ließ Ende Dezember 1972 und in den ersten Tagen Januar 1973 in zwei zürcherischen Tageszeitungen ganzseitige Inserate erscheinen, in denen über der Aufzählung verschiedener Artikel mit abwechselungsweise schwarz und rot gedruckten Preisangaben der Titel «einmalige Preise» hervorstach und außerdem mittels des graphischen Symbols eines großen roten Mundes mit

einer Sprechblase das Schlagwort «Laßt Preise sprechen» hervorgehoben wurde. Trotz polizeilichem Vorhalt erschienen Mitte und Ende Januar 1973 in denselben Tageszeitungen gleichlautende Inserate...

Aus den Erwägungen:

«Ausverkäufe und ähnliche Veranstaltungen, die einer behördlichen Bewilligung bedürfen, sind Veranstaltungen des Detailverkaufes, bei denen dem Käufer durch öffentliche Ankündigung in Aussicht gestellt wird, daß ihm vorübergehend besondere, vom Verkäufer sonst nicht gewährte Vergünstigungen zukommen werden (Art. 1 Abs. 1 AO).

Daß der Gebüßte in der fraglichen Zeit, d.h. von Ende Dezember 1972 bis Ende Januar 1973 eine ausverkaufsähnliche Veranstaltung durchführte, ohne im Besitze einer entsprechenden Bewilligung zu sein, ist offenkundig und wird von ihm auch nicht bestritten. Er macht in dieser Hinsicht geltend, daß man in der Damenmodebranche geradezu gezwungen sei, den Saisonverkauf gegenüber der gesetzlich vorgesehenen Ausverkaufszeit vorzuzulegen, da der Abstoß saisonbedingter Modewaren zu ermäßigten Preisen wegen der veränderten Kaufgewohnheiten des Publikums ab Mitte Januar gar nicht mehr möglich sei. Bestritten wird vom Gebüßten hingegen, daß er mit den in Frage stehenden Inseraten den Sonderverkauf im Sinne des Gesetzes öffentlich angekündigt habe. Die vom Modehaus M. vorgenommene Ankündigung entspreche den orts- und brancheüblichen Gepflogenheiten und weise die typischen Merkmale der Ausverkaufsreklame nicht auf.

Bei der Beurteilung der Frage, ob eine Ankündigung im Sinne von Art. 1 Abs. 1 AO vorliege, ist maßgebend der Eindruck, den die Ankündigung auf das Publikum macht; dabei kommt es nicht entscheidend auf die Wirkung des einzelnen Reklamemittels bzw. Reklamebestandteils an, sondern vielmehr auf den Eindruck, den die Anpreisung gesamthaft macht; Rechnung zu tragen ist bei der Beurteilung namentlich auch den nach Landesgegend und Geschäftszweigen unterschiedlichen Werbegepflogenheiten (BGE 95 IV 157).

Die in Frage stehenden Inserate erwecken beim interessierten Leser unweigerlich den Eindruck, daß bei M. eine außergewöhnliche Verkaufsaktion im Gange sei. Allein schon der Umstand, daß das Inserat nicht konkurrierend neben andern steht, sondern andere Mitbewerber völlig verdrängt, indem es eine ganze Seite in Anspruch nimmt, läßt aufhorchen und an Ungewöhnliches denken. Dazu kommt, daß das Inserat ausgesprochen marktschreierisch gestaltet ist, und zwar nicht nur textlich, sondern, was besonders hervorzuheben ist, auch bildlich, indem das Schlagwort «Laßt Preise sprechen» aus einem fast eine Viertelseite einnehmenden großen roten Munde ausgestoßen wird. Diese aus dem Rahmen des Üblichen fallende graphische Gestaltung wirkt besonders stark und eindringlich, wenn man zum Vergleich die jeweilige Rückseite des Blattes betrachtet mit den zahlreichen geradezu ruhig wirkenden schwarz-weißen Mittel- und Kleininseraten. Unterstrichen wird der durch den großen roten Mund mit der sog. Sprechblase hervorgerufene Eindruck einer außergewöhnlichen Verkaufsaktion durch den weiteren Inhalt des Inserates. Er besteht in der Aufzählung ausgewählter Modeartikel unter starker Hervorhebung der Preisangaben bzw. Preislimiten. Für letztere ist bezeichnend, daß sie abwechselnd in Rot und Schwarz gedruckt sind. Darin ist ein besonders typisches Merkmal der Ausverkaufsreklame zu sehen, das den flüchtigen Leser

leicht zur Annahme verleitet, hier würden die normalen den stark herabgesetzten Preisen gegenübergestellt.

Der Text enthält sodann Hinweise wie «einmalige Preise», «außergewöhnlich niedrige Preise» und «sensationelle Preise». Wenn auch diese Bezeichnungen nicht besonders hervorgehoben sind, so sind sie doch geeignet, den aus den hervorstechenden Merkmalen gewonnenen Eindruck zu verstärken. Gesamthaft gesehen kann die Wirkung dieser ausgesprochen reisserischen Großinserate auf das Publikum nur darin bestehen, daß es an Ausverkauf denkt. Daran ändert nichts, daß im Texte der Inserate nicht ausdrücklich auf eine zeitliche und mengenmäßige Beschränkung des Angebots hingewiesen wird. Daß eine solche Beschränkung bestehe, schließt der Leser unwillkürlich aus der übrigen Aufmachung der Inserate. Beizufügen bleibt noch, daß auch der Zeitpunkt des Erscheinens der Inserate der Annahme förderlich ist, hier werde ein Ausverkauf oder Sonderverkauf angekündigt, sind die Inserate doch um die Jahreswende und in der zweiten Hälfte Januar erschienen, also kurz vor und kurz nach Beginn der gesetzlichen Ausverkaufszeit.

Der Gebüßte hat noch geltend gemacht, daß die Bestimmungen der AO in zeitlicher Hinsicht den heutigen Marktbedürfnissen nicht mehr entsprechen, indem beim Publikum ein Kaufinteresse an preislich herabgesetzter Winterware nur in der Zeit zwischen Weihnachten und Mitte Januar, also vor der gesetzlichen Ausverkaufszeit bestehe. Die nicht bewilligten Ausverkäufe vor der gesetzlichen Ausverkaufszeit scheinen in der Tat namentlich in der Bekleidungsbranche immer mehr überhandzunehmen, was sich auch in diesem Jahre wieder bestätigt hat und wofür zahlreiche Beispiele angeführt werden könnten. Es soll hier aber nicht untersucht werden, wie und warum es zu dieser Entwicklung gekommen ist, obwohl sich die Frage aufdrängt, ob es nicht gerade die großen Kaufhäuser seien, die diese Entwicklung im eigenen Interesse eingeleitet haben, so daß sie sich zum vorneherein nicht darauf berufen können. Ob es sich nun so oder anders verhalte, der Richter hat auf jeden Fall das geltende Gesetz anzuwenden, und er kann höchstens bei der Strafzumessung Umständen der erwähnten Art Rechnung tragen.

Im übrigen ist festzustellen, daß es dem Detaillisten jederzeit freisteht, ohne behördliche Bewilligung zu herabgesetzten Preisen zu verkaufen, und der Gebüßte ist durch das Bundesgericht ja auch persönlich dahin belehrt worden, daß es ihm unbenommen ist, schon vor der Ausverkaufszeit seine Werbeanstrengungen zu verstärken. Nur gilt nach wie vor die Einschränkung, daß die Werbung auch in solchen Fällen im Rahmen des Erlaubten bleiben muß, d. h. es darf nicht der Eindruck erweckt werden, es handle sich bei der angekündigten Veranstaltung um einen eigentlichen Saisonverkauf. Es ist zwar zuzugeben, daß es dabei nicht immer leicht ist, die erwähnte Grenze zu wahren. Es darf aber immerhin darauf hingewiesen werden, daß der Gebüßte in einem anderen konkreten Fall von seinem heutigen Verteidiger belehrt wurde, wie er eine Anpreisung ändern mußte, um keinen Anstoß zu erregen.

Der Gebüßte hat unter Hinweis auf zahlreiche Inserate der Konkurrenz und anderer Branchen des weiteren eingewendet, das Gesetz werde willkürlich angewendet bzw. die von ihm zu vertretenden Ankündigungen unterschieden sich nicht wesentlich von den offenbar nicht beanstandeten Ankündigungen anderer Detaillisten. Es ist in der Tat auf diesem Gebiete nicht immer leicht und kann in der Praxis zu Unsicherheiten und Ungleichheiten führen, die Grenze zwischen dem gerade noch Erlaubten und dem Verbotenen zu ziehen. Das haben jedoch nicht zuletzt die Kaufleute selbst zu vertreten, da sie in ihrer Reklame immer angriffiger werden, die anderen ständig zu überbieten versuchen, die Toleranz der Behörden – bewußt oder unbewußt – strapazieren und so die

Grenzen des Erlaubten nach Möglichkeit auszudehnen trachten. Es besteht daher kein Grund, durch large Beurteilung solcher Fälle zu einer Aushöhlung des Gesetzes Hand zu bieten.

Im übrigen ist festzustellen, daß zwischen den Inseraten des Modehauses M. und zumindest dem größten Teil der vorliegenden Vergleichsinserate doch ein deutlicher Unterschied besteht. Bei diesen Vergleichsinseraten geben fast ausnahmslos höchstens einzelne Bestandteile zu Bedenken Anlaß, während der entscheidende Gesamteindruck als neutral – d. h. als im Rahmen des Erlaubten liegend – bezeichnet werden darf. Vereinzelt erscheint allerdings auch unter dem Gesichtspunkte des Gesamteindruckes das Maß des Zulässigen deutlich überschritten. Auch hinsichtlich dieser Inserate ist jedoch festzustellen, daß ihre marktschreierische Wirkung nicht so groß ist wie bei den heute zu beurteilenden Inseraten.

Der Gebüßte ließ heute zusätzlich geltend machen, M. lasse ganzjährig Großinserate mit Preis-Hervorhebungen erscheinen, so daß der Leser aus dem beanstandeten Inserat nichts Besonderes herauslese. In den ganzseitigen heute eingereichten Inseraten des Modehauses M., die während der Jahre 1972 und 1973 erschienen, ist die Preisangabe tatsächlich einigermäßen hervorgehoben. Zwischen diesen und den heute zu beurteilenden Inseraten bestehen jedoch augenfällige Unterschiede. Dabei ist zunächst auf den in allen inkriminierten Inseraten entweder durch rote Schrift oder durch die Plazierung in einer aus einem ins Auge springenden roten Mund herauskommenden Sprechblase hervorstechenden Schlagwort «Laßt Preise sprechen» hinzuweisen. Sodann ist in allen zu beurteilenden Inseraten von «einmaligen Preisen» die Rede, was den Leser sowohl an außerordentlich tiefe als auch an zeitlich befristete Preise denken lassen muß. Außerdem sind in diesen Inseraten die Preise mit einer einzigen Ausnahme entweder ausschließlich oder doch zu einem wesentlichen Teil rot gedruckt. Die zu beurteilenden Inserate zeichnen sich des weiteren dadurch aus, daß sie mit wenigen Ausnahmen auf eine größere Anzahl Artikel hinweisen. Schließlich sind in allen diesen Inseraten die Artikel so aufgezählt (Pelze, Jacken und Mäntel, Riesenauswahl Wintermäntel, Wollkleider, Hosenensembles, Costumes, Riesenauswahl Pullis, Blusen, Hosen, Jupes, Riesenauswahl Skimode), daß dadurch der Eindruck entsteht, es werde das ganze Sortiment bzw. zumindest ein Teil davon zu einmaligen Preisen verkauft.

In den heute eingereichten Inseraten hingegen wird der Preis wohl einigermäßen hervorgehoben, jedoch ohne Verwendung auffälliger druckgraphischer Mittel. In diesen Inseraten findet sich des weiteren kein Hinweis darauf, daß es sich um einmalige Angebote handle. In ihnen werden sodann mit Ausnahme zweier Inserate, deren Eigenart durch den angepriesenen Artikel (Pelze) und den Zeitpunkt des Erscheinens (Sommer) bedingt ist, nur einzelne genau umschriebene Artikel angeboten. Diese Inserate machen somit offensichtlich auf einzelne zeitlich unbeschränkte günstige Angebote des Modehauses aufmerksam. Die heute zu beurteilenden Inserate hingegen lassen auf Grund ihrer erwähnten Aufmachung den Eindruck entstehen, zumindest ein großer Teil des Sortimentes werde während einer befristeten Zeit zu außerordentlich tiefen oder gar reduzierten Preisen verkauft. Der Unterschied zu den ganzjährig erscheinenden übrigen Inseraten ist somit zumindest so groß, daß der Leser doch an eine besondere Gelegenheit denken muß.

Zusammengefaßt ergibt sich, daß die beanstandeten Inserate sich nicht mehr in den Grenzen der zulässigen Anpreisung bewegen. Die Ankündigung ist vielmehr so gestaltet, daß sie beim unbefangenen Leser zwangsläufig den Eindruck erweckt, M. stoße das Winterlager zu stark ermäßigten Preisen ab, d. h. es habe bei ihr der Saisonausver-

kauf begonnen. Damit unterstand die Veranstaltung aber der Ausverkaufsordnung und war bewilligungspflichtig. Da der Gebüßte die Veranstaltung unbestrittenermaßen ohne Bewilligung ankündigte und durchführte und auch kein Zweifel in der Richtung bestehen kann, daß er vorsätzlich handelte, liegt eine Übertretung im Sinne von Art. 20 Abs. 1 lit. a AO vor. Das Urteil der Vorinstanz ist daher im Schuldpunkte zu bestätigen.»

AO Art. 1 Abs. 1 und Art. 20

Zum Begriff des Ausverkaufs und der ähnlichen Veranstaltung im Sinne von Art. 1 der Ausverkaufsordnung.

Wurden gleiche wie die inkriminierte Maßnahme bisher von den Behörden geduldet, so fehlt es am subjektiven Tatbestand für eine Bestrafung nach Art. 20 der Ausverkaufsordnung.

Notion de la liquidation ou de l'opération analogue au sens de l'article 1^{er} de l'ordonnance sur les liquidations.

Lorsque des mesures identiques à celles incriminées ont été jusqu'ici tolérées par les autorités, l'élément constitutif subjectif de l'article 20 de l'ordonnance sur les liquidations fait défaut.

BJM 1974, 267 ff., Urteil des Appellationsgerichts (Ausschuß) des Kantons Basel-Stadt vom 19. März 1974 i. S. B.

Erwägungen:

Als bewilligungspflichtige Ausverkäufe gelten nach Art. 1 Abs. 1 AO Veranstaltungen des Detailverkaufs, die dem Käufer vorübergehend besondere Vergünstigungen in Aussicht stellen. Daß das hier zu beurteilende Inserat eine besondere Vergünstigung verspricht, steht außer Frage. Hiefür sprechen außer seiner Aufmachung u. a. der Hinweis auf den Franken, der nunmehr «doppelt weit» reiche, die Ermäßigung der bisher geltenden Preise um 50% und mehr für einzeln aufgezählte Artikel und schließlich am Ende dieser Aufzählung das Hervorheben eines allgemeinen Rabatts von 20%. Die zeitliche Befristung eines Angebots bedarf nach ständiger Praxis des Bundesgerichts keines ausdrücklichen Hinweises, etwa durch Datumsangabe. Es genügt vielmehr der Gesamteindruck, den die verwendeten Werbemittel beim Publikum hinterlassen (vgl. BGE 95 IV 158). Im vorliegenden Fall wird der unvoreingenommene Betrachter des Inserats nach den gesamten Umständen in den Glauben versetzt, es werde ihm eine wohl einmalige und damit vorübergehende Gelegenheit geboten, die es umgehend zu nützen gelte. Diesen Eindruck erwecken die abgebildete «Merk-Uhr», deren Zeiger auf «fünf vor zwölf» stehen, die enorme Vergünstigung, die durchgestrichenen alten und die hervorgehobenen neuen Preise, der Hinweis auf die Sommerkleider und endlich auch das Erscheinungsdatum des Inserats rund 8 Tage vor Beginn der amtlich bewilligten Ausverkäufe (vgl. hiezu BGE 95 IV 160 und AGE vom 30. November 1973 in Sachen C.M.). Der Appellant räumt übrigens selber ein, daß durch das Inserat beim Publikum «vielleicht ein falscher Eindruck» entstanden sei. Nach dem Gesagten liegen somit

die Merkmale einer bewilligungspflichtigen Ausverkaufsveranstaltung gemäß Art. 1 Abs. 1 AO vor, für welche jedoch keine Bewilligung eingeholt worden war. Der objektive Tatbestand ist deshalb mit dem Polizeigerichtspräsidenten als erfüllt zu betrachten.

In subjektiver Hinsicht ist zu beachten, daß der Appellant nach seinen Angaben in der Verhandlung seit 21 Jahren für die Firma Merkur AG tätig war und in dieser Zeit stets auch u.a. für die Inseratenwerbung verantwortlich gewesen ist. Er verfügt somit diesbezüglich über eine große Erfahrung und kennt insbesondere die Praxis der hiesigen Bewilligungsbehörde im Ausverkaufswesen. Hiefür spricht auch der Umstand, daß er bisher noch nie gegen die Ausverkaufsordnung verstoßen hat. Dem Vorwurf des Polizeigerichtspräsidenten, er hätte sich vor der Publikation des Inserats über dessen Zulässigkeit erkundigen sollen, begegnet er mit dem Hinweis auf sechs verschiedene, dem Appellationsgericht eingereichte Inserate, die in den vergangenen dreieinhalb Jahren zehnmal ganzseitig in hiesigen Zeitungen erschienen und die von der Administrativabteilung nicht beanstandet worden sind. Diese Inserate entsprechen in ihrer Größe und Gestaltung auffallend dem hier zu beurteilenden. In ihrem Mittelpunkt steht ebenfalls die abgebildete «Merk-Uhr», deren Darstellung rund die halbe Seite beansprucht. Darunter enthalten sie u.a. fettgedruckte Hinweise auf «Januar-Budget-Tage» und «Tiefpreise», von denen es «jetzt», zur «Merkuhrzeit», zu profitieren gelte. Ferner finden sich Aufzählungen einzelner Artikel mit Angabe der ermäßigten Preise. Als einziger Unterschied fällt auf, daß das neue Inserat, anders als die früheren, durchgestrichene alte Preise enthält, die den herabgesetzten neuen vorangestellt werden. Der Appellant will sich zu dieser Art Werbung erst entschlossen haben, nachdem das Bundesgericht in einem jüngeren Urteil ein solches Vorgehen als zulässig erklärt habe. Zwar hat sich das Bundesgericht im Entscheid 96 I 701 ff. – allerdings in einem andern Zusammenhang – mit durchgestrichenen Preisen auseinandergesetzt, dabei aber offengelassen, ob eine solche Ankündigung mit der Ausverkaufsordnung zu vereinbaren ist. Immerhin hat der Vertreter der Administrativabteilung in der Verhandlung eingeräumt, derartige Inserate seien bisher «vielleicht» toleriert worden. Da das Durchstreichen der alten und die Angabe der neuen Preise zudem nicht in der aufdringlichen und marktschreierischen Art erfolgt ist wie etwa im zitierten Fall C.M., kann unter diesen Umständen im Verzicht des Appellanten auf eine Erkundigung bei der Administrativabteilung keine pflichtwidrige Sorgfaltsverletzung erblickt werden.

Hinzu kommt, daß der Appellant ein Rundschreiben des Verbandes der Basler Textildetaillisten an seine Mitglieder eingereicht hat, in dem eine Stellungnahme der Administrativabteilung wiedergegeben wird. Danach hat die genannte Behörde am 10. Dezember 1973 in einem Schreiben an den Gewerbeverband ausgeführt, «die öffentliche Ankündigung von besonderen Vergünstigungen vor der zulässigen Frist eines bewilligten Sonderverkaufs nun nicht mehr als zulässig erklären» zu können und «inskünftig dagegen einzuschreiten». Es ergibt sich daraus und wird vom Vertreter der verzeigenden Behörde im wesentlichen bestätigt, daß Inserate der fraglichen Art bislang als zulässig betrachtet, jedenfalls aber geduldet worden sind. Die dem Gewerbeverband Ende 1973 angekündigte und durchaus begrüßenswerte Praxisänderung läßt deshalb hinsichtlich des im Juni 1973 erschienenen Inserats ebenfalls nicht den Schluß auf eine Sorgfaltsverletzung des Appellanten zu; vielmehr durfte dieser damals im Vertrauen auf die bisherige Behandlung derartiger Fälle das Inserat ohne vorgängige Rückfrage bei der Administrativabteilung erscheinen lassen.

Damit fehlt es aber an den subjektiven Voraussetzungen von Art. 20. Abs. 1 und 2 AO, weshalb der Appellant von der Verzeigung freizusprechen ist. Da das Inserat

objektiv einen Verstoß gegen die Ausverkaufsordnung darstellt und der Appellant damit das Verfahren veranlaßt hat, ist der Kostenentscheid des Polizeigerichtspräsidenten zu bestätigen und ist eine zweitinstanzliche Gebühr zu erheben.

AO Art. 1 Abs. 1 und Art. 20

Voraussetzungen, damit ein Ausverkauf oder eine ähnliche Veranstaltung im Sinne der Ausverkaufsordnung vorliegt.

Définition de la liquidation ou de l'opération analogue au sens de l'ordonnance sur les liquidations.

BJM 1974, 270f., Urteil des Appellationsgerichts (Ausschuß) des Kantons Basel-Stadt vom 8. August 1974 i. S. H.

Der Verzeigung lag folgendes, im «Baslerstab» vom 10. Januar 1974 erschiedenes und von H. verfaßtes Inserat zugrunde:

«Unser großes CC+C-Schlager-Angebot. Qualitäts-Tiefkühlmöbel <Linde>. So günstig haben Sie noch nie gekauft! Tiefkühltruhen Linde Polaris 255 I, Listenpreis 690.-, CC+C-Preis 552.-... Tiefkühl-schränke... Preise netto, freibleibend solange Vorrat. Jetzt können Sie überdurchschnittlich viel Geld sparen! Profitieren Sie herzlich. Coop Cash and Carry, Elsässerstraße 217.»

Aus den Erwägungen:

Damit ein Ausverkauf oder eine ähnliche Veranstaltung im Sinne der Ausverkaufsordnung gegeben ist, müssen folgende Voraussetzungen erfüllt sein:

- Detailverkauf
- öffentliche Ankündigung
- vorübergehende und
- besondere Vergünstigungen.

Die beiden ersten Voraussetzungen sind erfüllt, dagegen fehlen die weiteren Voraussetzungen. Das umstrittene Inserat enthält keine zeitliche Beschränkung des Schlagerangebotes. Nur bei den Tiefkühlschränken wird darauf verwiesen, daß die Preisofferte nur so lange Geltung hat, als Schränke am Lager sind. Das ist keine vorübergehende Vergünstigung im Sinne der Ausverkaufsordnung, da die Dauer der Vergünstigung nicht vom Willen des Verkäufers, sondern vom Umsatz, d. h. vom Interesse, das der Kunde dem Artikel entgegenbringt, abhängig ist. Insbesondere aber fehlt jeder Anhaltspunkt dafür, daß es sich um ein Sonderangebot, das sonst im Rahmen des Coop Cash and Carry nicht gemacht wird, handelt. Ein Sonderangebot im Sinne von Art. 1 Abs. 1 AO läge nur dann vor, wenn Coop den Preis vorübergehend herabgesetzt hätte. Es wird aber nicht geltend gemacht und es fehlt auch jeglicher Beweis dafür, daß Coop die offerierten Artikel vor Erscheinen des Inserates teurer verkauft und nach einer gewissen

Zeit nach Erscheinen des Inserates die Preise wieder heraufgesetzt hätte. Daß Coop den Listenpreis reduziert hat, ist unerheblich, denn es kommt entscheidend nur darauf an, ob Coop die von ihm bisher im Cash and Carry-Geschäft verlangten Preise reduziert hat, was nicht der Fall ist, da das Inserat im Zusammenhang mit der Einführung dieser Art von Geschäften aufgegeben wurde. Sinn und Zweck des Cash and Carry besteht gerade darin, durch Einsparungen unter dem Listenpreis verkaufen zu können, also dauernd und nicht nur vorübergehend billiger zu verkaufen als die Konkurrenz. Wollte man die Inserate der Cash and Carry-Geschäfte der Ausverkaufsordnung unterstellen, so liefe dies darauf hinaus, daß die Preiskonkurrenz als bewilligungspflichtig erklärt würde, was gegen die Handels- und Gewerbefreiheit verstieße. Es ist somit kein Übertretungstatbestand gegeben, weshalb H. mit Recht freigesprochen worden ist.

AO Art. 10, 14^{bis} und 20 Abs. 1 lit. b

Die Vorschriften über die Dauer eines Sonderverkaufs sind begrifflich « beschränkende Bedingungen » im Sinne dieser Bestimmung (lit. b), denn Art. 10 AO verpflichtet die Behörde, sie aufzustellen.

Nicht bewilligte Verkaufsveranstaltungen ebenso wie unzulässige Ankündigungen eines Sonderverkaufs ziehen die vom Gesetz vorgesehenen Strafen nach sich.

Wer die Vorteile der vorzeitigen Ankündigung gemäß Art. 14^{bis} AO ausnützt, hat auch ihre Nachteile auf sich zu nehmen.

Les prescriptions relatives à la durée d'une vente spéciale constituent par définition des « conditions restrictives » au sens de cette disposition (lit. b), car l'autorité est obligée de les imposer en vertu de l'art. 10 OL.

Les ventes non autorisées, aussi bien qu'une publicité illicite relative à une vente spéciale, entraînent les sanctions prévues par la loi.

Celui qui choisit librement de profiter des facilités accordées par l'art. 14^{bis} OL doit en accepter le corollaire, quels que soient les inconvénients qui en résultent pour lui.

BGE 100 IV 115 ff. und JT 1975 IV 64, Urteil des Kassationshofes vom 22. April 1974 i. S. Frank gegen Conseil d'Etat du canton du Valais.

Erwägungen:

1. Le recourant admet avoir annoncé la vente de solde dès le 5 juillet 1973 dans les journaux et avoir ouvert ses vitrines dès le jour suivant, ainsi que l'y autorisait l'art. 14^{bis} OL. Il précise que les rabais consentis sur les prix des objets exposés étaient déjà affichés le 6 juillet et soutient que, l'afflux de la clientèle ayant commencé dès ce moment, il aurait été pratiquement impossible d'exiger d'autres prix que ceux indiqués. Il a ainsi, lors de ses ventes à prix réduit du 6 juillet, profité tant des annonces parues dans la presse que de l'étalage de la marchandise soldée et de l'affichage des prix spéciaux (cf. RO 85 II 449; 96 I 419, consid. 5a). Il a donc tort de faire valoir qu'en vertu de l'indication donnée dans sa publicité sur le début de la vente spéciale le 7 juillet seulement on ne

saurait lui reprocher d'avoir offert de la faire débiter le 6 juillet par des annonces publiques au sens de l'art. 1^{er} OL, et que, partant, les ventes de ce jour ne tomberaient pas sous le coup de l'art. 20 al. 1 lit. a OL.

2. Par ces ventes, le recourant a d'ailleurs en tout cas violé l'art. 20 al. 1 lit. b OL. La vente de solde étant expressément autorisée pour la période du 7 au 21 juillet 1973 exclusivement, le permis était assorti d'une « condition restrictive » (beschränkende Bedingung) au sens de cette disposition. C'est en vain que le recourant soutient que cette notion ne comprendrait pas les limitations de l'autorisation quant à la durée de l'action et aux objets soldés, qu'il qualifie de générales, mais uniquement les autres charges ou conditions spéciales que l'autorité impose dans certains cas. Cette distinction ne repose sur rien. En effet, l'art. 10 OL oblige l'autorité à limiter la durée de son autorisation dans la mesure appropriée à chaque cas et, notamment, à trois semaines au plus, s'agissant des ventes spéciales. Cette précision donnée impérativement en vertu de la loi constitue par définition une condition restrictive à laquelle est subordonné l'octroi du permis.

Il est abusif de soutenir que le recourant a observé la limitation prévue quant à la durée des soldes. Il est sans pertinence de dire que le public afflue dès qu'il a connaissance de la vente spéciale et que l'ordonnance n'exige nullement la fermeture des magasins dès l'annonce de cette vente jusqu'à son début. Certes la marchandise qui sera soldée peut continuer à être vendue durant cet intervalle, mais les avantages promis ne sauraient être consentis avant le début de la période délimitée par l'autorité dans le permis. Celui qui tire prétexte de l'annonce de la vente pour commencer celle-ci avant ce moment viole une condition restrictive à laquelle était liée l'autorisation. L'exception apportée par l'art. 14^{bis} OL à la demande des commerçants n'aurait aucun sens si elle avait pour conséquence de rendre licite la vente spéciale en dehors de l'autorisation, dès qu'elle est annoncée, puisque le but en est justement de permettre la publicité avant que ne commencent les ventes effectives. L'opinion du recourant selon laquelle l'ordonnance ne viserait en réalité que la publicité relative aux ventes spéciales est sans fondement. Il résulte au contraire expressément de l'art. 20 al. 1 lit. a et b OL que les ventes non autorisées aussi bien que l'inobservation des charges et conditions restrictives auxquelles le permis était subordonné entraînent les sanctions prévues par la loi. Peu importe qu'il soit très difficile au commerçant de ne pas accorder à ses clients les avantages qu'il fait miroiter à leurs yeux avant le début de la vente spéciale, ni qu'il ne se trouve personne alors pour payer un prix plus élevé que celui qui est annoncé. Ce sont là les conséquences nécessaires de la publicité anticipée et de l'affichage préalable des prix de solde, partant des facilités accordées par l'art. 14^{bis} OL. Celui qui choisit librement de profiter de celles-ci doit en accepter le corollaire.

LG Art. 33

Zum Begriff der gewerbsmäßigen Vermittlung von Wetten (auf Fußballkämpfe).

Notion de l'offre à but économique de paris (en matière de matches de football).

BLZR 71 (1972) Nr. 12 S. 42 und RStrS 1974 II Nr. 668 S. 68f., Urteil der I. Strafkammer des Obergerichts des Kantons Zürich vom 5. Juni 1969 i. S. St.

Die schweizerische Sport-Toto-Gesellschaft in Basel veranstaltet während der Dauer der Fußballmeisterschaften wöchentliche Wetten über den Ausgang der Spiele. Die Teilnehmer haben einen Einsatz zu leisten und erhalten bei zutreffenden Prognosen je nach den eingehenden Gesamtprognosen und der Beteiligung die in einem genau geregelten Verfahren errechneten Totogewinne (vgl. dazu Praxis B. Ger. 44 S. 164). Da es sich bei diesem Unternehmen um eine gemeinnützige Gesellschaft handelt, die mithin den Überschuß, d. h. die nicht verteilten Gewinne nach Abzug der Spesen für gemeinnützige Zwecke verwendet, ist ihr am 23. August 1939 auch im Kanton Zürich die Bewilligung zur Durchführung dieser Veranstaltungen erteilt worden. Mit ergänzender Verfügung der Direktion der Polizei des Kantons Zürich vom 26. Februar 1957 wurden die gewerbsmäßige Werbung von Teilnehmern sowie das gewerbsmäßige Vermitteln und Einsammeln von Teilnahmecoupons oder Anteilen an solchen durch andere Personen oder Personenvereinigungen als die Sport-Toto-Gesellschaft und die von ihr verpflichteten Ablagehalter verboten.

St. betreibt seit etwa dem Jahre 1963, auf dem genannten Unternehmen aufbauend, folgendes Gewerbe: Er wirbt im Publikum um Auftraggeber, denen gegenüber er es gegen ein Entgelt von Fr. 175.— bzw. Fr. 180.— übernimmt, unter Anwendung eines von ihm ausgearbeiteten Tip-Systems bei zehn Wettbewerben die Teilnahmecoupons auszufüllen, sie abzuliefern und den Einsatz selber zu bezahlen, wobei er den Lesern in seiner Werbung in Aussicht stellt, daß sie durch Ausnützung seines Systems und Teilnahme am Clubgewinn größere Gewinnchancen bekämen. Er läßt zu diesem Zwecke an den Kiosken eine Art Zeitschrift oder Prospekt verteilen, worin das Publikum über den Aufbau, seine Arbeit und die Organisation seines Teilnahme-Unternehmens orientiert wird.

Veranlaßt durch eine Anzeige eines Teilnehmers vom 14. November 1967 wurde St. von der Polizei zur Sache einvernommen. Gestützt auf das Ergebnis der polizeilichen Erhebungen wurde er am 5. Februar 1968 vom Statthalteramt des Bezirkes Uster aufgrund der Art. 1, 33, 38 und 52/1 des Bundesgesetzes betr. die Lotterien und die gewerbsmäßigen Wetten vom 8. Juni 1923 mit Fr. 150.— gebüßt.

Nachdem St. die gerichtliche Beurteilung verlangt hatte, wurde er am 1. April 1968 vom Statthalter einvernommen. In dieser Einvernahme hielt St. an seinem Begehren um gerichtliche Beurteilung fest und bestritt er, sich der ihm vorgeworfenen Übertretung schuldig gemacht zu haben. Das Statthalteramt hielt seinerseits die Bußenverfügung aufrecht und überwies die Sache dem Einzelrichter in Strafsachen. Dieser sprach St. mit Urteil vom 11. Dezember 1968 von Schuld und Strafe frei.

Gegen diesen Freispruch erhob das Statthalteramt Nichtigkeitsbeschwerde.

Das *Obergericht* hieß die Nichtigkeitsbeschwerde gut, fand St. der Übertretung des Art. 33 des Bundesgesetzes betreffend die Lotterien und die gewerbsmäßigen Wetten schuldig und verurteilte ihn in Anwendung des Art. 42 des besagten Gesetzes zu einer Buße von Fr. 150.— mit folgender *Begründung*:

«1. Das Statthalteramt ist der Auffassung, die Tätigkeit des Verzeigten sei als gewerbsmäßige Anbietung und Vermittlung von Wetten und als Werbung für solche zu qualifizieren. Die gesetzlichen Merkmale der gesetzlich verbotenen Tätigkeit seien erfüllt. Verboten seien auch die Ankündigung und Bekanntmachung derartiger Unternehmungen durch Drucksachen, zumal da der Gebüßte die dem Lotteriezweck dienenden Handlungen noch durch gewerbsmäßige Publikationen und den Vertrieb von Prospekten, sowie durch gewerbsmäßiges Ausfüllen von Totozetteln für Kunden intensiviere und dafür ein Honorar verlange, indem er den Einsatz um einen Drittel erhöhe; auch veranstalte er noch zusätzliche Wettbewerbe und verspreche er auch zusätzliche Gewinnchancen, welche vom Zufall und von Umständen abhängig seien, welche der Teilnehmer nicht kenne.

Der Gebüßte macht geltend, seine Tätigkeit qualifiziere sich nicht als ein Wetten bei Fußballmeisterschaften und sei keine Lotterie, sondern eine legale Teilnahme am behördlich bewilligten Sport-Toto. Die gleiche Tätigkeit werde auch seit vielen Jahren von anderen ausgeübt, ohne daß sie je gebüßt worden seien. Die Sport-Toto-Gesellschaft dulde diese Tätigkeit ebenfalls. Sein Unternehmen sei auch kein gewerbsmäßiges Einsammeln von Toto-Zetteln.

Der Einzelrichter hat dem Standpunkte des Gebüßten beigeplichtet. Er argumentiert, der Gebüßte sei nicht im geringsten an der Organisation der Wette beteiligt, sondern es handle sich um eine Teilnahme am bewilligten Toto; er sei kein «Buchmacher», der nach den Materialien durch das Gesetz getroffen werden sollte; auch seine Propaganda sei keine solche für das Sport-Toto, sondern für eine erlaubte Tätigkeit, die nur darin bestehe, anderen eine Arbeit abzunehmen, wofür er auch ein Honorar verlangen dürfe.

2. Die Kassationsinstanz hat die Anwendung der maßgebenden Bestimmungen des Bundesgesetzes frei zu überprüfen (SJZ 63 S. 24 ff.).

Nach Art. 33 des Lotterieggesetzes ist untersagt:

«die gewerbsmäßige Anbietung, Vermittlung und Eingehung von Wetten auf Pferderennen, Bootsrennen, Fußballkämpfe und ähnliche Veranstaltungen; der Betrieb eines solchen Wettunternehmens.»

Im Sinne dieser Bestimmung sind namentlich verboten:

die Ankündigung oder Bekanntmachung derartiger Unternehmungen, geschehe sie mündlich oder schriftlich, durch Anschläge, Zeitungsartikel, Inserate, Zusendung von Briefen oder Drucksachen oder auf andere Weise;

die Vermietung oder sonstige Einräumung von Lokalitäten zum Betriebe des Gewerbes,

die Betätigung als Angestellter der Unternehmung oder in ähnlicher Stellung.»

a) Es kann zum vorneherein nicht zweifelhaft sein, daß die Tätigkeit des Gebüßten eine gewerbsmäßige Vermittlung von Wetten auf Fußballkämpfe ist. Was die Gewerbs-

mäßigkeit anbetrifft, hat der Gebüßte wiederholt erklärt, die ihm vorgeworfene Tätigkeit sei seine Existenz.

b) Ebenso ist eindeutig, daß es sich weiter um eine Ankündigung und Bekanntmachung derartiger Unternehmen handelt, denn die Tätigkeit des Gebüßten umfaßt zum großen Teil gerade das Werben für die Teilnahme am Sport-Toto, und zwar durch Drucksachen, die er öffentlich dem allgemeinen Publikum verteilt oder verteilen läßt. Er bestreitet auch nicht, Propaganda für die Teilnahme zu machen.

c) Darüber hinaus ist seine Tätigkeit auch eine Betätigung in einer einem Angestellten oder Agenten ähnlichen Stellung für das Sport-Toto im Sinne von Ziff. 2 Abs. 3 der genannten Bestimmung. Die behördliche Bewilligung erstreckt sich nur auf die Sport-Toto-Gesellschaft und auf die von ihr angestellten Hilfskräfte. Mit Verfügung der Direktion der Polizei des Kantons Zürich wurden die gewerbsmäßige Werbung und das gewerbsmäßige Vermitteln durch andere Personen noch ausdrücklich untersagt.

Die Tätigkeit des Gebüßten fällt in so liquider Weise unter die drei genannten Arten der verbotenen Mitwirkung an der Veranstaltung von Wetten auf Fußballkämpfe, daß sich darüber weitere Ausführungen erübrigen.

Die genannten Tätigkeiten sind nicht etwa nur als Teilnahme im Sinne der Art. 24 und 25 StGB strafbar, sondern sie sind als selbständige Deliktstatbestände unter Strafe gestellt.

d) Darüber hinaus muß aber angenommen werden, der Gebüßte erfülle den gesetzlichen Tatbestand auch in genereller und direkter Weise im Sinne eines eigenen Unternehmens. Seine Tätigkeit stellt selber einen gewerbsmäßigen Betrieb eines Wettunternehmens im Sinne der genannten Bestimmung, ein verbotenes Wettunternehmen dar. Es erfüllt alle Merkmale der Tätigkeit, die das Gesetz als Betrieb eines Wettunternehmens untersagen und unter Strafe stellen wollte.

Dabei ist zunächst darauf hinzuweisen, daß der Gebüßte nicht wegen einer unerlaubten Lotterie im engeren Sinne gebüßt worden ist (vgl. Botschaft S. 352). Die Voraussetzungen einer Lotterie brauchen bei der Veranstaltung von Wetten auf Fußballkämpfe im Sinne von Art. 33 nicht in allen Teilen erfüllt zu sein, da das Gesetz den lotteriecähnlichen Tatbestand der Wetten – das Wort ist, wie Stähelin, Das Bundesgesetz betr. die Lotterien und die gewerbsmäßigen Wetten als Strafgesetz, 1923, S. 84, richtig bemerkt, irreführend, da nicht schlechthin auf den gemeingebräuchlichen Begriff des Wettens abgestellt wird – selbständig geregelt hat, so daß nur der dort umschriebene Tatbestand maßgebend ist. Indessen sind alle Merkmale der vom Gesetz verbotenen Glücksspiele erfüllt (vgl. Praxis B. Ger. 49 1960 S. 23 ff., ZR 32 Nr. 89, ZR 63 Nr. 137, STÄHELIN S. 84 ff.).

Der Gebüßte verlangt von den Teilnehmern einen Einsatz, und zwar nicht nur denjenigen, den er der Sport-Toto-Gesellschaft abzuliefern hat. Mit dem zusätzlichen Einsatz verkauft er seine Idee und die damit angebotenen zusätzlichen Glücksaussichten. Er verspricht den Teilnehmern einen vermögensmäßigen Gewinn, und zwar über die gewöhnliche Chance hinaus noch eine zusätzliche. Der Angeklagte handelt auch planmäßig, sein Betrieb ist organisiert; er wirbt nach einer einheitlichen Verkaufsidee, nach einem System, nach einer eigenen Unternehmenskonzeption. Diese Chance ist ferner mindestens zu einem großen Teil vom Zufall, vom Glück abhängig. Das gilt nicht nur für die Hauptchance, die er den Teilnehmern vermittelt, wie es bei allen anderen Teilnehmern zutrifft, sondern auch für die zusätzliche Gewinnchance, die er den Teilnehmern sehr eindringlich anbietet. Was STÄHELIN diesbezüglich über das Pferderennen ausführt, gilt mutatis mutandis auch hier (vgl. S. 86; vgl. zum Begriff des Zufalls

auch z. B. BGE 69 I 284). Es bleibt zum großen Teil immer ein Erraten auf gut Glück. Das setzt der Gesetzgeber übrigens bei Wettbewerben über den Ausgang von Fußballkämpfen von Gesetzes wegen voraus. Was der Gebüßte betreibt, ist ferner auch eine Veranstaltung, genauer: er nützt die Veranstaltung der Sport-Toto-Gesellschaft einfach aus, er profitiert von derselben, was sein Verhalten nicht besser macht. Er ist selber ein Unternehmer auf Glücksspiele, wobei er sein Unternehmen einfach dem schon bestehenden und behördlich bewilligten schmarotzerisch aufpropft.

Wie bereits erwähnt, ist auch Gewerbsmäßigkeit gegeben. In negativer Hinsicht fehlt es an der Bewilligung, denn es ist ein Trugschluß, wenn der Angeklagte glaubt, die der Sport-Toto-Gesellschaft erteilte Bewilligung gelte gewissermaßen auch für ihn, indem er sich einfach dieser Gesellschaft «anhänge». Das leuchtet schon deshalb ein, weil ihm nach dem Gesetz und nach der Praxis die Bewilligung gar nicht erteilt werden könnte, da er kein gemeinnütziges Unternehmen ist und nicht der Unterhaltung oder der Geselligkeit dient. Der Gesetzgeber will Lotterien und ähnliche Spiele grundsätzlich verbieten, weil er sie als volkswirtschaftlich und moralisch gefährlich oder jedenfalls als unerwünscht betrachtet (Botschaft S. 343, Pra 49 S. 27, BGE 62 I 49). Solche Erwerbsunternehmen, die darauf aufbauen, daß das Publikum gegen einen Einsatz einen allein oder wesentlich vom Glück abhängigen Vorteil erhofft, werden von der Rechtsordnung, auch wenn nicht alle verboten sind, verpönt (vgl. auch 513 OR). Sie erhalten nach dieser Rechtsordnung die nötige Sittengemäßheit nur dann, wenn sie allein der Geselligkeit oder einem guten Zweck dienen, während sie verpönt bleiben, wo immer daraus ein Gewerbe gemacht wird. Ausgerechnet das macht aber der Gebüßte. Hier kommt noch dazu, daß der Gebüßte für diese volkswirtschaftlich und moralisch anfechtbaren Rechtsgeschäfte intensiv wirbt und (in nicht über alle Zweifel erhabener Weise) animiert (vgl. dazu Pra 49 S. 28). Bemerkt sei noch, daß bei solchen Gewerben die Gefahr unlauterer Machenschaften besteht, so daß die Bewilligung auch die Ermöglichung der Kontrollen bezweckt (Botschaft S. 346).

Ob es sich bei der Tätigkeit des Gebüßten um ein «Buchmachergewerbe» handle, deren Bekämpfung mit dem Gesetze vor allem beabsichtigt war, ist unerheblich. Es kommt einzig und allein darauf an, ob der gesetzliche Tatbestand erfüllt sei, was nach dem Gesagten nicht zweifelhaft sein kann.

3. Da die Tätigkeit des Gebüßten schon nach dem erwähnten Bundesgesetz untersagt ist, kann die Frage offen bleiben, ob sie auch die Bestimmungen der kantonalen Verordnung vom 18. Juni 1932 (GS 2/77) verletze.

4. Der Einwand des Gebüßten, andere üben dieselbe Tätigkeit unbehelligt aus, hilft ihm nicht. Diese sind übrigens ebenfalls verzeigt.

Fragen könnte man sich dagegen, ob ein Rechtsirrtum vorliege. Auch dies ist indessen zu verneinen; einmal aus dem Umstande, daß der Gebüßte Verbindung mit der Sport-Toto-Gesellschaft aufnehmen wollte. Wenn sie ihm keine Antwort gab, so durfte er daraus nicht schließen, die Tätigkeit sei legal. Es mußte ihm auch als Laien klar sein, daß die Sport-Toto-Gesellschaft nicht zuständig sei, über eine solche Bewilligung oder Zulässigkeit zu befinden, und aus ihrem langen Schweigen konnte er schon deshalb nichts zu seinen Gunsten ableiten, weil er genau wußte, daß seine Tätigkeit ihr, vom einen Gesichtspunkte aus, erwünscht sein konnte, da er praktisch auch für sie Propaganda machte. Es kommt noch dazu, daß der Gebüßte seine Tätigkeit auch nach der Verzeigung bewußt weiterführte, also zu einer Zeit, als er erst recht nicht mehr gutgläubig sein konnte. Immerhin sind die geltend gemachten Umstände bei der Be-

urteilung des Maßes der Schuld zu berücksichtigen. Indessen wäre die Buße von Fr. 150.— zu gering, wenn nicht dieser Minderungsgrund bestünde.

5. Unhaltbar ist auf jeden Fall die These des Gebüßten, seine Tätigkeit sei als gewöhnliche und erlaubte Teilnahme am Sport-Toto zu qualifizieren. Sie geht weit über die Sport-Toto-Teilnahme des Einzelnen aus dem Publikum hinaus und stellt auch etwas grundsätzlich anderes dar.»

LG Art. 38ff.

Verhältnis der Strafbestimmungen des kantonalen Lotteriegesetzes (Aargau) zum Bundesrecht.

Rapport du droit fédéral avec les dispositions pénales de la loi cantonale sur les loteries (Argovie).

AGVE 1972, 135 und RStrS 1974 III Nr. 670 S. 70, Urteil der I. Strafkammer der Obergerichts des Kantons Aargau vom 16. Juni 1972 i. S. H. K.

V. Urheberrecht

URG Art. 1 Abs. 2, 7 und 8

Unter welchen Voraussetzungen ist eine Baute als Werk der Baukunst und ein Plan als bildliche Darstellung technischer Natur des urheberrechtlichen Schutzes würdig?

Nur natürliche Personen können Urheber im Sinne von Art. 7 URG sein.

Der Arbeit- oder Auftraggeber kann originär kein Urheberrecht erwerben, vielmehr bedarf es hierzu einer Zession.

Verhältnis des Urheberrechtsschutzes zum Muster- und Modellschutz.

Verhältnis des Urheberrechtsschutzes zum wettbewerbsrechtlichen Schutz.

Conditions auxquelles une construction, comme œuvre architecturale, et un plan, en tant que représentation figurative de nature technique, peuvent être protégées par la LDA.

Seules des personnes physiques peuvent être auteurs au sens de l'article 7 LDA.

L'employeur ou le mandant ne peut pas être titulaire originaire du droit d'auteur; une cession est nécessaire.

Rapport entre la protection de la LDA et celle de la LDMI.

Rapport entre la protection de la LDA et celle de la LCD.

Urteil der I. Zivilabteilung des Obergerichts des Kantons Aargau vom 6. Mai 1974 i. S. Baugenossenschaft W. gegen E. A. (mitgeteilt von Dr. Goßweiler, Gerichtsschreiber beim Obergericht des Kantons Aargau).

Sachverhalt

A. Am 31. März 1969 schlossen die Parteien einen Vertrag, wonach der Beklagte die Klägerin mit dem Erstellen eines Norm-Hauses Typ GH-2 (Einfamilien-Parterrehaus) auf der Parzelle 2278 in B. beauftragte. Der Pauschalpreis betrug Fr. 108 000.—. Die Parzelle kaufte der Beklagte mit Vertrag vom 4. September 1969 von einem Eigentümer, welcher der Klägerin nahesteht.

Im Jahre 1970 erstellte der Beklagte auf der Parzelle 1429 in S. ein Einfamilien-Parterrehaus, das er weiterverkaufte. Er verwendete dabei den Grund- und Aufrißplan des Normhauses GH-2 der Klägerin, der ihm mit einem Vertrag vom 31. März 1969 übergeben worden war. Freilich weist das Haus in S. folgende Änderungen auf:

1. auf der Südseite des Hauses in S. erscheint, anders als beim Normhaus GH-2, kein Hochparterre;

2. das Haus in S. weist in Übereinstimmung mit dem Haus in B., aber zum Unterschied vom Normhaus HG-2, ein größeres Wohnzimmerfenster auf;

3. beim Haus in S. fehlen im Gegensatz zum Normhaus GH-2 die Türe vom Wohnzimmer zum Balkon, ein Fenster des Kinderzimmers sowie die Balkonabschränkung;

4. das Haus in S. hat wie das Haus in B. ein größeres Fenster auf der Westseite des Erdgeschosses als das Normhaus GH-2;

5. das Haus in S. weist auf der Westseite ein Blumenfenster auf, das beim Normhaus GH-2 fehlt, aber gemäß Katalog zu einem Aufpreis von Fr. 1000.— erhältlich ist;

6. auf der Ostseite hat das Elternzimmer des Hauses in S. in Übereinstimmung mit dem Haus in B. und im Gegensatz zum Normhaus GH-2 kein Fenster;

7. das Kellergeschoß des Hauses in S. weist im Innern einen andern Grundriß auf als beim Normhaus GH-2.

B. Mit Klage vom 24. April 1973 stellte die Klägerin das Begehren, der Beklagte sei zu verurteilen, ihr Fr. 9906.— nebst Zins zu 5 % seit 28. August 1970 zu bezahlen, richterliches Ermessen vorbehalten.

Zur Begründung wird in den Rechtsschriften ausgeführt, der Beklagte habe nie von der Klägerin die Zustimmung zur Verwendung der Pläne für weitere Bauten erhalten. Eine solche Weiterverwendung müsse auch nicht etwa ausdrücklich verboten werden. Die große Verbreitung des geschützten Gutes ändere hieran nichts. Architektonisches Gemeingut könne durch widerrechtliche Verwendung der Pläne, auch wenn diese noch anderwärts vorkommen sollten, nicht geschaffen werden. Die ebenerdige Anordnung des Wohngeschosses in S. sei eine unbedeutende und lediglich durch das abschüssige Gelände bedingte Änderung. Das Wohnzimmerfenster sei sklavisch jenem vom Haus in B. nachgemacht. Die Balkonnische entspreche dem Plan des Normhauses genau, nur habe der Beklagte in S. anstelle der Türe zum Balkon ein Fenster errichtet, und die Balkonabschränkung sei wegen der Hanglage in S. nicht notwendig gewesen. Das größere Fenster auf der Westseite des Erdgeschosses in S. entspreche genau der Lösung beim Haus in B, welche auf Wunsch des Beklagten von der Klägerin entworfen worden sei. Entsprechendes gelte für das Fenster im Elternzimmer auf der Ostseite. Mit Bezug auf den Keller erweise sich die Originalität der Idee der Klägerin gerade darin, daß der Grundriß dem Gelände angepaßt werden könne; die Kernstücke des Untergeschosses seien beim Normalhaus und bei der Kopie des Beklagten gleich. Das gleiche Zimmereiuunternehmen, welches seinerzeit am Haus in B. gearbeitet habe, sei nun vom Beklagten auch für das Haus in S. eingesetzt worden, und es seien somit die von der Klägerin stammenden Dachstuhlpläne sowie die Holzlisten verwendet worden. Der Beklagte habe durch sein Verhalten das Urheberrecht der Klägerin verletzt und auch unlautern Wettbewerb begangen. Unerheblich sei dabei, wenn er allenfalls die Ausführungspläne nochmals gezeichnet habe. Er schulde das übliche Architektenhonorar, welches sich nach der SIA-Ordnung 102 berechne ... (Es folgen Ausführungen zur Höhe dieses Honorars) ... Der Beklagte habe sich eben die Kosten des Architekten in diesem Umfang gespart. Der Beklagte verkaufe aber auch sonst etwa zwei Häuser pro Jahr mit Gewinn und profitiere dabei von der umfangreichen Werbung der Klägerin. Der Erwerber des Hauses in S. hätte wohl das Haus bei der Klägerin bestellt. Unter diesem Titel erscheine es gerechtfertigt, daß der Beklagte der Klägerin noch einen Betrag von Fr. 3000.– bezahle.

C. Der Beklagte beantragt die Abweisung der Klage. Zur Begründung führt er aus, weder im Bauvertrag vom 31. März 1969 noch im Landkaufvertrag vom 4. September 1969 sei eine Bestimmung vorhanden, welche dem Beklagten verbiete, die erhaltenen Normpläne 1:100 für das Normhaus GH-2 weiter zu verwenden. Auch auf den Plänen und den Prospekten

der Klägerin fehle eine entsprechende Klausel, und die SIA-Ordnung bilde ebenfalls keinen Vertragsbestandteil. Die Prospekte mit den Grund- und Aufrißplänen könnten von jedermann bezogen werden. Häuser der vorliegenden Art gehörten längstens zum architektonischen Gemeingut und würden von vielen Bauunternehmern erstellt. Den Bauplänen der Klägerin gehe der Charakter des Werks der Baukunst ab, es liege keine schöpferische originelle Leistung vor. Es gehe nicht an, jede unbedeutende Kombination von bekannten Formen und Gestaltungsmöglichkeiten als Werk der Baukunst zu schützen. Wäre es anders, so müßte man auch dem Beklagten eine eigenständige Leistung zubilligen, weil sich das Haus in S. in mehreren nicht unwesentlichen Punkten vom Typenhaus der Klägerin unterscheide. Zwecks Anpassung an das Gelände sei das Wohngeschoß in S. ebenerdig gestaltet worden. Das größere Wohnzimmerfenster sei schon in B. auf Verlangen des Beklagten erstellt worden. Die Änderungen im Bereich der Balkonnische und das Fehlen einer Balkonabschränkung fielen in die Augen. Das zusätzliche Blumenfenster und das Weglassen eines Fensters im Elternzimmer gehe einzig auf Gedanken des Beklagten zurück. Den Kellergrundriß des Hauses S. habe der Beklagte selbständig ausgearbeitet. Die Raumeinheiten des Kellergeschosses beim Haus GH-2 seien nicht so beschaffen, daß sie einfach nach Baukastensystem anders zusammengesetzt werden könnten. Eine originelle eigene Erfindung der Klägerin liege nicht vor, vielmehr beruhe der Kellergrundriß auf längst und allgemein bekannten Konstruktionsprinzipien. Die Zimmereiarbeiten seien in B. und S. nicht vom gleichen Unternehmen ausgeführt worden, und Unterlagen der Klägerin seien für die Errichtung des Dachstuhls in S. nicht zur Verfügung gestanden. Wohl habe der Beklagte in S. die gleiche Raumeinteilung wie beim Haus GH-2 gewählt, aber es handle sich auch hier nicht um eine originelle schöpferische Leistung der Klägerin, sondern um etwas, das bei Häusern dieser Art und Größe allgemein bekannt sei. Von einer sklavischen Nachahmung könne zudem nicht gesprochen werden. Das Haus in S. weise äußerlich und im Innenraum nicht unerhebliche Unterschiede auf. Häuser wie diejenigen des Typs GH-2 seien anspruchslöse Zweckbauten ohne besondere ästhetische Anforderungen und würden in der Umgebung auch von andern Unternehmern erstellt ... (Es folgen Ausführung zur Höhe der verlangten Architektenhonorare, bzw. zur Frage der Verjährung einer Schadenersatzforderung aus Urheberrecht.)

Erwägungen:

1. Gemäß Art.1 Abs.1 URG (= Bundesgesetz betreffend das Urheberrecht an Werken der Literatur und Kunst) genießen den urheberrechtlichen Schutz «die Werke

der Literatur und Kunst». Dieser Ausdruck umfaßt gemäß Abs.2 der zitierten Bestimmung:

«Literarische Werke, die Werke der schönen Literatur, wissenschaftliche Werke, geographische, topographische und sonstige bildliche Darstellungen wissenschaftlicher oder technischer Natur, einschließlich plastischer Darstellungen wissenschaftlicher Natur, choreographische Werke und Pantomimen, kinematographisch oder durch ein verwandtes Verfahren festgehaltene, eine eigenartige Schöpfung darstellende Handlungen;

musikalische Werke;

Werke der bildenden Künste, die Werke der zeichnenden Kunst, der Malerei, der Bildhauerei, der Baukunst, der Holzschneidekunst, des Stiches, der Lithographie und der angewandten Kunst.»

Im Bereich der Architektur stellt sich nach dieser Bestimmung das Problem des urheberrechtlichen Schutzes unter zwei Gesichtspunkten: einmal können die Pläne urheberrechtlich geschützt sein, insofern sie zu den bildlichen Darstellungen technischer Natur im Sinne der angeführten Vorschrift gehören; zum andern kann die errichtete Baute ein Werk der Baukunst im Sinne des dritten Abschnitts der Vorschrift sein. In beiden Richtungen können sich verschiedene rechtliche Konsequenzen ergeben, insofern die Pläne als bildliche Darstellungen zu den literarischen Werken zählen, für welche einige besondere Bestimmungen gelten (Art.25, 26 und 27 Abs.1 URG), und insofern andererseits für die Bauten als Werke der bildenden Kunst ebenfalls Sonderbestimmungen (Art.29, 30, 33, 33^{bis} URG) bestehen. Vor allem aber zeigt sich die Duplizität der Schutzobjekte darin, daß häufig nur das eine oder andere im Spiele steht: so geht es nur um das Urheberrecht am Bau, wenn dieser ohne Pläne auf Grund von Nachmessungen kopiert wird, oder es geht nur um die Pläne, wenn diese vervielfältigt oder publiziert werden und der Bau selber urheberrechtlich nicht geschützt ist. – Im übrigen weisen auch die Pläne selber die dargelegte urheberrechtliche Doppelnatur auf: sie stellen einerseits literarische Werke dar, andererseits aber zweidimensionale Entwürfe für Werke der Baukunst, was sich etwa dahin auswirkt, daß «derjenige, der den Bau ausführen will, ... nur das künstlerische Urheberrecht am Plan erwerben» muß, «nicht dagegen das literarische, dessen er lediglich zur Vervielfältigung des Planes bedürfte» (Lutz, Der urheberrechtliche Schutz von architektonischen Plänen und Entwürfen zu Bauwerken, SJZ 1965, S.318; ferner derselbe in: Die Schranken des Urheberrechts nach schweizerischem Recht, Zürich 1964, S.58f.; KUMMER, Das urheberrechtlich schützbare Werk, Bern 1968, S.122–128, S.134f.; teilweise anders TROLLER, Immaterialgüterrecht, Bd.II, S.492ff. und besonders S.493 N.169; derselbe in: Das Urheberrecht an Werken der Architektur, ZbJV 1945 S.371ff. und 396).

Die entscheidende Frage ist nun aber, unter welchen Voraussetzungen eine Baute als Werk der Baukunst und ein Plan als bildliche Darstellung technischer Natur des urheberrechtlichen Schutzes würdig sind. Im Vordergrund steht die Frage bei den Bauten, weil deren urheberrechtlicher Schutz nach der angeführten Maßgabe auch den Schutz der Pläne impliziert. Das Bundesgericht hat in BGE 56 II 417f. darüber ausgeführt:

«Ein Bauwerk soll stets Nutzwert und Kunstwerk zugleich sein; ob bald mehr der Nutzwert, bald mehr der Kunstwert, d.h. die Befriedigung des Geschmacks, überwiegt, verschlägt nichts. Die Werke der Baukunst sind nach beiden Richtungen, der Zweckmäßigkeitsbestimmung und der Befriedigung des Geschmacks, der sog. ästhetischen Bestimmung, nach geschützt, sofern und soweit der Plan und die Ausführung als Ausfluß einer geistigen Idee, eines Urhebergedankens erscheinen. In bewußtem Gegen-

satz zum früheren Rechtszustand soll nun nicht das damals allein als ‹künstlerisch› betrachtete Ornamentale oder das ästhetische Ornamentale geschützt sein, sondern die der Baukunst als Hauptaufgabe obliegende Raumgestaltung als solche nach ihrer sachlichen und nach ihrer ästhetischen Seite. Nur soweit ein Bauwerk und die ihm unterliegenden Pläne lediglich handwerksmäßige Arbeit ohne originellen Nutz- und Geschmackswert darstellen, können sie, weil nicht Werke der Baukunst und weil der Idee des Urheberrechts nicht entsprechend, dem Schutz nicht unterstellt sein. Ebenso kann natürlich die sklavische Wiedergabe von schon Bekanntem nicht als ein urheberrechtlich geschütztes Werk der Baukunst angesehen werden.»

Ähnlich führt BGE 58 II 298f. aus, die Werke der Architektur seien im Hinblick sowohl auf ihren Nutzwert wie auch auf ihre künstlerischen Qualitäten – wobei aber anders als unter dem früheren URG kein «*caractère artistique spécial*» verlangt wird: «*il suffit qu'ils constituent des œuvres d'art*» – geschützt, sofern die Pläne und deren Ausführung auf eine «*idée créatrice*» zurückzuführen seien. Das URG gewährleiste das Urheberrecht für das, was das Wesen der Architektur ausmache: die Verteilung von Baumassen im Raum unter materiellem und ästhetischem Gesichtspunkt. Nicht geschützt seien Bauten und Pläne, wenn sie «*le produit d'une activité exclusivement manuelle, sans valeur originale ni idée créatrice*» seien. – Enger faßt KUMMER das urheberrechtlich spezifische Merkmal von Bauten. Ausgehend davon, daß unter Ausschluß von ästhetischen Werturteilen oder Gesichtspunkten der Originalität und dgl. entscheidend auf das Individuelle und damit auf das statistisch Einmalige eines Werkes abzustellen sei (KUMMER, a.a.O., S. 30 ff.) und daß überdies der bloße Vollzug von (technischen) Anweisungen und das bloß Zweckgebundene ausscheide (S. 52 ff. und S. 70 ff.), erklärt er, das, was die Architekten hervorbrächten, sei «über weite Teile erstarrte Kollision zwischen Individualität, Anweisung und Zweckbedingtheit»; jedes Haus als Raumkörper lehne sich an überlieferte Rezepte an, sei auf eine bestimmte Funktion angelegt und insofern zweckbedingt; aber daneben öffne sich dem Architekten meist ein Spielraum freier Gestaltungsmöglichkeiten, «bald eng begrenzt durch den Zweck des Hauses, ... bald offenes Feld für jede Phantasie wie etwa im modernen Kirchenbau, mitunter aber auch völlig verkümmert, wofür die sich mit dem baulichen ‹Existenzminimum› begnügenden billigsten Einfamilienhäuser zeugen». Und nur was der Architekt im Rahmen dieses Spielraumes frei und «einmalig» gestalte, was erlaube, einen Baukörper zu identifizieren, was an ihm unverwechselbar sei mit jedem bestehenden Haus, aber auch mit jedem Haus, das ein anderer Architekt bei gleichem Auftrag an diese gleiche Stelle gebaut hätte, «nur das ist das urheberrechtlich Individuelle und Geschützte». Im allgemeinen als nicht urheberrechtlich geschützt betrachtet KUMMER die Raumeinteilung im Innern, also den Grundriß, weil er weitgehend zweckgebunden sei (a.a.O., S. 134 f.). Im Ausschluß des Zweckgebundenen bei Bauten, also in der Nichtberücksichtigung des Gebrauchswerts, liegt denn auch der Hauptunterschied gegenüber den Ausführungen der erwähnten Bundesgerichtsentscheide (vgl. dazu die Kritik KUMMERS, a.a.O., S. 136). Originalität des Bauwerkes verlangt TROLLER, der im übrigen die Zweckgebundenheit insofern vom Schutz ausschließt, als es sich um «die Raumdisposition der Bewegung von Menschen und Sachen» handelt, welche «den vorzunehmenden Handlungen, den unterzubringenden und zu verwendenden Objekten unmittelbar angepaßt ist» und welche somit «von der funktionell-technischen Idee her gestaltet ist» (Immaterialgüterrecht Bd. I S. 492 ff.).

Für den Plan allein, also ohne Rücksicht auf das Dargestellte, kommt es wie bei technischen Zeichnungen oder kartographischen Darstellungen und dgl. darauf an, ob die

Darstellungsform «die ‹Handschrift› des Zeichners, das Individuelle» zum Ausdruck bringt (KUMMER, a.a.O., S. 124). Freilich sind hier der Individualität durch das Darzustellende enge Grenzen gesetzt. «Der Spielraum im Darstellen» ist hier «nicht so spektakulär wie dort, wo ein Dutzend Maler das gleiche Modell abzeichnen ... Aber das ist nicht entscheidend, ob um Zentimeter oder Millimeter variiert wird, sondern ob auch im ‹Millimeterbereich› beliebige Variationen möglich und anzutreffen sind» (KUMMER, a.a.O.). LUTZ in SJZ 1965 S. 318 verlangt im Hinblick auf die Darstellungsform der architektonischen Pläne «das notwendige Minimum persönlicher Prägung»; TROLLER verlangt auch hier die Originalität und hält sie nur ausnahmsweise als gegeben (Immaterialgüterrecht Bd. I S. 418 ff., SJZ 1964 S. 369 ff.; vgl. ferner BGE 59 II 401 ff. betr. Stadtplan Zürich, und dazu kritische Bemerkungen bei TROLLER, Immaterialgüterrecht S. 419 f. und SJZ 1964 S. 372).

2. Im vorliegenden Fall handelt es sich offensichtlich nur um das Urheberrecht mit Bezug auf die Baute. Dem Beklagten haben nach den Akten und, wie die Klägerin vor Obergericht beim Augenschein anerkannt hat, nur die Pläne 1:100, bzw. 1:50, welche für die Baueingabe benötigt wurden, zur Verfügung gestanden, und ihnen kommt urheberrechtliche Bedeutung allein insofern zu, als sie Vorstufen zur Verwirklichung der beanstandeten Baute in S. sind. Dagegen ist von einer Publikation oder von einer Vielfältigung der Pläne, die unabhängig von bestimmten Bauprojekten wären, nicht die Rede. Nur in dieser Richtung könnte das literarische Urheberrecht an den Plänen bedeutsam sein. Die Frage, ob die Pläne jenen Grad individueller Gestaltung aufweisen, daß sie als literarische Werke im Sinne des Art. 1 Abs. 2 Abschnitt 1 URG erscheinen, braucht daher nicht erörtert zu werden.

Mit Bezug auf den urheberrechtlichen Charakter der Baute stellt das Bundesgericht entscheidend auf die Auffassung der Experten ab, und zwar nicht nur bei der Tatfrage, ob ein Bauwerk von bereits bestehenden Bauten abweiche, sondern auch bei der Rechtsfrage, «ob in den festgestellten Abweichungen eine ein Urheberrecht begründende Neuschöpfung ... zu erblicken sei» (BGE 56 II 418 f.; BGE 58 II 299 ff.). Im vorliegenden Fall erschien jedoch die Durchführung einer Expertise nicht als notwendig. Schon für den Laien ist auf Grund der Pläne in Klagebeilage 1 und des Prospektes in Duplikbeilage 1 offenbar, daß von einer urheberrechtlich relevanten Individualität des Haustyps GH-2 doch wohl nicht gesprochen werden kann. Und dieser Eindruck hat sich beim Augenschein bestätigt. Urheberrechtlich relevante Individualität liegt selbstverständlich nicht bei jeder noch so unbedeutenden technischen Besonderheit vor, z. B. weil die Fenster oder der Hauseingang Maße oder eine Lage wie bei keinem andern Haus aufweisen oder weil das Walmdach nach seinen Winkelmaßen keinem andern Walmdach entspricht. «Die urheberrechtliche Individualität ... will ... nicht danach beurteilt sein, ob jeder Einzelteil für sich individuell sei, sondern zu fragen ist vielmehr, ob diese zu einem festen Ganzen zusammengebauten Einzelteile in ihrer Gesamtheit Individualität erreichen (KUMMER, a.a.O., S. 43, der das Gesagte anhand von drei Kafka-Sätzen sehr anschaulich dartut). Nur wenn der Bau als Ganzes eine solche Individualität zeigt, daß dahinter eine «*idée créatrice*», wie sie das Bundesgericht erwähnt, sichtbar wird, stellt sich die urheberrechtliche Relevanz ein. Sie fehlt beim vorliegenden Haustyp auch dann, wenn mit dem Bundesgericht nicht nur der Kunstwert, sondern auch der Nutzwert und die Zweckmäßigkeit der baulichen Gestaltung in die Betrachtung einbezogen wird. Denn es ist nicht einzusehen, inwiefern der vorliegende Grundriß und die äußere Baugestaltung mehr sein sollen als zweckmäßig, inwiefern sie über das praktisch Erforderliche und das Preiswürdige hinausgehend etwas zum Ausdruck bringen würden,

das als individuell angesprochen werden könnte. Für den Haustyp GH-2 liegt solche Individualität ebenso wenig vor wie für die andern Typen der Klägerin oder für die Typen der in den Prospekten in Duplikbeilagen 2 und 3 beschriebenen Normhäuser der Konkurrenz. Vor allem der Vergleich des Haustyps GH-2 der Klägerin mit dem Haustyp A der Firma Belag zeigt, daß es – und zwar sowohl nach dem äußeren Aussehen wie auch nach der innern Raumaufteilung – an der urheberrechtlich relevanten Individualität mangelt. Gewiß ist dieser Haustyp noch weit entfernt von einer Markthalle oder einer Turbine, für welche urheberrechtlicher Schutz außer Betracht steht (KUMMER, a.a.O., S.123); aber er bewegt sich doch in jenem Bereich baulichen Existenzminimums, in welchem die freie Gestaltungsmöglichkeit «völlig verkümmert» (KUMMER S.134) erscheint. Dazu kommt, daß der fragliche Haustyp bereits weit verbreitet ist. Abgesehen davon, daß die Klägerin schon mehrere hundert solche Häuser hat bauen lassen, sind solche, was gerichtsnotorisch ist, auch von andern Unternehmen erstellt worden.

Daß dem vorliegenden Bautyp der urheberrechtliche Schutz zu versagen ist, erscheint auch vom Ergebnis her angemessen. Würde es sich nämlich um ein urheberrechtlich geschütztes Werk handeln, so wäre der Bau für die Schutzdauer von 50 Jahren monopolisiert, was sich kaum rechtfertigen läßt. Zudem träte im vorliegenden Fall eine weitere Schwierigkeit hinzu: gemäß Art.7 f URG können grundsätzlich nur natürliche Personen Urheber sein. Der oder die «Urheber» sind aber hier völlig unbekannt (vgl. hierzu TROLLER, SJZ 1964 S.374 Ziff.IV). Der Haustyp GH-2 der Klägerin ist, wie sie vor Obergericht ausführte, von einem ihrer Architektenteams geplant worden, und «hernach kamen die erstellten Pläne in den Normbau». Der Arbeit- oder Auftraggeber kann aber originär kein Urheberrecht erwerben, vielmehr bedarf es hierzu einer Zession (TROLLER, Immaterialgüterrecht Bd. II S.814f.), worüber im vorliegenden Fall jegliche Anhaltspunkte fehlen. Es wäre also zum vornherein fraglich, ob der Klägerin überhaupt die Aktivlegitimation für die Geltendmachung einer Urheberrechtsverletzung zukäme.

3. Nicht zu prüfen ist die Frage, ob die Klägerin den Muster- und Modellschutz gemäß Art.24ff. MMG (= Bundesgesetz betreffend die gewerblichen Muster und Modelle) anrufen könne. Denn die formelle Voraussetzung der Hinterlegung eines Modells (Art.5 MMG) fehlt offensichtlich.

Es ist aber darauf hinzuweisen, daß gerade für den gewerblichen Normhausbau, der architektonische Konfektion darstellt, der Muster- und Modellschutz ungleich näher liegt als der Urheberrechtsschutz. Die Anforderungen an die Originalität sind hier geringer (vgl. TROLLER, Immaterialgüterrecht Bd. I S.529; BGE 90 II 260ff. mit Verweisungen), und anderseits weisen die Pläne die für den Muster- und Modellschutz typische Zweckbestimmung auf, daß sie als Vorbild für die Herstellung des Gegenstandes, d.h. der Baute, dienen (näheres hiezu bei TROLLER, a.a.O., S.517f.). Es verhält sich hier nicht anders als etwa bei einem in mehreren Exemplaren herzustellenden Möbelstück (hiezu BGE 68 II 53ff. mit eingehenden und grundsätzlichen Erwägungen zum Verhältnis Muster-Modell-Schutz und Urheberrechtsschutz) oder einem Eßbesteck (BGE 75 II 355ff.).

4. a) Schließlich stellt sich die Frage, ob das Verhalten des Beklagten den Tatbestand des unlautern Wettbewerbs erfüllt. Da der Beklagte das Haus der Klägerin nicht nur für sich selber mehrmals erstellte, sondern vielmehr auf Spekulation und somit zum Weiterverkauf baute, liegt wohl ein Wettbewerbsverhältnis im Sinne des UWG vor (von

BÜREN, Kommentar zum Wettbewerbsgesetz N. 40 ff. vor Art. 1 UWG [= Bundesgesetz über den unlautern Wettbewerb]).

Im Hinblick auf die materielle Rechtslage ist davon auszugehen, daß die Sonderrechte des URG und des MMG die einschlägigen Immaterialgüterrechte abschließend regeln. Es gilt daher, «daß die nicht urheber- oder musterrechtlich geschützte geistig-ästhetische Leistung nicht geschützt ist, auch nicht wettbewerbsrechtlich» (VON BÜREN, a.a.O., N. 79 vor Art. 1 UWG). Analog wie gegenüber dem Patentrecht gibt es aber hievon Abweichungen. Sie fallen unter den Rechtskomplex der sklavischen Nachahmung, der auch bei der vorliegenden Frage allein von wettbewerbsrechtlicher Bedeutung ist.

b) Als sklavische Nachahmung wird «das Inverkehrbringen einer Ware, die in ihrer äußeren Erscheinungsform eine millimetergetreue oder wenigstens verwechselbare Nachahmung einer bereits sich auf dem Markt befindenden Ware darstellt», betrachtet, «wobei unterstellt wird, daß die Nachahmung keine gewerblichen Sonderrechte verletzt» (ZIHLMANN, Gedanken zum Schutz vor sklavischer Nachahmung, SJZ 1969.353 mit Hinweis auf inhaltlich gleiche Definitionen anderer Autoren). Dabei steht nun aber nach dem eingangs festgehaltenen Ausgangspunkt fest, daß solche Nachahmung von sonderrechtlich nicht geschützten Leistungen anderer im allgemeinen zulässig ist. Insbesondere bietet das UWG keine Rechtsgrundlage für einen Leistungsschutz in dem Sinne, daß es verboten wäre, die durch das PatG (= Bundesgesetz betreffend die Erfindungspatente), das URG oder MMG nicht erfaßte fremde geistige Leistung sich anzueignen und wirtschaftlich auszuwerten. Sogar die sogenannte einfache Leistungsübernahme, wo es sich um die Aneignung eines fremden Arbeitsresultates ohne jedes bescheidene Maß eigener Leistung handelt, ist grundsätzlich zulässig (ZIHLMANN a.a.O., S. 354 Ziff. 6, mit Hinweisen).

Als wettbewerbsrechtlich unzulässig wird die sklavische Nachahmung indessen einmal dann betrachtet, wenn sich der Nachahmer die für die Nachahmung erforderliche Information auf unlaute Weise beschafft hat, z. B. indem er ein zwischen ihm und dem Konkurrenten bestehendes Vertrauensverhältnis mißbraucht hat (ZIHLMANN, a.a.O., S. 354 Ziff. 5), oder wenn die Art und Weise der Nachahmung unlauter erscheint, indem sich der Nachahmer z. B. die Urheberschaft anmaßt (VON BÜREN N. 78 vor Art. 1 UWG). Ein solcher Tatbestand liegt hier nicht vor. Unlauterkeit im Hinblick auf die Beschaffung der Information durch den Beklagten ließe sich höchstens in Erwägung ziehen, wenn anzunehmen wäre, daß er das Haus in B. mit der Absicht durch die Klägerin erstellen ließ, es nachher zu verkaufen und die erlangten Pläne weiterzuverwenden. Indes steht fest, daß der Beklagte, als er das Haus in B. erstellte, keine Ausführungspläne erhielt. Er kam lediglich in Besitz von Plänen 1:50, welche offenbar für das Baugesuch benötigt wurden. Es hält schwer, insoweit eine Unlauterbarkeit zu erkennen; denn der Beklagte kam ja objektiv auf durchaus legitime Weise zur Information, und er hätte sich diese übrigens ohne weiteres auch mittels Ausmessung eines bereits bestehenden Hauses Typ GH-2 beschaffen können (vgl. hiezu auch BGE 90 II 51 und dazu die kritische Bemerkung ZIHLMANN'S, a.a.O., S. 354 N. 10). Dazu kommt, daß er den Prospektplan 1:100 ohne weiteres beziehen konnte.

Der Hauptanwendungsfall der unzulässigen sklavischen Nachahmung liegt jedoch im Kennzeichnungs- oder Ausstattungsschutz (zum Begriff des Kennzeichens oder der Ausstattung TROLLER, Bd. I S. 550 ff.). Wenn die Gestaltung, welche nachgeahmt wird, derart ist, daß sie «auf einen bestimmten Hersteller oder auf eine bestimmte Qualität der Ware» hinweist, eignet ihr Kennzeichnungskraft (TROLLER, a.a.O., S. 553 mit zahlreichen Hinweisen auf die bundesgerichtliche Praxis), und bei der Nachahmung einer

solchen kennzeichnenden Ausstattung tritt der Tatbestand des Art. 1 Abs. 2 lit. d UWG ins Gesichtsfeld, laut welcher Bestimmung derjenige unlautern Wettbewerb begeht, welcher «Maßnahmen trifft, die bestimmt oder geeignet sind, Verwechslungen mit den Waren, Werken, Leistungen oder dem Geschäftsbetrieb eines andern herbeizuführen». Dabei genügt aber die Verwechslungsmöglichkeit für sich allein noch nicht. Mit Rücksicht auf die Gemeinfreiheit der nicht (oder nicht mehr) durch den spezialrechtlichen Immaterialgüterschutz erfaßten Gestaltungen ist die Verwechselbarkeit im technischen Bereich nur insoweit erheblich, als «die Wahl einer andern Gestaltung ohne Änderung der technischen Konstruktion und ohne Beeinträchtigung ihrer Brauchbarkeit möglich und zugleich zumutbar ist» (BGE 88 IV 82f. Erw. 2 mit Hinweisen auf frühere Entscheide); und im Bereich der ästhetischen Gestaltung wird als Voraussetzung der wettbewerbsrechtlich maßgebenden Kennzeichnungskraft verlangt, «daß die Form nicht das Wesen der Ware bestimmt, diese also nicht erst durch die Formgebung entsteht, sondern daß die Form bloß äußere Zutat zur Kennzeichnung der Ware ist» (BGE 88 IV 83; 90 II 207 mit Verweisung auf frühere Entscheide).

Es ist fraglich, ob unter diesen Gesichtspunkten bei der vorliegenden Baute eine wettbewerbsrechtlich relevante Kennzeichnungskraft angenommen werden kann. Von der technischen Funktion her kann der Bau im Hinblick auf Preis und Zweckbestimmung kaum viel anders gestaltet werden. Bei einem Bau wie dem vorliegenden, der sich wesentlich im Wohnzweck erschöpft und hierin sich mit dem Minimum an Elementen begnügt, fällt wohl auch die Form mit der Sache selber zusammen, und diese Form erscheint darum nicht als bloß äußere Zutat zur Kennzeichnung der Sache. Das spricht alles gegen eine wettbewerbsrechtlich geschützte Ausstattung. Zu keinem andern Ergebnis führt die Auffassung TROLLERS, der aus der bundesgerichtlichen Praxis den Schluß zieht, «daß ästhetische Formen, welche die Basis eines Geschmacksmusters bilden könnten, nicht Ausstattungsschutz genießen können, wenn das Modell nicht hinterlegt wurde» (Immaterialgüterrecht, Bd. I S. 572; dazu kritisch ZIHMANN, a.a.O., S. 358f.; zurückhaltend mit Bezug auf Ausstattungsschutz auch VON BÜREN, N. 30 zu Art. 1 Abs. 2 lit. d UWG).

Hinzu kommt ein weiteres. In BGE 92 II 209 wird ausgeführt, es komme bei Waren, wo nur die Herkunft in Frage stehe, auf die Auffassung der letzten Abnehmer darüber an, ob die Ware von ein und demselben bestimmten Hersteller herrühre; denn die Wiederverkäufer würden durch die Ausstattung der Ware nicht über die Person des Herstellers irregeführt, da sie mit diesem direkt verkehrten. Genau das trifft nun aber auch in Fällen wie dem vorliegenden zu. Wer sich ein Haus durch den Beklagten erstellen läßt, wird nicht annehmen können, daß es durch die Klägerin erstellt wird. Es könnten sich überhaupt nur Drittpersonen über den Hersteller irren; denn der Bauherr weiß ja, mit wem er es zu tun hat. Auf diese Drittpersonen kommt es aber nicht an.

c) Wenn eine widerrechtliche sklavische Nachahmung aus den angeführten Gründen nicht vorliegt, so braucht die Frage nicht mehr geprüft zu werden, ob die vom Beklagten vorgenommenen Änderungen gegenüber dem Haustyp der Klägerin so erheblich sind, daß vom Faktum der sklavischen Nachahmung gar nicht gesprochen werden kann. Ebenso wenig spielt die Möglichkeit eine Rolle, daß der Beklagte von der Reklame der Klägerin profitieren könnte. Die angestellten Erwägungen führen zur Abweisung der Klage.

5. Beigefügt werden mag, daß es für die Klägerin naheliegend sein dürfte, sich jeweils durch vertragliche Abmachung gegen Nachahmung, sei es der Pläne oder der Baute zu schützen (es wird vor allem auf Art. 160ff. OR verwiesen).

URG Art. 1 Abs. 2, 8, 9, 14 und 22

Das URG schützt grundsätzlich nur den Schöpfer des Werkes, also eine natürliche Person.

Der Arbeitgeber hat nach Art. 343 a OR kein originäres Urheberrecht an den Werken der Literatur und Kunst seiner Arbeitnehmer.

Tragen Pläne den Aufdruck, daß sie im « Eigentum » der Gesellschaft bleiben, und steht darunter das Visum des Zeichners, so ist darin eine Zession allfälliger Urheberrechte an den Arbeitgeber zu sehen.

Werke der Baukunst sind unter dem Gesichtspunkt der Zweckmäßigkeit und künstlerischen Gestaltung urheberrechtlich geschützt, wenn die ihnen zugrunde liegenden Pläne und deren Ausführung auf einer schöpferischen Idee beruhen.

Der Architekt muß nicht, um den Schutz des URG zu beanspruchen, etwas absolut Neues schaffen, sondern er darf sich mit einer relativen und teilweisen Neuschöpfung begnügen. Notwendig ist auch nicht eine ausgeprägt originelle Leistung, vielmehr läßt das URG einen geringen Grad selbständiger Tätigkeit genügen.

Kein urheberrechtlicher Schutz, wenn der Architekt durch Verbindung oder Abwandlung bekannter Formen und Linien bloß eine handwerkliche Leistung erbringt oder nach den gegebenen Verhältnissen keinen Raum für individuelles Schaffen findet.

En principe, la LDA protège seulement l'auteur de l'œuvre, donc une personne physique.

L'article 343 a CO ne confère à l'employeur aucun droit d'auteur originaire sur les œuvres littéraires ou artistiques de ses travailleurs.

La mention selon laquelle des plans restent la « propriété » de la société, mention suivie du paraphe du dessinateur, doit être considérée comme une cession des droits d'auteur éventuels à l'employeur.

Des œuvres architecturales jouissent de la protection de la LDA, quant à leur destination et leur création artistique, lorsque les plans dont elles sont issues et leur réalisation reposent sur une idée créatrice.

Pour revendiquer la protection de la LDA, l'architecte n'a pas à créer quelque chose d'absolument neuf; il peut se contenter d'une création relativement et partiellement nouvelle. Une création d'une nouveauté très marquée n'est pas non plus nécessaire; selon la LDA, un moindre degré d'activité propre suffit.

Pas de protection en vertu de la LDA lorsque l'architecte effectue seulement une activité artisanale en assemblant ou en modifiant des formes et des lignes connues ou lorsque, dans les circonstances données, aucune création individuelle n'apparaît.

BGE 100 II 167, Urteil der I. Zivilabteilung des Schweizerischen Bundesgerichts vom 28. Mai 1974 i. S. Späti Laden- und Kioskbau AG gegen Stierli.

A. Die Späti Laden- und Kioskbau AG, Tägerwilen, ist ein auf Laden- und Kioskbau spezialisiertes Unternehmen.

Stierli betreibt in Baar eine Konditorei und Bäckerei. Am 3. März 1969 erteilte er der Späti ... AG einen schriftlichen «Projektierungsauftrag» bezüglich Umbau und Fassadengestaltung seines Ladens. Diese arbeitete ein Projekt mit Baubeschrieb vom 1. Mai 1969 aus. Stierli sandte später die Pläne der Späti ... AG zurück, bezahlte den im Vertrag für diesen Fall genannten Spesenanteil von Fr. 900.— und ließ — nach Darstellung der Späti ... AG — nichts mehr von sich hören.

B. Im Herbst 1970 will die Späti ... AG festgestellt haben, daß der Laden durch eine andere Firma sklavisch nach ihren Plänen umgebaut worden sei, was Stierli bestritt. Die Offerte der Späti ... AG belief sich auf Fr. 52 340.—, jene der Firma Buob, die den Laden umbaute und die Fassade neu gestaltete, auf Fr. 25 890.—.

Die Späti ... AG forderte von Stierli Fr. 4334.— zuzüglich Zins ab 1. Juni 1971, d. h. 10 % der Offertsumme, abzüglich die bereits bezahlten Fr. 900.— Spesenanteil. Sie klagte diesen Betrag nach erfolgloser Betreibung ein.

C. Das Obergericht des Kantons Thurgau, das als einzige kantonale Instanz zuständig war, verneinte nach Einholung eines Gutachtens das Vorliegen eines urheberrechtlich schützbares Werkes und wies am 6. Dezember 1973 die Klage ab.

D. Die Klägerin hat die Berufung erklärt. Sie beantragt, das vorinstanzliche Urteil aufzuheben und den Beklagten zur Zahlung des vom Experten im kantonalen Verfahren errechneten Schadens von Fr. 2832.— nebst Zins zu 5 % seit 1. Juni 1971 zu verpflichten.

Der Beklagte beantragt, Berufung und Klage abzuweisen.

Das Bundesgericht zieht in Erwägung:

1. Da es sich um einen Prozeß aus Urheberrecht handelt, ist die Berufung nach Art. 45 Abs. 1 OG unabhängig vom Streitwert zulässig.

2. Der Beklagte haftet grundsätzlich nach Art. 14 und 22 URG in Verbindung mit Art. 44 URG und 41 f. OR, wenn die von der Klägerin entworfenen Pläne für den Ladenumbau des Beklagten urheberrechtlich geschützt sind und wenn sie die Firma Buob in der Ausführung des Projektes mit Wissen des Beklagten wiedergegeben hat.

3. Die Aktivlegitimation der Klägerin ist nicht bestritten. Sie ist aber als materiellrechtliche Voraussetzung des eingeklagten Anspruches mit der Vorinstanz von Amtes wegen zu prüfen (BGE 97 II 100 mit Hinweisen, 96 II 123 E. 1).

Die Klägerin ist eine juristische Person. Die Pläne, welche die Firma Buob für den Ladenumbau des Beklagten angeblich verwendet hat, sind von den Angestellten der Klägerin im Jahre 1969 ausgearbeitet worden. Zu prüfen ist daher zunächst, ob all-

fällige Urheberrechte daran nur den betreffenden Angestellten zustehen oder ob sie auf die Klägerin übergegangen sind.

a) Das URG schützt grundsätzlich nur den Schöpfer des Werkes, also eine natürliche Person. Der Arbeitgeber hat nach Art. 343 a OR, der bis zur Revision des Gesetzes bis zum 1. Januar 1972 die Rechte an «Erfindungen des Dienstpflichtigen» (vgl. Randtitel) regelte, kein originäres Urheberrecht an den Werken der Literatur und Kunst seiner Arbeitnehmer (vgl. BGE 74 II 113 ff.). Hingegen kann er die Rechte durch Abtretung erwerben (TROLLER, Immaterialgüterrecht II S.815), was sich aus Art. 9 URG ergibt.

Die streitigen Pläne enthalten den Aufdruck, daß sie im «Eigentum» der Klägerin bleiben und weder Dritten zugänglich gemacht noch kopiert werden dürfen. Unter diesem Satz steht das Visum des Zeichners. Darin ist mit der Vorinstanz sinngemäß eine Zession allfälliger Urheberrechte an die Klägerin zu verstehen.

b) Es fragt sich andererseits, ob allfällige Urheberrechte der Klägerin nur durch die Firma Buob verletzt werden konnten, in dem sie den Laden des Beklagten angeblich nach den Plänen der Klägerin umbaute. Das ist zu verneinen. Die Vorinstanz stellt fest, daß das erwähnte Unternehmen nicht ohne Mitwirkung des Beklagten Einblick in die Pläne nehmen konnte. Es besteht daher im Falle einer Urheberrechtsverletzung solidarische Haftung zwischen dem Beklagten und der Firma Buob (Art. 50 OR).

4. Der Beklagte ist der Meinung, das Bundesgericht dürfe nur prüfen, ob die Vorinstanz vom richtigen Begriff des urheberrechtlich schützbares Werkes ausgegangen sei. Ob dagegen gemäß Beweisthema der Klägerin «eine Vielzahl ausgeprägt individueller, schöpferischer und nicht durch den Umbauzweck und die Gegebenheiten der Lokalität bedingter Ideen für den Ladenumbau» in den streitigen Plänen enthalten seien, betrachtet er als Tatfrage, die das Obergericht verbindlich verneint habe.

Diese Auffassung trifft nicht zu. Tatfrage ist die Feststellung, wie das Werk ausgeführt wurde und gegebenenfalls welche Unterschiede gegenüber einem anderen Werk oder gegenüber einem anderen Projekt bestehen (BGE 56 II 418). Vom Bundesgericht zu überprüfende Rechtsfrage ist dagegen nicht bloß, ob die Vorinstanz vom richtigen Werkbegriff ausgegangen ist, sondern ob sie im konkreten Fall das Vorliegen einer schöpferischen Leistung im Sinne des Gesetzes richtig gewürdigt hat.

5. Die Vorinstanz führt aus, daß – ähnlich der Erfindungshöhe im Patentrecht – auch das Urheberrecht ein bestimmtes «Niveau geistiger und künstlerischer Leistung» sowie ästhetischer Gestaltung der Formen, Linien und Raumverteilung verlange. Vergleiche man die Projekte der Klägerin sowie jene der Firma Buob, Rorschach, und Schweiger und Schweizer, Zug, so erfülle keines davon die gestellten Anforderungen.

Die Klägerin wirft dem Obergericht vor, es habe ihr Projekt jenem der beiden andern Konkurrenzfirmen gegenübergestellt, statt den ursprünglichen Zustand des Ladens mit dem urheberrechtlich geschützten Werk zu vergleichen. Diese Rüge verträgt sich mit dem Inhalt der angefochtenen Erwägung offensichtlich nicht. Abgesehen davon beweist der Unterschied zwischen dem früheren und dem heutigen Stand an sich noch keine schöpferische Leistung. Eine solche muß unabhängig vom früheren Zustand, für sich allein, bestehen; denn sonst müßte jede Modernisierung eines Ladens urheberrechtlich geschützt werden.

6. Die Klägerin rügt, die Vorinstanz habe ihr zu Unrecht eine urheberrechtlich schützbares Leistung abgesprochen und damit Bundesrecht verletzt.

Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtes sind Werke der Baukunst unter dem Gesichtspunkt der Zweckmäßigkeit und künstlerischen Gestaltung urheberrechtlich geschützt, wenn die ihnen zugrunde liegenden Pläne und deren Ausführung auf einer schöpferischen Idee beruhen (BGE 56 II 418; 57 I 69, 58 II 298/99).

Das Obergericht hält dafür, daß der urheberrechtliche Schutz für Werke der Innenarchitektur in untragbarer Weise erweitert werde, wenn man mit dem Bundesgericht auch das Kriterium der Zweckmäßigkeit berücksichtige. KUMMER, Das urheberrechtlich schützbares Werk, S. 136, weist mit Recht darauf hin, daß nach Auffassung des Bundesgerichtes nur noch «unzweckmäßige Grundrisse» gebaut werden dürften, da die zweckmäßigen längst alle verwirklicht und monopolisiert wären.

Diese Kritik ist überspitzt. Wollte man sie befürworten, so müßten Werke der Innenarchitektur dem Schutze des Gesetzes weitgehend entzogen werden. Denkbar ist – und das räumt KUMMER selber ein (a.a.O. S. 136) –, daß die Einteilung und Gestaltung eines Raumes innerhalb des Zweckmäßigen unter Umständen genügend Platz für individuelles Schaffen offen lassen. Entgegen der Meinung der Vorinstanz kann daher Ladenumbauprojekten nicht generell mit dem Hinweis darauf die Originalität abgesprochen werden, daß sie sich heute sehr oft nur noch in vielen branchenüblichen Detailverbesserungen erschöpfen.

7. Die Vorinstanz erklärt, daß die auf dem Gebiete der Ladeneinrichtungen spezialisierten Firmen weitgehend normierte Bestandteile verwenden, so daß die zweckmäßige und ansprechende Gestaltung eines Raumes zur Routine geworden sei. Man befinde sich hier auf dem Grenzgebiet zu den technischen Zeichnungen, die nur bei eigentlich schöpferischen Konstruktionsgedanken Urheberrechtsschutz genießen (so TROLLER, Technische Zeichnungen im Urheberrecht, in SJZ 60/1964, S. 369ff.). Ladenausbauprojekte könnten daher heute die gesetzlich geforderte Originalität nur noch erreichen, wenn sie eine ästhetisch wirklich neuartige Lösung enthalten und die künstlerische Gestaltung des Raumes *deutlich* überwiegt, etwa bei Modegeschäften, Bijouterien usw. Bei Bäckerei- und Konditoreieinrichtungen werde diese Leistungshöhe selten erreicht.

Der Vorinstanz ist darin beizupflichten, daß die moderne Industrie für die Einrichtung von Bäckereien, Konditoreien und anderen Verkaufsgeschäften gleichartige, in den Massen oft übereinstimmende Bestandteile auf den Markt bringt. Das ist indessen kein Grund, die Anforderungen an den urheberrechtlichen Schutz von Werken der Innenarchitektur zu verschärfen. Der Architekt, der Pläne und Projekte für Ladeneinrichtungen entwirft, kann sich den Errungenschaften der modernen Fertigungstechnik nicht entziehen. Er muß daher, um den Schutz der URG zu beanspruchen, nicht etwas absolut Neues («*création intégrale*») schaffen, sondern er darf sich mit einer relativen und teilweisen Neuschöpfung begnügen. Diese kann darin bestehen, daß er Erkenntnisse seines Fachgebietes durch einen persönlichen Aufwand geistiger Tätigkeit auf ein konkretes Problem anwendet und eine Lösung findet, die sowohl praktischen Bedürfnissen als auch ästhetischen Anforderungen entspricht (vgl. BGE 58 II 301/02). Das URG verlangt auch vom Architekten nicht, daß er eine *ausgeprägt* originelle Leistung («*originalité marquée*») erbringe, sondern läßt einen geringen Grad selbständiger Tätigkeit («*simple originalité*») genügen (vgl. BGE 58 II 302, 59 II 405, 77 II 380, 88 IV 126). Es versagt ihm den Schutz dann, wenn er durch Verbindung oder Abwandlung bekannter Formen und Linien bloß eine handwerkliche Leistung erbringt (BGE 56 II 418, 58 II 299, vgl. auch TROLLER, Das Urheberrecht an Werken der Architektur, in ZBJV 81/1945, S. 376) oder wenn er nach den gegebenen Verhältnissen keinen Raum für individuelles Schaffen findet (BGE 88 IV 126 und dort erwähnte Entscheide).

8. Die Vorinstanz stellt auf Grund des Hauptgutachtens vom 14. Februar 1973 fest, daß der Sachverständige nicht darlege, in welchen konkreten Punkten die «Grundkonzeption» des von der Klägerin geschaffenen Projektes eine schutzfähige Leistung verwirkliche. Sie holte daher am 3. Juli 1973 ein Ergänzungsgutachten ein und erklärte gestützt darauf, daß der Sachverständige eine schutzfähige Leistung unter drei Gesichtspunkten als erfüllt betrachte (einwandfreie betriebliche und funktionelle Konzeption unter Wahrung der baulichen Gegebenheiten; gute und attraktive Formulierung der Ladeneinrichtung, die dem Kunden das Warensortiment in vorteilhafter Weise darbietet; Wirtschaftlichkeit der Anlage in der Anschaffung und im Betrieb). Die schöpferische Seite der vorgeschlagenen Lösung sei zwar nach Ansicht des Sachverständigen nicht «sensationell», genüge aber für die Gewährung urheberrechtlichen Schutzes.

Die Vorinstanz hält dafür, die im Ergänzungsbericht umschriebene Lösung der gestellten Aufgabe betreffe nur betriebliche, funktionelle und kundendienstliche Gesichtspunkte, nicht aber eine schöpferische Leistung auf dem Gebiet der angewandten Kunst, insbesondere der Innenarchitektur. Die der Klägerin gestellte Aufgabe sei so weitgehend durch den bestehenden Raum sowie durch Überlegungen betrieblicher und technischer Art bedingt, daß für eine schöpferische Leistung kein Platz mehr bleibe, sondern nur noch für eine handwerklich tüchtige und rationelle Lösung. Diese sei zwar zeichnerisch und in der Formgebung und Raumaufteilung geschickt und gefällig, gehe aber nicht über das hinaus, was heute die Fachgeschäfte von Ladeneinrichtungen anzubieten haben. Solche Firmen wären in ihrer Tätigkeit übermäßig eingeschränkt, würde man die Lösung der Klägerin urheberrechtlich schützen.

Diese Würdigung trägt den Feststellungen des Gutachters nicht in allen Teilen Rechnung. So weist der Sachverständige in der Einleitung des Ergänzungsberichtes ausdrücklich darauf hin, daß er gemäß Weisung des Obergerichts seiner Auffassung über die Schutzwürdigkeit eines Werkes «die künstlerische Gestaltung und ästhetische Wirkung» zugrunde lege. Die Vorinstanz unterstellt ihm daher zu Unrecht, daß er den Begriff der schöpferischen Leistung bloß in funktionellen, betrieblichen und kundendienstlichen Belangen erblicke. Sie läßt auch die weitere Feststellung des Experten außer acht, die besonderen baulichen Voraussetzungen bildeten zwar den «Perimeter» für die Lösung der gestellten Aufgabe. Die Erfahrung zeige aber, daß es «auf der gleichen Plangrundlage viele Lösungen» gebe. So habe der Sachbearbeiter der Klägerin innerhalb der bestehenden Möglichkeiten eine Lösung aufgezeigt, die nicht nur eine «zeichnerische routinemäßige Leistung» darstelle. Diese weitere Feststellung drängt den Schluß auf, daß die Klägerin nicht bloß eine handwerkliche, sondern eine originelle Leistung erbracht hat.

Freilich beanstandet die Vorinstanz, die Ergänzungsexpertise gebe keine konkrete Auskunft darüber, worin im einzelnen die schöpferische Leistung (Formgebung der einzelnen Ladenobjekte, spezielle Raumaufteilung) liege. Sie folgert daraus, das sei kein Mangel des Gutachtens, sondern Ausdruck dafür, daß das Projekt der Klägerin keine schutzfähigen Merkmale aufweise.

Diese Auffassung hält nicht stand. Zunächst ist festzustellen, daß die Vorinstanz in der schriftlichen Experteninstruktion das Beweisthema der Klägerin gemäß Beweisbeschluß umschreibt und dann unter Hinweis auf Lehre und Rechtsprechung den Begriff des urheberrechtlich geschützten Werkes erläutert. Sie fordert aber den Sachverständigen nicht auf, darzulegen, worin im einzelnen eine allfällige schöpferische Leistung bestehe. Es verwundert daher nicht, daß der Experte im Hauptbericht die schöpferische Leistung bejahte, ohne Einzelheiten zu erwähnen. Im Ergänzungsauftrag

vom 14. Mai 1973 und im Brief vom folgenden Tag forderte ihn zwar die Vorinstanz auf, detailliert darzulegen, worin in den Plänen der Klägerin die besondere «schöpferische Leistung und originelle künstlerische Gestaltung im einzelnen» liege. Der Experte sagte jedoch im Ergänzungsbericht nicht, wo z. B. am Ladenkorpus, an der Eingangstüre, an den Gestellen usw. oder in der Kombination der Bauteile die im Beweisthema geforderte «Vielzahl individueller Ideen» zum Ausdruck komme. Offenbar glaubte er der Aufforderung des Obergerichtes mit der Antwort zu genügen, eine «schöpferische Leistung» bestehe «in der Fähigkeit des Innenarchitekten», für die erwähnten drei «Bedingungen ein harmonisches Konzept zu finden». Erachtete die Vorinstanz diese Auskunft als nicht genügend, so hatte sie den Sachverständigen nach Einzelheiten zu fragen, statt anzunehmen, solche lägen nicht vor. Dazu kommt, daß der Sachverständige sein Gutachten gemäß Weisung der Vorinstanz auch auf einen Augenschein stützte, sich also von der harmonischen Gestaltung des Raumes selber überzeugen konnte, während das Obergericht den umgebauten Laden nicht besichtigte und – nach den Akten zu schließen – keine photographischen Aufnahmen vom heutigen Zustand machen ließ. Unter diesen Umständen ist der Ansicht des Experten, auf die der Richter bei der Bildung des Werturteils über das Bestehen einer schöpferischen Leistung ohnehin in hohem Maße angewiesen ist (vgl. BGE 56 II 418), der Vorzug zu geben.

9. Hat demnach die Klägerin Anspruch auf urheberrechtlichen Schutz, so ist das angefochtene Urteil aufzuheben und die Vorinstanz anzuweisen, die Frage zu prüfen, ob die Firma Buob im Auftrag des Beklagten das Projekt der Klägerin sklavisch nachgeahmt hat, und gegebenenfalls den Schadenersatzanspruch zu beurteilen. Sollte sie über die Frage der Nachahmung das Beweisverfahren ergänzen, z. B. durch Einvernahme der Organe und Angestellten der Firma Buob, und gestützt darauf zum Schluß gelangen, es liege ein selbständiges Projekt vor, so dürfte sie deswegen nicht ohne weiteres annehmen, die von zwei Innenarchitekten getroffene gleiche oder ähnliche Lösung beweise, daß kein Raum für eine individuelle Leistung vorhanden war. Es ist nicht auszuschließen, daß beide Architekten dasselbe ästhetische Empfinden haben und – vielleicht von ihrer Ausbildung her – auf die gleiche schöpferische Lösung kamen, auch wenn gemäß Gutachten zwischen den Plänen der Klägerin und dem von der Firma Buob ausgeführten Projekt technische Unterschiede bestehen.

URG Art. 6, 12, 44 und 54, Prozeßrecht (Zürich)

Die im URG vorgesehenen Zivilklagen stehen vorbehältlich ihrer Verbindung mit der Strafklage dem Obergericht des Kantons Zürich als erste Instanz zu. Diese Zuständigkeit ist begründet, wenn eine Klage tatbeständlich und rechtlich auf eine Verletzung von Urheberrecht ausgerichtet ist, zumal erst im Rahmen des Endurteils die Begründetheit des geltend gemachten Anspruchs mit allen Einzelheiten geprüft wird. Andere, ebenfalls zur Begründung eines Anspruchs in Betracht fallende Rechtsbehelfe des Bundesrechts vermögen nichts an der sachlichen Zuständigkeit des Obergerichts zu ändern, es sei denn, es steht zum vornherein fest, daß materiellrechtliche Bestimmungen zur Anwendung kommen werden, welche die Zuständigkeit eines anderen Gerichts begründen.

Ein Rechtsbegehren, mit welchem die Umgestaltung der Impressumseite von beschlagnahmten Heften einer Zeitschrift durch Aufdruck eines Namens verlangt

wird, steht außerhalb urheberrechtlichen Schutzes und fällt daher nicht in die Zuständigkeit des Obergerichts.

Frage offengelassen, ob die Gestaltung und Herausgabe einer Zeitschrift ein urheberrechtliches Werk darstellen kann.

Sous réserve de connexité avec l'action pénale, le Tribunal supérieur du canton de Zurich est compétent pour connaître en première instance des actions civiles prévues par la LDA. Tel est le cas lorsqu'une action vise en fait et en droit une violation de la LDA, cela d'autant plus que, dans l'arrêt au fond, la cause juridique du droit revendiqué est examinée sous tous ses aspects.

D'autres moyens de droit fédéral, qui pourraient également être pris en considération pour fonder une demande, ne sauraient modifier la compétence matérielle du Tribunal supérieur, à moins qu'il n'apparaisse de prime abord que des dispositions légales autres que la LDA seraient applicables, qui rendraient un autre tribunal compétent. Des conclusions tendant à la modification, par l'impression d'un nom, de la mention des responsables de fascicules d'une revue saisis ne relèvent pas de la protection du droit d'auteur et ne sont par conséquent pas de la compétence du Tribunal supérieur. La rédaction et l'édition d'une revue peuvent-elles constituer une œuvre au sens de la LDA? (question non résolue).

BIZR 71 (1972) Nr.95 S.290ff. und SJZ 69 (1973) 102ff., Urteil der I. Zivilkammer des Obergerichts des Kantons Zürich vom 20. April 1972.

Am 10. Januar 1969 schloß der Kläger mit der A. AG einen Vertrag, durch welchen jenem die Herausgabe der Zeitschrift X übertragen wurde. Zudem kam am 18. Januar 1969 eine Vereinbarung zwischen ihm und dem in Deutschland wohnhaften Beklagten zustande, nach welcher dem Kläger aufgrund seiner langjährigen Beschäftigung mit entsprechenden Problemen «die geistige Führung der Publikationen» des in Aussicht genommenen Verlages übertragen wurde. Dem Beklagten oblagen die administrativen Aufgaben, eingeschlossen die Mittelbeschaffung.

Die Hefte des Jahrganges 1969 der Zeitschrift X erschienen, wobei im Impressum der Kläger als Herausgeber bezeichnet war. Dagegen fehlte dieser Hinweis in den Heften Nrn. 1 und 2 des Jahrganges 1970, welche der Beklagte ohne Wissen des Klägers bei der Tageszeitung Y in Zürich in Druck gab. Im Anschluß an ein Verfahren betreffend vorsorgliche Maßnahmen erhob der Kläger beim Obergericht Klage gegen ihn, im wesentlichen mit den Begehren, die Hefte Nrn. 1/2 1970 seien im Sinne des Art. 54 URG einzuziehen und dem Beklagten sei jedes In-Umlauf-Setzen eines solchen Heftes zu untersagen (Begehren 1); die Direktion der erwähn-

ten Druckerei sei definitiv anzuweisen, die bei ihr befindlichen Hefte jener Ausgabe dem Gericht einzuliefern oder eventuell unter Verschuß zu halten (Begehren 2); die Tageszeitung Y und der Beklagte seien anzuweisen, die Impressumseite von Heft Nrn. 1/2 1970 so umzugestalten, daß die noch vorhandenen Exemplare nach Aufhebung der Konfiskation mit einem Impressum, das den früheren beiden Nummern ganz entspricht, ausgefolgt werden könnten (Begehren 3); der Beklagte sei anzuweisen, mit dem Kläger dafür besorgt zu sein, daß vom nächsten Heft an die im Sinne des Begehrens 3 ausgewechselte Impressumseite wieder verwendet werde (Begehren 4); der Beklagte sei zu verpflichten, den Kläger mit Fr. 4000.— zu entschädigen und ihm außerdem eine Genugtuungssumme von Fr. 1000.— zu zahlen (Begehren 5). Das Obergericht trat auf die Rechtsbegehren 2 und 3 nicht ein und wies die Klage im übrigen ab:

1. Die II. Zivilkammer des Obergerichts setzte dem Kläger im Rekursverfahren durch Beschluß vom 15. Juli 1971 (ihm zugestellt am 22. Juli 1971) eine durch die Gerichtsferien nicht gehemmte Frist von 40 Tagen an zur Anhängigmachung der Klage beim zuständigen Gericht, unter der Androhung, daß im Säumnisfall die angeordnete vorsorgliche Maßnahme dahinfallen würde. Diese bestand in der Anweisung an die Direktion der Tageszeitung Y, die in den Klagebegehren angeführten Hefte Nrn. 1 und 2/1970 der Zeitschrift X unter Verschuß zu halten, bis die noch vorhandenen Exemplare mit einem Impressum versehen werden, das dem Impressum der Hefte 1 und 2/1969 entspricht und insbesondere den Kläger als Herausgeber bezeichnet. Mit der gestützt auf § 123 Ziff. 12 ZPO direkt beim Obergericht eingereichten Klageschrift hat der Kläger jene Frist eingehalten.

2. Der Beklagte hat den schweizerischen Gerichtsstand des Begehungsortes, wie er im erwähnten Rekursentscheid begründet wurde und mit TROLLER (Immaterialgüterrecht II, 2. Aufl., S. 1172/73) zu bejahen ist, für den ordentlichen Prozeß nicht bestritten, wie seinen Ausführungen zu den einzelnen Rechtsbegehren durch Umkehrschluß zu entnehmen ist. Nach klägerischer Darstellung liegt ein in der Schweiz herausgegebenes Werk im Streit, so daß gemäß Art. 6 des Bundesgesetzes betreffend das Urheberrecht an Werken der Literatur und Kunst vom 7. Dezember 1922 (URG) ohne weiteres schweizerisches Urheberrecht zur Anwendung gelangt, sofern überhaupt eine im Sinne der §§ 48 Ziff. 12 GVG und 123 Ziff. 12 ZPO unmittelbar beim Obergericht anhängig zu machende Zivilklage aufgrund des URG vorliegt. Der Beklagte hat in der Klageantwort bestritten, daß der Kläger Ansprüche urheberrechtlicher Art geltend machen könne, einmal weil die Herausgabe der in den Klagebegehren genannten Zeitschrift durch den Kläger keine urheberrechtliche Leistung und daher die Weglassung seines Namens im Impressum keine Urheberrechtsverletzung darstelle, zum andern aber, weil die Verpflichtung zur Nennung des Klägers als Herausgeber entgegen dessen Behauptung nicht in einem Vertrag zwischen den Prozeßparteien, sondern in jenem der A. AG mit dem Kläger vom 10. Januar 1969 niedergelegt sei, so daß es ohnehin an der Passivlegitimation des Beklagten fehle.

Die Frage der Sachlegitimation ist indessen eine solche des materiellen Rechts, die für die Prozeßvoraussetzungen der Zuständigkeit des Gerichts und der Verfahrensart

nicht maßgeblich, über die vielmehr erst nach Bejahung dieser Prozeßvoraussetzungen und nach Durchführung des Hauptverfahrens zu entscheiden ist (vgl. GULDENER, Schweiz. Zivilprozeßrecht, S. 173/74, 181; ZR 67 Nr. 57). Dafür, daß die vom Kläger eingeklagten Ansprüche – jedenfalls zum Teil – nach Urheberrecht zu beurteilen sind, hat er immerhin die Ausführungen im erwähnten Rekursentscheid der II. Zivilkammer für sich. Nach der Rechtsprechung muß es genügen, wenn eine Klage tatbeständlich und rechtlich auf eine Verletzung von Urheberrecht ausgerichtet ist, zumal erst im Rahmen des Endurteils die Begründetheit des geltend gemachten Anspruchs in allen Einzelheiten geprüft wird. Andere, ebenfalls zur Begründung eines Anspruchs in Betracht fallende Rechtsbehelfe des Bundesrechts vermögen nichts an der sachlichen Zuständigkeit des Obergerichts – und damit auch an der Verfahrensart – zu ändern, es sei denn, es stehe zum vornherein fest, daß materiellrechtliche Bestimmungen zur Anwendung kommen werden, welche die Zuständigkeit eines anderen Gerichts (Handelsgerichts oder Bezirksgericht) begründen (SJZ 67 S. 194 Nr. 88) und daher ein vorgängiges Sühnverfahren vor dem Friedensrichter verlangen (§ 109 ZPO).

3. Unter diesen Gesichtspunkten ist zu prüfen, ob auf einzelne Rechtsbegehren des Klägers zum vornherein nicht einzutreten sei, weil sie nicht urheberrechtlich begründet werden. Außerhalb des § 81 GVG, der sich auf das Handelsgeschicht bezieht, setzt nämlich die objektive Klagehäufung die sachliche Zuständigkeit des angerufenen Gerichtes für sämtliche Klagebegehren und ferner die gleiche Verfahrensart für jedes von ihnen voraus (§ 93 ZPO; GULDENER, a.a.O., S. 260/61; ZR 70 Nr. 67.

a) Der Beklagte erhebt diesen Einwand sinngemäß gegenüber dem Rechtsbegehren Nr. 3, mit welchem – in Weiterverfolgung der angeordneten vorsorglichen Maßnahme – die Umgestaltung der Impressumseite der noch vorhandenen Exemplare von Heft Nr. 1/2 1970 der Zeitschrift X verlangt wird. Er beruft sich darauf, daß das Urheberrecht keine selbständigen Vorschriften kenne, welche die Wiederherstellung des früheren Zustandes ermöglichen, und Art. 44 URG verweise auf die Bestimmungen des OR und des ZGB. Ein positives Tun könne also vom Beklagten im vorliegenden Prozeß nicht erzwungen werden.

Dem Beklagten ist darin beizupflichten, daß in den Bestimmungen des URG über die zivilrechtliche Haftung kein solcher Wiederherstellungsanspruch vorgesehen ist (vgl. Art. 44, 52 ff. URG). Im Vordergrund stehen vielmehr die Ansprüche auf Unbrauchbarmachung der unter Verletzung des Urheberrechts in Verkehr gebrachten Exemplare eines Werks und auf Entschädigung (Art. 54 URG). TROLLER (a.a.O. S. 1111/12) bejaht zwar einen Anspruch auf Beseitigung des rechtswidrigen Zustandes, jedoch ohne nähere Begründung und ohne Bezugnahme auf entsprechende gesetzliche Bestimmungen. Ein solcher Anspruch ist wohl nur über die Verweisung des Art. 44 URG auf die allgemeinen Bestimmungen des OR und auf die Bestimmungen des ZGB über den Schutz der Persönlichkeit zu gewinnen. Es ist ständige Praxis, daß dieser Vorbehalt des Persönlichkeitsschutzes zur unmittelbaren Anwendung der Art. 28 ZGB und 49 OR führe, und daraus ergibt sich insbesondere ein Beseitigungsanspruch (BGE 84 II 573, 69 II 56 Erw. 4). Diesem ist Genüge getan, wenn die Störung in den persönlichen Verhältnissen beseitigt wird (Art. 28 Abs. 1 ZGB). Der Verletzte kann daher nur in diesem Rahmen auf ein Tun des Verletzers klagen; sei es, daß er z. B. erreicht, daß ein ehrenrühriges Plakat entfernt wird (SJZ 52 S. 110 ff.) oder daß die Wirkungen einer Presseäußerung durch das Abdrucken der vom Verletzten beantragten Gegenerklärung beseitigt werden (ZBJV 1970 S. 452). Ist die Störung durch ein widerrechtlich aufgenom-

menes Bild eingetreten, so geht der daraus erwachsene Anspruch auf Beseitigung – wie JÄGGI (Fragen des privatrechtlichen Schutzes der Persönlichkeit, ZSR 1960 S.231a) mit Recht feststellt – nur auf Vernichtung des Negatives und der allenfalls schon hergestellten Kopien, nicht dagegen auf Herausgabe dieser Gegenstände, denn es soll nur der frühere Zustand hergestellt, nicht dem Aufgenommenen ein Bild verschafft werden. Wenn nun der Kläger mit dem Rechtsbegehren Nr.3 nicht nur die Verwendung der noch vorhandenen und nicht mit seinem Namen versehenen Hefte zu verhindern sucht, sondern zusätzlich die Verpflichtung des Beklagten, die Namensnennung auf noch nicht ausgelieferten Heften nachzuholen, beantragt, so bleibt er damit – anders als mit seinen Rechtsbegehren Nrn. 1 und 2 – nicht mehr im Bereich des Anspruchs auf Beseitigung der behaupteten Persönlichkeitsverletzung und damit nicht mehr im Bereich des Urheberrechts. Der Kläger vermag denn auch diesen Antrag nur mit dem Hinweis auf vertragliche Zusicherungen zu begründen. Er hat tatbeständlich keine Verletzung in seinen Verhältnissen als Urheber dargetan. Hat aber ein eingeklagter Anspruch solchermaßen nichts mehr mit Urheberrecht zu tun, so fehlt es an der sachlichen Zuständigkeit des Obergerichts, ihn erstinstanzlich zu behandeln.

Das Rechtsbegehren Nr.3 ist demnach von der Hand zu weisen.

b) Auch das Klagebegehren Nr.4, der Beklagte sei anzuweisen, mit dem Kläger dafür besorgt zu sein, daß vom nächsten Heft an die im Sinne von Rechtsbegehren 3 ausgewechselte Impressumseite wieder verwendet werde, geht auf Erfüllung oder Feststellung vertraglicher Vereinbarungen. Der Sache nach könnte das Begehren freilich als Unterlassungsklage im Sinne des Persönlichkeitsschutzes, gerichtet gegen eine bevorstehende Störung in den Urheberrechten des Klägers, verstanden werden (Art.28 Abs.1 ZGB; JÄGGI, a.a.O., S.178a ff.). Damit fällt es aufgrund von Art.44 URG urheberrechtlich in Betracht. Ob die Einwendung des Beklagten begründet sei, der Kläger könne vom Richter nicht verlangen, daß er dem Beklagten hinsichtlich der Gestaltung der Ausgabe Vorschriften mache, da der Kläger dem Beklagten das Recht zur Herausgabe der Zeitschrift abspreche, wird allenfalls bei der materiellen Behandlung des Begehrens zu erwägen sein (hinten Erw.7 Abs.2).

4. Auch die Einwendung des Beklagten gegen das Rechtsbegehren 1, es sei gegenstandslos, weil er außer drei Belegexemplaren keinerlei Hefte 1/2 1970 mehr besitze, berührt nicht die Prozeßvoraussetzungen, sondern die Begründetheit des geltend gemachten Anspruchs. Im gleichen Zusammenhang bestreitet er indessen die prozessuale Zulässigkeit des Begehrens mit der Behauptung, der Kläger habe es, im Wortlaut identisch, als Befehlsbegehren schon beim Einzelrichter erhoben und es dort am 9.November 1970 vorbehaltlos zurückgezogen. Dieser Verzicht des Klägers auf ein entsprechendes Rechtsbegehren wird im Rekursentscheid der II. Zivilkammer des Obergerichts bestätigt.

Der Beklagte übersieht, daß das Befehlsverfahren schon nach der Gesetzssystematik ein Teil des summarischen Verfahrens ist (Marginale zu §§ 292 ff. ZPO in Verbindung mit dem Marginale zu §§ 277 ff. ZPO). Verfügungen im summarischen Verfahren – und ihnen zugrundeliegenden Prozeßerklärungen der Parteien – kommt aber im ordentlichen Verfahren gemäß §§ 104/05 ZPO keine materielle Rechtskraft zu, so daß auf das Rechtsbegehren Nr.1, das urheberrechtlich begründet wird, einzutreten ist.

5. Infolge Vonderhandweisung des Rechtsbegehrens 3 erledigt sich der vom Beklagten erhobene Einwand, das Begehren 2 stehe mit ihm im Widerspruch, von selbst. Dagegen berührt die Formulierung des Rechtsbegehrens 2, mit welchem die Bestätigung der

durch den Beschluß der II. Zivilkammer vom 15. Juli 1971 abgeänderten vorsorglichen Maßnahme verlangt wird, die Eintretensfrage. Die Anordnung lautet wie folgt:

«Die Direktion der Tageszeitung Y wird im Sinne einer vorsorglichen Maßnahme angewiesen, sämtliche Hefte 1 und 2/1970 der Zeitschrift X unter Verschuß zu halten, bis die noch vorhandenen Exemplare mit einem Impressum versehen werden, das dem Impressum der Hefte 1 und 2/1969 entspricht, insbesondere den Kläger als Herausgeber bezeichnet, wobei jedoch der Name von G. als Mitglied des Redaktionsausschusses stehenbleiben kann, unter der Androhung der Überweisung der verantwortlichen Organe der Tageszeitung Y an den Strafrichter zur Bestrafung mit Haft oder Buße wegen Zuwiderhandlung gegen eine amtliche Verfügung im Sinne von Art. 292 StGB.»

Der Beklagte zog in der Klageantwort in Zweifel, ob der Kläger, der den Text des Rekursentscheides im Rechtsbegehren nur bis «unter Verschuß zu halten» wiedergab und im Hauptstandpunkt Ablieferung an das Gericht beantragte, im weiteren aber doch «Bestätigung der abgeänderten vorsorglichen Verfügung» verlangte, «sich an den im audienzrichterlichen Dispositiv enthaltenen Text anlehnen wolle oder ob er eine endgültige Vernichtung der noch bei der Tageszeitung Y liegenden Exemplare bezwecke». Der Kläger seinerseits bezeichnete in der Klageschrift das Begehren als ein solches auf Einziehung der Exemplare im Sinne des Art. 54 URG. Darin könnte ein Antrag auf endgültige Einziehung liegen, wenn der Kläger nicht auch in der Begründung seiner Klage zum Ausdruck gebracht hätte, er habe Anspruch darauf, auch auf den im Begehren Nr. 2 genannten Heften als Herausgeber aufgeführt zu werden, wie er es mit dem (von der Hand gewiesenen) Begehren Nr. 3 verlange. Der Kläger strebt demnach hinsichtlich Zweck und Dauer eine Bestätigung der vorsorglichen Maßnahmen im ordentlichen Verfahren an, und damit versucht er einen außerhalb des Urheberrechts liegenden urteilsmäßigen Entscheid zu erreichen, für den, wie in Erw. 3 lit. a zum Rechtsbegehren 3 ausgeführt, das erstinstanzliche und direkte Verfahren vor dem Obergericht gemäß den §§ 48 Ziff. 12 GVG und 123 Ziff. 12 ZPO nicht vorgesehen ist. Auch das Begehren 2 ist somit von der Hand zu weisen.

6. Der Kläger sieht die Urheberrechtsverletzung darin, daß der Beklagte Heft Nr. 1/2 1970 hinter seinem Rücken in Auftrag gegeben und den Abonnenten zugestellt, dabei aber seinen Namen als Herausgeber der Zeitschrift weggelassen und zudem ein anderes Domizil bezeichnet habe, obschon ihm die Nennung als Herausgeber vertraglich zugesichert und in dem durch den erwähnten Rekursentscheid der II. Zivilkammer vom 15. Juli 1971 abgeschlossenen Verfahren auch urheberrechtlich bestätigt worden sei.

Die Meinung darüber, ob die Herausgabe fremder Werke, wie sie die Redaktion einer Zeitschrift zur Hauptsache darstellt, auch selber ein urheberrechtliches Werk sei, ist nicht einhellig. TROLLER lehnt sie für die Regel ab, es sei denn, die Zusammenstellung der einzelnen Beiträge vermittle ein neues Erlebnis im Vergleich zu den einzelnen Teilen bzw. es offenbare sich in der Zusammenstellung der betreffenden Ausgabe eine originelle Form der Stoffgestaltung (a.a.O., I S. 476–478, II S. 901/02, 925). Ein Urheberrecht des Herausgebers einer Zeitschrift wurde grundsätzlich auch von JOSEF KOHLER (Urheberrecht an Schriftwerken und Verlagsrecht, 1907) verneint (S. 256), sofern es sich nicht um Werke enzyklopädischer Art handle, «deren Aufbau ein System von Abteilungen und Unterabteilungen enthält, um damit den Gedanken des wissenschaftlichen Zusammenhanges zum Ausdruck zu bringen»; die Darstellung des Systemgedankens sei «nicht bloß wissenschaftlich, sondern künstlerisch, denn sie verlange einen Sinn für Ebenmaß und Schönheit des Aufbaus» (a.a.O. S. 257). MARTIN HUBER (Die urheberrechtliche und verlagsrechtliche Stellung des Redaktors und seiner Mitarbeiter im Pressewesen, Diss. Freiburg, 1936,

S.82) kritisiert an diesen Ausführungen, sie beruhen auf dem Irrtum, daß eine Zeitung bzw. Zeitschrift nur eine zusammenhanglose Folge von Einzelheiten sei. Es würden so zu große Erfordernisse für den Schutz aufgestellt. Der Verfasser vertritt die Auffassung, daß es sich bei der redaktionellen Tätigkeit für eine Zeitung oder Zeitschrift, die im Sammeln, Sichten, Ordnen und Verarbeiten des Stoffes und in einem Vereinigen der Beiträge zu einem übersichtlichen und bestimmten Ganzen bestehe, um eine selbständige Arbeit handle, der auch schöpferischer Geist nicht abgesprochen werden könne und die des Schutzes würdig sei. Er glaubte damit die herrschende Meinung wiederzugeben (a.a.O., S.81). J.W. MERTEN (Der Urheberrechtsschutz des Herausgebers historischer Texte – Der Schutz der editio princeps, Diss. Zürich, 1948, S. 18, 70 ff.) anerkennt seinerseits ein Urheberrecht des Herausgebers nur dann, wenn seine Herausgebereigentätigkeit in bezug auf das fremde Werk sich ihrerseits wiederum als eine eigenpersönliche schöpferische Leistung erweist.

Die Parteien haben sich in den Rechtsschriften zu diesen Voraussetzungen, die nach der Rechtsprechung ganz allgemein für die Annahme einer urheberrechtlichen Werkes verlangt werden (vgl. den Entscheid der Kammer vom 22. April 1971 in SJZ 67 S.277 Nr. 126 mit Hinweisen), nicht wesentlich geäußert. Trotz erneuter Bestreitung urheberrechtlicher Ansprüche durch den Beklagten in der Klageantwort hat der Kläger auch in der Replik keinerlei Einzelheiten über den Inhalt der von ihm angeblich vorbereiteten und gegen seinen Willen vom Beklagten herausgegebenen Nummer vorgetragen. Immerhin hat er auf entsprechende Stellen der Vereinbarung der Parteien vom 18. Januar 1969 hingewiesen, nach deren Präambel und Art. 1 ihm aufgrund seiner langjährigen Beschäftigung mit grundsätzlichen Problemen der Medizin und der Kybernetik «als Herausgeber die geistige Führung der Publikationen» des in Aussicht genommenen Verlages übertragen werden sollte. Nach Art. 1 und 2 des am 10. Januar 1969 zwischen der A. AG und dem Kläger abgeschlossenen Vertrages oblag es diesem als Herausgeber der Zeitschrift X, die jährlich viermal in deutscher, englischer und französischer Sprache erscheinen sollte, im Einvernehmen mit dem genannten Verlag die Richtlinien für den Inhalt der einzelnen Zeitschrift-Nummern aufzustellen und deren Umfang und Ausgestaltung festzulegen. Nach Art. 4 übernahm der Kläger «als Koordinator und Vorsitzender der beiden Redaktionskomitees (des kybernetischen und des ärztlichen Komitees) die Redaktion der einzelnen Nummern», in der Meinung, daß er «die einzelnen Manuskripte überprüft, ordnet und überarbeitet».

Das sind gewichtige Hinweise in die Richtung einer schöpferischen Leistung des Klägers als Herausgeber, wobei jedoch festzuhalten ist, daß die vertragliche Zuerkennung von Urheberrechten als solche, wie sie in Art. 1 der Vereinbarung der Parteien vom 18. Januar 1969 besonders deutlich zum Ausdruck kommt, für die Klärung des Werkbegriffs im Einzelfall nicht entscheidend ist. Ebensovienig vermag die vertragliche Übertragung einer redaktionellen Tätigkeit an sich schon – wie es offenbar dem Kläger vorschwebt – Urheberrechte zu begründen, sondern erst das tatsächliche Hervorbringen eines urheberrechtlichen Werkes (vgl. hierzu die in SJZ 67 S.277 Nr. 126 angeführte Literatur und Rechtsprechung). In diesem Sinne sind die Ausführungen der II. Zivilkammer in ihrem Rekursentscheid betreffend vorsorgliche Maßnahmen, der in einem summarischen Verfahren ergangen und für den vorliegenden ordentlichen Prozeß ohnehin nicht bindend ist (§ 105 ZPO), klarzustellen.

Der Frage, ob die Gestaltung und Herausgabe der im Rechtsbegehren Nr. 1 bezeichneten Hefte ein urheberrechtliches Werk darstellt, braucht indessen in diesem Zusammenhang nicht weiter nachgegangen zu werden, denn der Kläger rückt im Prozeß in

den Vordergrund, daß die betreffenden Hefte nicht von ihm, sondern hinter seinem Rücken, gegen seinen Willen, vom Beklagten herausgebracht worden seien. Der Beklagte behauptet zudem, er habe die (offenbar auf Veranlassung des Klägers) bereits im Satz liegende Nummer 1/2 1970 durch zwei weitere Beiträge ergänzt, derart fertiggestellt und an die Abonnenten versandt. Es sei unbekannt, ob der Kläger die Verantwortung für die vom Beklagten beschafften Artikel überhaupt übernommen hätte. Die streitige Nummer wurde demnach – zumal konkrete Angaben über deren Inhalt, die eine entsprechende Würdigung der Urheberschaft und des Werkcharakters erlauben würden, fehlen – nicht im Sinne des URG vom Kläger gestaltet und herausgegeben. Auf das urheberrechtliche Ausschließlichkeitsrecht (Art. 12 ff. URG) und damit auf das Recht, das Werk mit seinem Namen zu verbinden, kann sich indessen nur berufen, wer das Werk tatsächlich geschaffen hat (TROLLER, a.a.O., II S. 785/86, 890 ff.). Damit erweist sich das Rechtsbegehren 1 urheberrechtlich als unbegründet, setzt doch die Einziehung gemäß Art. 54 URG die Bejahung urheberrechtlicher Ansprüche voraus.

Soweit der Kläger sein Begehren, wie er es im wesentlichen dartut, unmittelbar auf eine vertragliche Zusicherung, daß sein Name als Herausgeber im Impressum angeführt werde, stützt, muß er sich den Einwand des Beklagten entgegenhalten lassen, daß dieser Anspruch auf einem Vertrag mit der A. AG und nicht mit dem Beklagten persönlich beruht. Insoweit fehlt diesem im vorliegenden Prozeß die Sachlegitimation. Der Kläger könnte bei dieser Betrachtungsweise ohnehin nur Nichterfüllung des Vertrages geltend machen und sich auf die in Art. 97 ff. OR vorgesehenen Rechtsbehelfe berufen, unter denen indessen die Einziehung, wie sie eingeklagt ist, nicht vorgesehen wurde.

7. Unter Erw. 3 lit. b wurde das Klagebegehren Nr. 4 als Unterlassungsklage in Betracht gezogen. Auch dieser Anspruch auf Nennung des Klägers als Herausgeber auf den künftigen Heften der Zeitschrift setzt jedoch, wie zu Rechtsbegehren Nr. 1 ausgeführt (Erw. 6), urheberrechtlich voraus, daß der Kläger tatsächlich ein Werk im Sinne des URG erarbeiten wird, was an sich noch offen steht und nach der Darstellung der Parteien schon aus wirtschaftlichen Gründen unwahrscheinlich ist. Der Beklagte weist darauf hin, daß in Zukunft keine weiteren Nummern der Zeitschrift X mehr erscheinen werden, da die Verlagsfirma überschuldet sei und in absehbarer Zeit die Konkursöffnung zu erwarten sei. Der Kläger seinerseits rechtfertigte das Nichterscheinen des Heftes Nr. 1/2 1970 unter seiner Mitwirkung damit, daß er den Druckauftrag zurückbehalten habe, weil die Finanzierung nicht festgestanden habe. Damit fehlt es auch am Erfordernis einer ernsthaft drohenden Gefahr der Wiederholung, das Voraussetzung jedes Unterlassungsanspruchs ist (JÄGGI, a.a.O. S. 178 aff.; GROSSEN, Schweiz. Privatrecht II, S. 360). Und unter dem Gesichtspunkt vertraglicher Zusicherungen fehlt es wiederum an der Passivlegitimation des Beklagten.

Auch das Rechtsbegehren Nr. 4 ist demnach abzuweisen.

8. Schadenersatz und Genugtuung werden in Begehren 5 als bloße Folge der mit den vorangestellten Begehren behaupteten Beeinträchtigungen eingeklagt. Diesen Forderungen fehlt schon nach den angestellten Erwägungen die rechtliche Grundlage. Es kommt hinzu, daß sowohl Schadenersatz als auch Genugtuung Widerrechtlichkeit und ein Verschulden des Verletzers voraussetzen, Genugtuung sogar eine besondere Schwere der Verletzung und des Verschuldens (Art. 28 Abs. 2 ZGB, 41 und 49 OR). Davon kann nach der eigenen Darstellung des Klägers nicht im Ernst die Rede sein, gibt er doch, wie vorhin erwähnt, zu, mit der Herausgabe des Heftes 1/2 1970 säumig gewesen zu sein, obschon er nach den Bestimmungen des Vertrages mit der A. AG verpflichtet war,

für das regelmäßige Erscheinen der Zeitschrift besorgt zu sein. Der Kläger hat in der Replik erneut auf die Aufgabenteilung der Parteien hinweisen lassen, nämlich daß er die geistige Arbeit zu leisten gehabt habe und daß die administrativen Aufgaben, die Mittelbeschaffung eingeschlossen, dem Beklagten obgelegen hätten. Es liegt daher weder Widerrechtlichkeit noch ein Verschulden vor, wenn der Beklagte, der nach den eingereichten Verträgen seinerseits eine wesentliche Rolle im Rahmen des Verlages spielte (vgl. auch das Protokoll über eine Redaktionskonferenz vom 31. Oktober 1969, wo der Beklagte als Verlagsleiter bezeichnet ist), angesichts der vertragswidrigen Untätigkeit des Klägers für das Erscheinen einer neuen Nummer der Zeitschrift sorgte. Zu dieser Leistung war der Verlag aufgrund der Abonnements- und Insertionsverträge mit Dritten verpflichtet.

URG Art. 8, 9

Ohne gegenteilige Vereinbarung wird das Urheberrecht des Architekten nicht auf den Auftraggeber übertragen.

Sauf convention contraire, le droit d'auteur de l'architecte n'est jamais transféré au maître de l'œuvre.

RVJ 1972, 113 ff., Urteil der Zivilkammer (Plenum) des Tribunal cantonal du Valais vom 1. Dezember 1971 i.S. Anzévuï gegen Ritz und Moix.

Faits:

Il n'est en revanche pas contesté et il résulte au reste du rapport d'expertise que, sur mandat de l'entrepreneur Roger Métrailler, Ritz et Moix avaient établi des plans au 1:100 pour la construction d'un immeuble à La Forclaz sur Evolène; que ce bâtiment ne fut finalement pas construit; que ces plans servirent de base pour la première entrevue qui intervint entre les demandeurs et les défendeurs le 13 août 1967. Métrailler et les demandeurs ont prétendu que ces plans avaient été cédés par Métrailler aux frères Anzévuï pour la demande d'autorisation de construire, contre rémunération usuelle aux architectes. Ceci n'est pas exact. D'abord, selon toute vraisemblance, les plans durent être tant soit peu modifiés pour être adaptés au nouveau terrain sur lequel l'autorisation de construire était demandée; ensuite, il est certain que les plans au 1:100 furent légèrement modifiés en ce qui concerne les combles; ceci résulte du rapport d'expertise et ces plans sont ceux que les demandeurs livrèrent aux frères Anzévuï en même temps qu'ils en déposaient au secrétariat communal d'Evolène les exemplaires nécessaires à la demande d'autorisation de construire. Autrement dit, il n'y eut pas livraison aux frères Anzévuï des plans au 1:100 établis pour Métrailler, mais établissement de plans quelque peu modifiés et remis aux défendeurs. Il n'y eut donc pas cession des plans initiaux. Il est d'autre part établi en cause non seulement que Ritz et Moix ne furent pas payés pour les plans initiaux par Métrailler, mais encore que Ritz et Moix ne lui présentèrent pas de facture à ce sujet. Que lors de leur première entrevue, les parties aient parlé de cession, c'est possible. L'art. 18 CO impose cependant de rechercher la commune et réelle intention des parties en tenant compte du fait que, sauf

convention contraire, le droit d'auteur de l'architecte n'est jamais transféré au maître de l'œuvre (cf. RO 58 II 290, JT 1932 I 546; JT 1936 I 391 litt. B). Au jour où fut décidé le dépôt de la demande d'autorisation de construire et la modification des plans, il est manifeste que les demandeurs et Métrailler avaient renoncé ou renoncèrent à l'exécution de leur contrat concernant le bâtiment projeté à La Forclaz, Métrailler abandonnant tous droits sur les plans, Ritz renonçant à lui en demander rétribution et reprenant libre et entière disposition sur eux. Il est en effet certain et établi par le dossier que Métrailler ne prétend plus à aucun droit sur les plans initiaux et que Ritz ne prétend pas avoir contre lui une créance à ce sujet.

URG Art. 9, 43 Ziff. 3 und 44

Vertragsverhältnis des Photomodells zum Photographen, der mit dem Kunden einen Werkvertrag abgeschlossen hat.

Die Verwendung des Bildes ist nur soweit erlaubt, als sie der Abgebildete gestattet. Die im URG geordnete Regelung einer Übertragung eigentlicher Urheberrechte fällt hier außer Betracht. Dem Abgebildeten allein steht die Beseitigungsklage gegen den Verletzer zur Verfügung.

Die Forderung aus dem entgeltlichen Auftragsverhältnis Photograph|Photomodell unterliegt der zehnjährigen Verjährung. Höhe der Vergütung.

Lien contractuel entre le modèle et le photographe, qui a conclu un contrat d'entreprise avec un client.

L'usage de la photographie est autorisé seulement dans la mesure où le sujet le permet.

Les règles fixées par la LDA pour une cession des droits d'auteur proprement dits n'entrent pas ici en ligne de compte. Seul le sujet peut intenter l'action en cessation de trouble contre l'auteur de la violation.

La créance découlant du mandat rémunéré photographe|modèle se prescrit par dix ans. Montant de la rémunération.

BIZR 73 (1974) Nr. 67 S. 165 ff. und SJZ 71 (1975) 27 ff., Urteil der I. Zivilkammer des Obergerichts des Kantons Zürich vom 6. Mai 1974 i. S. H. gegen E.

Fräulein H. stellte sich im September 1966 dem Berufsphotographen E. zur Herstellung von Aufnahmen, welche nach ihrer Darstellung für die «Swissair-Gazette» bestimmt waren, gegen Entgelt als Photomodell zur Verfügung. Sie belangte ihn in der Folge für Fr. 4000.— als Plakathonorar, Fr. 2500.— als Prospekthonorar und Fr. 5000.— als Schadenersatz nebst Zinsen, mit der Begründung, daß die Aufnahmen ohne ihre Zustimmung zur Illustrierung eines Hostessenprospekts der I. AG und auf einem Plakat

in Weltformat verwendet wurden; die unzulässige Verwendung der Photos, die durch den ihr vom Beklagten erteilten Auftrag nicht gedeckt sei, habe ihr einen geldmäßigen Anspruch aus Urheberrecht und aus der Verletzung von Persönlichkeitsrechten verschafft.

Der Beklagte erhob in der Klageantwort die Unzuständigkeitseinrede, die mit Beschluß vom 9. Mai 1972, auf dessen Erwägungen hier verwiesen werden kann (publiziert in ZR 71 Nr. 36 = SJZ 68 S. 310 Nr. 175), verworfen wurde. Eventuell beantragte der Beklagte die Abweisung aller Klagebegehren, im wesentlichen durch Bestreitung der Aktivlegitimation der Klägerin mangels einer urheberrechtlichen Verletzung und ferner mit der Begründung, die Klägerin habe dem Direktor der erwähnten Firma ihre Zustimmung für die Verwendung der Aufnahmen im Prospektmaterial erteilt und sei dafür entschädigt worden. Zudem habe der Beklagte die Klägerin über den Telephondienst T. im Auftrag und auf Rechnung der I. AG – in der Eigenschaft als deren Vertreter – gebucht, so daß zwischen ihr und ihm keinerlei vertragliche oder außervertragliche Verpflichtungen entstanden seien und der Beklagte nicht passivlegitimiert sei. Er habe auch alle seine Rechte an den Aufnahmen auf die Bestellerin, die erwähnte I. AG, übertragen. Da die Klägerin als berufsmäßiges Photomodell mit der Bestellerin der Aufnahmen ein Arbeitsverhältnis eingegangen sei, habe sie in die üblichen Verwendungsrechte eingewilligt, wozu allenfalls auch die Verwendung der Aufnahmen für Plakatzwecke gehöre. Der Beklagte erhebt sodann die Verjährungseinrede bezüglich sämtlicher Ansprüche der Klägerin. Im Zusammenhang mit der Bestreitung des Betrages der eingeklagten Forderungen berief er sich auf einen Widerspruch der Klagebegehren, mit welchen einerseits aufgrund eines Arbeitsverhältnisses Honorar nachgefordert werde und gleichzeitig außervertragliche Schadenersatzansprüche gestellt würden.

Das *Obergericht* hieß die Klage im Teilbetrag von Fr. 200.– nebst Zinsen gut und wies die weitergehenden Forderungen ab. Im Anschluß an die Darstellung der Beweisergebnisse wurde im Urteil *erwogen*:

«3. Damit sind die Behauptungen der Klägerin widerlegt, es sei ihr ein anderer Verwendungszweck der Aufnahmen als jener für Prospekte der I. AG genannt worden. Zu ihren Gunsten ist andererseits erstellt, daß ihr Bild ursprünglich nicht zur Verwendung auf Plakaten vorgesehen war. Dagegen scheint weiterhin die Frage ungeklärt, ob die Klägerin als Photomodell vom Beklagten als Vertreter der I. AG oder in eigenem Namen und auf eigene Rechnung, lediglich unter beratender Mitwirkung S.s als Graphiker jener Firma, verpflichtet worden sei. In diese Richtung weist, daß S. als Zeuge verneint hat, die Modelle persönlich bestellt zu haben; er habe lediglich zwei der Modelle an Hand der beim Beklagten befindlichen Karthothek ausgewählt und eine Skizze erstellt; für die Aufnahmen sei dann vom Beklagten ein Rendezvous abgemacht worden. Der

Beklagte seinerseits sagte in jenem Verfahren als Zeuge – mit den Aussagen S.s übereinstimmend – aus, er habe für das Honorar der Photomodelle Rechnung gestellt, woraus zu folgern ist, daß auch er sich als Beauftragter der I. AG, für die er nach seiner ausdrücklichen Darstellung im vorliegenden Prozeß im Rahmen eines Werkvertrages gemäß Art. 363 ff. OR arbeitete, und nicht als Vertreter dieser AG betrachtete.

Mit dieser Behauptung eines Werkvertrages gibt der Beklagte klar zu erkennen, daß seine Aufgabe darin bestand, ein Arbeitsergebnis, nämlich die gewünschten Bilder, zu liefern und demnach von sich aus die Voraussetzungen für deren Zustandekommen zu schaffen, wozu mangels gegenteiliger Abmachungen auch die Verpflichtung der Modelle gehörte. An dieser selbständigen rechtlichen Stellung des Beklagten vermag der Umstand nichts zu ändern, daß der Direktor der I. AG bei den Aufnahmen anwesend war. Damit wurde der Beklagte nicht von einem Werkhersteller zu einem Stellvertreter jener Firma. Und als Ergebnis ist demnach festzuhalten, daß die Klägerin dem Beklagten die Aufnahmen zugunsten der I. AG gestattete.

Nach den Erwägungen des Obergerichts zum angeführten Beschluß vom 9. Mai 1972 betreffend Zuständigkeit ist die Frage, wer den Auftrag zu den Aufnahmen erteilte und welcher Verwendungszweck der Klägerin genannt wurde, im Zusammenhang mit der vorliegenden Klage in dem Sinne von Bedeutung, daß daraus abgeleitet werden kann, inwieweit die Klägerin die Verwendung ihres Bildes dem Auftraggeber gestattet und inwieweit eine Verletzung ihres Rechtes am eigenen Bilde vorliegt, die nach Art. 43 Ziff. 3 URG zivilrechtlich verfolgbar ist. Dementsprechend ist die Auffassung des Beklagten zum vornherein zurückzuweisen, das abgebildete Modell habe sich jede Verwendung seines Bildes gefallen zu lassen. Erlaubt ist sie vielmehr nur soweit, als sie das Modell gestattet. Darin bestätigt sich erneut, in Fortführung der in der Begründung des erwähnten Beschlusses angestellten Erwägungen, die Aktivlegitimation der Klägerin.

4. Für die Verwendung des Bildes der Klägerin auf Plakaten liegt deren Erlaubnis nicht vor. Das ging schon aus der – an sich unzutreffenden – Stellungnahme des Beklagten hervor, er habe der I. AG mit der Überlassung der Bilder das volle Verfügungsrecht über die Bilder übertragen, und aus seinem Standpunkte, die Klägerin habe mit dem Modellstehen in die üblichen Verwendungsrechte eingewilligt, wozu allenfalls auch die Verwendung der Aufnahmen für Plakatzwecke gehöre. Der vorliegende Fall ist nach den Grundsätzen über das Recht am eigenen Bilde und daher im Zweifel einschränkend zugunsten der Klägerin zu entscheiden, so daß hier insbesondere die in Art. 9 URG geordnete Regelung einer Übertragung eigentlicher Urheberrechte außer Betracht fällt. Es liegt auf der Hand, daß die Verwendung eines photographischen Personenbildnisses auf Plakaten zu Werbezwecken eine viel einschneidendere Beeinträchtigung der persönlichen Verhältnisse bedeutet als die Wiedergabe des Bildes in Prospekten, die an Interessenten oder an einen bestimmten Kreis möglicher Interessenten abgegeben werden.

Das von der Klägerin beanstandete Plakat ist demnach durch das Vertragsverhältnis der Prozeßparteien nicht gedeckt, so daß Art. 43 Ziff. 3 URG zur Anwendung gelangt, der denjenigen als zivilrechtlich verfolgbar erklärt, welcher «Exemplare eines bestellten Personenbildnisses in Verkehr oder an die Öffentlichkeit bringt, ohne die gesetzlich verlangte Einwilligung des Abgebildeten ... zu besitzen». Die zivilrechtliche Haftung aus einer solchen Übertretung richtet sich gemäß Art. 44 URG nach den allgemeinen Bestimmungen des OR und allenfalls nach den Bestimmungen des ZGB über den Schutz der Persönlichkeit (Art. 28 ZGB). Die als «Plakathonorar» geltend gemachte Forderung von Fr. 4000.– ist daher unter dem Gesichtspunkt unerlaubter Handlungen im Sinne der Art. 41 ff. OR zu beurteilen.

In dieser Hinsicht ist die angeführte Bestimmung des Art. 43 Ziff. 3 URG insofern wegleitend, als der Beklagte nur dann haftet, wenn er es war, der das Bild der Klägerin in Form des beanstandeten Plakats in Verkehr oder an die Öffentlichkeit brachte. Das behauptet aber auch die Klägerin nicht. Sie geht vielmehr davon aus, daß das Plakat durch die I. AG für deren Werbezwecke verwendet wurde. Nach den hier anwendbaren Grundsätzen des Persönlichkeitsschutzes, nach denen das Recht am eigenen Bilde geordnet ist und worüber schon im Zuständigkeitsbeschuß Ausführungen gemacht wurden, war es auch nicht etwa – wie in der Klagebegründung behauptet – Sache des Beklagten, sondern der Klägerin selber, die durch den Vertrag der Parteien nicht gedeckte Werbekampagne der I. AG zu unterbinden. Hiefür stand ihr – und nur ihr – eine Beseitigungs- oder Unterlassungsklage nach Art. 28 Abs. 1 ZGB zur Verfügung (hiezü FRANK, Der Schutz der Persönlichkeit in der Zivilrechtsordnung der Schweiz, Archiv für die civilistische Praxis 1972, S. 65 ff., mit Hinweisen).

Die ausdrücklich als Schadenersatz bezeichnete weitere Forderung von Fr. 5000.– begründet die Klägerin letztlich mit dem nämlichen Sachverhalt. Es ist nicht einzusehen, weshalb der Beklagte hiefür einzustehen hätte, ganz abgesehen davon, daß der behauptete Vermögensschaden weder nach der Verursachung noch bezüglich der Höhe genügend dargetan ist.

Es kommt das Zugeständnis der Klägerin hinzu, sie habe im Juni 1968 festgestellt, daß die Aufnahmen für Plakate in Weltformat verwendet und überall in der Stadt an Plakatewänden aufgehängt wurden. Diese Plakate seien vier Jahre an verschiedensten Stellen aufgehängt worden. Es ist klar, daß der von der Klägerin behauptete Schaden schon bald nach Beginn der Plakataktion abschätzbar war, womit die einjährige Verjährungsfrist des Art. 60 OR zu laufen begann (ZR 66 Nr. 107, S. 210). Dem Beklagten ist beizupflichten, daß sie im Zeitpunkt der Klageerhebung gegen ihn (15. Dezember 1971) – wenn er für das Plakathonorar und den Schadenersatz überhaupt haftbar wäre – bereits abgelaufen war.

Die Klage ist daher, soweit nicht das <Prospekthonorar> von Fr. 2500.– in Frage steht, ohne Weiterungen abzuweisen.

5. Soweit nach den gewürdigten Beweisen Zustimmung der Klägerin zur Verwendung ihres Bildes auf Prospekten der I. AG anzunehmen ist, wovon nach seinen Zugeständnissen in der persönlichen Befragung heute auch der Beklagte ausgeht, handelt es sich rechtlich um eine verbindliche, vertragliche Erlaubnis, um einen beschränkten Verzicht auf das Recht am eigenen Bild und auf seiten des Beklagten um einen dieser Erlaubnis entsprechenden Auftrag an die Klägerin im Sinne des Art. 394 OR. Der Beklagte bestreitet auch nicht, daß das Modellstehen der Klägerin entgeltlich war. Abmachungen der Parteien über die Höhe der Vergütung liegen jedoch nicht vor, und nach der Darstellung der Parteien ist der Klägerin infolge ihrer Weigerung, den ihr im Anschluß an die Aufnahmen angebotenen Betrag von Fr. 90.– anzunehmen, bisher kein Honorar ausgezahlt worden.

Der Verjährungseinrede des Beklagten gegenüber ist festzuhalten, daß die Forderung auf ein Prospekthonorar nach übereinstimmender Darstellung im September 1966, im Zeitpunkt der Aufnahmen, entstanden und fällig geworden ist. Alle Forderungen, für die das Bundeszivilrecht nicht etwas anderes bestimmt, verjähren mit Ablauf von zehn Jahren (Art. 127 OR). Eine solche Ausnahme ist mit Bezug auf den vorliegenden Fall in der Bundesgesetzgebung nicht zu finden. Es handelt sich um ein entgeltliches Auftragsverhältnis besonderer Art, das sich nicht mit den in Art. 128 Ziff. 3 OR aufgezählten

Ausnahmetatbeständen deckt und daher keine Forderungsverjährung mit Ablauf von fünf Jahren bewirkt.

Zur Höhe der Vergütung hat das Beweisverfahren folgendes ergeben: Die Leiterin der Modellagentur, welche die Klägerin für die streitigen Aufnahmen vermittelte, führte als Zeugin aus, diese sei damals nur für eine sogenannte Präsentation bestellt worden, d. h. für Aufnahmen, auf Grund deren sich der Kunde für eine bestimmte Verwendung der Bilder gegen eine weitere Vergütung entscheide. Dafür allein seien Fr. 90.– angemessen gewesen. Nach Tarif wären indessen als Prospekthonorar für eine weltweite Veröffentlichung 2000 bis 3000 Franken üblich gewesen, und Aufnahmen für Plakate wären noch höher zu honorieren gewesen. Demgegenüber bezeichnete der Gutachter das Honorar für Aufnahmen mit Einwilligung zur Verwendung im Prospekt im Betrage von 150 bis 200 Franken als ausgewiesen. Davon ist auszugehen, zumal da die Zeugin in einem Schreiben vom 22. April 1969 das übliche Veröffentlichungshonorar für ein Plakat im Weltformat auf nur Fr. 1000.– beziffert hatte, was ihre Unzuverlässigkeit dokumentiert. Zudem bestätigte die Zeugin H., Leiterin einer anderen Modellagentur, bezogen auf den heutigen Zeitpunkt ein durchschnittliches Tageshonorar von Fr. 750.– für Werbeaufnahmen, die Verwendungserlaubnis für Prospekte eingeschlossen, und die Klägerin gestand in der Beweisverhandlung zu, sie habe im vorliegenden Fall genau eine Stunde gearbeitet. An diesen Anhaltspunkten vermag auch die von der Klägerin nachträglich eingereichte Quittung vom 21. Dezember 1965 nichts zu ändern, nach welcher sie damals von einem anderen Photographen Fr. 2000.– bezog, zumal da sie ihm per Saldo aller Ansprüche quittierte, so daß daraus für die hier zu entscheidende Frage keine Schlüsse gezogen werden können. Der Klägerin sind unter dem Titel Prospekthonorar Fr. 200.– zuzusprechen. Im übrigen ist die Klage abzuweisen.»

Bestell- bzw. Bearbeitungsvertrag (OR Art. 363)

Für das Zustandekommen eines sog. Bestellvertrages genügt es, wenn dem Autor – hier einem Komponisten – gegen ein angemessenes Honorar der Auftrag zur Komposition von Instrumentalbegleitsätzen erteilt wurde. Rechtliche Tragweite einer nachträglichen schriftlichen Vereinbarung über Urheberrechte und Honorar.

Auch mit einem Bestellvertrag kann nach Treu und Glauben eine Nutzungspflicht des Bestellers bzw. Auftraggebers verbunden sein. Voraussetzungen hierfür.

Der Besteller kann sich dieser Nutzungspflicht nicht schon wegen geringfügiger Abweichungen der Instrumentalbegleitsätze von den aufgestellten Richtlinien entziehen, wenn er dem Autor nicht zuvor Gelegenheit gegeben hat, diese Mängel zu beheben.

Pour qu'un « Bestellvertrag » soit valablement conclu, il suffit qu'un auteur – ici un compositeur – ait été chargé de composer contre une rémunération appropriée des accompagnements instrumentaux. Portée juridique d'un accord écrit subséquent sur les droits d'auteur et la rémunération.

Une obligation d'usage du maître, respectivement du mandant, peut de bonne foi également découler d'un tel contrat. Conditions.

Le maître ne peut pas se délier de cette obligation d'usage pour la raison que les

accompagnements instrumentaux diffèrent légèrement des directives données, alors qu'il n'a pas accordé à l'auteur la possibilité de remédier à ces défauts.

SJZ 70 (1974) 143 ff., Urteil der III. Zivilkammer des Obergerichts des Kantons Zürich vom 16. Oktober 1973.

Der Kläger, von Beruf Musiker, erhielt im Jahre 1966 vom Beklagten mündlich den Auftrag, zu einer Anzahl von Liedern eines Gesangbuches die Instrumentalbegleittexte zu komponieren. Hiefür wurde ihm gleich wie andern Musikern, die ihrerseits mit der Komposition weiterer Begleittexte betraut worden waren, ein angemessenes Honorar versprochen. Der Kläger lieferte die Begleittexte ab. Ein Teil davon erschien Anfang 1967 in einem als Überbrückung bis zur Bereinigung und zum Erscheinen des vorgesehenen definitiven Begleitbandes vorgesehenen Teildruck. Am 13./18. Juli 1967 schlossen die Parteien eine schriftliche Vereinbarung, wonach der Kläger sämtliche Urheberrechte an den im Teildruck erschienenen und einigen weiteren, allerdings nicht allen Sätzen gegen ein Honorar von Fr. 70.– pro Satz auf den Beklagten übertrug. Gleichzeitig wurde mit Rücksicht darauf, daß der Kläger Mitglied der SUISA-Mechanlizenz war, mit Bezug auf die Aufführungsrechte eine Zusatzregelung entsprechend der SUISA-Regelung vorbehalten und offenbar auch abgeschlossen. Die Überprüfung der vom Kläger abgelieferten Sätze durch die zuständigen Fachkommissionen des Beklagten für eine definitive Drucklegung bzw. für die Aufnahme in den definitiven Begleitband war offen. Nach einer gewissen Zeit lehnte der Beklagte diese Aufnahme ab mit der Begründung, diese entspräche nicht den seinerzeit aufgestellten Richtlinien. Er bestellte die Sätze anderweitig. Der Kläger forderte daraufhin von ihm Schadenersatz in der Höhe der nach seiner Meinung ihm durch die ungerechtfertigt verweigerte Drucklegung mangels Aufführungen entgangenen SUISA-Erträge. Der von den Parteien bestellte Schiedsrichter schützte die Klage grundsätzlich. Das Obergericht des Kantons Zürich wies eine hiergegen eingereichte Nichtigkeitsbeschwerde aus folgenden Erwägungen ab:

3. In der zur Entscheidung stehenden Sache billigt der Beklagte die Auffassung des Einzelschiedsrichters, die Verhältnisse der Parteien unterstünden nicht dem Rechte des Verlagsvertrages (Art. 380 ff. OR). Dagegen ficht er die Annahme an, zwischen den Parteien sei ein sogenannter Bearbeitungsvertrag im weitern Sinne – ein im Gesetz nicht genannter, jedoch in der Literatur anerkannter Vertragstyp – zustande gekommen. Es fehle, so macht er geltend, an einer Willenseinigung über die wesentlichen Elemente dieses Vertrages, im besondern über die Höhe eines dem Kläger zu bezahlenden Honorars und über eine «eventuelle» Verpflichtung des Beklagten, die Instrumental-

begleitsätze zu vielfältigen. Rechte und Pflichten der Parteien seien erst durch die schriftliche «Vereinbarung» vom 13./18. Juli 1967 begründet worden. Die gegenteilige Annahme des Einzelschiedsrichters verstoße klar gegen Art. 1 und 2 OR (§ 344 Ziff. 9 ZPO).

Rüge und Behauptung, vor Abschluß der «Vereinbarung» vom 13./18. Juli 1967 habe zwischen den Parteien überhaupt kein Vertragsverhältnis bestanden, sind unbegründet. Der Einwand des Beklagten, es fehle an einer Einigung über eine «eventuelle» Verpflichtung des Beklagten, die Instrumentalbegleitsätze zu vielfältigen, d. h. zu nutzen, stößt insoweit ins Leere, als der Einzelschiedsrichter eine solche «generelle» Pflicht des Beklagten und damit eine Vereinbarung über die typische Leistung des Verlegers verneint hat. Er bejahte allerdings eine «relative, zweckgebundene» Nutzungspflicht des Beklagten in Verbindung mit dem Bestellvertrag. Diese Frage ist für die weitere Entscheidung erheblich, berührt jedoch das Zustandekommen eines Bestellvertrages nicht. Wesentlich in diesem Zusammenhange ist nur die Feststellung, daß der Kläger mit der Herstellung eines Werkes betraut worden ist.

Mit dem Einwand, das Honorar des Klägers sei erst durch die «Vereinbarung» vom 13./18. Juli 1967 hinreichend bestimmt worden, unterstellt der Beklagte sodann, das Honorar sei anfangs nicht genügend bestimmt und auch nicht bestimmbar gewesen. Hierbei geht er von falschen rechtlichen Voraussetzungen aus. Der Auftraggeber schuldet dem Beauftragten, wenn nichts anderes vereinbart, der Auftrag aber entgeltlich ist, das übliche Entgelt (Art. 394 Abs. 3 OR), und der Besteller eines Werkes hat den Beauftragten, wenn eine Vereinbarung über den Werklohn nicht getroffen wurde, nach Maßgabe des Wertes der Arbeit und der Aufwendungen zu entlohnen (Art. 374 OR). Desgleichen hat auch der mit der Erstellung eines (urheberrechtlich schützbaaren) Werkes Beauftragte in der Regel Anspruch auf ein Honorar, selbst wenn dessen Höhe nicht näher bestimmt wurde (vgl. mit Bezug auf den Bestellvertrag im engeren Sinne OSER/SCHÖNENBERGER, N. 7 zu Art. 393 OR).

Das Zustandekommen eines Bestellvertrages wäre nur dann zu verneinen gewesen, wenn zwischen den Parteien überhaupt kein Auftragsverhältnis bestanden hätte. Der Beklagte erteilte jedoch dem Kläger den verbindlichen Auftrag, Instrumentalbegleitsätze zu komponieren. Er hat dem Kläger und den andern Komponisten für ihre Arbeit auch im vornherein ein angemessenes Honorar versprochen. Ein etwa dem Preisausschreiben ähnlicher Tatbestand (Art. 8 OR) liegt nicht vor und wurde von den Parteien auch nie geltend gemacht.

Der Einzelschiedsrichter verletzte daher auch nicht klares Recht, wenn er die «Vereinbarung» vom 13./18. Juli 1967, wodurch der Kläger dem Beklagten die Urheberrechte an einer bestimmten Anzahl von Instrumentalbegleitsätzen übertrug, im Kern als Vollzugsgeschäft des Bestellvertrages würdigte. Der Beklagte bringt gegen diese Auffassung gerade nur vor, daß ein solches unterliegendes Verpflichtungsgeschäft fehle. Dies trifft nicht zu. Mit Recht bemerkte denn auch der Einzelschiedsrichter, die Übertragung der Urheberrechte müsse einen Rechtsgrund haben. Der Rechtsgrund liegt im Bestellvertrag. Freilich wurde durch die «Vereinbarung» vom 13./18. Juli 1967 weiter auch das Honorar mit Fr. 70.— pro Satz näher bestimmt. Dadurch wurde aber lediglich nochmals die Entgeltlichkeit des Auftrages bestätigt und nachträglich von den Parteien selber das Honorar näher festgelegt. Das Zustandekommen eines Bestellvertrages wird hierdurch nicht widerlegt.

4. Der Einzelschiedsrichter ließ es bei der Feststellung bewenden, gemäß Art. 6 der «Vereinbarung» vom 13./18. Juli 1967 habe der Lohn des Klägers Fr. 70.— pro Instru-

mentalbegleitsatz betragen. Indes, so argumentierte er, sei der Beklagte nach Gesetz und Vertrag verpflichtet gewesen, die eingereichten Sätze zu prüfen und dem Kläger allfällige Mängel anzuzeigen, im besondern ihm Gelegenheit zur Anbringung von Korrekturen zu geben. Er gelangte zum Ergebnis, der Beklagte habe seine gesetzlichen und vertraglichen Verpflichtungen verletzt, indem er dem Kläger nach Ende 1966 keinen der abgelieferten Begleitsätze mehr zur Verbesserung zurückgegeben habe, obgleich alle diese Sätze korrigierbar und verbesserungsfähig gewesen wären. Der Beklagte sei daher dem Kläger zu Schadenersatz, nämlich zum Ersatz der infolge der Nichtverbreitung der Begleitsätze und des Unterbleibens von Aufführungen entgangenen SUISA-Erträge, verpflichtet, Schaden und Schadenersatzpflicht begründete der Einzelschiedsrichter im nähern damit, der Kläger sei nach Treu und Glauben zur Annahme berechtigt gewesen, die vom Beklagten gutgeheißenen Sätze würden in den definitiven Instrumentalbegleitband aufgenommen. Sofern das Überprüfungs- und Selektionsverfahren bezüglich der klägerischen Sätze regulär verlaufen wäre, und die nachgewiesene Vertragsverletzung durch den Beklagten nicht stattgefunden hätte, müsse als sicher angenommen werden, daß mindestens ein Teil der vom Kläger eingereichten Sätze in den endgültigen Begleitband aufgenommen und druckgelegt worden wären, wie dies bei den andern Komponisten der Fall gewesen sei. Der Beklagte wirft demgegenüber dem Einzelschiedsrichter vor, er widerspreche sich damit selber in krassester Weise, da er bei der Prüfung der Frage, ob ein Verlagsvertrag vorliege, eine Nutzungspflicht des Beklagten verneint habe. Weiter macht er geltend, die vom Einzelschiedsrichter hinsichtlich der Nutzungspflicht des Beklagten vorgenommene Vertragsauslegung – darunter versteht er die Auslegung der «Vereinbarung» vom 13./18. Juli 1967 – verstoße in klarer Weise gegen Art. 18 OR und Art. 2 ZGB (§ 344 Ziff. 9 ZPO). Zudem stelle sie eine Verweigerung des rechtlichen Gehörs dar (§ 344 Ziff. 6 ZPO).

a) Der Einzelschiedsrichter setzt mit der Annahme einer Schadenersatzpflicht des Beklagten in der Tat eine mit dem Bestellvertrag verbundene «relative, zweckgebundene» Nutzungspflicht voraus. Er widerspricht sich aber deshalb nicht und verletzt nicht klares Recht, auch wenn er anderseits eine «generelle» Nutzungspflicht des Beklagten als die typische Vertragsleistung des Beklagten verneint. Fragwürdig ist freilich, ob schon bei einer Übertragung von ausschließlichen Urheberrechten im Zweifelsfalle eine Nutzungspflicht des Auftraggebers unterstellt werden darf, wie dies der Einzelschiedsrichter anzunehmen scheint. Das schweizerische Recht kennt im Unterschied zum deutschen Recht (§ 41 dURG) keine dahingehende allgemeine (subsidiäre) Gesetzesvorschrift und läßt bei der unterschiedlichen Gestaltung auch nicht ohne weiteres eine nach Art. 1 ZGB zu schließende Lücke in dieser Richtung erkennen. Eine Nutzungspflicht des Bestellers kann indes unter den gegebenen Umständen nach Treu und Glauben begründet sein. Und dies dürfte der Einzelschiedsrichter vor allem gemeint haben, wenn er vorliegend unter Hinweis auf Treu und Glauben eine «relative, zweckgebundene» Nutzungspflicht des Beklagten bejahte. Nach dem von ihm zitierten Kommentar MÖHRING/NICOLINI zum deutschen Urheberrecht kann eine solche Pflicht auch bei andern Vertragsarten bestehen als dem Verlagsvertrag, wo sie typisch und wesentlich ist. Zu berücksichtigen seien vor allem die Interessen der Parteien, wie sie im Zeitpunkt des Vertragsschlusses bestanden und im Vertrag ihren Ausdruck gefunden hätten, sowie die Gebräuche des in Rede stehenden Geschäftszweiges (MÖHRING/NICOLINI, Anm. 3 zu § 41 dURG). Diese ganz und gar der Auffassung von Treu und Glauben auch nach schweizerischem Recht entsprechenden Grundsätze können bedenkenlos übernommen werden. Wenn der Beklagte demgegenüber unter Berufung auf TROLLER, Immaterial-

güterrecht II, 920, einwendet, der Bestellvertrag beinhalte seinem Wesen nach keine Nutzungspflicht des Bestellers, so übersieht er, daß damit lediglich der Bestellvertrag in seinen wesentlichen, notwendigen Bestandteilen umschrieben und in diesem Sinne zum Verlagsvertrag abgegrenzt wird. Eine Nutzungspflicht in Verbindung mit dem Bestellvertrag im weiteren Sinne, wo der frei schaffende Künstler seine Urheberrechte ganz oder teilweise auf den Besteller zu übertragen verpflichtet ist, wird hierdurch nicht ausgeschlossen.

Zu überprüfen bleibt, ob die Annahme einer aus Treu und Glauben hergeleiteten «relativen, zweckgebundenen» Nutzungspflicht unter den gegebenen Umständen unvertretbar und willkürlich sei. Nicht alles, was der Einzelschiedsrichter zur Begründung hiefür anführt, ist hieb- und stichfest. Der Schluß von der Annahme einer Korrekturverpflichtung auf die Nutzungspflicht ist deshalb wenig ergiebig, weil die Korrekturverpflichtung die Nutzungspflicht bereits in sich schließt. Auch konnte es von Anfang an nur um eine Verbreitung der Instrumentalbegleittexte durch Aufnahme in den Begleitband gehen. Die schriftliche «Vereinbarung» vom 13./18. Juli 1967 umfaßt zudem nur 16 Begleitsätze, und es sollten hierdurch – wenigstens nach der ursprünglichen Absicht des Beklagten – nur die im Teildruck erschienenen (9) Sätze geregelt werden. Schon aufgrund des Bestellvertrages wäre der Kläger allerdings zur Übertragung der Urheberrechte an sämtlichen Sätzen auf den Beklagten verpflichtet gewesen. Andererseits kann nach dem vorstehend Gesagten wohl kaum schon bei jedem Bestellvertrag und jeder Übertragung von Urheberrechten bzw. Verpflichtung hiezu eine Nutzungspflicht des Erwerbers angenommen werden. Ausschlaggebend ist vielmehr die vorgesehene Zusammenarbeit der Parteien. In dieser Hinsicht führte der Einzelschiedsrichter überzeugend aus, Zweck des Unternehmens sei es gewesen, bei verschiedenen Komponisten Instrumentalbegleitsätze zu bestellen im Hinblick darauf, diese im Falle der Annahme durch die zuständigen Kommissionen mit ausschließlichen Nutzungsrechten zu erwerben. Daher hätten die beigezogenen Komponisten nach Treu und Glauben auch annehmen dürfen, die von ihnen eingereichten Sätze würden im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften und vertraglichen Abmachungen zum Zwecke der Publikation im Begleitbuch beschafft. Zu Beginn der Zusammenarbeit war die Herausgabe eines solchen Buches auch das erklärte Ziel des Beklagten. Solcherart bestand ein enges, auf Treu und Glauben beruhendes Zusammenarbeitsverhältnis im Hinblick auf die Schaffung und Herausgabe des Instrumentalbegleitbandes. Beim mitschaffenden Künstler wurde die Erwartung erweckt, seine Werke würden, richtige Erfüllung vorausgesetzt, veröffentlicht. Eine anderweitige Verbreitung seines Werkes fiel außer Betracht. Die Annahme einer «relativen, zweckgebundenen» Nutzungspflicht erweist sich unter diesen Umständen zumindest als vertretbar.

Zweifelsohne ist, wie der Beklagte geltend macht, in erster Linie auf den übereinstimmenden wirklichen Willen der Parteien abzustellen (Art. 18 OR). Nicht ersichtlich ist jedoch, inwiefern der Einzelschiedsrichter diesen Grundsatz verletzt habe. Was die «Vereinbarung» vom 13./18. Juli 1967 anbelangt, so stellte er ausdrücklich unter Hinweis auf die Zeugenaussagen der Beteiligten fest, über den Inhalt der zwischen den Vertretern der Parteien am 11. Juli 1967 erfolgten Unterredung bestünden widersprüchliche Aussagen. Der Beklagte hat nicht dargetan, inwiefern diese Schlußfolgerung mit den Grundsätzen einer freien Beweiswürdigung (§ 101 ZPO) nicht vereinbar sei.

Im übrigen sind die gesamten Umstände und das Vertragsverhältnis als Ganzes zu würdigen. Der Beklagte stützt sich hierbei lediglich noch auf sein Rundschreiben vom 21. April 1967, womit er den Komponisten bekanntgegeben habe, daß die Vierergruppe

«ermächtigt» sei, die eingereichten Arbeiten zurückzuweisen. Die Komponisten seien gebeten worden, innert 14 Tagen Bericht zu geben, ob sie an einer Mitarbeit am Instrumentalbegleitband interessiert seien. Der Kläger habe nicht geantwortet. Der Beklagte habe daher davon ausgehen müssen, der Kläger verzichte auf eine weitere Mitarbeit. Daraus ergibt sich jedoch keineswegs eine klare Freistellung von der Nutzungspflicht. Die Ermächtigung, die Arbeiten zurückzuweisen, wurde ausdrücklich auf näher umschriebene, hier nicht weiter interessierende Ausnahmefälle beschränkt. Diese Formulierung mußte die Komponisten in der Annahme, ihre eingereichten Sätze würden bei ordnungsgemäßer Ablieferung im endgültigen Begleitband Aufnahme finden, sogar bestärken. Freilich unterlagen die eingereichten Werke der Überprüfung durch die Fachkommissionen und konnten bei deren Entscheidungen auch schwer wägbare Gesichtspunkte ästhetischer Natur mitspielen. Durch die Aufstellung von Richtlinien und das Versprechen, die Werke nur ausnahmsweise zurückzuweisen, war jedoch ein objektiver Rahmen gegeben worden. Abgesehen davon, daß der Kläger bei Erlaß des Rundschreibens seine Werke bereits vorgelegt hatte, wird somit durch dieses Schreiben nur bestätigt, was ohnehin aufgrund der gesamten Umstände anzunehmen ist.

...

b) Indem der Einzelschiedsrichter einen Schaden des Klägers infolge entgangener SUISA-Erträge und eine Ersatzpflicht des Beklagten bejaht, unterstellt er allerdings auch, daß die Rechte an den Aufführungen beim Kläger verblieben seien. Oder anders ausgedrückt, er anerkennt ein anwartschaftliches Recht des Klägers auf die SUISA-Erträge aus den Aufführungen der zu veröffentlichenden Werke. Denkbar wäre demgegenüber eine Honorierung des Klägers im Sinne von Art. 374 OR gewesen, wodurch der Kläger für seine Arbeit und die volle Übertragung der Urheberrechte ganz und vollumfänglich entschädigt worden wäre. Der Beklagte selber stützt sich nun aber auf die «Vereinbarung» vom 13./18. Juli 1967, wodurch dem Kläger für 16 Sätze und die Abtretung der Urheberrechte daran ein Honorar von Fr. 70.— pro Satz und per Saldo aller Ansprüche versprochen wurde. Diese Vereinbarung versteht sich nur so, daß die Rechte an den Aufführungen und damit das daraus fließende anwartschaftliche Recht auf die SUISA-Erträge dem Kläger verblieben. Der Beklagte hat ihm nämlich mit Schreiben vom 13. Juli 1967 ausdrücklich eine der Regelung der SUISA entsprechende Zusatzvereinbarung in Aussicht gestellt, und gestützt hierauf unterzeichnete der Kläger die «Vereinbarung» am 18. Juli 1967. Hierbei muß es sein Bewenden haben. Entscheidend ist, daß durch diese Vereinbarung die Honoraranprüche und die Rechte an den Aufführungen ein- für allemal und abschließend geregelt worden sind.

Mit Bezug auf die übrigen, vom Kläger eingereichten Instrumentalbegleitsätze rechnete aber auch der Beklagte mit einer allfälligen Entschädigungspflicht in der Höhe der mutmaßlich entgangenen SUISA-Erträge. Seit April 1967 wußte er, daß der Kläger Mitglied der SUISA ist. Nach unangefochtener Feststellung des Einzelschiedsrichters wurden diejenigen Komponisten, deren Werke im endgültigen Begleitband Aufnahme fanden, nach den gleichen Grundsätzen entlohnt, wie sie in der schriftlichen «Vereinbarung» vom 13./18. Juli 1967 enthalten sind. Zumindest gewisse Komponisten sind ebenfalls Mitglieder der SUISA. Die Überlassung der Ansprüche aus den Aufführungen soll zudem branchenüblich sein. Unter diesen Umständen durfte der Einzelschiedsrichter, ohne einen Nichtigkeitsgrund zu setzen, davon ausgehen, es habe zwischen den Parteien die Meinung bestanden, der Kläger würde bei richtiger Erfüllung des Vertrages mit Bezug auf alle Sätze mit Fr. 70.— honoriert, jedoch unter Vorbehalt der Ausführungsrechte.

Damit wird die Annahme einer Nutzungspflicht erneut bestätigt. Denn es konnte nicht die Meinung haben, der Kläger habe nur bedingt für den Fall der Veröffentlichung seiner Werke Anspruch auf die SUIISA-Erträge, der Beklagte wäre also in seinem Willen ganz frei, die abgelieferten Werke zu veröffentlichen oder nicht. Wäre dies richtig, so wäre die Anwartschaft des Klägers auf die SUIISA-Erträge ganz vom Willen des Beklagten abhängig.

5. Der Einzelschiedsrichter nahm an, der Beklagte habe dadurch, daß er dem Kläger seit Ende 1966 keine Korrekturvorschläge mehr unterbreite, gesetzlich und vertraglich festgelegte Grundsätze verletzt und den Kläger im Vergleich zu andern Komponisten «ungleich und willkürlich» behandelt. Der Kläger habe sich nicht geweigert, Korrekturen vorzunehmen. Seine Werke seien auch nicht unbrauchbar gewesen. Wesentlich sei, daß keiner der vom Kläger vorgelegten Sätze ihm nach Ende 1966 zur Korrektur zurückgegeben worden sei, die Sätze aber korrigierbar und verbesserungsfähig gewesen seien. Der Beklagte ficht diese Erwägungen in verschiedenen Punkten wegen Verletzung klaren Rechtes an. Im wesentlichen wendet er sich hierbei gegen die Annahme des Einzelschiedsrichters, der Beklagte wäre nach den gesetzlichen Vorschriften über den Werkvertrag (Art. 361 Abs. 1 OR und Art. 368 Abs. 2 OR) und gemäß vertraglicher Abmachung zur Durchführung eines Korrekturverfahrens verpflichtet gewesen.

Damit geht er am Kern der Sache vorbei. Wenn der Einzelschiedsrichter eine Pflicht des Beklagten zur Durchführung eines Korrekturverfahrens bejahte, so wollte er damit nur sagen, der Beklagte sei im Falle der Unterlassung eines solchen Verfahrens, Korrigierbarkeit der abgelieferten Werke und Bereitschaft des Klägers zur Vornahme von Korrekturen vorausgesetzt, zur Aufnahme der Werke in den Instrumentalbegleitband verpflichtet gewesen, d. h. er habe die Folgen seiner Weigerung selber zu tragen. Damit umschreibt er die Voraussetzungen, unter denen dem Beklagten eine Verbreitung der Werke zumutbar gewesen wäre, und statuiert, rechtlich betrachtet, eine Obliegenheit des Beklagten. Mit dieser Annahme verstößt er selbst dann nicht gegen klares Recht, wenn eine solche Pflicht (Obliegenheit) des Beklagten weder den gesetzlichen Vorschriften über den Werkvertrag noch besonderer vertraglicher Abmachung entnommen werden kann. Eine solche Verpflichtung ist im richtig verstandenen Interesse beider Parteien und in der gegenseitigen Treuepflicht begründet. Der Beklagte durfte sich der Nutzungspflicht nicht schon bei geringfügigen Mängeln entziehen und nicht hierdurch die Anwartschaft des Klägers auf die SUIISA-Erträge gefährden. Ein ähnlicher Rechtsgedanke findet sich auch in Art. 156 OR (Verhinderung des Eintrittes einer Bedingung). Eine gedeihliche Zusammenarbeit der Parteien schloß die Vornahme von Korrekturen in sich. Vorliegend erscheint ein solches Verfahren um so mehr begründet, als der Beklagte noch nach Ablieferung der Werke des Klägers im Frühjahr 1967 weitere Richtlinien (2) erließ. Dem Kläger hätte Gelegenheit gegeben werden sollen, sich auch diesen anzupassen. Andererseits konnte der Kläger dies nur erwarten, sofern seine Werke nicht gänzlich unbrauchbar waren.

Bei diesem Ergebnis braucht auf einzelne Beanstandungen des Beklagten nicht näher eingegangen zu werden.

Buchbesprechungen

Marchetti, P.: Sull'esaurimento del brevetto d'invenzione (Dott. A. Giuffrè)
Milano 1974. 178 S. L. 3000

Marchetti analysiert unter historischen, dogmatischen und wirtschaftsteleologischen Gesichtspunkten das Problem, wo und wann die Herrschaft des Inhabers des Patentrechtes über ein in Verkehr gesetztes Objekt endet.

Er setzt sich mit der These der stillschweigend gewährten Lizenz auseinander und lehnt sie als nicht überzeugend ab.

Vom Begriff der Erschöpfung des Rechtes sagt er, daß er wahrscheinlich nicht exakt und vom dogmatischen Gesichtspunkt aus zu kritisieren sei, weil ein Recht ausgeübt werde und sich nicht erschöpfe. Doch sei die Formulierung bildkräftig und geeignet, die praktische Tragweite dieser von Joseph Kohler eingeführten Lehre darzutun. Er verwende daher diese Redewendung ebenfalls.

Marchetti legt im einzelnen dar, weshalb es wirtschaftlich gerechtfertigt sei, ein unter der Herrschaft des Patentes hergestelltes Erzeugnis dem Markte freizugeben, wenn der Patentinhaber beim ersten Inverkehrbringen den ihm zukommenden Nutzen daraus gezogen habe. Dabei seien aber auch Rechtsgeschäfte einzubeziehen, bei denen der Patentinhaber auf ein ihm grundsätzlich zukommendes Entgelt verzichtet habe.

Das entscheidende erste Inverkehrbringen sei dann gegeben, wenn der Patentinhaber durch irgendein Rechtsgeschäft (entgeltliches oder unentgeltliches) mit dinglicher oder obligatorischer Wirkung einem Dritten die Genußmöglichkeit, für die grundsätzlich ein Entgelt zu leisten sei, verschafft habe.

Am Schluß seiner Studie wendet Marchetti seine These auf die Abgrenzung der zulässigen Reparatur gegen die patentverletzende erneute Herstellung und auf die freie Benützung einer von einem Verfahrenspatent erfassten Maschine an.

Obleich die Ergebnisse mit jenen, wie sie auch in der schweizerischen Lehre vertreten werden, übereinstimmen, lohnt es sich, diese Studie vom Anfang bis zum Ende zu folgen. Marchetti hat neben der italienischen Lehre und Rechtsprechung die deutsche, französische, schweizerische und anglo-amerikanische herangezogen und auch kartellrechtliche Probleme berücksichtigt.

Vor allem ist seine Methode, die das Ergebnis induktiv wirtschaftlich und nicht deduktiv dogmatisch rechtfertigt, überzeugend.

A. Troller

Geißler, Dipl.-Phys. Dr. iur., Bernhard: Der Umfang des Stoffschutzes für chemische Erfindungen. Carl Heymanns Verlag KG, Köln, Berlin, Bonn, München (Schriftreihe zum gewerblichen Rechtsschutz, Band 28, Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Patent-, Urheber- und Wettbewerbsrecht).

Diese Arbeit behandelt

- die Geschichte des Stoffschutzes in der Bundesrepublik Deutschland,
- die Gegenüberstellung von absolutem Stoffschutz und verfahrens- oder verwendungsgebundenem Stoffschutz,
- einen Rechtsvergleich des Stoffschutzes in Frankreich, USA und den skandinavischen Ländern,
- die theoretische und historische Analyse der Frage des Schutzzumfangs von Stoffpatenten,
- die Darstellung der rechtlichen Auswirkungen des Stoffschutzes in der Bundesrepublik Deutschland und
- die wichtigsten praktischen Auswirkungen von zweckgebundenen Stoffschutzansprüchen im Prüfungsverfahren und Verletzungsprozeß.

Geißlers Arbeit ist von berufenster Seite bereits rezensiert worden (Mario M. Pedrazzini, «Zum Umfang des Stoffschutzes für chemische Erfindungen», – Eine Rezensionabhandlung – GRUR, Internationaler Teil, Heft 9, 1973, Seiten 594-599). Dann ist auch die Rechtsentwicklung in der Bundesrepublik Deutschland den Thesen von Geißler bekanntlich nicht gefolgt, sondern in Richtung auf absoluten Stoffschutz gelaufen. Der diese Entwicklung einleitende Imidazolin-Entscheid, BGH vom 14. März 1972, konnte von Geißler gerade noch als Fußnote im Vorwort nach Beendigung des Drucksatzes angebracht werden. Dennoch ist Geißlers hervorragend dargestellte und gut lesbare Arbeit ein Beitrag, der immer dann Bedeutung haben wird, wenn man sich mit der Problematik des Stoffschutzes im Zusammenhang mit Gesetzesrevisionen oder in Streitfällen zu beschäftigen hat, und zwar gleichgültig, ob man aus rechtstheoretischen oder praktischen Gründen mehr zum absoluten oder mehr zum zweckgebundenen Stoffschutz neigt.

Durch die gegenwärtige Gesetzesrevision hat Geißlers Arbeit für die Schweiz akute Bedeutung, allein schon deshalb, weil sie den politischen Gehalt von Bestimmungen über den Umfang des Patentschutzes nicht zu verschleiern versucht.

Th. Ritscher

David, Heinrich: Kommentar zum schweizerischen Markenschutzgesetz, 3. Auflage, mit Supplement von David, Lucas, 363+87 Seiten, Helbing & Lichtenhahn, Fr. 68.—, Basel und Stuttgart, 1974. Das Supplement auch als Separatum erhältlich, Fr. 22.—.

Der bekannte und bewährte Kommentar David, praktisch der einzige zum Schweizer Markenrecht, ist in unveränderter Auflage mit einem Supplement erschienen, das ihn auf den letzten Stand bringt. Der ursprüngliche Autor hat leider die Neuerscheinung nicht mehr erlebt, doch ist von seinem Sohn die Ergänzung in verdienstvoller Weise verfaßt worden.

Wenn es auch für den Benutzer angenehmer gewesen wäre, den Kommentar in einer vollständigen Neubearbeitung aus einem Guß vor sich zu haben, so muß man doch für die Neuauflage mit dem Supplement dankbar sein. Bei den hohen Druckkosten einer völligen Neubearbeitung wäre es kaum zu verantworten gewesen, diesen Aufwand zu wagen, umsomehr als das schweizerische Markenrecht sich seit geraumer Zeit im Revisionsstadium befindet und die Mühe einer neuen systematischen Bearbeitung besser auf jenen Zeitpunkt aufgespart bleibt.

Durch diese Neuauflage wird der Kommentar seinen angestammten Platz behaupten. Es ist zu hoffen, daß er beim Erlaß eines neuen schweizerischen Markengesetzes in überarbeiteter Form wieder erscheinen wird.

P. Griesinger

Werkman, Casper J.: Trademarks, their Creation, Psychology and Perception.

XVI + 496 Seiten, Fr. 100.—, J. H. de Bussy, Amsterdam 1974

Der Leiter der Sektion für die internationale Registrierung von Marken beim WIPO hat sich die anspruchsvolle Aufgabe gestellt, die Verwendung und die Schaffung von Marken zu untersuchen, um den Marken- und Werbefachleuten einen einfacheren und billigeren Weg zu zeigen, auf dem juristisch und kommerziell bessere Marken gefunden werden können, als mit den konventionellen Methoden.

Das Buch ist als Ganzes ein starkes Bekenntnis zur Marke und ihrer Aufgabe, was sehr wohltuend wirkt, wenn man an die vielen Angriffe aus neuerer Zeit denkt. Die Untersuchungsmethode holt sehr weit aus und beschafft sich ihr Material aus Jurisprudenz, Philosophie, Psychologie und Statistik.

Angesichts der breiten Analyse der verschiedenen Aspekte einer Marke, ist das Kapitel über die Schaffung von Marken mit knapp vierzig Seiten etwas zu kurz geraten. Die vorgeschlagene Methode besteht in einer Häufigkeitsanalyse der auf einem bestimmten Gebiet verwendeten Buchstaben und Buchstabenkombinationen, um mit Hilfe des Computers unter den weniger überlaufenen Wortbildungen etwas brauchbares zu finden. Der Autor hält fest, die Lage auf dem Markengebiet, besonders wegen der rasch sich entwickelnden internationalen Lage, mache die Verwendung des Computers bei der Markenwahl unerlässlich.

Aus der Praxis kann man dem Autor nur beipflichten, wenn er auf die großen Schwierigkeiten bei der Markenwahl hinweist. Ob hingegen der Computer das geeignete Instrument ist, um die schöpferische Wahl von Marken zu bewerkstelligen, ist unstritten.

Selbstverständlich sind Computerausdrücke und Übersichten unerlässlich für diese Arbeit, aber die Frage nach dem schöpferischen Element bleibt deswegen nach wie vor offen.

Das Buch wird jedem mit der Materie Vertrauten zu denken geben, denn die Kreation neuer Marken ist eines der wichtigsten Gebiete seiner Tätigkeit.

P. Griesinger

Auby, Jean-Marie|Plaisant, Robert: Le droit des appellations d'origine, l'appellation cognac (Librairies Techniques) Paris 1974, VIII, 444 S., FFr. 90.—

Der Öffentlichrechtler Jean-Marie Auby und der Zivilrechtler Robert Plaisant (in der Schweiz vor allem bekannt durch seine hervorragenden Studien im Bereich des

Immaterialgüter- und Wettbewerbsrechts und des internationalen Privatrechts) haben dieses Werk so einheitlich geschaffen, daß nicht auszumachen ist, was vom einen und was vom andern stammt.

Vorerst eine Warnung an Abstinenten. Sie sollten das Werk nur beruflich konsultieren. Würden Sie es in seinem Gehalt und seiner Stimmung aufnehmen, gerieten sie in Gefahr, zum Wein – oder noch schlimmer – zu gebranntem Wasser, insbesondere Cognac zu greifen.

Edgar Faure bekennt denn auch im Vorwort: «... et je dois avouer que jamais si savant traité ne fut lu avec un sentiment de plaisir plus allègre; tout au long des pages du livre de mes collègues, ne retrouvais-je pas en effet, vivantes et souplement articulées, les questions relatives au vin qui, de tout temps, m'ont environné ou préoccupé.»

Die Autoren halten im Vorwort den Grundsatz fest, der sie leitete: «Un auteur ne fait qu'exprimer les réalités et les opinions qui l'entourent. Il en est ainsi pour les auteurs du présent ouvrage. Sans le concours très bienveillant de personnalités plus proches du vin et du Cognac qu'eux-mêmes, ils n'auraient pu livrer au public une documentation qu'ils espèrent utile et un commentaire dont ils souhaitent qu'il apporte quelque lumière.» Sie zitieren auch Montaigne: «Et dict Aristote, que les bons législateurs ont eu plus du soing de l'amitié que de la justice». Sie fügen hinzu: «Ce livre montre que l'on trouve beaucoup d'amitié dans l'étude des lois.» Damit ist selbstverständlich nicht die Bevorzugung von Freunden gemeint, sondern die Anteilnahme an den Beziehungen, die zu regeln sind. Nur durch sie kommt das gerechte Zuteilen zustande (in pectore index).

Mit all dem soll gesagt sein, daß der Leser nicht bloß ein zuverlässiges juristisches Nachschlagewerk in die Hand nimmt. Er erfährt manches, was ihm auch bekannte Weinbücher oder Weinatlasse nicht mitteilen. Hinzuweisen ist z.B. auf die genauen Angaben über Cognac: verwendete Weine (für den Handel wegen des geringeren Alkoholgehalts ungeeignet, wobei niedergrädige Säfte den aromareicheren Schnaps liefern – der beste Tessiner Grappa soll jener aus der Americano Traube sein), das doppelte Brennen, um den nötigen Alkoholgehalt zu erreichen, das nachherige eventuelle Hinzufügen von Caramel, die für die verschiedenen Qualitätsbezeichnungen erforderliche Lagerung, die Bedeutung und Zulässigkeit der Champagne-Bezeichnungen, der Unterschied von Cognac und Armagnac usw. 92 Seiten des Werkes sind dem Cognac gewidmet, um nicht nur darüber besonders einlässlich zu berichten, sondern um zugleich an diesem Beispiel darzutun, mit welcher Methode aus den Gegebenheiten heraus die Probleme analysiert, erklärt und mit der Regelung verglichen werden. In der Einleitung bringen die Autoren den Cognac in einem Ausspruch mit Shakespeare in Verbindung, er treffe für letzteren wir für ersteren zu: «Thy art my gentle Shakespeare, is made as well as born.»

Diese Feststellung gilt für alle Produkte, deren Qualität sowohl von der Bodenbeschaffenheit und den regionalen Einflüssen als auch von der Pflege und Bearbeitung abhängt.

Das Werk ist eingeteilt in: Administrative Institutionen, die Regelung der appellation d'origine in Frankreich (appellations d'origine simples, appellations d'origine contrôlées, vins délimités de qualité supérieure (V.D.Q.S.)), les vins du pays, Kontrolle und Maßnahmen, Weinkataster, Schlußbemerkungen. Hierauf werden die Ordnungen einiger Länder einlässlich und kritisch behandelt: BRD, Argentinien, Australien, Belgien, Spanien, USA, Osteuropa, Großbritannien, Israel, Italien, Mexico, Niederlande, Portugal, Schweden, Schweiz. Anschließend sind die mehrseitigen internationalen

Konventionen einbezogen (PVUe, die Arrangements von Madrid und Lissabone), einige bilaterale Abkommen (Frankreich – BRD, Frankreich – Italien, BRD – Schweiz) sowie das Römerabkommen und die Reglementation der V. Q. P. R. D. (vins de qualité produits dans des régions déterminées).

Hierauf folgt das erwähnte gewichtige Kapitel über den Cognac.

In einem letzten Abschnitt beziehen die Autoren kritisch Stellung zur französischen administrativen Regelung, französischen Gesetzgebung über die appellation d'origine und zu jener der Staatsverträge.

Sie gelangen zum überzeugenden Schluß, daß nur die Einführung und rigorose Handhabung der appellation d'origine contrôlée den Wert der Bezeichnungen sichert. Sie schließen ihr magistrales Werk mit einer Vertrauenserklärung: *Dans la concurrence internationale très vive qui est celle de ce temps, l'appellation d'origine constitue en son domaine un atout maître qui ne peut en aucun cas être négligé. Commerces et industries naissent, prospèrent et meurent. Le sol, lui, demeure.* »

In den Text eingestreut und im Anhang beigelegt sind Gesetze und Verordnungen. Der Anhang enthält zudem eine Liste der Qualitätsweine in den Ländern der EWG. Sie allein schon zieht den Leser vom Schreibtisch weg in den Keller.

A. Troller

Wise, Aaron, N.: Trade Secrets and Know-How throughout the world. 4 Bd. (Clark Boardman Company Ltd). New York 1974, 4 Bd. US \$ 175, 1 Bd. US \$ 50.—

Wise plant, wie er im Vorwort schreibt, dem Buchtitel entsprechend, die rechtliche Behandlung der Fabrikations- und Geschäftsgeheimnisse und des Know-How in allen Erdteilen (wohl in einer Auswahl der industriell und kommerziell wichtigen Länder) durchzuführen. Er stellt einen Ergänzungsband für Lateinamerika in Aussicht.

Die vier veröffentlichten Bände sind im Loseblattsystem erschienen. Die Seitenzahlen sind auf jedes Land bezogen und nicht pro Band durchnummeriert.

Der erste Teil befaßt sich mit Asien (Japan und Indien, Bd. 1), der zweite Teil mit Europa (Belgien, Bd. 1; England, Bd. 2; Frankreich und BRD, Bd. 3; Italien Luxemburg; EWG, Schweiz, Bd. 4).

In allen Bänden ist nach dem Vorwort eine zweiseitige Warnung vor der Rechtslage in den USA im Zusammenhang mit dem beim Erscheinen des Werkes noch nicht rechtskräftig beurteilten Fall *Kewanee Oil Co. v. Bicron Corp.* aufgenommen. Es schien damals Wise ungewiß, ob unter US-Recht Verträge über Fabrikationsgeheimnisse rechtsgültig abgeschlossen werden können. Er riet daher an, die Unterstellung unter das US-Recht zu meiden. Inzwischen sind die Bedenken in bezug auf Verträge über Fabrikationsgeheimnisse durch das Urteil des Supreme Court vom 13. Mai 1974 (181 USPQ 673/1974) wohl beseitigt. Wise wird 1976 einen vollständigen UPA-Band veröffentlichen.

Wise hat bei der Darstellung der Probleme in den einzelnen Ländern alle irgendwie möglichen Aspekte berücksichtigt (Zivil-, Straf-, Steuer-, Gesellschafts-, Vertrags-, Antitrustrecht, anwendbares Recht, gerichtliche Zuständigkeit, Sanktionen (zivil- und strafrechtliche), Beziehungen zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer, Verantwortlichkeit Dritter bei der Ausnutzung von Vertragsverletzungen). Beigelegt sind jeweils auch einschlägige Gesetzestexte (z. B. Patentgesetze, Devisenbestimmungen usw.).

Wise hat jedoch diese überaus reichhaltige Information nicht in ein Schema, das er zum voraus aufgestellt hat, hineingezwängt, sondern sich von der Eigenart eines jeden Rechts leiten lassen. Er hat zahlreiche Gerichtsentscheide auszugsweise aufgenommen und die Literatur in einer beeindruckenden und überraschenden Fülle herangezogen.

Dieses große Werk zeugt für die Vertrautheit des Autors mit dem anglo-amerikanischen und dem kontinentaleuropäischen (Civil law) Rechtsdenken. Er hat nach dem Rechtsstudium in den USA an der Pariser Universität doktriniert.

Wie Wise im Vorwort erklärt, lag es ihm daran, vor allem die Probleme von der praktischen Seite her anzupacken, dabei aber den theoretischen Aspekt nicht zu vernachlässigen. Nach Ansicht des Rezensenten ist die praktisch wertvolle Auskunft in einem bewundernswerten Umfang dargeboten. Das gleiche trifft für die Information über die theoretischen Streitfragen zu, so über die Natur des Know-How und seine Beziehung zum Fabrikations- und Geschäftsgeheimnis. Hingegen fehlt – immer nach der Meinung des Rezensenten – die Grundlage, die es dem Autor gestattet hätte, aus dem Gestrüpp der widersprechenden Meinungen herauszuführen.

Eine selbständige Darstellung des wirtschaftlichen Fundaments (Bedeutung und Wirkung der Fabrikations- und Geschäftsgeheimnisse einerseits und der Übermittlung von allgemein erlernbarem technischem Wissen andererseits mit Berücksichtigung der damit verbundenen Ersparnisse und des erzielten Marktvorsprungs) hätte die praktischen Darlegungen noch klarer gliedern und die dogmatischen Diskussionen auf ihren Nützlichkeitsgehalt prüfen lassen.

Wise hat einerseits die Case-Law Methode angewandt und ist andererseits der dogmatisch-begrifflichen, somit der traditionellen kontinental europäischen Rechtswissenschaft gefolgt. So hat er der Diskussion darüber, ob das Know-How «property» sei oder nicht, viel Raum eingeräumt. Dabei hat er jedoch den Unterschied zwischen dem Begriff «property» der US-Rechtssprache und dem kontinentaleuropäischen Eigentumsbegriff nicht genügend beachtet. Er hat – z.B. bei der Darstellung der Ansicht des Rezensenten – die fundamental verschiedenen Begriffe «Wirtschafts-, Rechtsgut, Eigentum» nicht auseinandergelassen.

Es wäre gut, wenn Wise in den Ergänzungslieferungen konsequent von der Frage ausgehen würde, was die wirtschaftliche Funktion des Fabrikations- oder Geschäftsgeheimnisses oder eines zu vermittelnden Wissens (Lernprozeß) ist und welcher Rechtsschutz der Träger solchen Wissens gegen die Aneignung Dritter genießt und wie weit er in Verträgen den auf der Basis von common law oder Gesetzen gewährten oder auch nicht bestehenden Schutz wirksam ergänzen könne.

Wirtschaftsgut und Rechtsschutz sind die beiden Fixpunkte.

Die Diskussion über Eigentum und «property» kann nur auf dieser Grundlage fruchtbar sein; sie ist rasch beendet, wenn es sich ergibt, daß am Wirtschaftsgut *de lege lata* kein ausschließliches Recht besteht und wohl auch *de lege ferenda* nicht zu erreichen ist.

Auch die Auseinandersetzung über den Begriff Know-How hat nur im Zusammenhang mit dem gemeinten und geschützten Wirtschaftsgut einen Sinn. Wichtig ist, was der Begriff Know-How in einem konkreten Verhältnis besagt und welcher Rechtsschutz in bezug auf den so umschriebenen Sachverhalt gewährt wird.

Dieser Methodendisput schränkt jedoch die Überzeugung des Rezensenten vom großen praktischen Wert des vorgelegten Werkes nicht ein. Der theoretisch interessierte Leser ist auch dankbar für die geradezu lückenlosen Auskünfte über die dogmatischen

Meinungsverschiedenheiten. Wie diese Rezension zeigt, regen sie zum Nachdenken an, wie man allmählich die Wirtschafts- und die Rechtslage klarer darstellen und von dieser Sicht her sich über die verwendeten Begriffe einigen könnte.

Gewerblicher Rechtsschutz, Urheberrecht, Wirtschaftsrecht: Mitarbeiterfest-schrift zum 70. Geburtstag von Eugen Ulmer mit Beiträgen aus dem deutschen, ausländischen und internationalen Recht. Carl Heymanns Verlag KG., Köln, Berlin, Bonn, München, XII + 587 Seiten, DM 58.—, 1973

In beinahe fünfzig Beiträgen aus dem Urheberrecht, dem Patent- und Erfindungsrecht, dem Warenzeichenrecht, dem Wettbewerbsrecht, dem Kartellrecht, dem internationalen Privat- und Zivilprozeßrecht des gewerblichen Rechtsschutzes und des Kartellrechts, sowie dem gewerblichen Rechtsschutz und der Wirtschaftspolitik haben ehemalige und gegenwärtige Mitarbeiter des Max-Planck-Instituts und des Instituts für gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht der Universität München ihrem verehrten Lehrer ein Geburtstagsgeschenk dargebracht, dessen weitgespannter Rahmen von den umfassenden Interessen des Jubilars inspiriert ist.

Bei der großen Zahl der Beiträge ist es nicht möglich, im Rahmen einer Buchbesprechung auf alle Einzelheiten auch nur einigermaßen einzugehen, ohne dem Vorwurf der Einseitigkeit zu verfallen.

Die Festschrift ist eine Fundgrube von Arbeiten in den angegebenen Rechtsgebieten, die man mit Gewinn für vertiefte Behandlung von Einzelfragen beiziehen wird.

Die Aktualität vieler der Beiträge wird naturgemäß dazu führen, daß sie rasch überholt sein werden. Doch gerade die Behandlung derartiger Themen mit dem Schwerpunkt auf praktischen Lösungen macht die Festschrift für die Spezialisten zu einer wertvollen Sammlung von Übersichten, Darstellungen, Informationen und Herausarbeitungen kontroverser Fragen. Auch wenn man mit den Ergebnissen und Stellungnahmen nicht in jedem Fall einiggeht, besonders was die bekannten Eigenheiten des deutschen Rechts anbetrifft, stellen die Beiträge doch eine beachtenswerte Leistung dar, die dem Jubilar sicher viel Freude bereitet hat.

P. Griesinger

Ciampi, Antonio: La durée du droit d'auteur (Casa Editrice Dr. Francesco Vallardi) Milano 1974, S. 241

Der Autor ist Präsident der italienischen Urheber- und Verlegergesellschaft (S. C. I. A. E.). Er war italienischer Delegierter an den diplomatischen Konferenzen (Bruxelles, Stockholm, Paris) zur Revision der RBUE und von Genf zur Schaffung des WUA.

Ciampi stand stets im Kreise der eifrigsten Fechter für einen besser entwickelten Schutz des Urheberrechts.

Sein neues Werk enthält seitenparallel einen französischen und einen italienischen Text.

Die Einleitung gibt Auskunft über die historische Entwicklung der Schutzdauer in den nationalen Rechten und den multilateralen Staatsverträgen.

Ciampi legt dar, daß zwar eine allgemeine Tendenz zur Verlängerung der Schutzdauer festzustellen sei, daß diese aber gehemmt wurde durch die Einführung einer

Frist von 25 Jahren im WUA und durch die in der Stockholmer Revisionskonferenz geschaffene Möglichkeit, daß Länder, die sich der RBUE neu anschließen, die bisherige Schutzfrist beibehalten dürfen.

Ciampi vermutet, daß diese Strömungen von einem Wunsche nach Angleichung an patentrechtliche Fristen beeinflusst seien. Er weist die Haltlosigkeit derartiger Ideen nach.

Er schließt die Einleitung mit einem Appell für ein einheitliches Urheberrecht im Bereich der europäischen Gemeinschaft und eine Ausdehnung des Schutzes auf 70 Jahre (Regelung in der BRD).

Der zweite Teil gibt detaillierte Auskunft über die Bemühungen, die Schutzdauer zu verlängern. Ciampi gibt zu, daß heute niemand, oder fast niemand, sich noch für ein ewig dauerndes Urheberrecht einsetze. Vorerst wird die Ausdehnung der Schutzfrist in den nationalen Rechten behandelt. Hernach kommen bilaterale Staatsverträge zur Sprache. Im Rahmen der Bestrebungen in Europa wird über die Vorstöße der A. L. A. I. der C. I. S. A. C., der S. I. A. E. sowie über das Internationale Vorprojekt von Genf zur Ausdehnung des Schutzes auf 80 Jahre einlässlich berichtet.

Ciampi stellt zum Schluß die 70jährige Frist in der BRD und Österreich als Vorbild hin.

Ein Anhang enthält Rapporte, Auszüge aus Konferenzakten und Fristvergleiche.

Da im Verlaufe der weiteren Arbeiten an dem neuen schweizerischen URG die Schutzfrist gründlich zu bedenken ist, kommt Ciampis Werk gerade im guten Zeitpunkt. Es hilft, die Probleme besser zu erkennen und zu analysieren.

A. Troller

Jahresbericht

erstattet durch die Herren A. BRINER, H. BRÜHWILER,
CH. FINSLER, M. HOOL, A. HÜNI, F. A. JENNY, E. JUCKER,
M. PEDRAZZINI und R. STORKEBAUM
anlässlich der Generalversammlung der Schweizergruppe des AIPPI
am 22. Oktober 1975 in Zürich

Inhaltsübersicht

1. Jahresbericht des Vorstandes (E. JUCKER)	3
2. Einwirkung der nationalen und internationalen Bestimmungen zur Gewährleistung der Freiheit des Wettbewerbes auf die gewerblichen Schutzrechte; Frage 37 B (M. PEDRAZZINI)	7
3. Nützlichkeit des gewerblichen Rechtsschutzes für die technische Entwicklung und den wissenschaftlichen Fortschritt; Frage 45 B (E. JUCKER)	14
4. Der gewerbliche Rechtsschutz auf dem Gebiet der Mikrobiologie; Frage 56 B (H. BRÜHWILER, A. HÜNI)	14
5. Schutz von Computer-Programmen; Frage 57 B (CH. FINSLER)	18
6. Protection internationale des appellations d'origine; question 62 B (M. HOOL)	20
7. Revision der Pariser Verbandsübereinkunft; Frage 67 B (A. BRINER)	26
8. Wirtschaftliche Bedeutung, Funktion und Zweck der Marke; Frage 68 B (R. STORKEBAUM)	31
9. Aufgeschobene Prüfung; Frage 55 C (A. HÜNI, F. A. JENNY)	33

1. Jahresbericht des Vorstandes

(E. JUCKER)

In der Berichtsperiode hat sich der Mitgliederbestand der Schweizergruppe gegenüber dem Vorjahr nur unwesentlich verändert; er ist von 294 auf 298 Mitglieder angestiegen. Bedauerlich ist der Austritt einiger Firmenmitglieder, erfreulich der Beitritt mehrerer junger Fachleute. Der Vorstand freut sich, daß auf diese Weise ein steter Verjüngungsprozeß stattfindet. Er heißt diese neuen Mitglieder ganz besonders willkommen und hofft, daß sie sich intensiv an der Arbeit der Schweizergruppe beteiligen werden. Auch möchte der Vorstand die Hoffnung aussprechen, daß alle Mitglieder im Rahmen ihrer Möglichkeiten weitere Interessenten auf die Schweizergruppe aufmerksam machen und zum Beitritt ermuntern.

Zu der in der Berichtsperiode geleisteten Arbeit ist folgendes auszuführen: Der Vorstand trat zweimal zusammen und behandelte außerhalb der Sitzungen eine Reihe von Sachgeschäften auf dem Korrespondenzweg. In zahlreichen Vernehmlassungsverfahren wirkte der Vorstand aktiv mit, unter anderem in der Frage eines verbesserten Schutzes der Ursprungsbezeichnungen und anderer Herkunftsbezeichnungen. In einer zusammen mit Herrn Hool ausgearbeiteten Stellungnahme zuhanden des Eidgenössischen Amtes für geistiges Eigentum wurde zu verschiedenen von der WIPO unterbreiteten Vorschlägen festgestellt, daß sich die Schweiz aktiv an den Arbeiten beteiligen sollte. Die Ausarbeitung eines neuen Vertrages wäre einer einfachen Revision der Abmachungen von Lissabon vorzuziehen. Allerdings hätte das neue Abkommen nur dann einen Sinn, wenn sich die Mehrzahl von Ländern daran beteiligen würde.

Ferner hatte der Vorstand zu einer gemeinsamen von der WIPO und der UNCTAD ausgearbeiteten Studie über die Bedeutung des Patentsystems für den Technologietransfer in Entwicklungsländer Stellung zu nehmen. Diese Aufgabe wurde so gelöst, daß eine ad hoc gebildete Arbeitsgruppe zusammen mit Herrn Vize-Direktor Braendli vom Eidgenössischen Amt für geistiges Eigentum die Studie durchdiskutierte und dabei zum Schluß gelangte, daß diese als Grundlage einer Änderung des bestehenden gewerblichen Rechtsschutzes ungeeignet sei. Eine entsprechende Eingabe an das Eidgenössische Amt vom 23. Mai 1975 nahm zur Studie in diesem Sinne Stellung und stellte den geplanten Verhaltenskodex in Frage. Die ad hoc gebildete Gruppe schlug außerdem vor, Fragen des gewerblichen Rechtsschutzes seien im Zuständigkeitsbereich der WIPO zu belassen, da die UNCTAD eindeutig politische Ziele verfolgt.

Auf Ersuchen des Eidgenössischen Amtes nahm der Vorstand auch zum Protokoll betreffend das Haager Abkommen über die internationale Hinterlegung gewerblicher Muster und Modelle im Hinblick auf die Diplomatische Konferenz vom 28. August 1975 in Genf Stellung und erklärte sich mit dessen Ratifizierung durch die Schweiz einverstanden.

Im August dieses Jahres stellte das Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement dem Vorstand eine Vorlage über die Ratifikation von drei internationalen Patentabkommen und einer Teilrevision des eidgenössischen Patentgesetzes zu. Die Schweizergruppe wurde eingeladen, sich bis Ende 1975 zu diesem Vorschlag zu äußern. Der Bundesrat beantragt in seinem Vorschlag den Beitritt der Schweiz zu den folgenden drei Abkommen:

- zum Übereinkommen des Europarates von 1963 über die Vereinheitlichung gewisser Begriffe des Patentrechtes (Patentharmonisierungsabkommen)
- zum Vertrag von 1970 über die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens (Zusammenarbeitsvertrag)
- zum Übereinkommen von 1973 über die Erteilung europäischer Patente (Europäisches Patentübereinkommen)

Das erste Übereinkommen geht bereits auf die 60er Jahre zurück, es setzte sich zum Ziel, eine Anzahl nationaler Verfahrensregeln für die Erteilung von Patenten auf europäischer Ebene zu harmonisieren. Der 1970 im Rahmen der WIPO abgeschlossene Zusammenarbeitsvertrag will dadurch, daß jede im Lande des Patentanmelders eingereichte internationale Anmeldung gleichzeitig als Anmeldung für alle vom Anmeldenden bezeichneten Vertragsstaaten gelten soll, eine Vereinfachung des Anmeldeverfahrens herbeiführen. Auf diese Weise wäre nur ein einziger Prüfungsbericht über die technischen Voraussetzungen zu erstellen.

Von entscheidender Bedeutung ist das Europäische Patentübereinkommen, das 1973 neben der Schweiz von 15 weiteren westeuropäischen Staaten vorläufig unterzeichnet worden ist. Es führt zu einem zentralen europäischen Patenterteilungsverfahren. Ein in München angemeldetes, dort geprüftes und genehmigtes Patent soll in allen Staaten gleiche Rechtswirkung haben.

Die Ratifizierung der drei genannten Abkommen würde die Schweiz zwingen, das Patentgesetz von 1954 zu revidieren und hierbei eine Anpassung gewisser nationaler Verfahrensregeln an die internationalen Vereinbarungen vorzunehmen.

Schließlich stellte sich nach Erscheinen des zweiten Vorentwurfes für ein revidiertes Bundesgesetz über Urheberrecht im Vorstand die Frage der Bildung einer eigenen Arbeitsgruppe. Man kam überein, keine selbständige Arbeitsgruppe aufzustellen. Nach Kontaktnahme mit der Vereinigung für Urheberrecht wurde die Möglichkeit einer Teilnahme interessierter Mitglieder der Schweizergruppe an den Beratungen der genannten Vereinigung vereinbart.

Im Laufe des Berichtsjahres fand am 6. Juni 1974 in Bern erstmals wieder eine von über 60 Mitgliedern besuchte Arbeitssitzung statt. Auf der Tagesordnung standen folgende aktuelle Themen zur Diskussion: Der Schutz des Know-how, die Europäische Marke und Sortenschutzfragen.

Im Rahmen einer Intensivierung der Kontakte mit anderen AIPPI-Landesgruppen haben der Präsident der DDR-Landesgruppe, Herr Prof. Schönrrath, und sein Generalsekretär, Herr Dr. Eckner, am 11. Oktober 1974 einen Besuch abgestattet und Vorträge zu den folgenden Themen gehalten:

«Fragen des Schutzes von Erfindungen in der DDR mit einigen Aspekten der Zusammenarbeit zwischen den sozialistischen Ländern» und «Einige aktuelle Fragen der Warenkennzeichen der DDR unter Berücksichtigung rechtlicher Probleme aus der Sicht der schweizerischen Exportindustrie».

Der Vorstand der Schweizergruppe ist an solchen Kontakten und am Meinungsaustausch besonders interessiert. Der Präsident der Schweizergruppe hat aus diesem Grunde Verbindung mit der bulgarischen Landesgruppe der AIPPI, die am Kongreß in San Francisco in die internationale Vereinigung aufgenommen wurde, hergestellt. In Sofia hielt er ein Referat, worin er sich mit Problemen auseinandersetzte, welche mit dem Patentieren von Erfindungen in westlichen Ländern zusammenhängen. Osteuropäischen Staaten fehlen auf

diesem Gebiet praktische Erfahrungen, und Hilfe wird deshalb sehr dankbar entgegengenommen.

An verschiedenen Zusammenkünften auf internationaler Ebene nahmen Mitglieder der Schweizergruppe als Delegierte der AIPPI teil. Herr Dr. A. Hüni war Delegierter am Sachverständigenausschuß der WIPO für die Hinterlegung von Mikroorganismen zum Zwecke des Patentverfahrens in Genf vom 23. bis 26. April 1974 und vom 22. bis 29. April 1975. Der Präsident der Schweizergruppe vertrat die AIPPI bei der WIPO im Rahmen des technisch-juristischen Programmes für den Erwerb der mit dem gewerblichen Eigentum im Zusammenhang stehenden Technologie durch die Entwicklungsländer in Genf vom 18. bis 22. November 1974. Er hielt hierbei am Licensing Seminar ein Referat zum Thema «The Role of Patents in License Agreements with Special Emphasis on Recent Legislative Changes in Developing Countries». Der Präsident der Schweizergruppe, vertreten durch Herrn Dr. H. Wichmann, war Delegierter bei der WIPO am ständigen Ausschuß für den Erwerb der mit dem gewerblichen Eigentum im Zusammenhang stehenden Technologie durch die Entwicklungsländer in Genf vom 17. bis 21. März 1975 und an Arbeitsausschußsitzungen über das Modellgesetz über Erfindungen und Know-how für die Entwicklungsländer in Genf am 25. bis 29. November 1974 und am 26. bis 30. Mai 1975. An verschiedenen PCT-Interimsausschüssen in Genf vom 12. bis 19. November 1974 vertrat Herr Dr. M. Mathez die AIPPI. Herr Chr. Sordet wird als Delegierter der AIPPI an der kommenden Luxemburger Konferenz für das Gemeinschaftspatent vom 17. November bis 15. Dezember 1975 teilnehmen.

Der Präsidentenrat trat kurzfristig am 30. November und 1. Dezember 1974 in Genf zusammen, um sich über die Frage der Revision der Pariser Übereinkunft und insbesondere über die Einfügung von Bestimmungen zugunsten der Entwicklungsländer zu beraten. Herr Bundesrichter Dr. H. Tschopp vertrat die Schweizergruppe an diesen Sitzungen.

Im Mai 1975 fand in San Francisco der 29. Kongreß der Internationalen Vereinigung für gewerblichen Rechtsschutz statt. Die Schweizer Delegation setzte sich aus 40 Mitgliedern zusammen.

Zur Orientierung sei auf die Jahressbücher der AIPPI 1975/I und 1975/II verwiesen, in denen die Berichte der Landesgruppen für den Kongreß in San Francisco sowie der zusammenfassende Bericht des Generalberichterstatters abgedruckt sind. Hervorzuheben ist, daß die Schweizergruppe zu allen Fragen, in denen Rapporte der Landesgruppen verlangt wurden, Berichte eingereicht hat. Die Vorbereitung dieser Berichte erfolgte an zahlreichen Sitzungen der einzelnen Arbeitsgruppen.

Diese summarische Übersicht der Ereignisse in der Berichtsperiode und der Tätigkeit der Schweizergruppe in dieser Zeitspanne soll nicht geschlossen werden, ohne eine besonders erfreuliche Entwicklung gebührend zu würdigen: Die Schweizergruppe verfügt heute über dynamische, leistungsfähige Arbeitsgrup-

pen, welche sich mit sämtlichen Fragen, die auf uns zukommen, auseinandersetzen. Diese Arbeitsgruppen haben in den vergangenen Monaten eine intensive und nützliche Tätigkeit entfaltet und dadurch in internationalen Gremien zum Ansehen der gesamten Schweizergruppe ganz wesentlich beigetragen. So ist der Vorstand heute in der Lage, seine Überlegungen auf die Facharbeit dieser Gruppen zu basieren. Er möchte diese Gelegenheit wahrnehmen, um allen, die an diesen Arbeiten mitmachen, insbesondere aber den einzelnen Gruppenleitern, den besten Dank abzustatten.

2. Einwirkung der nationalen und internationalen Bestimmungen zur Gewährleistung der Freiheit des Wettbewerbs auf die gewerblichen Schutzrechte; Frage 37B

(M. PEDRAZZINI)

I. Überblick über den Stand

1. Auf der Grundlage eines ausführlichen Berichtes der ad hoc Kommission der Schweizergruppe hat der Vertreter derselben am Kongreß der AIPPI in San Francisco (Dr. M. Lutz) regen Anteil genommen. Die in San Francisco gefaßte Resolution (vgl. *Annuaire AIPPI 1975/II*, S.206f.) ist zu begrüßen, insbesondere aus folgenden Gründen:

a) Es ist wünschenswert, daß die AIPPI zu grundlegenden Fragen in ebenfalls grundsätzlicher Art und Weise Stellung nimmt. Sie wird hiezu insbesondere durch die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofes geradezu herausgefordert.

b) Es scheint besonders zweckmäßig zu sein, daß die AIPPI sich bei den EG-Instanzen Gehör verschafft, und zwar in einer sehr konkreten Form. Die Institution eines sogenannten «amicus couriae», einer Art Berater des Europäischen Gerichtshofes, würde der AIPPI gemäß Art. 22 des Protokolls über die Satzung des Gerichtshofes die Möglichkeit verschaffen, das Gericht fachlich zu beraten.

c) Über eine allgemeine Stellungnahme hinaus sollte die AIPPI konkretere Aussagen zum Thema des Verhältnisses zwischen gewerblichem Rechtsschutz und Kartellrecht machen.

2. Obwohl in San Francisco im Rahmen der ad hoc Kommission gründlich auch Punkt 1. c) diskutiert wurde, beschränkte sich das Plenum auf die oben zitierte Resolution. Die Arbeit der ad hoc Kommission der Schweizergruppe bestand also nach dem Kongreß darin, die vom Berichterstatter, Herr Ladas, den nationalen Gruppen unterbreitete modifizierte Stellungnahme zu untersuchen und hiezu Stellung zu nehmen. Das ist mit Schreiben an den Herrn Berichterstatter vom 27. Oktober 1975 geschehen, in welchem die Schweizergruppe einen neuen Vorschlag für eine Erklärung der AIPPI unterbreitet hat. Darin wird insbesondere mit allem Nachdruck hervorgehoben, daß die Durchsetzung des freien Warenverkehrs nicht den gewerblichen Rechtsschutz gefähr-

den soll. Die Auslegung des entsprechenden Artikels des EWG-Vertrages (Art. 36) durch die zuständigen EG-Instanzen nimmt aber auf diesen Vorbehalt keine Rücksicht, sondern wendet den in Art. 36 enthaltenen Grundsatz sogar gelegentlich außerordentlich extensiv an. Die Schweizergruppe sieht hier einen der Schwerpunkte im Rahmen des aufgeworfenen Problems.

3. Die Schweizergruppe ist der Auffassung, daß es nicht Sache der AIPPI sei, in einer grundsätzlichen Stellungnahme hervorzuheben, welche Klauseln hauptsächlich in Lizenzverträgen als unzulässig anzusehen seien. Sie hat sich vielmehr auf die Angabe solcher Klauseln zu beschränken, die nach ihrer Auffassung als zulässig zu betrachten sind, eventuell unter Angabe der näheren Bedingungen der Zulässigkeit. Auch hierzu hat sich die Schweizergruppe ausführlich ausgesprochen.

II. Vorschlag der Schweizergruppe über eine Erklärung der AIPPI betreffend das Verhältnis des gewerblichen Rechtsschutzes zu Gesetzen gegen Wettbewerbsbeschränkungen

A. Allgemeine Stellungnahme

Zur Frage der Vereinbarkeit des Rechts des gewerblichen Rechtsschutzes mit dem Recht gegen Wettbewerbsbeschränkungen nimmt die AIPPI folgende allgemeine Stellungnahme an.

1. Das *Recht gegen Wettbewerbsbeschränkungen* und die Regeln über den Wettbewerb sind ein System von Normen, deren Zweck es ist, die Freiheit der Industrie und des Handels vor unvernünftigen Beschränkungen, die deren Produktions- und Distributionspotential beeinträchtigen würden, zu gewährleisten. Die Philosophie dieses Rechts ist, das Wissen und den Gebrauch neuer Technologien zu verbreiten und die Industrie und den Handel zu befähigen, jede neu sich bietende Gelegenheit, jede neue Erfahrung und jede neue Befähigung zu ergreifen, um so den wirksamen Wettbewerb im Markt zu fördern. Daher verurteilt dieses Recht jede Vereinbarung und jede Verhaltensweise, die darauf ausgeht, in unzulässiger Weise die Wettbewerbsfreiheit zu vermindern oder zu verhindern.

2. Das *Recht des gewerblichen Rechtsschutzes* ist ein System von Normen, dessen positiver Zweck es ist, wertvolle schöpferische Leistungen (Werke, Produkte und Verfahren) dem Urheber eigentumsähnlich zuzuordnen, in der Überzeugung, daß durch diesen Ansporn der Leistungsfähigkeit den öffentlichen und den privaten Interessen am besten gedient wird. Vier besondere Zweige des Rechts des gewerblichen Rechtsschutzes sind zu unterscheiden:

a) *Patente, Muster und Modelle*, denen Erfindung und schöpferische Tätigkeit zugrunde liegt und die charakterisiert sind durch die Gewährung ausschließlicher aber zeitlich beschränkter Rechte. Die Belohnung oder die Bereicherung des Erfinders oder Schöpfers mag – geschichtlich gesehen – der Grund für die Schaffung dieser Rechtsformen gewesen sein, aber das heutige Recht gründet

hauptsächlich auf dem Gedanken der Förderung des wissenschaftlichen und technischen Fortschrittes durch

1. die Schaffung von Investitionsanreizen im Bereich der Forschung und Entwicklung;
2. die Bewirkung einer frühzeitigen Bekanntmachung von Erfindungen oder Schöpfungen, die das allgemeine Wissen vermehren und weitere Entdeckungen und Entwicklungen fördern;
3. die Gewährung von Schutz für das Risikokapital und die Mittel, die investiert werden müssen, um die neu erfundenen Produkte und Verfahrensweisen anzuwenden und der Öffentlichkeit zur Verfügung zu stellen.

b) *Nicht patentierbare Technologie und Know-how*, die in einem Unternehmen als Ergebnis von Forschung und Erfahrung im Rahmen des Produktionsprozesses anfallen, oder Wissen hinsichtlich des Gebrauchs und der Anwendung industrieller Techniken, die mit Patenten in Beziehung stehen oder aber nicht. Der Schutz solcher Leistungen entspricht einem Postulat der Gerechtigkeit – er liegt aber auch im öffentlichen Interesse, denn dadurch steigert sich der Anreiz, solche Technologien anderen Unternehmen bekanntzugeben, was deren Wettbewerbsfähigkeit erhöht.

c) *Handelsmarken, Handelsnamen und andere individualisierende Zeichen*, die von Unternehmen übernommen und gebraucht werden, um ihre Herkunft oder ihre Auswahl der Waren anzugeben, und die den Wettbewerb dadurch fördern, daß sie es den Konsumenten ermöglichen, unter miteinander im Wettbewerb stehenden Produkten gleicher Art auszuwählen. In der Regel sind mit solchen individualisierenden Zeichen eine entsprechend technologische Entwicklung, gewisse Qualitätsstandards und Produktions- und Organisationsdaten technischer Natur verbunden. Die Ermächtigung anderer Unternehmen, die gleichen unterscheidenden Kennzeichen zu gebrauchen, ermöglicht örtliche Produktion, mehrbasige Produktion und weitere Verteilung, sie bewirkt also eine Erhöhung des Wettbewerbs in Industrie und Marketing.

d) *Werke der Kunst und Leistungen, die damit in Zusammenhang stehen* (wie solche der Tonträgerhersteller, der Sendeunternehmen und der ausübenden Künstler). Der Schutz dieser Werke und Leistungen ist eine direkte Folge der Anerkennung des Persönlichkeitsrechtes in der modernen Industriegesellschaft, die solche Werke und Leistungen in ungeahntem Maße verwerten kann. Der Schutz hat sich als wichtiger Faktor zur Entfaltung der schöpferisch-künstlerischen Tätigkeit gezeigt.

3. Die Systeme der Gesetze zum Schutz des gewerblichen Eigentums und zum Schutz des Wettbewerbes sind nicht als antithetisch zu betrachten. Sie lassen sich vielmehr harmonisieren, insofern als beide Komplexe, auch wenn sie privatrechtliche Positionen schaffen, dem öffentlichen Interesse dienen und den Wettbewerb fördern.

a) Ein möglicher Konflikt zwischen beiden Systemen kann vornehmlich innerhalb von Verträgen zwischen zwei oder mehreren Unternehmen ent-

stehen und zwischen dem Berechtigten an einem Immaterialgüterrecht, als Rechtsgeber, und den Unternehmen, welche seine Rechte benutzen möchten. Durch solche Verträge verzichtet der Inhaber eines Immaterialgüterrechtes auf sein gesetzliches Ausschließlichkeitsrecht, und es ist normal, daß er für diesen Verzicht Bedingungen stellen kann.

4. *Die Frage ist dann, ob solche Bedingungen innerhalb des Rahmens des Schutzrechtes sind, und ob sie zur Erreichung des Gegenstandes und des Zwecks solcher Lizenzvergabe nötig sind, oder aber, ob solche Bedingungen den Rahmen des Schutzrechtes übersteigen und vor allem den Zweck haben, in unvernünftiger Weise den Handel und die Industrie zu beschränken oder in unvernünftiger Weise öffentliche Interessen zu beeinträchtigen.* Die Antwort auf diese Frage kann sowohl im allgemeinen als auch in besonderen Fällen durch die Anwendung der *rule of reason*, nach der die beiden Rechtssysteme zum Zweck der besseren Wahrung des öffentlichen Interesses koexistieren müssen, leicht gefunden werden. Angesichts dieser allgemeinen Überlegungen schlägt die AIPPI bezüglich der Gewährung und Lizenzierung gewerblicher Schutzrechte gewisse Richtlinien vor.

5. Vor einer Formulierung dieser *guide lines* ist jedoch folgendes zu beachten: Angesichts der Tatsache, daß der internationale Handel heute im großen Ausmaß abgewickelt wird durch Zweigbetriebe oder Divisionen multinationaler Gesellschaften oder durch (konzernmäßig) verbundene Unternehmungen, glaubt die AIPPI, wie übrigens der Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften und dem nationalen Recht mancher Staaten, daß:

a) Wenn eine Gesellschaft in einem einzelnen Staat oder in mehreren Staaten durch ihre Zweigbetriebe oder Divisionen oder Abteilungen Geschäfte tätigt, so kann keine Anordnung oder Beschränkung, die durch das Management der Unternehmung auferlegt wird, das Recht gegen Wettbewerbsbeschränkungen auf den Plan rufen. Denn es handelt sich um Akte eines und desselben Unternehmens.

b) Wenn eine Einzelunternehmung mit eigenen Tochtergesellschaften oder Konzerngesellschaften, deren Management durch die Muttergesellschaft kontrolliert wird, so kann keine diesen Gesellschaften durch die Muttergesellschaft auferlegte Beschränkung zur Anwendung des Rechts gegen Wettbewerbsbeschränkungen führen, sofern es sich dabei tatsächlich um Beschränkungen zum Zweck der Aufteilung der Managementaufgaben unter die verbundenen Gesellschaften handelt und sofern nicht der Wettbewerbsdritte hinsichtlich der im Konzernverbund handelnden Gesellschaft beeinträchtigt wird.

6. Nicht zum Problembereich «gewerblicher Rechtsschutz – Kartellrecht» gehört die Frage des Verhältnisses der Forderung nach freiem Warenverkehr – und dem gewerblichen Rechtsschutz, wie sie sich in gemeinsamen Wirtschaftsmärkten verschiedener Länder, insbesondere bei der EG stellt. In diesem Zusammenhang ist dafür Sorge zu tragen, daß die Durchsetzung des freien Warenverkehrs nicht den gewerblichen Rechtsschutz gefährdet. Ein solcher Grundsatz ist zum Beispiel in Art. 36 EWG-Vertrag vorgesehen, in welchem gewerbliche

Schutzrechte im Rahmen des freien Warenverkehrs vorbehalten werden. Die Auslegung dieses Artikels durch die zuständigen EG-Instanzen nimmt auf diesen Vorbehalt keine Rücksicht, sondern wendet den in Art. 36 enthaltenen Grundsatz sogar gegenteils außerordentlich extensiv an (zum Beispiel in den Fällen Sirena, Kaffee Hag, Centrapharm u. a.). Der Grundsatz des freien Warenverkehrs sollte nur dann die Oberhand gewinnen, wenn die gewerblichen Schutzrechte mißbräuchlich dazu verwendet werden, um Schranken innerhalb eines gemeinsamen Marktes zu errichten. Wie bei den Vertretungsverträgen, wo durch die Verordnung 67/67 es zugestanden wird, innerhalb der EG unter gewissen Einschränkungen in verschiedenen Ländern verschiedene Distributoren zu ernennen, sollte auch bei Lizenzverträgen eine Regelung getroffen werden, die das Territorialitätsprinzip nicht völlig aus den Angeln hebt.

B. Die Richtlinien zu den einzelnen Beschränkungen

1. Bezüglich Patente

a) Folgende Einschränkungen, die sich unter anderen öfters in Patentlizenzverträgen befinden, sollen nicht in Frage gestellt werden:

a) Beschränkung der Lizenz auf die Herstellung des patentierten Produktes, unter Ausschluß des Verkaufes oder der Verteilung des Produktes;

β) Beschränkung der Lizenz bezüglich des Verwendungsgebietes der patentierten Erfindung;

γ) Pflicht des Lizenznehmers zur Einhaltung eines bestimmten Preises für das patentierte Produkt, unter der Bedingung, daß es keine Vereinbarung über die Wiederverkaufspreise gebe;

δ) Das zu Lasten des Patentinhabers vereinbarte Verbot, weitere Lizenzen zu erteilen oder das Patent selbst zu verwerfen;

ε) Die Nichtangriffsklausel;

ζ) Das Exportverbot zu Lasten der Lizenznehmer und bezüglich besondere Gebiete, in dem Falle, daß der Patentinhaber in diesen Gebieten Parallelpatente besitzt, besonders wenn der Patentinhaber die patentierten Produkte im Rahmen seiner normalen Tätigkeit in den genannten Gebieten verkauft oder in dem Falle, in welchem der Patentinhaber für die genannten Gebiete einem Dritten eine ausschließliche Fabrikations- und Verkaufslizenz gewährt hat.

b) Folgende Einschränkungen, die sich in Patentlizenzverträgen finden, sollen nicht bestritten werden, jedenfalls wenn sie unter folgenden Bedingungen eingegangen worden sind:

a) Bezugs klauseln, d. h. die Pflicht für den Lizenznehmer, die Grundstoffe, wesentliche Elemente oder Teile vom Patentinhaber oder von Personen, die vom letzteren bezeichnet worden sind, zu kaufen, wenn dies im konkreten Falle vernünftigerweise gerechtfertigt ist;

β) Die Pflicht zur Zahlung von Lizenzgebühren auch nach Ablauf des

Patentes, wenn die Lizenz auch Know-how-Mitteilung enthält und wenn die Lizenzgebühren nach Ablauf des Patentes lediglich die Weiterlizenzierung des Know-how decken;

γ) Austauschklausele, die dem Lizenznehmer die Pflicht auferlegt, dem Patentinhaber alle Erfindungen oder Verbesserungen, die im Rahmen der Auswertung des lizenzierten Patentes gemacht worden sind, mitzuteilen, wenn der Lizenznehmer das Recht behält, solche Erfindungen und Verbesserungen selbst zu benutzen und wenn der Patentinhaber eine entsprechende Verpflichtung gegenüber dem Lizenznehmer übernommen hat.

2. *Bezüglich Know-how*

a) Die Richtlinien bezüglich Patentlizenzverträgen sind immer dann anzuwenden, wenn ein Lizenzvertrag sich gleichzeitig auf Patente und Know-how bezieht.

b) Jedesmal wenn Know-how von einem Vertrag erfaßt wird, kann nichts ausgesetzt werden für Einschränkungen, deren Zweck es ist, den geheimen Charakter des Know-how, der durch die Lizenz mitgeteilt wird, zu erhalten.

c) Jede andere Einschränkung soll unter folgenden Bedingungen zugelassen werden:

a) Wenn sie vernünftig ist im Hinblick auf den wesentlichen legitimen Zweck der Vereinbarung;

β) Wenn sie den Wettbewerb auf dem betreffenden Markt nicht in einem unvernünftigen Maß in Frage stellt.

d) Auf der Grundlage obiger Bedingungen kann man festhalten, daß folgende Einschränkungen, die sich in Know-how-Lizenzverträgen befinden, keine unvernünftigen Einschränkungen bedeuten, jedenfalls wenn sie folgende Bedingungen erfüllen:

a) Bezugsbedingungen, die dem Lizenznehmer als Gegenleistung für die Mitteilung des Know-how den Bezug beim Rechtsgeber von Stoffen oder wesentlichen Elementen auferlegen, wenn dies i. c. vernünftig gerechtfertigt ist;

β) Verpflichtung, jegliche Konkurrenz mit dem Lizenznehmer zu unterlassen, was die Produkte, die durch den Know-how gedeckt sind, anbetrifft;

γ) Verpflichtung des Lizenznehmers, alle Verbesserungen, die von ihm gemacht worden sind, dem Rechtsgeber zu übertragen, wenn der Lizenznehmer sich das Recht der Benutzung dieser Verbesserungen vorbehält.

3. *Bezüglich der Fabrik- und Handelsmarken*

a) In Anbetracht dessen, daß die wirkliche Funktion einer Marke der Herkunftshinweis auf dessen Eigentümer ist, werden die Lizenzen im allgemeinen erteilt mit Einschränkungen oder Verpflichtungen des Lizenznehmers, deren Zweck es ist, die Funktion der Marke zu erhalten und deren Gültigkeit und

Unverletzlichkeit aufrecht zu erhalten. Die Markenlizenzverträge haben nur sehr selten, vielleicht niemals, wettbewerbsbeschränkende Wirkungen. Im allgemeinen sind sie nicht zwischen reellen oder potentiellen Wettbewerbern abgeschlossen, sie werden vielmehr dort eingesetzt, wo eine wirtschaftliche Notwendigkeit es zu tun existiert, d. h. wenn eine Fabrikation oder eine Transformation in mehreren Etappen erfolgen muß; wenn die Lokalisierung der Herstellung ermöglicht werden muß; um eine vollständige Verteilung und Verfügbarkeit der Produkte zu erreichen, und zwar durch Vermittlung aller möglichen Verkaufsstellen und sonstiger Märkte analoger Art. So schaffen die Markenlizenzverträge einen Wettbewerb zwischen den Marken selbst und ermöglichen dem Publikum, zwischen verschiedenen ähnlichen Produkten zu wählen.

b) Jedenfalls können die folgenden Beschränkungen, die dem Lizenznehmer auferlegt werden, nicht als unvernünftig betrachtet werden, jedenfalls wenn sie von bestimmten Bedingungen, insbesondere von folgenden begleitet werden:

α) Die Bezugsbedingungen, die dem Lizenznehmer die Pflicht auferlegen, zur Herstellung eines Markenproduktes die Bestandteile oder Stoffe beim Markeninhaber oder bei von ihm autorisierten Quellen zu beziehen, wenn dies nötig wird für den Schutz oder die Integrität der Marke und für die Kontrolle der Qualität durch den Markeninhaber.

β) Die Preisbestimmungen immerhin unter der Reserve der Anwendung der rule of reasons.

γ) Die Beschränkungen bezüglich der Herstellung und den Verkauf von konkurrenzierenden oder nichtkonkurrenzierenden Produkten während der Dauer des Vertrages und während einer kurzen Frist nach Ablauf des Vertrages, wenn dies vernünftig ist, und unter Beachtung der Umstände des Einzelfalles.

δ) Die Gebietsexklusivität soll im Rahmen der Unternehmenstätigkeit betrachtet werden, in welcher der Vertrag abgeschlossen worden ist. Wenn eine Lizenz seitens des Lizenznehmers eine wichtige Investition erfordert, so daß der Lizenznehmer das Risiko der Herstellungsinstallationen, der Distribution, der Kommerzialisierung und der Werbung, was alles für den Verbraucher die größte Verfügungsmöglichkeit über das Produkt bedeutet, sowie die Möglichkeit des intensivsten Wettbewerbes mit den ähnlichen Produkten auf dem lokalen Markt, ist es nicht möglich, daß eine territoriale Exklusivität angefochten werde.

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

(E. JUCKER)

Einleitend sei darauf hingewiesen, daß die bisherige Tätigkeit des AIPPI-Arbeitsausschusses enttäuscht hat. Die vorläufigen Studien haben zu wenig konstruktiven Resultaten geführt. Die Frage 45 B ist heute komplexer denn je. Neben den Beratungen über die Revision der PVUe zugunsten der Entwicklungsländer laufen die Arbeiten der WIPO bezüglich des Modellgesetzes für gewerblichen Rechtsschutz für Entwicklungsländer. Die Delegierten der Schweizergruppe wirken überall mit und versuchen, die Vertreter der Entwicklungsländer zu überzeugen, daß sie den Transfer der Technologie nicht erzwingen können. Was die Entwicklungsländer tun können, ist, ein Klima zu schaffen, welches den Technologietransfer begünstigt. Eine Erosion des Patentschutzes, wie sie in den letzten Jahren festgestellt wurde, hat nicht dazu geführt, daß Entwicklungsländer, wo diese Erosion stattgefunden hat, hinsichtlich des Technologietransfers besser dastehen als zuvor. Es besteht die Gefahr, daß in absehbarer Zeit für Industriestaaten eine Belastungsgrenze erreicht wird, die jede weitere Zusammenarbeit in Frage stellt.

4. Der gewerbliche Rechtsschutz auf dem Gebiet der Mikrobiologie; Frage 56 B

(H. BRÜHWILER, A. HÜNI)

1. Überblick über den Stand

1.1. Für den Kongreß der AIPPI von San Francisco hatte die Schweizergruppe den Rapport vorgelegt, wie er im Annuaire 1975/I, 305–309, abgedruckt ist.

Dieser enthielt in Verbindung mit dem für die Tagung des Geschäftsführenden Ausschusses in Melbourne erstatteten Rapport (vgl. Annuaire 1973/I, 389 ff.) bezüglich des Vorentwurfes der WIPO für ein Abkommen über die internationale Hinterlegung von Mikroorganismen eine Reihe von Empfehlungen, auf die im folgenden noch einzugehen sein wird.

1.2. In der Folge hat der Kongreß von San Francisco einstimmig die bekannte, im Annuaire 1975/III, 208–209, abgedruckte Resolution gefaßt, welche sich mit dem Entwurf der WIPO für ein internationales Abkommen und Regeln über die Hinterlegung von Mikroorganismen zum Zwecke der Patentverfahren befaßt. Nach diesem Entwurf genügt die Hinterlegung eines der Öffentlichkeit nicht zugänglichen Stammes eines Mikroorganismus in einer einzigen, international anerkannten Hinterlegungsstelle für alle diesbezüglichen Patentanmeldungen in den Staaten des Abkommens.

1.3 Der Abkommensentwurf der WIPO überläßt die Frage, zu welchem Zeitpunkt die Hinterlegung stattfinden muß, um für die entsprechenden Patentanmeldungen ihre Wirkung zu entfalten, dem nationalen Recht. Der Kongreß war der Ansicht, daß die Hinterlegung spätestens am Anmeldetag oder am gegebenenfalls beanspruchten Prioritätstag erfolgt sein muß.

1.4. Der Abkommensentwurf der WIPO setzt den Zeitpunkt für die *früheste* Freigabe des Mikroorganismus an Dritte auf das Datum der ersten Publikation der Anmeldung (Ausnahme Interferenzverfahren USA) fest und überläßt es den nationalen Gesetzgebungen, gegebenenfalls einen *späteren* Zeitpunkt (Auslegung, Patenterteilung) festzusetzen.

Demgegenüber äußert der Kongreß die Meinung, daß die Freigabe erst vom Zeitpunkt einer Veröffentlichung erfolgen solle, welche einen gewissen, durchsetzbaren Schutz gewährt. Unter durchsetzbarem Schutz ist ein vorläufiges Ausschließungsrecht zu verstehen. *Mit dieser Resolution hat der Kongreß die Empfehlung der Schweizergruppe aus Anlaß der Tagung in Melbourne und für den Kongreß in San Francisco hinsichtlich Punkt a) erfüllt.*

1.5. Der Abkommensentwurf der WIPO sieht keine zusätzlichen Bedingungen für die Freigabe des hinterlegten Stammes vor. Erst nach Freigabe wird der Anmelder von derselben und der Identität des Bezügers in Kenntnis gesetzt. Lediglich die Erfüllung derjenigen Bedingungen, welche gemäß dem involvierten nationalen Recht vom Gesuchsteller erfüllt sein müssen, ehe ihm der Mikroorganismus ausgehändigt werden kann, wird gefordert. Die Erfüllung aller nationalen Bedingungen für die Freigabe und damit das Recht des Gesuchstellers auf Freigabe unter den nationalen Gesetzen wird dem Antragsteller vom nationalen Patentamt zu Händen der Hinterlegungsstelle bestätigt. Auf Grund dieser Bestätigung erfolgt die Freigabe.

Demgegenüber fordert die AIPPI in ihrer Resolution, daß die Freigabe eines international hinterlegten Mikroorganismus an die Erfüllung folgender Mindestverpflichtungen geknüpft werden soll:

a) daß der abgegebene Mikroorganismus nur für Forschungs- oder Identifikationszwecke und nicht für gewerbliche oder kommerzielle Zwecke im Rahmen der in der betreffenden Patentanmeldung oder Patentschrift offenbarten Erfindung benutzt werden wird;

b) daß der Mikroorganismus nicht an eine andere Person weitergegeben werden wird;

c) daß dann, wenn eine Auseinandersetzung darüber eintreten sollte, ob die in Ziffer 1) abgegebene Verpflichtung gebrochen worden ist, der Empfänger des angegebenen Mikroorganismus nachzuweisen hat, daß er die Verpflichtung nicht verletzt hat.

Die Wirksamkeit dieser Verpflichtung sollte begrenzt sein auf die Dauer des Patentschutzes in dem Staate, in dem der Antrag auf Abgabe des Mikroorganismus eingereicht wurde. Der Anmelder soll ein Doppel des Verpflichtungsschreibens erhalten.

Sofern einige der oben genannten Bestimmungen nicht in das Abkommen aufgenommen werden könnten, sollten sie mindestens Gegenstand der anwendbaren nationalen Rechte werden.

Damit hat der Kongreß in der Resolution auch die Empfehlung der Schweizergruppe für Melbourne und San Francisco gemäß Punkt b) weitgehend erfüllt.

1.6 Im Rapport der Schweizergruppe für den Kongreß von San Francisco wird vorgeschlagen, daß die Frage des Zeitpunktes der Freigabe des Stammes einheitlich im Sinne eines multilateralen Abkommens geregelt werden sollte. Auch dieses Desideratum ist in der Resolution von San Francisco enthalten.

1.7. Im Rapport der Schweizergruppe für San Francisco wurde vorgeschlagen, daß für den Fall, daß kein multilaterales Abkommen bezüglich des Zeitpunktes der frühesten Freigabe des Mikroorganismus zustande kommt, der Anmelder ein Recht zur befristeten Anhörung vor Aushändigung des Stammes an Dritte erhalten soll. Ein in dieser Richtung gehender Vorschlag wurde von der Delegation des Eidg. Amtes für geistiges Eigentum an der letzten Sitzung der WIPO gemacht, jedoch von den übrigen Delegationen nicht akzeptiert. Der Kongreß hat in seiner Resolution hierzu keine Stellung genommen.

1.8. Der Vorschlag der Schweizergruppe, eine Art Beweislastumkehr einzuführen für den Fall, daß ein Dritter das Resultat der geschützten Erfindung ebenfalls auf mikrobiologischem Wege erreicht, ist in der Resolution von San Francisco ebenfalls weitgehend verwirklicht. Während jedoch im Vorschlag der Schweizergruppe diese Beweislastumkehr jeden beliebigen Dritten trifft, würde sie gemäß der Resolution des Kongresses nur denjenigen treffen, der den Stamm ausgehändigt erhalten hat. Die Arbeitsgruppe sollte prüfen, ob diese beschränkte Beweislastumkehr genügend ist.

1.9. Zur Frage des Schutzes von neuen Mikroorganismen *per se*, zu welcher die Schweizergruppe in ihrem Rapport ebenfalls Stellung genommen hat, schweigt sich die Resolution von San Francisco aus, da dieses Thema für eine Behandlung in der dortigen Arbeitskommission zu komplex und kontrovers war.

Soweit der Überblick über den Stand der Dinge. Im folgenden soll kurz auf die *noch zu erledigenden Probleme* eingegangen werden.

2. Die anstehenden Probleme

2.1. Es erscheint ausgeschlossen, den WIPO-Entwurf hinsichtlich der unter 1.4. bis 1.8. aufgezeigten Punkte zu ändern, da sich die Regierungsvertreter strikt gegen jede weitere Einflußnahme auf nationales Recht wenden und die Organe der WIPO – im Bestreben, das Abkommen zustande zu bringen –, dieser Linie folgen.

2.2. Die von der Schweizergruppe und vom Kongress geforderten Mindestbedingungen für eine Freigabe des Mikroorganismus müßten daher separat oder auf dem Weg über ein weiteres Abkommen in die nationalen Rechte eingeführt werden. Die Arbeitsgruppe wird daher zu prüfen haben:

- a) ob die vom Kongreß aufgezeigten Mindestbedingungen genügend sind oder, wenn nicht, in welcher Weise sie ergänzt werden müssen;
- b) ob die so als wünschenswert festgestellten Mindestbedingungen in die nationalen bzw. supranationalen Rechte separat oder auf dem Wege über ein internationales Abkommen eingeführt werden sollen.

2.3. Da das Europäische Patentübereinkommen heute als maßgebend für die Entwicklung der nationalen Patentrechte und Richtlinien im wesentlichen Europa angesehen wird, wird die Arbeitsgruppe ferner zu prüfen haben:

- a) inwieweit Regel 28 des Europäischen Patentübereinkommens den unter 2.2. entwickelten Vorstellungen entspricht;
- b) auf welche Weise die AIPPI entsprechende Änderungen dieser Regel herbeiführen kann.

2.4. Wie erwähnt, hat der Kongreß keine Stellungnahme zur Frage der Patentfähigkeit der Mikroorganismen selbst abgegeben. Diese sind, soweit sie als Erzeugnisse von mikrobiologischen Verfahren anzusehen sind, nicht von der Ausschlußbestimmung des Artikels 53 des Europäischen Patentübereinkommens betroffen und daher gemäß diesem Patentübereinkommen patentfähig. Allerdings ist nach allgemeiner Meinung Voraussetzung für einen solchen Schutz, daß das Verfahren zur Herstellung bzw. Gewinnung der neuen Mikroorganismen wiederholbar ist. Nach Meinung des Deutschen Bundesgerichtshofes im Falle «Bäckerhefe» könne dieses Erfordernis der Wiederholbarkeit nicht durch die Hinterlegung und Freigabe der Hinterlegung ersetzt werden.

Die Arbeitsgruppe wird daher auch die Frage zu prüfen haben, ob diese auf doktrinären Überlegungen beruhende Auffassung allgemein, und insbesondere auch für die Schweiz, rechtens werden soll, oder ob nicht der praxisnäheren Überlegung der Vorzug zu geben ist, wonach die Hinterlegung und die Freigabe des neuen Mikroorganismus das Kriterium der Wiederholbarkeit der Erfindung erfüllt. In ihrem Rapport für San Francisco hat die Arbeitsgruppe bereits in dieser Richtung ihre Meinung geäußert. Eine fundierte Stellungnahme scheint jedoch hier angezeigt, da diese Frage noch nicht allgemein entschieden ist.

Weiterhin wäre in diesem Zusammenhang zu prüfen, ob nicht auch die Verwendung von Mikroorganismen zur Herstellung von Kulturen davon schützbar sein kann. Dies auch in dem Falle, in dem die Vermehrung in an sich bekannter Weise vorgenommen wird und das einzig Neue und Erfinderische darin liegt, daß ein neuer wertvoller Mikroorganismus zu dieser Vermehrung benützt wird.

2.5. Beim Problem der Patentierbarkeit von Mikroorganismen spielt die Frage der Wiederholbarkeit des Verfahrens, wie erwähnt, eine wesentliche Rolle. Die Arbeitsgruppe wird daher auch zu prüfen haben, wie weit Verfahren, welche nicht in jedem Fall, wohl aber bei einer genügend großen Zahl von Parallelversuchen statistisch gesehen durchführbar sind, das Erfordernis der Wiederholbarkeit erfüllen.

2.6. Die Arbeitsgruppe wird weiter auch die Frage zu klären haben, ob ein aus der Natur mittels mikrobiologischer Kultivierungs- und Selektionsverfahren gewonnener Mikroorganismus als neu im patentrechtlichen Sinne zu bezeichnen ist.

2.7. Falls das Erfordernis der Wiederholbarkeit der Verfahren zur Herstellung neuer Mikroorganismen durch die Hinterlegung und Freigabe des hinterlegten Stammes erfüllt werden kann, stellt sich die Frage nach einer allfälligen Erschöpfung des Patentrechtes durch die Freigabe des Stammes. Ein Patentverletzer hat ja das durch das Patent geschützte Erzeugnis indirekt über die Hinterlegungsstelle vom Patentinhaber erhalten.

2.8. Ein weiteres Thema schließlich, zu dem die Arbeitsgruppe Stellung zu nehmen haben wird, ist dasjenige des *Schutzumfanges* von mikrobiologischen Patenten in bezug auf die jeweils gegebene Definition des Mikroorganismus, z. B. Stamm, Art, Gattung, Familie usw.

5. Schutz von Computer-Programmen; Frage 57B

(CH. FINSLER)

Die Frage nach dem Schutz von Computer-Programmen, deren Studium 1971 von der schwedischen Landesgruppe vorgeschlagen worden war, wurde innerhalb der Schweizergruppe weiterverfolgt. Schon im letzten Bericht (SMitt 1973 S. 16) war dargelegt, daß das Computer-Programm in immaterialgüterrechtlicher Hinsicht nicht ein selbständiges Schutzobjekt darstellt. Wenn seinerzeit eine Gesetzesanpassung notwendig schien, so hat sich nun die Erkenntnis durchgesetzt, daß ein Programmschutz durch sachgerechte Anwendung der bestehenden Gesetze ausreichend gewährleistet werden kann. Diese Ansicht hat von verschiedener Seite Unterstützung erfahren. So hat es sich anläßlich des Kongresses von San Francisco gezeigt, daß die Resultate der Schweizergruppe denjenigen der deutschen und auch der schwedischen Landesgruppe in vielen Teilen vergleichbar sind. Darauf gestützt hat das Arbeitskomitee in San Francisco zuhanden des Kongresses einen Resolutionsentwurf vorbereitet. Die Generalversammlung des Kongresses ist dem Entwurf im großen und ganzen gefolgt, hat jedoch entgegen dem Komiteevorschlag die Forderung nach einem Spezialgesetz wieder aufgenommen.

Die Resolution des Kongresses von San Francisco stellt fest, daß Computer-Programme neben einem Schutz als Know-how, durch Verträge, oder auf Grund des UWG grundsätzlich einen Schutz in Form von Ausschließlichkeitsrechten erfordern. Sie postuliert, daß Erfindungen, die den Kriterien der Patentfähigkeit genügen, ein Schutz nicht deshalb versagt werden sollte, weil sie ein Computer-Programm einschließen oder ihr Gegenstand durch Anwendung bzw. Programmierung einer Datenverarbeitungsanlage ausgeführt werden kann. Weiter wird postuliert, daß «in Erwartung eines besser geeigneten Schutzsystems»

Programme den Urheberschutz genießen sollen. Schließlich wird gewünscht, daß unter der Schirmherrschaft der WIPO/OMPI ein Entwurf eines Übereinkommens betreffend ein sui generis Programmschutz-System sowie ein Muster-gesetz erarbeitet wird.

Zu dieser Resolution des Kongresses muß bemerkt werden, daß der Wunsch, die Computer-Programme bis zur Schaffung eines besser geeigneten Schutz-systemes dem Urheberrecht zu unterstellen, auf eine Doppelspurigkeit hinausläuft, denn man kann nicht das Urheberrecht für heute anwendbar und morgen nicht mehr anwendbar erklären. Daß ein Spezialgesetz im wesentlichen jedoch auf dem Boden des Urheberrechtes stehen muß, ist, soweit sichtbar, anerkannt. Verschiedentlich wird mit dem Ruf nach einem Spezialgesetz der Wunsch des Registrierungszwanges verknüpft, um dadurch die Lizenzvergabe an Programmen zu erleichtern. Dem wird andererseits die Gefahr der Konkurrenzierung Privater entgegengehalten, denn es existieren spezielle Periodika, die die Eigenschaften von Programmen bekannt machen, um Lizenzen anzubieten. Offensichtlich existiert schon eine rege Lizenztätigkeit für Computer-Programme.

Was den Patentschutz von Programmideen bzw. Algorithmen betrifft, besteht die Ansicht, daß dieser zwar in Einzelfällen wesentlich sein kann, im allgemeinen jedoch keine große Rolle spielen wird. Vom schweizerischen Standpunkt vergleiche dazu neuestens *Iselin: Computer-Programm und Technik*, Diss. Basel 1975. Eine praktisch bedeutenderen Schutz bietet das Urheberrecht, weil die Codierung, d.h. die individualisierte Niederschrift des endgültigen Ausdrucks, die der Programmierer vornimmt, die Tätigkeit darstellt, die nebst der Prüfung und Fehlerbehebung den wesentlichsten Teil des Aufwandes der Programmerstellung umfaßt.

Abschließend ist festzustellen, daß, was den Schutz von Computer-Programmen betrifft, die sachlichen Zusammenhänge überschaubar geworden sind. Auch ist klar geworden, wieweit das Bedürfnis nach immaterialgüterrechtlichem Schutz geht. Es bleibt das weitere Studium der hiermit zusammenhängenden Fragen, namentlich die Suche nach einer Definition des mit dem Ausdruck Computer-Programm umschriebenen Begriffs, die dem gewünschten Spezialgesetz zugrunde liegen soll. Sicher werden die bestehenden Erkenntnisse dadurch weiter nützlich vertieft werden. Man kann sich aber fragen, ob dieses Spezialgesetz tatsächlich notwendig ist, insbesondere wenn sich herausstellt, daß die bestehenden Gesetze, die durch völkerrechtliche Verträge gesichert in vielen Ländern wirksam sind, einen hinreichenden Schutz für Computer-Programme zu bieten vermögen.

6. Protection internationale des appellations d'origine; question 62B

(M. HOOL)

1. Introduction

Lors de la réunion du Comité exécutif de l'AIPPI à Melbourne en 1974, cette question avait fait l'objet d'une étude approfondie qui avait abouti à l'adoption d'une résolution (annuaire 1974/I, page 54).

Sur cette base, le groupe suisse a défini sa position, qui a fait l'objet d'un rapport publié dans l'annuaire 1975/I, page 574.

L'Organisation Mondiale de la Propriété Industrielle (OMPI) a, de son côté, examiné la question lors de la réunion du Comité d'experts du 4 au 8 novembre 1974 à Genève. Un rapport détaillé a été publié sur les résultats de ces travaux.

2. Le congrès de San Francisco

2.1. Marche générale des travaux

Lors du Congrès de San Francisco, la Commission de travail désignée par l'AIPPI s'est réunie à plusieurs reprises sous la présidence de Monsieur Harle (France), le professeur Beier fonctionnant en qualité de co-président et a d'autre part désigné un comité de rédaction pour mettre au point ce projet de résolution.

Grâce à un esprit très coopératif de tous les membres de la commission, il a été possible d'accomplir un travail que l'on peut qualifier de très constructif et de faire adopter la résolution par le Comité exécutif à la quasi unanimité après un débat en assemblée plénière qui révéla un large accord sur les conclusions présentées par la Commission de travail.

Ce résultat n'a pas pu être acquis sans que la résolution ne prévoie sur certains points des solutions alternatives, afin de tenir compte par exemple des différences de régimes juridiques qui existent dans ce domaine entre le groupe de pays anglo-saxons et d'autres groupes de pays. Il faut saluer avec beaucoup de satisfaction le fait que toutes les délégations aient tenu à se mettre d'accord sur un certain nombre de principes fondamentaux.

2.2. Les conceptions en présence

Un premier groupe de pays ne prévoit que des dispositions générales réprimant les fausses indications de provenance au moyen des règles de la concurrence déloyale et/ou de la tromperie. Au nombre de ces pays figurent notamment les pays anglo-saxons qui ne connaissent pas dans leur système juridique la notion d'indications de provenance particulières ou d'appellations d'origine bénéficiant à ce titre d'une protection spéciale dans l'intérêt aussi bien des producteurs que des consommateurs. Ils admettent cependant qu'une indication

semblable puisse, le cas échéant, être protégé comme marque collective ou mieux comme marque de certification, pour reprendre une institution propre au droit américain. Mais il s'agit alors d'un droit de propriété reconnu à une collectivité sur une dénomination particulière.

Un second groupe de pays assure non seulement cette même protection générale, mais en outre une protection spéciale visant les appellations d'origine ou indications de provenance particulières au moyen soit d'une réglementation interne spécifique, soit de traités bilatéraux auxquels sont annexées les listes d'indications particulières devant être protégées, soit de l'Arrangement de Lisbonne qui prévoit un enregistrement international des appellations d'origine. Il s'agit-là d'une protection renforcée, non seulement contre la tromperie du consommateur, mais également contre d'autres formes d'usage abusif au détriment des producteurs.

Pour les pays anglo-saxons, il existe une différence de nature entre les indications de provenance (indication of source) et les appellations d'origine, qui sont d'après eux l'objet d'un véritable droit de propriété. Dès lors, il leur est a priori difficile de concevoir qu'un même système de protection international puisse s'appliquer aux unes et aux autres.

Au-delà de la différence systématique et doctrinale, il existe certains problèmes pratiques :

- les pays anglo-saxons sont relativement peu intéressés par le problème des indications de provenance et appellations d'origine parce qu'ils n'utilisent que dans une mesure limitée de telles indications géographiques ;
- ils sont conscients du fait que certains de leurs producteurs s'ils utilisent des indications qui risqueraient d'être mises en cause s'ils adhéraient à un système international de protection ;
- ils craignent en outre un conflit entre certaines marques déposées chez eux et les indications qui devraient être protégées selon le nouveau système international.

Cette différence de points de vues pratique et théorique explique pour quelle raison les pays anglo-saxons sont les plus réservés concernant l'élaboration d'un nouveau traité multilatéral. Cela explique aussi que le congrès de l'AIPPI ne se borne pas à proposer une réforme de l'Arrangement de Lisbonne mais propose que l'on recherche l'amélioration de la protection internationale dans deux directions complémentaires :

- un élargissement et un renforcement des dispositions générales réprimant l'usage des indications de provenance fausses ou fallacieuses ;
- un élargissement et un renforcement des dispositions régissant la protection des appellations d'origine et indications de provenance particulières.

2.3. Systématique proposée par le congrès de San Francisco

Selon la systématique que propose la résolution,

- un premier niveau de protection serait constitué par un élargissement et un

renforcement des dispositions générales réprimant l'usage des indications de provenance fausses ou fallacieuses. Cet objectif pourrait être atteint :

– soit par une révision des instruments existant actuellement, c'est-à-dire les dispositions contenues dans la Convention d'Union de Paris et dans l'Arrangement de Madrid ;

– soit (c'est la solution à laquelle la Commission de travail donne nettement la préférence) par l'inclusion de telles dispositions dans un nouvel arrangement, éventuellement sous forme d'un chapitre général susceptible d'être adopté à titre isolé par certains pays indépendamment des autres parties de ce nouvel arrangement.

– un second niveau de protection serait assuré par l'élargissement et le renforcement des dispositions régissant la protection des appellations d'origine et indications de provenance particulières. Cet objectif pourrait être atteint de différentes manières :

– – La Commission de travail a pensé à un chapitre particulier qui serait contenu dans le nouvel arrangement multilatéral dont il était question ci-dessus. Ce chapitre constituerait une refonte et une amélioration du système d'enregistrement établi par l'actuel Arrangement de Lisbonne et s'inspirerait également des expériences faites dans le cadre des traités bilatéraux. Une autre solution consisterait à réviser l'Arrangement de Lisbonne, mais ce n'est pas celle qui paraît la plus opportune et ce n'est pas celle qui retient l'approbation de la majorité de la Commission de travail.

– – La conclusion de traités bilatéraux a été mentionnée comme l'une des solutions qui doivent en tout état de cause être réservées. Mais il est évident que les travaux en cours tendent à mettre sur pied si possible un traité multilatéral qui rendrait inutile ou moins nécessaire la conclusion de tels traités bilatéraux.

– – Une troisième possibilité a été mentionnée, à savoir le recours accru à l'application du régime des marques collectives ou des marques de certification aux appellations d'origine et indications de provenance. Cette solution, qui a été évoquée notamment par le délégué américain dans la Commission de travail, mérite un examen complémentaire et cela notamment dans l'hypothèse où il se confirmerait que les pays anglo-saxons ne peuvent se rallier au même système de protection des dénominations particulières que les autres pays.

En résumé, la proposition de l'AIPPI, telle qu'elle apparaît en filigrane au travers de la résolution est la suivante :

Il y aurait lieu d'élaborer un nouvel arrangement multilatéral dont un chapitre, concernant les dispositions générales, pourrait vraisemblablement recueillir l'approbation de la plupart des pays y compris les pays anglo-saxons et dont une autre partie, concernant la protection des dénominations particulières, pourrait, le cas échéant, faire l'objet d'une réserve de la part des pays qui estimeraient, après mûre réflexion, ne pouvoir s'y rallier. Dans cette hypothèse, un substitut pourrait être trouvé dans un recours plus développé au régime des marques collectives et des marques de certification.

2.4. Le contenu du nouvel arrangement

En approuvant le résultat des études menées par la Commission de travail, le congrès a d'une part confirmé les conclusions dégagées par le Comité exécutif à Melbourne sur un certain nombre de points fondamentaux et d'autre part émis un certain nombre de propositions complémentaires. Sans reprendre dans le détail ces conclusions et propositions, on peut relever qu'elles portent notamment sur les points suivants :

- rationalisation de la terminologie;
- amélioration de la procédure d'enregistrement international, notamment sur les points suivants:
 - suppression de la condition selon laquelle les dénominations enregistrées doivent être nécessairement reconnues et protégées dans le pays d'origine par une réglementation législative judiciaire ou administrative;
 - suppression de l'exigence de la mention de l'aire de production et du nom des titulaires habilités à se servir de la dénomination;
 - transformation du système d'enregistrement intervenu dans l'Arrangement de Lisbonne et institution d'une procédure plus souple qui permette ou prévoie des négociations entre les Etats membres, dans la période s'écoulant entre la demande et l'enregistrement définitif, afin de rendre possible l'adoption de solutions amiables dans les cas litigieux;
 - exigence selon laquelle les refus d'enregistrement doivent être motivés par le pays qui refuse.
 - reprise dans le futur arrangement multilatéral des principes fondamentaux qui figurent actuellement dans les traités bilatéraux (tels que ceux qui ont été conclus par la Suisse avec l'Allemagne, la France, l'Espagne et la Tchécoslovaquie).

2.5. Coexistence éventuelle du nouvel arrangement avec l'Arrangement de Lisbonne

Dans le cas où comme c'est la tendance dominante, la réforme envisagée serait opérée par la voie de la conclusion d'un nouvel arrangement (et non par la simple révision de l'Arrangement de Lisbonne), la coexistence de celui-ci avec l'Arrangement de Lisbonne devrait être organisée de façon à lui permettre de se substituer progressivement à ce dernier. Cela soulève une série de questions qui ont été également examinées par la Commission de travail. Les représentants des pays membres de l'Arrangement de Lisbonne ont bien entendu insisté (on ne peut que les approuver sur ce point) pour que la protection assurée par le nouvel arrangement multilatéral ne soit en tout cas pas inférieure à celle qu'assure l'Arrangement de Lisbonne.

3. Les travaux de l'OMPI

L'OMPI a publié en date du 25 août, un projet de traité concernant la protection des indications géographiques, préparé par le Bureau international,

en vue de la deuxième session du Comité d'experts qui a siégé à Genève du 1^{er} au 5 décembre 1975. Il est intéressant de constater que ce projet tient compte dans une mesure non négligeable, des conclusions dégagées par le Congrès de l'AIPPI.

Ce projet prévoit notamment :

– la constitution d'une union pour la protection des indications géographiques (terme englobant les indications de provenance et les appellations d'origine) ;

– des règles générales concernant la protection des indications géographiques ;

– un chapitre consacré à l'enregistrement international des indications géographiques, celles-ci pouvant consister soit dans le nom de l'état ou d'une circonscriptions principale de l'état, soit dans une dénomination qui est utilisée dans l'exercice du commerce en relations avec des produits provenant de cet état

Ce chapitre tend à instituer un système d'enregistrement qui élimine les défauts de l'Arrangement de Lisbonne, notamment en prévoyant des négociations entre les états sur les dénominations contestées, en exigeant la motivation des refus et en donnant une liste limitative des motifs de refus ;

– une série de dispositions administratives ainsi que des dispositions relatives au règlement des différends.

Dans son commentaire, le Bureau international précisait que le chapitre relatif à l'enregistrement international pourrait éventuellement faire l'objet d'une réserve de la part des états qui ne seraient pas en mesure d'adhérer à cette partie du traité. L'OMPI rejoignait ici une idée exprimée par l'AIPPI. On a constaté en effet qu'il serait probablement difficile de donner une large extension géographique au traité si l'on ne prévoyait pas la possibilité d'une telle réserve. Mais il serait en soi bien préférable que l'on puisse élaborer un traité formant un tout sans que le recours à une réserve semblable doive être envisagé.

La réunion du Comité d'experts en décembre 1975, réunion à laquelle l'AIPPI était également représentée, a révélé que le projet du Bureau international suscite un intérêt indéniable parmi la plupart des 21 états participants, cet intérêt étant toutefois plus marqué dans certains groupes de pays que dans d'autres. Ce texte a fait l'objet d'un examen détaillé et un rapport a été adopté à l'unanimité par le Comité d'experts.

Le Comité a suggéré qu'étant donné la priorité devant être accordée aux travaux en cours pour la révision de la Convention de Paris, la prochaine réunion du Comité soit reportée en 1977. Il a souligné toutefois le grand intérêt que présente l'amélioration et l'élargissement du champ d'application de la protection internationale des indications géographiques, ainsi que l'opportunité d'atteindre ces objectifs rapidement. Il a recommandé que, pour sa prochaine session, le Bureau international prépare un nouveau projet de traité tenant compte des conclusions adoptées lors de la session de décembre 1975.

4. *Poursuite des études dans le cadre de l'AIPPI*

Le Comité exécutif, sur recommandation du Congrès, a décidé de reconduire la Commission de travail sous forme de commission spéciale en lui donnant deux missions :

- suivre le développement de la question et faire au moment opportun toute recommandation aux instances compétentes de l'AIPPI sur les projets en cours de préparation au sein de l'OMPI ;
- continuer l'étude de quatre points énumérés dans la résolution qui sont les suivants :

a) doit-on prévoir une liste limitative des motifs de refus que les états pourront opposer à une demande d'enregistrement international

Cette question est en effet délicate et complexe. Le Congrès de l'AIPPI exige comme on l'a vu plus haut, une motivation du refus, mais il est finalement arrivé à la conclusion qu'il ne serait pas opportun de prévoir une liste limitative des motifs de refus. Le Bureau international, au contraire, a prévu une liste des refus dans son projet du 25 août ;

b) conflits entre une indication de provenance et une appellation d'origine enregistrées et des droits privatifs tels que les marques, les noms commerciaux, etc.

Cette question appelle d'autant plus une étude que ce risque de conflits constitue l'une des raisons pour lesquelles les pays anglo-saxons manifestent des réticences quant à un système d'enregistrement international ;

c) effet de l'enregistrement international dans les états pour lesquels la protection est revendiquée

d) conditions d'enregistrement d'une appellation d'origine et d'une indication de provenance à titre de marque collective ou de certification

5. *Conclusions*

Ainsi que l'on peut le constater, cette question a progressé de manière non négligeable au cours de cette année, tant dans le cadre de l'AIPPI qu'au niveau de l'OMPI.

Sur ces deux plans, les conclusions qui ont été dégagées jusqu'ici vont bien dans la ligne que le groupe suisse avait tracé. Il est bien entendu trop tôt pour déterminer si les conditions seront remplies pour que notre pays puisse adhérer à un nouvel arrangement multilatéral du type proposé. Mais il paraît hautement nécessaire que la Suisse participe d'une manière constructive à ces travaux.

7. Revision der Pariser Verbandsübereinkunft; Frage 67B

(A. BRINER)

Die vorgeschlagenen Revisionspunkte

Die Revision der PVUe zugunsten der Entwicklungsländer wurde im September 1974 in der Sitzung des Koordinationsausschusses der WIPO und des Exekutiv-Komitees der Pariser Union angeregt und im Februar 1975 von einer Ad-hoc-Gruppe von Regierungsexperten diskutiert. Diese Gruppe hat 14 mögliche Revisionspunkte erarbeitet.

Im Auftrag der Expertengruppe hat die WIPO einen umfassenden Bericht verfaßt (Dokument PR/GE/II/2 vom 5. September 1975). Die Regierungsexperten werden im Dezember dieses Jahres erneut zusammentreffen, um auf der Grundlage des WIPO-Berichts die Revision der PVUe weiterzuführen. Die AIPPI wird ihre Beobachter an diese Tagung abordnen. Der Präsidentenrat der AIPPI wird kurz vor der Tagung zusammentreten, um eine Instruktion auszuarbeiten.

Im WIPO-Bericht sind drei Abschnitte zu unterscheiden. Der erste handelt von den materiellrechtlichen Fragen, der zweite von der technischen Hilfe an die Entwicklungsländer, und der dritte von den politischen und Verfahrensfragen.

I. Die materiellrechtlichen Fragen

a) Patente

Die erste Frage handelt von der *Unabhängigkeit der Patente*. Sie geht danach, ob der Grundsatz der Unabhängigkeit der Patente (Art. 4^{bis} PVUe) zu Ungunsten von ausländischen Anmeldern aufgehoben werden soll, wenn im Heimatland das entsprechende Patent wegen mangelnder Patentfähigkeit versagt oder ungültig erklärt wurde. Dafür spricht die Überlegung, daß ein Entwicklungsland, welches keine weitreichenden Prüfungsmöglichkeiten besitzt, nicht dort soll einen Schutz gewähren müssen, wo ihn das Ursprungsland versagte; dagegen aber, daß in jedem Land rechtliche und faktische Unterschiede bestehen, die bei Einführung der Abhängigkeit neue Ungerechtigkeiten zur Folge haben können.

Ferner stellen sich in der praktischen Durchführung schwierige Abgrenzungsfragen, insbesondere auch im Verhältnis der Entwicklungsländer unter sich.

Die WIPO schlägt deshalb als Alternative vor, die Ausnahme auf alle Anmelder anzuwenden, die eine ausländische Priorität beanspruchen. Aber auch das brächte m. E. Schwierigkeiten mit sich, und man kann um so eher auf irgendwelche Sonderregeln hinsichtlich der Abhängigkeit verzichten, als sie sehr leicht umgangen werden könnten.

Hinsichtlich der *Zwangslizenzen* lautet die Frage, ob die Entwicklungsländer nicht für Ausländer verschärfte Regeln sollen anwenden dürfen, vor allem ob die Wartefristen des Art. 5A PVUe nicht zu verkürzen seien.

Die WIPO hebt in ihrem Bericht hervor, daß die Wartefristen nur auf die Zwangslizenzen wegen mangelnder Ausübung anwendbar sind und daß sie objektiv nicht zu lang sind. In Fällen des Patentmißbrauchs und in Fällen öffentlichen Interesses ist die Erteilung der Zwangslizenz an keine Frist gebunden. Auch im übrigen deutet der WIPO-Bericht an, daß mittels der Vorschriften über die Zwangslizenz nicht viele Vorteile zugunsten der Entwicklungsländer herauszuholen wären.

Ein zentrales Problem ist das der *Inländerbehandlung*. Der Bericht geht davon aus, daß im allgemeinen das Prinzip der Inländerbehandlung nicht angetastet werden soll, daß aber in Sonderfällen Ausnahmen bewilligt werden könnten, so hinsichtlich der Gebühren, der Patentdauer und der Ausübung der patentierten Erfindungen. Was die Gebühren betrifft, müßte eine maximale Belastung der Ausländer festgelegt werden, um prohibitive Ansätze zu verhindern. Als mögliche Alternative wird die Erhebung höherer Gebühren für nichtausgeübte Patente erwähnt. Auch hinsichtlich der Dauer der Patente stellt die WIPO eine Alternativlösung vor, wonach die Verlängerung des Patentes allgemein, für Inländer und für Ausländer, nach den ersten 10 Jahren von der tatsächlichen Ausübung abhängig gemacht werden kann. Diese Alternativvorschläge würden eine Revision der PVUe erübrigen.

Ich meine allerdings, daß das Problem lediglich auf eine andere Ebene verschoben würde, nämlich auf die schwierige Frage der amtlichen Feststellung, ob ein Patent tatsächlich ausgeübt wird, und zwar in einem Maße, das – wie der Bericht sagt – unter den gegebenen Umständen hinreichend und vernünftig ist. Aber ganz allgemein dürfte die Diskriminierung der Ausländer nicht der von den Entwicklungsländern gewünschten beschleunigten Industrialisierung dienen, denn nach wie vor sind sie auf die Einführung ausländischer Technologie angewiesen und diese ist erfahrungsgemäß bei einer Verschlechterung des Patentschutzes weniger leicht erhältlich. Die Beschränkung des Grundsatzes der Inländerbehandlung ist m. E. deshalb abzulehnen. Sie schadet den Ausländern, ohne den Inländern zu nützen.

In den gleichen Bereich gehört die *Vorzugsbehandlung für Angehörige der Entwicklungsländer ohne Gegenseitigkeit*. Gewisse Entwicklungsländer wünschen in den industrialisierten Ländern bessergestellt zu werden, ohne Gegenrecht zu üben. Praktisch ist diese Frage aber von geringer Bedeutung, weil die Zahl der Anwendungsfälle minim bleiben dürfte.

Der Abschnitt über die *Verfahrenspatente* handelt davon, ob aus dem Schutz der Verfahrenspatente die unmittelbaren Erzeugnisse des Verfahrens auszuschließen sind. Der WIPO-Bericht stellt diese Frage in den Rahmen der Bemühungen, die einheimische Industrie zu fördern, was mit Maßnahmen zu-

gunsten der Patente, die im Inland ausgeübt werden, besser erreicht werden kann, als mit Schutzbeschränkungen.

b) Urheberscheine und besondere Patentarten

Das System der Urheberscheine kann, wie der WIPO-Bericht zu Recht ausführt, heute schon ohne Verletzung der PVUe eingeführt werden, sofern die Wahlmöglichkeit zwischen Patent und Urheberschein erhalten bleibt (andernfalls bestünde die Gefahr einer Aushöhlung des Patentsystems).

Ähnliches gilt hinsichtlich der «besonderen Patentarten». Ist es erforderlich, in der PVUe Bestimmungen über Technologietransferpatente und ähnliche Schutzrechte einzuführen? Eine rechtliche Notwendigkeit dafür besteht wohl auch hier nicht, solange der Hinterleger die Wahl hat, ein traditionelles, gewöhnliches Patent oder ein Patent besonderer Art zu beantragen.

c) Warenzeichen

Großes Gewicht legen die Entwicklungsländer auf die Regelung der Benützung *geographischer Bezeichnungen*. Mit Recht betont der WIPO-Bericht ihren starken wettbewerbsrechtlichen Aspekt. Er besteht auch beim *Konflikt zwischen Marken und Ursprungszeichen*. Regelungen sind besser in Sonderabkommen aufgehoben, denn die PVUe könnte doch nur ein sehr allgemeines und mit vielen Vorbehalten versehenes Regime vorsehen.

Berühmte Zeichen sollen nach der Meinung der Entwicklungsländer keinen besonderen Schutz genießen. Der WIPO-Bericht kann nicht eigentlich einsehen, weshalb sie in Entwicklungsländern andere Fragen aufwerfen als in industriellen Ländern. Es handelt sich um eine wichtige Bestimmung zum Schutze der Abnehmer.

Die *Unabhängigkeit der Marke* schließlich erscheint den Entwicklungsländern als Gefahr. Wie der WIPO-Bericht feststellt, sind die Gründe, weshalb eine Marke im Heimatland vom Schutze ausgeschlossen wird, noch mehr als bei den Patenten von den besonderen Verhältnissen in jedem Land abhängig.

d) Unlauterer Wettbewerb

Ganz allgemein wünschten die Entwicklungsländer hinsichtlich der falschen Herkunftsbezeichnungen und dem unlauteren Wettbewerb die Einführung schneller und wirksamer Maßnahmen gegen Rechtsverletzungen. Mit Recht hebt der WIPO-Bericht hervor, daß die PVUe keineswegs die Einführung solcher Maßnahmen verhindert. Jedes Land kann so schnell und wirksam eingreifen, wie es will und wie es seine Mittel erlauben.

e) Muster und Modelle

Die Probleme der Zwangslizenzen und des Verfalls mangels Ausübung sind hier aufgeworfen worden; sie haben praktisch geringe Bedeutung. Änderungen

an der geltenden Regelung könnten die Lage der Entwicklungsländer sicherlich nicht wirksam verbessern.

II. Die technische Hilfe

Das Übereinkommen zur Errichtung der Weltorganisation für geistiges Eigentum (WIPO-Vertrag) legt die Grundlage für eine gewisse iuristisch-technische Hilfe an Staaten, die darum ersuchen. Auch der Patent Cooperation Treaty (PCT) verspricht eine technische Hilfe an seine Mitgliedstaaten. Die Entwicklungsländer haben angeregt, in die PVUe eine verwandte Bestimmung aufzunehmen. Der Bericht der WIPO erwähnt verschiedene Gebiete, in welchen die Pariser Union mit technischer Hilfe eingreifen könnte, wenn auch aus Budgetgründen nur in bescheidenem Maße. Zusammenfassend betreffen sie Aktionen, um die Ziele und günstigen Wirkungen des gewerblichen Rechtsschutzes in den Entwicklungsländern zu propagieren, Erfinder zur Anmeldung ihrer technischen Neuheiten anzuspornen und in der Gesetzgebung und Verwaltung auf dem Gebiete des gewerblichen Rechtsschutzes mit Rat beizustehen.

III. Politische Fragen

a) Die Territorialitätsklausel

Art. 24 PVUe erlaubt die Ersteckung der Wirkungen der Übereinkunft auf beherrschte Territorien. Die Entwicklungsländer halten die Bestimmung für anachronistisch, für ein Überbleibsel aus der Kolonialzeit. Die Anwendungsfälle der Bestimmung sind selten geworden (der WIPO-Bericht erwähnt den Fall von Hongkong). Solange indessen der in ihr verkörperte Grundsatz dem Rechtsschutz dient, sollte sie nicht leichthin aufgegeben werden. Möglicherweise wäre den Entwicklungsländern mit einer neuzeitlichen Formulierung gedient.

b) Vorbehalte

Eine nächste Frage ist diejenige der Vorbehalte, die die Entwicklungsländer bei einem Beitritt zur PVUe sollen aussprechen dürfen. Sofern es sich um zeitlich befristete Vorbehalte handelt, die für die Rechtsanpassung notwendig sind, kann dagegen sicherlich nichts eingewendet werden.

c) Einstimmigkeitsklausel

Heute schon können die Art. 13–17 PVUe, welche die Organe und die Verwaltung der Union betreffen, mit einer $\frac{3}{4}$ - oder $\frac{4}{5}$ -Mehrheit geändert werden.

Die WIPO ist der Meinung, daß die Einführung der gleichen qualifizierten Mehrheit für die Revision der materiellrechtlichen Artikel von Vorteil wäre, weil die Blockierung des Mehrheitswillens durch ein einziges oder eine sehr geringe Zahl von Ländern nicht mehr möglich wäre.

Ein wichtiger Grund für die allgemein zu beobachtende Zurückhaltung in dieser Frage wurde im WIPO-Bericht nicht erwähnt, nämlich das Bedenken der industrialisierten Länder, von den Entwicklungsländern majorisiert zu werden. Anders ist es nicht zu erklären, weshalb die Einführung einer qualifizierten Mehrheit anstelle der Einstimmigkeit heute weniger Anhänger unter den industrialisierten Ländern findet als früher. Ich erinnere daran, daß die AIPPI am Kongreß von Paris 1950 noch die Einführung der $\frac{4}{5}$ -Mehrheit vorgeschlagen hatte, wobei allerdings dieser Vorschlag in der Folge der diplomatischen Konferenz von Lissabon im Jahre 1958 nicht vorgelegt wurde.

Wenn man berücksichtigt, daß auch die mit Mehrheit angenommenen Änderungen in einem Mitgliedstaat erst wirksam werden, wenn die jeweils geänderte Fassung der PVUe ratifiziert worden ist, wird man erkennen, daß es sich bei der Einführung einer qualifizierten Mehrheit nicht um eine radikale Forderung handelt. Dennoch halte ich dafür, daß die Einführung einer qualifizierten Mehrheit anstelle der Einstimmigkeit solange nicht opportun ist, als nicht bekannt ist, welche Strukturänderungen die PVUe im Verlaufe der Revisionsarbeiten erfahren wird.

IV. Schlußfolgerungen

Die von den industriellen Ländern vorgebrachten allgemeinen Gedanken sind m. E. von der WIPO bestätigt worden, und zwar unter wesentlicher Vertiefung der entsprechenden Argumente.

Nach wie vor kann grundsätzlich gesagt werden, daß die meisten Begehren der Entwicklungsländer keine Revision der PVUe voraussetzen, sondern in den nationalen Gesetzen heute schon verwirklicht werden könnten. Es ist allerdings nichts dagegen einzuwenden, daß die Möglichkeit ihrer Verwirklichung in der PVUe ausdrücklich bestätigt wird.

Insoweit als eigentliche Änderungen an den Grundsätzen der PVUe beabsichtigt sein sollten, hat aber der Bericht der WIPO nicht zur Folge, daß unsere zurückhaltende Stellungnahme verändert werden müßte. Es wäre unzweckmäßig und vor allem wenig rationell, konkrete Revisionsvorschläge zu erarbeiten, bevor die Arbeiten aufgrund des WIPO-Berichts weiter gediehen sind, und vor allem bevor man weiß, welche Länder eigentlich zu dieser Gruppe gezählt werden.

8. Wirtschaftliche Bedeutung, Funktion und Zweck der Marke; Frage 68 B (R. STORKEBAUM)

I. Der Präsidentenrat hat in San Francisco diese Frage formuliert und beschlossen, sie als *neue* Frage auf die Tagesordnung des Geschäftsführenden Ausschusses in Montreux (26.9. bis 2.10.1976) zu setzen. Der Generalberichterstatter, Me Paul Mathély, hat in einer vorläufigen Arbeitsorientierung eine abgrenzende Analyse des zu untersuchenden Komplexes angefertigt und Erläuterung zu Art und Weise der anzustellenden Untersuchung gegeben (s. *Annuaire* 1975/III, D.S. 2030; E.S. 224–225; F.S. 219–220).

II. Auf der Generalversammlung der Schweizergruppe am 22.10.1975 hat der Vorsitzende des Ausschusses Fragestellung und vorgesehene Bearbeitung erläutert. Dabei hat er die Ausarbeitung einer schriftlichen Stellungnahme bis 31. 1. 1976 angekündigt und die Bildung eines Ausschusses bekanntgegeben.

III. Der Ausschuß hat seine erste Sitzung am 20.1.1976 in Zürich abgehalten und die nachstehende Stellungnahme erarbeitet.

1. Argumente, die *gegen* die Marke und ihren gegenwärtigen Schutz vorgebracht werden, z. B.

- a) Der Markeninhaber strebe den Alleinvertrieb einer bestimmten Ware für unbestimmte Zeit an,
- b) Der Konkurrent habe keine Chance, mit seiner eigenen Marke (bzw. seinem generisch bezeichneten Produkt) gegen das marktbeherrschende Produkt des betreffenden Markeninhabers aufzukommen,
- c) Die Verwendung der Marke verhindere damit die Entstehung einer nationalen Industrie,
- d) Markenpräparate seien teuer (zu teuer) als Erzeugnisse mit generischer Bezeichnung,
- e) Durch die Propagierung der Marke würde die Bevölkerung in ärmeren (Entwicklungs-) Ländern zum Kauf überflüssiger Luxusartikel angereizt.

2. Diese Argumente gegen die Marke sind einseitig oder ungerechtfertigt, wenn sie auch in Ausnahmefällen zutreffen. Sie richten sich in Wahrheit nicht gegen die Marke als solche, sondern im wesentlichen gegen Markenmißbrauch und übertriebene Propaganda.

3. Die wirtschaftliche Rolle der Marke (Funktion und Zweck der Marke). Die Funktion der Marke wird üblicherweise unter den folgenden drei Gesichtspunkten gesehen (wobei keine Teilfunktion besonders betont wird):

- a) Herkunftsfunktion
- b) Unterscheidungsfunktion (Individualisierungsfunktion)
- c) Qualitätsfunktion

zu a) Die Marke gibt einen verlässlichen Hinweis auf die Herkunft (Hersteller oder Händler). Dies trifft auch dann zu, wenn die Marke selbst keinen *direkten* Hinweis auf die Herkunft vermittelt, weil der Inhaber der Marke feststellbar ist. Dies ist bei Reklamationsfällen wesentlich.

zu b) Da sich die Marke von anderen Marken für gleiche oder gleichartige Produkte unterscheidet, ist sie ein eindeutiges Kennzeichen für eine bestimmte Ware.

zu c) Weil die Marke Herkunfts- und Unterscheidungsfunktion besitzt, ist sie ihrer Natur nach ein Kennzeichen für ein Erzeugnis mit bestimmten Eigenschaften. Dem steht grundsätzlich weder entgegen, daß «Qualität» ein relativer Begriff ist, noch daß Qualität juristisch nicht definiert werden kann.

Der *Zweck* der Marke ist, ein bestimmtes Produkt von bestimmbarer Herkunft klar zu kennzeichnen, um dem Käufer der Ware die Auswahl aus dem Angebot zu erleichtern. Gleichzeitig bedient sich der Hersteller und Verkäufer der Ware der Marke, um sein Erzeugnis so einfach wie möglich anzubieten und zu verkaufen.

4. Die Marke hat sich zugunsten des öffentlichen Interesses und des Fortschrittes ausgewirkt. Dies ist gegeben, wenn «öffentliches Interesse» wirtschaftlich verstanden wird. Die Marke hat bewirkt, daß unter ihr eindeutig identifizierbare Erzeugnisse in allen Ländern vertrieben werden, was den Konsumenten u. a. auch vor Täuschungen schützt. Ohne die Marke ist ein Welthandel nicht mehr denkbar.

5. Der rechtliche Stand, den die Marke einnimmt.

Nach den Bestimmungen der überwiegenden Mehrheit aller Länder verleiht die Marke dessen Inhaber das Alleinrecht, die mit dieser Marke gekennzeichneten Produkte zu vertreiben. Er kann einerseits gegen andere vorgehen, die dieses Recht verletzen, andererseits darf er die Mitverwendung seiner Marke anderen gestatten (Markenlizenz).

Dieses «klassische» Markenrecht ist jedoch in manchen Ländern eingeschränkt worden oder wird in zunehmendem Maße behindert. Als Beispiel hierfür sei folgendes aufgeführt:

– Im Territorium der EWG muß das Markenrecht grundsätzlich weichen, wenn eine Einschränkung des «freien Güterverkehrs» befürchtet wird.

– Die pharmazeutische Marke muß in vielen Ländern zusammen mit dem betreffenden «non-proprietary name» verwendet werden, oder darf gar nicht mehr benutzt werden, bzw. muß in der Hervorhebung weniger auffällig erscheinen, als der «non-proprietary name».

– Neuerdings wird sogar verlangt, daß der Marke des ausländischen Inhabers eine Marke des inländischen Lizenznehmers beigefügt wird.

– Die Lizenzierung von Marken der «Muttergesellschaften» an «Tochtergesellschaften» wird zeitlich beschränkt oder bedarf staatlicher Genehmigung, die entweder in der Schwebe gehalten, oder von Auflagen (Exportverpflichtung, Verbot von Royalties usw.) abhängig gemacht wird.

– Die Periode der Gültigkeit der Marke wird ungebührlich eingeschränkt (früher in Dänemark) bzw. die Karenzfrist zu kurz bemessen.

All dies zusammen rechtfertigt die Feststellung, daß das Markenrecht stark und fortschreitend der Erosion unterliegt.

6. Zukünftige Gestaltung der Marke in weltweiter Sicht.

Die AIPPI sollte darauf hinwirken, daß

a) das Markenrecht in den verschiedenen Ländern nicht durch neue Bestimmungen ausgehöhlt wird, bzw. bereits erfolgte Einbrüche rückgängig gemacht werden.

b) Diskriminatorische Maßnahmen gegen «ausländische», sog. «große internationale Marken» oder Marken für bestimmte Warenkategorien vermieden bzw. rückgängig gemacht werden.

c) Die Lizenzierbarkeit der Marke und die Eintragung des Lizenzverhältnisses (z. B. «registered user») weder ausgeschlossen noch behindert oder von nicht-markenrechtlichen Bedingungen abhängig gemacht wird.

All dies sollte geschehen unter Hervorhebung der Tatsache, daß ein freies Markenrecht wesentlicher Bestandteil der für alle Länder nützlichen und notwendigen wirtschaftlichen Zusammenarbeit aller Länder ist. Dabei muß betont werden

einerseits, daß die Marke an sich harmlos (neutral) ist, auch wenn sie in Einzelfällen, wie jedes Recht, mißbraucht werden kann,

andererseits, daß hierzu nicht im Gegensatz steht das souveräne Recht jedes Staates, Import und Erzeugung unerwünschter Waren zu verhindern, das eigene Wirtschaftsgut zu gestalten und Art und Umfang der Tätigkeit ausländischer Firmen nach den nationalen Gegebenheiten frei zu bestimmen.

9. Aufgeschobene Prüfung; Frage 55 C

(A. HÜNI, F. A. JENNY)

I. Ziel und Zweck des Rapports

Die Arbeitsgruppe hat es als ihre Aufgabe betrachtet, die Probleme im Zusammenhang mit der aufgeschobenen Prüfung im Hinblick auf eine Harmonisierung der bestehenden nationalen Gesetze und eine Verhinderung von weiteren Verschiedenheiten bei künftigen Gesetzesänderungen zu studieren und entsprechende Vorschläge auszuarbeiten. Lediglich um diese Vorschläge vor einem konkreten Hintergrund zu sehen, mußten die Vor- und Nachteile einer Patentgesetzgebung mit aufgeschobener Prüfung kurz analytisch betrachtet werden. Der Rapport nimmt daher nicht Stellung zur Frage, ob der Schweizergruppe der AIPPI die Einführung der aufgeschobenen Prüfung in der Schweiz oder in irgendeinem anderen Land wünschbar oder notwendig erscheint. Vielmehr geht es darum, in Übereinstimmung mit dem Auftrag an die Arbeitsgruppe, Empfehlungen gutzuheißeln, *wie* die Ausgestaltung der aufgeschobenen Prüfung aussehen sollte, falls sich ein Land vor die Notwendigkeit gestellt sieht, die aufgeschobene Prüfung einzuführen oder es diese als wünschbar erachtet.

Die Arbeitsgruppe war sich zwar bewußt, daß die Diskussion dieser Frage etwas spät kommt, da in der Zwischenzeit bereits mehrere Länder eine aufge-

schobene Prüfung mit sehr unterschiedlichen Regelungen eingeführt haben; eine wirkliche Harmonisierung wird sich daher nur schwerlich erreichen lassen. Ungeachtet dieser Schwierigkeit hat die Arbeitsgruppe ein Modell erarbeitet, wie nach ihrer Ansicht das Prüfungsverfahren ausgestaltet werden sollte. Dieses Modell wurde nicht im Blick auf ein bestimmtes Land ausgearbeitet, sondern es wurde so abgefaßt, daß jedes Land, das die aufgeschobene Prüfung einführen möchte und das bereit ist, einem Erfinder auch den ihm gebührenden Schutz zu gewähren, das Modell übernehmen kann. Für den Fall eines europäischen Landes, das das Übereinkommen über ein europäisches Patenterteilungsverfahren und den PCT ratifizieren möchte, wurden entsprechende Bestimmungen vorgesehen, die das Zusammenspiel mit diesen Abkommen regeln. Im Falle eines Landes, das eines oder beide der genannten Abkommen nicht ratifiziert, können die entsprechenden Bestimmungen ersatzlos entfallen.

II. Überlegungen zum Modell

A. Grundsätzliches zur Frage der aufgeschobenen Prüfung

1. Zweck der aufgeschobenen Prüfung ist es bekanntlich, die Patentämter zu entlasten, da sie eine vollständige Prüfung sämtlicher Patentanmeldungen nicht mehr bewältigen können. Eine große Anzahl von Patentanmeldungen führt in Prüfungsländern nie zum Patent und bei der Mehrzahl von erteilten Patenten zeigt sich schon nach wenigen Jahren, daß sie nicht verwertbar sind. Trotz des heutigen Arbeitskräftemangels wird daher hochqualifizierte Arbeit für solche Anmeldungen aufgewendet. Durch eine aufgeschobene Prüfung können sowohl die Kräfte der Patentämter als auch der Patentanmelder und der Patentanwälte auf die wirtschaftlich interessanten Patentanmeldungen konzentriert werden.

2. Andererseits hat die Möglichkeit eines Aufschubs der vollständigen Prüfung für die Öffentlichkeit den Nachteil, daß der Umfang des gegebenenfalls gewährbaren Monopols während einer allenfalls recht langen Zeit nicht feststeht.

3. Als mögliche Alternative käme allenfalls ein reines Registriersystem oder ein Registriersystem mit Neuheitsrecherche in Betracht. Demgegenüber schafft ein Patenterteilungssystem, das eine vollständige Prüfung durch eine Patentbehörde mit technisch geschulten Prüfern wenigstens für die wichtigsten Anmeldungen vorsieht, eine größere Rechtssicherheit.

B. Modalitäten der aufgeschobenen Prüfung

a) Neuheitsrecherche und Prüfung

4. Es ergibt sich aus der Natur der Sache, daß die Prüfung eines Patents in zwei Teile zerfällt. Zunächst ist eine Neuheitsrecherche durchzuführen, dann kann aufgrund dieser Recherche die Prüfung auf Patentierbarkeit erfolgen. Dies legt nahe, das Prüfungsverfahren zweistufig auszubilden.

5. Bereits die Neuheitsrecherche verursacht nicht unerhebliche Kosten. Es stellt sich daher die Frage, ob es sich rechtfertigen läßt, wenigstens die Neuheitsrecherche sofort durchzuführen und nicht aufzuschieben. Eine sofortige Neuheitsrecherche hat zur Folge, daß sie für eine große Anzahl von Anmeldungen durchgeführt werden muß, die eventuell nie zum Patent führen und an denen bereits nach kurzer Zeit kein Interesse mehr besteht. Eine sofortige Bezahlung der Recherchegebühr bedeutet ferner insbesondere für den Einzelerfinder eine große Belastung.

6. Andererseits erlaubt das Vorliegen einer Neuheitsrecherche einem Konkurrenten bei der wohl kaum zu umgehenden frühzeitigen Veröffentlichung bereits wenigstens eine grobe Abschätzung, ob und wie weit der Gegenstand der Offenlegungsschrift patentfähig sein könnte (auch wenn in Einzelfällen und besonders auf gewissen Gebieten [z. B. mechanische Erfindungen] die Recherchen nicht vollständig sind). Eine frühzeitige Neuheitsrecherche mildert somit die negativen Wirkungen, die eine offengelegte ungeprüfte Anmeldung gegenüber der Allgemeinheit entfaltet. Die Neuheitsrecherche sollte daher nicht allzu lange aufgeschoben werden können.

7. Als Kompromißvorschlag wurde daher erwogen, die Frist, innerhalb welcher die Neuheitsrecherche beantragt werden muß, auf 2 Jahre seit Einreichung der Anmeldung festzulegen.

8. Bei genauerer Betrachtung dürfte allerdings eine Frist von 2 Jahren zu kurz sein, um die Neuheitsrecherche bei einer wesentlichen Anzahl von Patentanmeldungen entfallen zu lassen. Eine Verlängerung der Frist erscheint auch nicht opportun, da dann die Unsicherheit über die wenigstens ungefähre Tragweite des Schutzrechts zu lange dauern würde.

9. Aus diesen Gründen erscheint es gerechtfertigt, eine automatische, sofortige Neuheitsprüfung vorzusehen und die (wie unter II A dargelegt) notwendigen Einsparungen bei der Prüfung auf Patentfähigkeit – welche höher qualifizierte Arbeitskräfte benötigt als die Neuheitsrecherche – zu erzielen. Ein Aufschub der materiellen Prüfung läßt sich umsomehr rechtfertigen, als ein Dritter, wie bereits oben ausgeführt, bereits aufgrund der Neuheitsrecherche in der Lage ist, die ungefähre Tragweite des Schutzrechts abzuschätzen.

10. Zudem soll jedermann die Möglichkeit haben, ein ihn störendes, ungerchtfertigtes Schutzrecht zu beseitigen. Es ist daher vorzusehen, daß jedermann Antrag auf Prüfung stellen kann. Dabei soll ein Nachweis eines Interesses nicht erforderlich sein und es soll vorgesehen werden, daß dem Patentbewerber der Name des Antragstellers nicht mitgeteilt wird. Dieser Name muß auch von der Akteneinsicht, auch für den Patentbewerber, ausgenommen werden.

11. Da der Dritte lediglich erwirkt, daß die Rechtmäßigkeit eines Monopols festgestellt wird und dabei selbst keine andere Stellung erhält als die übrige Allgemeinheit, der Anmelder jedoch im Falle der Erteilung des Patents ein durchsetzbares Monopol gewinnt, erscheint es gerechtfertigt, den Dritten nur

die halbe Antragsgebühr zahlen zu lassen. Der Anmelder hätte dann die andere Hälfte der Gebühr innerhalb zweier Monate von der Mitteilung des Amtes an, daß ein Antrag eingegangen ist, zu bezahlen. Zahlt der Anmelder nicht, so verfällt die Anmeldung und der Dritte erhält den bezahlten Betrag zurück. Um dem Dritten die Überwachungskosten der Anmeldung zu ersparen, sollte das Patentamt dem Dritten, der Prüfungsantrag gestellt hat, die Fassung des Bekanntmachungsbeschlusses oder die Zurückweisung oder Zurücknahme der Anmeldung mitteilen.

12. Die in Holland, Deutschland und Japan im Prinzip geltende Frist von 7 Jahren zur Stellung des Prüfungsantrags scheint sich hinsichtlich der Prüfung auf Patentierbarkeit zu bewähren. Sie wird auch durch die Statistiken gerechtfertigt, wonach bei einer 7jährigen Frist die Prüfung auf Patentierbarkeit bei ca. 55% der eingereichten Anmeldungen entfällt. Die Frist zur Stellung des Prüfungsantrags soll daher auf 7 Jahre gerechnet von der Einreichung der Anmeldung an festgelegt werden.

13. Eine materielle Prüfung der Patentanmeldungen ohne eine zumindest teilweise Abwälzung der Recherche- und Prüfungskosten auf den Anmelder ist wegen der hohen Kosten der Recherche bzw. Prüfung nicht mehr denkbar. Allzu hohe Gebühren könnten sich aber insbesondere für den Einzelerfinder, oder auch für kleine und mittlere Industrien prohibitiv auswirken. Ein Teil der Recherche- und Prüfungskosten sollte daher aus den Einnahmen für Jahresgebühren oder aus allgemeinen Staatsmitteln bestritten werden. Dies gilt insbesondere für die Kosten der sofortigen Neuheitsrecherche, die ja bei allen Anmeldungen durchgeführt werden soll. Bei den Prüfungskosten könnte eventuell ein höherer Anteil in Form der Prüfungsgebühr auf den Anmelder überwält werden, da es dieser ja in der Hand hat, den Prüfungsantrag nur bei wirtschaftlich interessanten Anmeldungen vorzeitig zu stellen, außer wenn der Antrag von einem Dritten gestellt wird. Aber auch in diesem Falle dürfte es sich im allgemeinen um wirtschaftlich interessante Anmeldungen handeln.

14. Obwohl die Anmeldegebühr und die Recherchegebühr zusammen zu zahlen sind, sind getrennte Gebühren vorzusehen, damit gegebenenfalls bei PCT-Anmeldungen die Recherchegebühren entfallen bzw. als Zusatzrecherchegebühr nachgefordert werden kann.

15. Es ist anzunehmen, daß die meisten den PCT ratifizierenden Länder das Kapitel II des PCT (internationale vorläufige Prüfung) nicht ratifizieren werden. Die vorgeschlagene Lösung – sofortige Neuheitsrecherche und aufgeschobene Prüfung – würde dem Erteilungsverfahren einer auf dem PCT-Weg eingereichten Anmeldung in einem Land mit aufgeschobener Prüfung, wie Holland, Japan oder Deutschland, das die PCT-Recherche vollwertig anerkennt, entsprechen. Somit würde die vorgeschlagene Lösung einer Harmonisierung der Erteilungsverfahren nicht zuwiderlaufen.

b) Veröffentlichung

16. Um eine doppelte Arbeit in der Forschung, welche die Folge einer Geheimhaltung der Patentanmeldung bis nach der abgeschlossenen aufgeschobenen Prüfung wäre, zu vermeiden, ist in allen Ländern mit aufgeschobener Prüfung diese mit einer frühen Publikation (meist nach Ablauf von 18 Monaten seit der 1. Priorität) gekoppelt.

17. Diese frühe Publikation hat zur Folge, daß die Erfindung in den Besitz der Öffentlichkeit kommt, ohne daß der Anmelder zunächst einen Gegenwert dafür erhält und ohne daß eine Patenterteilung von der Prüfungsstelle in Aussicht gestellt ist. Diese offensichtliche Ungerechtigkeit haben die meisten Staaten, die eine frühzeitige Offenlegung kennen, dadurch zu mildern versucht, daß sie eine angemessene Entschädigungspflicht, meist in der Höhe einer Lizenzabgabe, des Benützers der Erfindung an den Inhaber der Patentanmeldung vorsehen.

18. Eine Verlängerung der Offenlegungsfrist bzw. eine Geheimhaltung der Anmeldung bis zur Bekanntmachung der geprüften Anmeldung würde den Harmonisierungsbestrebungen zuwiderlaufen, gegebenenfalls eine Duplizierung der Forschung zur Folge haben und wäre für Anmelder, die ihre Erfindung in mehreren Ländern, worunter solchen, die Anmeldungen nach Ablauf der 18-Monatsfrist veröffentlichen, ohnehin wertlos. Ferner bestünde eine Unsicherheit bezüglich der möglicherweise vorhandenen Schutzrechte, da die Öffentlichkeit noch nach Jahren plötzlich mit einem Schutzrecht konfrontiert werden könnte. Die Veröffentlichung der Anmeldung nach Ablauf von 18 Monaten seit dem 1. Prioritätstag ist daher vorzusehen.

19. Damit die Allgemeinheit möglichst frühzeitig zumindest eine grobe Abschätzung der Tragweite und Gültigkeit der Anmeldung vornehmen kann, sollte der Recherchenbericht wenn möglich mit der Anmeldung zusammen offengelegt werden. Geht dies nicht, so soll er so bald als möglich gesondert veröffentlicht werden.

c) Schutz bis zur Bekanntmachung

20. Die Zuerkennung der gleichen Schutzwirkung für eine ungeprüfte Patentanmeldung, wie sie einer geprüften bekanntgemachten Patentanmeldung oder einem erteilten Patent zukommt, während des gegebenenfalls wegen des Aufschubs der Prüfung viele Jahre dauernden Zeitraums bis zur Bekanntmachung, erscheint nicht gerechtfertigt. Im Normalfall sollte daher der Benützer der Erfindung dem Inhaber der veröffentlichten ungeprüften Anmeldung lediglich eine angemessene Entschädigung bezahlen müssen.

21. Immerhin ist die aufgeschobene Prüfung ja vor allem deshalb notwendig geworden, weil die Patentämter die Prüfung der Patentanmeldungen nicht mehr bewältigen können. Der Anmelder sollte daher keinen Nachteil erleiden, wenn er das Seinige dazu beiträgt, daß die Prüfung seiner Anmeldung unverzüglich in Angriff genommen werden kann. In diesem Fall sollte als Gegen-

leistung für die Veröffentlichung der Anmeldung die volle Schutzwirkung (mit Sicherheitsleistung des Anmelders und der Möglichkeit des Benützers, wenn die Benützung nach Erteilung des Patents keine Verletzung mehr darstellen sollte, Schadenersatzansprüche geltend zu machen) schon für die ungeprüfte Anmeldung eintreten.

22. Es erscheint daher gerechtfertigt, der ungeprüften veröffentlichten Anmeldung die volle Schutzwirkung zu verleihen, wenn der Anmelder den Antrag auf Prüfung spätestens 15 Monate seit dem 1. Prioritätsdatum stellt. Die Stellung des Antrags auf Prüfung gleichzeitig mit der Einreichung der Anmeldung ist nicht notwendig, da ja die Neuheitsrecherche einige Zeit in Anspruch nimmt und Voraussetzung für die weitere Prüfung ist. Andererseits sollte jedoch bei der Offenlegung feststehen, welcher Schutz der Erfindung zukommt, und es sollte auch technisch möglich sein, daß der Leser aus der Offenlegungsschrift ersieht, ob bereits ein Antrag auf Prüfung der Patentierbarkeit bestellt wurde und somit der volle Schutz besteht.

23. Es kann vorkommen, daß ein Inhaber einer Patentanmeldung ein Interesse daran hat, den vollen Schutz der Patentanmeldung schon möglichst bald nach Einreichung der Patentanmeldung zu genießen, z. B. falls in einem anderen Land seine Erfindung bereits früher als nach Ablauf von 18 Monaten seit dem frühesten Prioritätsdatum offengelegt wird. Es ist jedoch nicht möglich, einer Offenlegung in einem anderen Land eine Rechtswirkung im erstgenannten Land zuzuerkennen. Der Patentbewerber sollte daher die Möglichkeit haben, den Antrag zu stellen, die Anmeldung vorzeitig offenzulegen, um gleichzeitig mit der genannten Offenbarung in einem anderen Land einen Schutz zu genießen.

24. Diese vorzeitige Offenlegung kann bereits vor Ablauf der 15-Monatsfrist zur Stellung des Antrags auf Prüfung der Patentierbarkeit erfolgen. Damit bei der Offenlegung das Ausmaß des Schutzes (Ausschließungsrecht oder nur Anspruch auf angemessene Entschädigung) definitiv festliegt und auf der Offenlegungsschrift vermerkt werden kann, ob Prüfungsantrag gestellt worden ist, sollte die Frist zur Stellung des Prüfungsantrags nicht später als bei der Stellung des Antrags auf vorzeitige Offenlegung ablaufen. Will der Patentinhaber in den Genuß des vollen Schutzes für seine Anmeldung kommen, so muß der genannte Antrag daher bis zur Stellung des Antrags auf vorzeitige Offenlegung oder bis zum Ablauf von 15 Monaten seit dem 1. Prioritätstag gestellt werden, wobei die zuerst ablaufende Frist maßgebend ist.

25. Ein ungeprüftes Schutzrechtsbegehren mit voller Schutzwirkung hat natürlich eine abschreckende Wirkung gegenüber allfälligen Konkurrenten. Die Vorschrift, daß eine Unterlassungsklage nur dann zulässig ist, wenn der Inhaber der Patentanmeldung angemessene Sicherheit leistet, wird demgegenüber aber als genügendes Regulativ angesehen.

26. Der Schutz sollte daher analog wie im schweizerischen Patentgesetz für bekanntgemachte vorgeprüfte Patentanmeldungen festgelegt (vgl. Art. 73^{bis}

und Art. 80) ausgestaltet werden. So sollte der Inhaber der Patentanmeldung auf Unterlassung bereits ab Offenlegung klagen können, sofern er dem Gegner angemessene Sicherheit leistet. Die Einreichung einer Schadenersatzklage soll jedoch erst nach Erteilung des Patents möglich sein; der Schaden soll aber rückwirkend ab Offenlegung geltend gemacht werden können.

27. Eine Offenlegungsschrift kann behebbare Mängel aufweisen, deren Vorhandensein im erteilten Patent dieses ungültig machen würde. So kann beispielsweise die für ein gültiges Patent erforderliche Ausführbarkeit der Erfindung bei der Offenlegung noch nicht gegeben sein. Der volle Schutz soll in einem solchen Fall so lange nicht durchsetzbar sein, als der Mangel nicht behoben ist. Der Mangel muß also als Einrede geltend gemacht werden können.

28. Die Regelung bezüglich des aus der veröffentlichten Patentanmeldung fließenden vollen Schutzes sollte auch für eine europäische Patentanmeldung gelten, die gemäß Art. 93 des Übereinkommens über ein europäisches Patenterteilungsverfahren veröffentlicht wurde. Die Neuheitsrecherche erfolgt hier ja ebenfalls sofort. Der Prüfungsantrag gemäß Art. 94 des Übereinkommens wäre dann in Analogie zur vorgeschlagenen nationalen Regelung innert 15 Monaten seit dem Prioritätsdatum oder bis zur Stellung des Antrags auf vorzeitige Offenlegung zu stellen, wobei die zuerst ablaufende Frist maßgebend ist.

29. Für eine PCT-Anmeldung wäre eine analoge Regelung vorzusehen. Da die Neuheitsrecherche ebenfalls sofort erfolgt, ist lediglich vorzusehen, daß der Prüfungsantrag – sei es als Antrag gemäß Art. 94 des Übereinkommens über ein europäisches Patenterteilungsverfahren oder als Antrag gemäß dem vorgeschlagenen nationalen Gesetz – bis zum Ablauf von 15 Monaten seit dem 1. Prioritätstag oder bis zur Stellung des Antrags auf vorzeitige internationale Veröffentlichung der Anmeldung gemäß Art. 21 [2] b) PCT, wobei die zuerst ablaufende Frist maßgebend ist, gestellt werden muß, falls der Erfinder in diesem Land den vollen Schutz für seine ungeprüfte offengelegte Anmeldung beanspruchen will.

30. Für solche Länder, die das Kapitel II des PCT (Internationale vorläufige Prüfung) ratifiziert haben, müßte noch bestimmt werden, daß auch dann der volle Schutz im Sinne der Punkte 22 bis 27 für eine ungeprüfte offengelegte internationale Anmeldung eintritt, wenn ein Prüfungsantrag gemäß Artikel 31 PCT bis zum Ablauf von 15 Monaten seit dem 1. Prioritätstag oder bis zur Stellung des Antrags auf vorzeitige internationale Veröffentlichung der Anmeldung gemäß Art. 21 [2] b) PCT, wobei die zuerst ablaufende Frist maßgebend ist, gestellt wurde, und sofern dieses Land als «ausgewählter Staat» bezeichnet wurde.

31. Es wäre vorteilhaft, wenn auch in der Offenlegungsschrift der internationalen Veröffentlichung gemäß PCT angegeben werden könnte, in welchen Ländern Prüfungsantrag gestellt worden ist. Es ist jedoch fraglich, ob dies nach Artikel 21 PCT und Regel 48 sowie aus technischen Gründen überhaupt

möglich sein wird. Im Falle eines Prüfungsantrags gemäß Artikel 31 (Kapitel II) des PCT wäre dies vermutlich technisch schon eher möglich.

32. Ob im Falle einer europäischen Veröffentlichung oder einer internationalen Veröffentlichung gemäß PCT bereits der Veröffentlichung selbst eine Wirkung zukommen soll, falls diese nicht in einer nationalen Amtssprache erfolgt, oder ob eine Wirkung erst eintreten soll, wenn eine Übersetzung der Patentansprüche der Öffentlichkeit unter den nach nationalem Recht vorgesehenen Voraussetzungen zugänglich gemacht worden ist oder demjenigen übermittelt worden ist, der die Erfindung benutzt, hängt vom Land ab, in dem dieses Modell allenfalls Gesetz würde. Je nachdem wären die in eckige Klammern gesetzten Teile der §§ 12 und 14 des Modells wegzulassen oder zu modifizieren.

33. Es wurde auch erwogen, ob, wie im schweizerischen Recht, die Möglichkeit vorgesehen werden sollte, daß ein Schaden rückwirkend von dem Zeitpunkt an geltend gemacht werden können sollte, an dem der Inhaber der Patentanmeldung dem Benutzer der Erfindung eine Kopie seiner Patentschrift zustellt; doch wurde der Lösung, daß der Schutz erst ab Offenlegung eintreten sollte, diese aber auf Antrag vorzeitig erfolgen kann, der Vorzug gegeben, da der provisorische Schutz das Entgelt dafür darstellt, daß die Erfindung in den Besitz der Allgemeinheit übergeht. Zudem bedeutet eine vorzeitige Offenlegung für die Allgemeinheit keinen Nachteil.

d) Älteres Recht

34. Wird die Situation des älteren Rechts nach dem System des «prior claim approach» beurteilt, so muß die ältere Anmeldung erledigt sein, bevor mit der Prüfung der jüngeren begonnen werden kann. Möchte der jüngere Anmelder möglichst bald ein Patent auf seine Anmeldung erhalten, so muß er, falls bei der älteren Anmeldung noch keine Prüfung beantragt worden ist, selbst die Prüfung der älteren Anmeldung beantragen, sobald diese offengelegt ist. Dies ist durchaus zumutbar, da er ja nur die Hälfte der Prüfungsgebühr bezahlen muß.

35. Andererseits sollte es grundsätzlich auch möglich sein, daß der jüngere Anmelder keinen Prüfungsantrag für die ältere Anmeldung stellt, sondern sich gegenüber der älteren Offenlegungsschrift abgrenzt und die ausgeschiedenen Teile in einer Teilanmeldung weiterverfolgt. Die Stammanmeldung könnte dann zur Erteilung führen, während die Teilanmeldung bis zur rechtskräftigen Entscheidung über die ältere Anmeldung auszusetzen wäre.

e) Schlußbemerkung

36. Im Modell wurde von einem Einspruchsverfahren nach deutschem Muster ausgegangen. Die Frage, ob das Einspruchsverfahren anders auszugestalten wäre, z. B. als «Belated Opposition» wie im Europäischen Patentübereinkommen, wurde nicht diskutiert. Die Frage der Ausgestaltung des Einspruchsverfahrens soll daher ausdrücklich offengelassen werden.

III. Modell

Vorschläge für Gesetzesbestimmungen bezüglich der aufgeschobenen Prüfung und damit zusammenhängender Fragen.

§ 1

1. Sind die Bedingungen für die Zuerkennung des Anmeldezeitpunkts erfüllt, so ermittelt das Patentamt die Publikationen, die für die Beurteilung der Patentfähigkeit der angemeldeten Erfindung in Betracht zu ziehen sind.

2. Mit der Anmeldegebühr ist eine Recherchegebühr zu zahlen; wird sie nicht gezahlt, so gilt die Anmeldung als zurückgenommen.

3. Das Patentamt teilt die nach Abs. 1 ermittelten Druckschriften dem Patentbewerber mit und macht im Patentblatt bekannt, daß diese Mitteilung ergangen ist.

§ 2

1. Das Patentamt prüft auf Antrag, ob die Anmeldung den vorgeschriebenen Anforderungen dieses Gesetzes genügt und ob der Gegenstand der Anmeldung nach den Bestimmungen dieses Gesetzes patentierbar ist. Wird der Antrag bis zum Ablauf von 7 Jahren nach Einreichung der Anmeldung nicht gestellt, so gilt die Anmeldung als zurückgenommen. Bei Ausscheidungsanmeldungen ist der Prüfungsantrag bis zum Ablauf von 3 Monaten nach ihrer Einreichung oder von 7 Jahren nach Einreichung der Stammanmeldung zu stellen, wobei die später ablaufende Frist maßgebend ist.

2. Der Antrag gemäß Abs. 1 kann vom Patentbewerber oder von jedem Dritten, der jedoch hierdurch nicht am Verfahren beteiligt wird, gestellt werden. Er ist schriftlich einzureichen. Der Antrag kann nicht zurückgezogen werden. Das Patentamt teilt dem Dritten, der Antrag gestellt hat, den Erlaß des Bekanntmachungsbeschlusses oder die Zurückweisung oder Zurücknahme der Anmeldung mit.

3. Mit dem Antrag ist eine Gebühr nach Tarif zu zahlen; wird sie nicht gezahlt, so gilt der Antrag als nicht gestellt. Wird ein Antrag von einem Dritten gestellt, so hat dieser nur die Hälfte der vorgeschriebenen Gebühr zu zahlen. Das Patentamt teilt dem Patentbewerber ohne Namensnennung mit, daß ein Antrag eines Dritten eingegangen ist und fordert den Patentbewerber auf, die andere Hälfte der Gebühr bis zum Ablauf von 2 Monaten nach Zustellung der Mitteilung zu bezahlen. Wird diese nicht gezahlt, so gilt die Anmeldung als zurückgenommen und die vom Dritten bezahlte Gebühr wird zurückgezahlt.

4. Wird ein Antrag für die Anmeldung eines Zusatzpatents gestellt, so fordert das Patentamt den Patentbewerber auf, bis zum Ablauf von 2 Monaten nach Zustellung der Aufforderung für die Anmeldung des Hauptpatents einen ent-

sprechenden Antrag zu stellen; wird der Antrag nicht gestellt, so gilt die Anmeldung des Zusatzpatents als Anmeldung eines selbständigen Patents.

5. Der Eingang eines Antrags wird im Patentblatt bekanntgemacht, jedoch nicht vor Veröffentlichung der Patentanmeldung gemäß § 7.

6. Der Antrag gilt als nicht gestellt, wenn ein Antrag bereits eingegangen ist. In einem solchen Fall teilt das Patentamt dem Antragsteller und, falls dieser mit dem Patentbewerber nicht identisch ist, auch diesem mit, daß der Antrag als nicht gestellt gilt. Die für den Antrag entrichtete Gebühr wird zurückgezahlt.

7. Erweist sich ein von einem Dritten gestellter Antrag nach der Mitteilung an den Patentbewerber als unwirksam, so teilt das Patentamt dies außer dem Dritten auch dem Patentbewerber mit. In diesem Falle kann der Patentbewerber noch bis zum Ablauf von drei Monaten nach Zustellung der Mitteilung, sofern diese Frist später als die in Absatz 1 bezeichnete Frist abläuft, selbst den Antrag stellen.

8. Sofern der Prüfungsantrag von einem Dritten gestellt worden ist, ist der Name dieses Dritten von der Akteneinsicht, auch durch den Patentbewerber auszunehmen.

§ 3

1. Das Prüfungsverfahren nach § 2 Abs. 1 beginnt frühestens 3 Monate, nachdem die Mitteilung gemäß § 1 Abs. 3 an den Patentbewerber ergangen ist.

2. Innerhalb der in Absatz 1 genannten Frist oder von der in § 1 Abs. 3 genannten Mitteilung an bis zum Zeitpunkt, in dem er Prüfungsantrag gemäß § 2 Abs. 1 stellt, kann der Patentbewerber die Ansprüche ändern, wobei die später ablaufende Frist maßgebend ist. Wird der Prüfungsantrag von einem Dritten gestellt, können die Ansprüche bis zum Ablauf von 3 Monaten nach Zustellung der Mitteilung gemäß § 2 Abs. 3 geändert werden.

§ 4

1. Jedermann ist berechtigt, bis zur Bekanntmachung der Anmeldung gemäß § 8 Abs. 2 dem Patentamt Druckschriften anzugeben, die der Erteilung eines Patentes entgegenstehen könnten.

2. Das Patentamt teilt dem Patentbewerber die in Absatz 1 genannten Druckschriften ohne Nennung des Namens dessen, der diese dem Patentamt angegeben hat, unverzüglich mit.

§ 5

1. Für jede Anmeldung und für jedes Patent ist bei Beginn des zweiten und jedes folgenden Jahres nach dem auf die Anmeldung folgenden Tag eine Jahresgebühr nach dem Tarif zu entrichten.

2. Für Zusatzpatente und -anmeldungen sind Jahresgebühren nicht zu ent-

richten. Wird ein Zusatzpatent zu einem selbständigen Patent, so wird es gebührenpflichtig; Fälligkeit und Jahresbeitrag richten sich nach dem Anfangstag des bisherigen Hauptpatentes. Für Zusatzpatentanmeldungen gelten diese Bestimmungen entsprechend mit der Maßgabe, daß in den Fällen, in denen die Zusatzpatentanmeldung als selbständige Patentanmeldung gilt oder in eine solche umgewandelt wird, die Jahresgebühren wie für eine von Anfang an selbständige Anmeldung zu entrichten sind.

§ 6

1. Das Hauptpatent kann längstens bis zum Ablauf von zwanzig Jahren seit dem Einreichetag der Patentanmeldung dauern.

2. Das aus der Umwandlung eines Zusatzpatentes hervorgegangene Hauptpatent kann längstens bis zum Ablauf von zwanzig Jahren seit dem Einreichetag der Anmeldung des ersten Hauptpatentes dauern.

§ 7

1. Die Patentanmeldung wird unverzüglich nach Ablauf von achtzehn Monaten nach dem Anmeldetag oder, wenn eine oder mehrere Prioritäten in Anspruch genommen worden sind, nach dem frühesten Prioritätstag veröffentlicht. Sie kann jedoch auf Antrag des Anmelders vor Ablauf dieser Frist veröffentlicht werden. Erfolgt die Bekanntmachung der Anmeldung (§ 8 Abs. 2) vor Ablauf dieser Frist, so wird die Anmeldung gleichzeitig mit der Bekanntmachung veröffentlicht.

2. Die Veröffentlichung enthält die Beschreibung, die Patentansprüche und gegebenenfalls die Zeichnungen jeweils in der ursprünglich eingereichten Fassung, und als Anlage die Angabe, ob ein Antrag gemäß § 2 Abs. 1 eingegangen ist, sowie eine Liste der Publikationen, die für die Beurteilung der Patentfähigkeit der angemeldeten Erfindung in Betracht zu ziehen sind, sofern die genannte Liste vor Abschluß der technischen Vorbereitungen für die Veröffentlichung vorliegt. Ist die Liste der Publikationen nicht mit der Anmeldung veröffentlicht worden, so wird sie so bald als möglich gesondert veröffentlicht.

§ 8

1. Genügt die Anmeldung den vorgeschriebenen Anforderungen, so beschließt das Patentamt die Bekanntmachung der Anmeldung.

2. Die Anmeldung wird dadurch bekanntgemacht, daß die Beschreibung und Zeichnungen, die der Bekanntmachung zugrunde liegen, veröffentlicht werden. Die Bekanntmachung wird im Patentblatt angezeigt.

3. Auf Antrag des Patentbewerbers wird die Bekanntmachung bis zum Ablauf einer Frist von achtzehn Monaten ausgesetzt, die mit dem Tag der Einreichung der Anmeldung beim Patentamt oder, falls für die Anmeldung eine

oder mehrere Prioritäten beansprucht worden sind, mit dem frühesten Prioritätsdatum beginnt.

§ 9

1. Innerhalb dreier Monate seit der Bekanntmachung (§ 8 Abs.2) kann jedermann gegen die Erteilung des Patentbescheidens Einspruch erheben. Der Einspruch ist schriftlich einzureichen und mit Gründen zu versehen. Er kann nur auf Gründe gestützt werden, welche Nichtigkeitsgründe für das erteilte Patent darstellen.

§ 10

1. Von der Veröffentlichung der Patentanmeldung gemäß § 7 an kann der Patentanmelder von demjenigen, der den Gegenstand der Anmeldung nach deren Veröffentlichung benutzt hat, eine nach den Umständen angemessene Entschädigung verlangen; für die Zeit bis zur Bekanntmachung (§ 8 Abs.2) sind vorbehaltlich der Bestimmungen des Abs.2 weitergehende Ansprüche ausgeschlossen.

2. Wird der Antrag auf Prüfung der Anmeldung gemäß § 2 Abs.1 bis zur Stellung des Antrags auf vorzeitige Veröffentlichung (§ 7 Abs.1 Satz 2) oder bis zum Ablauf von 15 Monaten seit dem 1. Prioritätstag gestellt, wobei die zuerst ablaufende Frist maßgebend ist, so kann der Inhaber der Patentanmeldung von der Veröffentlichung gemäß § 7 an gegenüber dem Verletzer die gleichen Rechte wie aus einer bekanntgemachten Patentanmeldung geltend machen (§ 11).

3. Besitzt die Offenlegungsschrift einen behebbaren Mangel, dessen Vorhandensein im erteilten Patent dieses ungültig machen würde, so tritt die Wirkung gemäß Absatz 1 oder 2 erst von dem Zeitpunkt an ein, an dem dieser Mangel behoben wurde.

§ 11

1. Vom Zeitpunkt der Bekanntmachung des Patentgesuches an besteht schon vor der Patenterteilung ein vorläufiger Erfindungsschutz gemäß folgenden Bestimmungen:

a) die Klage auf Unterlassung oder auf Beseitigung des rechtswidrigen Zustandes steht dem Patentbewerber zu, wenn er dem Gegner angemessene Sicherheit leistet.

b) Die Schadenersatzklage kann der Patentbewerber erst nach Erteilung des Patentbescheides anheben, mit ihr aber den Schaden geltend machen, den der Beklagte seit der Bekanntmachung des Patentgesuches verursacht hat.

2. Stellt sich heraus, daß der Klage auf Unterlassung gemäß Abs.1 lit. a kein materiellrechtlicher Anspruch zugrunde lag, so hat der Antragsteller der Gegenpartei für den ihr durch die Klage verursachten Schaden nach Ermessen

des Richters Ersatz zu leisten; Art und Größe des Ersatzes bestimmt der Richter gemäß den zivilrechtlichen Bestimmungen bezüglich Schadenersatz (z. B. Schweiz: OR 43).

3. Der Schadenersatzanspruch gemäß Abs. 2 verjährt in einem Jahr seit der endgültigen Entscheidung über Erteilung oder Versagung des Patents.

4. Eine vom Antragsteller geleistete Sicherheit darf erst zurückgegeben werden, wenn feststeht, daß eine Schadenersatzklage nicht angehoben wird; die Behörde kann der Gegenpartei eine angemessene Frist zur Anhebung der Klage ansetzen mit der Androhung, daß im Säumnisfall die Sicherheit dem Antragsteller zurückgegeben werde.

§ 12*

1. Eine gemäß Artikel 93 des Übereinkommens über ein europäisches Patenterteilungsverfahren in einer Amtssprache dieses Landes veröffentlichte (offengelegte) Patentanmeldung, bei der dieses Land benannt worden ist, tritt an die Stelle der Veröffentlichung gemäß § 7 und hat vorbehältlich der Bestimmungen des Absatzes 2 die im § 10 Abs. 1 angegebene Wirkung.

2. Ist jedoch der Prüfungsantrag gemäß Art. 94 ff. des Übereinkommens über ein europäisches Patenterteilungsverfahren bis zur Stellung des Antrags auf vorzeitige Veröffentlichung (Art. 93 Abs. 1 Satz 2) oder bis zum Ablauf von 15 Monaten seit dem 1. Prioritätstag gestellt worden, wobei die zuerst ablaufende Frist maßgebend ist, so tritt die in § 10 Abs. 2 angegebene Wirkung ein, sofern die Offenlegung in einer Amtssprache dieses Landes erfolgte.

3. Erfolgte die Offenlegung in einer Sprache, die in diesem Land nicht Amtssprache ist, so tritt, je nachdem ob Prüfungsantrag innerhalb der in Absatz 2 genannten Frist gestellt wurde, die in Abs. 1 oder Abs. 2 angegebene Wirkung von dem Zeitpunkt an ein, in dem die Patentansprüche in einer Amtssprache dieses Landes entweder der Öffentlichkeit druckschriftlich zugänglich gemacht worden sind oder demjenigen übermittelt worden ist, der die Erfindung in diesem Land benutzt.

§ 13

1. Ein gemäß Artikel 18 des Vertrags über die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens (PCT) erstellter Recherchenbericht tritt an die Stelle des Recherchenberichts gemäß § 1 Abs. 3.

2. Die Ausführungsverordnung kann bestimmen, daß das Patentamt einen ergänzenden Recherchenbericht erstellt; dessen Kosten sind vom Patentbewerber zu tragen.

*NB: In den §§ 12–14 bedeutet «dieses Land» das Land, in dem obiges Modell allenfalls Gesetz wurde.

§ 14

1. Eine gemäß Artikel 21 des Vertrags über die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens (PCT) in einer Amtssprache dieses Landes veröffentlichte (offengelegte) Patentanmeldung, bei der dieses Land benannt worden ist, tritt an die Stelle der Veröffentlichung gemäß § 7 und hat die in § 10 Abs. 1 angegebenen Wirkungen.

2. Ist jedoch der Prüfungsantrag gemäß § 2 Abs. 1 dieses Gesetzes oder gemäß Artikel 94 ff. des Übereinkommens über ein europäisches Patenterteilungsverfahren oder gemäß Artikel 31 (Kapitel II) des PCT mit Wirkung für dieses Land bis zur Stellung des Antrags auf vorzeitige Veröffentlichung (PCT Art. 21 Abs. 2 lit. b) oder bis zum Ablauf von 15 Monaten seit dem 1. Prioritätstag gestellt worden, wobei die zuerst ablaufende Frist maßgebend ist, so tritt die in § 10 Abs. 2 angegebene Wirkung ein, sofern die Offenlegung in einer Amtssprache dieses Landes erfolgte.

3. Erfolgte die Offenlegung in einer Sprache, die in diesem Land nicht Amtssprache ist, so tritt, je nachdem ob Prüfungsantrag innerhalb der in Absatz 2 genannten Frist gestellt wurde, die in Abs. 1 oder Abs. 2 angegebene Wirkung von dem Zeitpunkt an ein, in dem die Patentanmeldung in einer Amtssprache dieses Landes entweder der Öffentlichkeit druckschriftlich zugänglich gemacht worden ist oder demjenigen übermittelt worden ist, der die Erfindung in diesem Land benutzt.

Die IVfgR – in ihrer Struktur – ihre Ziele – ihre Probleme – ihre Möglichkeiten

Ansprache von Herrn R. E. BLUM
Generalsekretär der IVfgR
anlässlich der
Generalversammlung der Schweizergruppe der IVfgR
vom 22. Oktober 1975

I. Struktur

1. Was ist die IVfgR?

Ist die IVfgR eine Vereinigung von Einzelmitgliedern oder und von Landesgruppen?

Die Antwort ergibt sich aus den *Statuten «Art. III»*:

Die Vereinigung setzt sich zusammen

- a) aus Mitgliedern der nationalen oder regionalen Gruppen
- b) aus Einzelmitgliedern
 - aus Spendermitgliedern
 - aus Ehrenmitgliedern.

Daraus ergibt sich mit aller Deutlichkeit, daß

- die IVfgR eine Vereinigung von Individuen ist;
- die Landesgruppen nicht Mitglieder sind;
- die IVfgR also auch keine Föderation ist;
- die Landesgruppen im wesentlichen «nur» administrative Hilfsorgane der IVfgR sind.

Diese ersten Feststellungen sind entscheidend für eine ganze Reihe von später zu behandelnden Fragen.

2. Zur Strukturfrage gehört eine kurze Darlegung der Organe der IVfgR

Es sind dies: Generalversammlung – Geschäftsführender Ausschuß – Präsidentenrat – Büro als eigentliche *Organe* und Kongreß – Arbeitskommissionen sowie Spezialkommissionen und Landesgruppen als *Quasi-Organe*.

Jedes Organ hat eine mehr oder weniger scharf umrissene Aufgabe.

Oberstes Organ, d.h. die Legislative, ist seit der Statutenrevision von Venedig 1969 der *Geschäftsführende Ausschuß*.

Er leitet – in den Statuten heißt es auch: er «verwaltet» – die Vereinigung.

- Statuten – er entscheidet über die Aufnahme neuer Mitglieder;
Art. VI C – er setzt den Jahresbeitrag fest;
– er legt die Tagesordnung der Kongresse fest;
– er wählt die Mitglieder des Büros;
– er wählt Ehrenmitglieder;
– er nimmt die Resolutionen im Namen der IVfgR an.

Die Generalversammlung (Statuten Art. IV)

Sie nimmt zu den Fragen bzw. der Verwaltung und der Tätigkeit der Vereinigung Stellung, soweit solche vom Geschäftsführenden Ausschuß, eventuell vom Präsidentenrat auf die Tagesordnung gesetzt worden sind.

Seit dem Kongreß von Venedig ist die Generalversammlung durch den Geschäftsführenden Ausschuß in Tat und Wahrheit regelrecht entmachtet worden.

Der Präsidentenrat (Statuten Art. VII)

- berät das Büro;
 - übernimmt Aufgaben, wie sie ihm von der Generalversammlung und dem Geschäftsführenden Ausschuß zugeteilt worden sind.
 - *Bei dringender Notwendigkeit* faßt er Beschlüsse im Namen der IVfgR.
- Der Präsidentenrat ist die Feuerwehr unserer Organisation.

Das Büro (Statuten Art. VIII) bestehend aus

Präsident (eventuell erstem Vizepräsident)

Generalberichterstatter

Generalsekretär

Generalschatzmeister

und soweit als notwendig 3 Assistenten verwaltet die IVfgR; es ist die eigentliche Exekutive unserer Organisation.

Die Quasi-Organen haben folgende Funktionen:

Der Kongreß hat gemäß Statuten (Art. IV) zum Ziel, Kontakte der Mitglieder untereinander sicherzustellen und eine gewisse Öffentlichkeitsarbeit zu gewährleisten.

Die Arbeits-, bzw. Sonderkommissionen haben zur Aufgabe, die *Entscheidungsgrundlagen* für die verschiedenen Fragen auf der Tagesordnung eines Organes (Geschäftsführender Ausschuß, Präsidentenrat, Kongreß) zu erarbeiten.

Die Landesgruppen sind, wie gesagt, keine eigentlichen Organe der IVfgR sondern nur administrative Hilfsmittel einerseits zur Erfassung und Verarbeitung der Meinungen der verschiedenen in einer Landesgruppe zusammengefaßten Mitglieder und andererseits zur Organisation von Zusammenkünften (Kongresse, usw.).

II. Ziele

Die Ziele der IVfgR sind aus den Statuten (Art. II) ersichtlich.

Die Vereinigung bezweckt insbesondere:

- die Bearbeitung von Problemen des gewerblichen Rechtsschutzes unter besonderer Berücksichtigung der Pariser Verbandsübereinkunft;
- die Verbreitung und Propagierung ihrer diesbezüglichen Vorschläge und Wünsche, insbesondere auch durch die Verbreitung von Publikationen.

III. Was nicht in den Statuten steht

Es gibt einiges, das nicht in den Statuten steht, das aber von allem Anfang an für die IVfgR in allen ihren Arbeiten und Aktionen verbindlich betrachtet wurde. Es sind dies die folgenden Grundsätze:

- die IVfgR ist neutral;
- die IVfgR ist in demokratischer Art und Weise bestrebt, möglichst alle privaten Kreise in allen Ländern und Kontinenten, die Interesse am gewerblichen Rechtsschutz bekunden, zu erfassen und, wenn immer möglich, repräsentativ zu vertreten;
- indirekter Ausfluß des demokratischen Arbeitsprinzips ist es, daß Minderheiten, wo immer möglich, gebührend zu berücksichtigen sind;
- die IVfgR mischt sich grundsätzlich nicht in nationale Belange ein;

- die IVfgR arbeitet in engem Kontakt mit den zuständigen internationalen öffentlich-rechtlichen Organisationen, insbesondere der WIPO;
- alle wesentlichen Arbeiten im Rahmen der IVfgR und alle leitenden Amtsgeschäfte werden ehrenamtlich geleistet.

IV. Probleme

1. Allgemeines

Die letzte Sitzung des Geschäftsführenden Ausschusses in San Francisco hat schlagartig gezeigt, daß in der IVfgR tiefeschürfende Meinungsdivergenzen bestehen.

An der Basis dieser Differenzen steht der Wunsch einer unserer größten Landesgruppen, zuletzt unter der Führung eines recht unzimperlichen Präsidenten, beherrschenden Einfluß auf unsere Organisation nehmen zu können.

Der Kampf dauert seit Jahren. Er hat sein Gutes gehabt; die Struktur und die Arbeitsweise der IVfgR ist unter diesem Einfluß ständig verbessert worden.

Auf die große Reorganisation von Stockholm (1958) erfolgte die Teilrevision von Tokio (1966), dann diejenige von Venedig (1969). Es kam zur Teilrevision von Madrid (1970). Anschließend erfolgte die Teilrevision von Mexiko (1972) und zuletzt die Revision der Arbeitsmethoden von Melbourne (1974).

Seit Venedig besteht unter immer wieder veränderter Zusammensetzung eine permanente Kommission zur Bearbeitung von Reorganisationsfragen. Verdienter Chairman dieser Arbeitsgruppe war bis zu seinem Tode unser Ehrenmitglied, Christopher Robinson; heute ist es der Präsident der schwedischen Landesgruppe, Herr Sten Tengelin.

Das ständige Ändern der Organisation und der Arbeitsweise hat sich aber auch negativ ausgewirkt. Bald wußte niemand mehr genau, was eigentlich galt; wertvolle Kräfte befaßten sich mehr mit Organisationsfragen als mit der materiellen Arbeit. Tatsache ist zudem, daß als Resultat dieser Revisionitis auf der einen Seite ein gewisser Überdruß entstand und daß sich viele Leute von den ständig nach Totalrevision rufenden Extremisten drangsaliert fühlten. Auf der anderen Seite merkten die Revisionisten, daß sie keine aktionsfähige Mehrheit für ihre Pläne gewinnen konnten, was einige wenige derselben zu Machenschaften verleitet, die eindeutig undemokratisch waren und eindeutig gegen das «fair play» verstießen.

2. *San Francisco*

Auf eine solche eklatante Verletzung des «fair play» beruhte denn auch die *Auseinandersetzung von San Francisco*. Was war geschehen?

Der Generalschatzmeister hatte in Mexiko angekündigt, er wünsche von seinem Amte zurückzutreten. Um seinem Nachfolger die Einarbeit zu erleichtern, wurde neu das Amt des Assistenten des Generalschatzmeisters geschaffen und durch Herrn Frayne besetzt. In San Francisco sollte und wollte Herr Ladas, Generalschatzmeister, aus dem Amte ausscheiden; Herr Frayne war als sein Nachfolger vorgesehen. Kurz vor dem Kongreß von San Francisco schrieb Herr Ladas sowohl an Herrn Mathély wie auch an mich, es sei seiner Meinung nach richtig und sinnvoll, auf die alte Zusammensetzung des Büros zurückzukommen bzw. er schlage vor, keinen Assistenten für den Generalschatzmeister zu wählen.

Anlässlich der Bürositzung am Sonntag vor dem Kongreß von San Francisco wurde unter Ziff. 5 auf der Traktandenliste diese Frage geprüft und ohne Gegenstimme unter dem Vorsitz von Herrn Clark beschlossen, keinen Assistenten für den neuen Generalschatzmeister in Vorschlag zu bringen.

Ich weiß, daß Präsident Clark und Herr Frayne schon Wochen zuvor auf dem Korrespondenzweg übereingekommen waren, Clark überraschend und ohne vorhergehende Orientierung des Büros durch Drittpersonen als Assistenten des Generalschatzmeisters, d. h. als siebtes Büromitglied vorzuschlagen.

Der Präsident der spanischen Landesgruppe ließ sich für dieses Überumpelungsmanöver gewinnen.

Der Präsidentenrat, in Unkenntnis des Bürobeschlusses, und zum Teil im irrigen Glauben, einer Anregung des Büros nachzukommen, gab diesem Vorschlag durch Akklamation seine Zustimmung.

Dies war der erste Akt des Manövers.

Der zweite Akt lief wie folgt ab: Mathély, Gaultier, Briner und ich waren wie vor den Kopf geschlagen. Ich beschloß, unter diesen Umständen auf eine Wiederwahl als Generalsekretär zu verzichten und orientierte erstens Mr. Frayne, dann Paul Mathély, meinen Assistenten, den zukünftigen ersten Vizepräsidenten, Herrn Dr. Hoepffner, den Präsidenten der Schweizergruppe, Herrn Dr. Jucker und unser Ehrenmitglied, Herrn Dr. Engi.

Es wurde mir nahegelegt, diesen Schritt im Interesse der IVfgR zu unterlassen. Eine kleine Gruppe beschloß, die Wahl von Herrn Clark zu bekämpfen.

Was sprach gegen die Wahl von Herrn Clark?

– In allererster Linie sein undemokratisches, gegen «fair play» verstoßendes Verhalten. Dieser Grund sollte aber, um Herrn Clark nicht bloßzustellen, an der Sitzung des Geschäftsführenden Ausschusses nicht vorgebracht werden.

– die unbestreitbare Tatsache, daß, von der Arbeit her gesehen, ein Assistent des Generalschatzmeisters nicht notwendig ist;

– die Tatsache, daß Herr Clark als Assistent Herrn Frayne in Tat und Wahrheit auch gar nicht assistieren könnte, liegt sein Domizil doch mehr als tausend Kilometer vom Domizil Herrn Fraynes entfernt;

– die Tatsache, daß Herr Clark Präsident und Herr Frayne Sekretär der größten Landesgruppe waren und ihr Vorgehen bewiesen hatte, daß bei ihnen zumindest zeitweise die eigenen, bzw. die Interessen der amerikanischen Landesgruppe über diejenigen der IVfgR gestellt werden.

– die Tatsache, daß Herr Clark schon als 1. Vizepräsident immer wieder allzu aktiv dafür eintrat, daß die USA Landesgruppe überproportionalen und direkteren Einfluß auf die Leitung und das Geschehen in der IVfgR nehmen konnte.

(Eine Konsequenz dieser gefährlichen politischen Betrachtungsweise war die, daß unverzüglich nach der Anmeldung des politischen Führungsanspruches der USA der Repräsentant der UdSSR verlangte, es sei auch der Landesgruppe der Sowjetunion eine angemessene Vertretung im Büro einzuräumen und das gleiche Recht müsse den Vertretern der Entwicklungsstaaten zugestanden werden.)

– ferner sprach gegen eine Wahl von Herrn Clark, bzw. eines Assistenten des Generalschatzmeisters die Tatsache, daß die neue große Kommission zur Frage der Reorganisation unter dem Präsidium von Herrn Hoepffner nicht durch eine solche Wahl in ihrer Arbeit präjudiziert werden durfte.

Dritter Akt: Alle diese Punkte wurden von einer ganzen Reihe von Landesgruppenpräsidenten vorgetragen. Es zeigte sich rasch, daß sich keine tragende Mehrheit für die Wahl von Herrn Clark ergeben konnte; trotzdem verlangte der Präsident eine Abstimmung.

Schlußergebnis: Es kam keine Wahl des Büros, bzw. eines Assistenten des Generalschatzmeisters zustande. Gestützt auf Statuten Art. VIII B, Ziff. 2, wonach das Büro für die Dauer von drei Jahren gewählt wird und nach Ablauf dieser drei Jahre bis zur nächsten Tagung des Geschäfts-

führenden Ausschusses im Amte bleibt, wurde die Neuwahl auf die erste Sitzung des Geschäftsführenden Ausschusses in Montreux 1976 verschoben.

3. Katalog der Probleme

Die Schlacht von San Francisco hat zweifelsohne bis zu einem gewissen Grade die eigentlichen, unzweifelhaft vorhandenen Probleme überschattet.

Welches diese wirklichen Probleme sind, ergibt sich aus einer ganzen Reihe von Studien, zum Teil von Einzelpersonen, wie von Herrn Christopher Robinson, Herrn Paul Mathély und des Generalsekretärs, aber auch aus vielen Stellungnahmen von Landesgruppen, so zum Beispiel von Deutschland (BRD), Schweiz, Kanada, Belgien, Österreich, UdSSR, Tschechoslowakei, Großbritannien, DDR, Polen, Holland, Bulgarien, Jugoslawien, USA, Italien. Hinzu kommt eine Stellungnahme der arabischen Regionalgruppe.

Es sind, nach einer eingehenden Analyse sämtlicher Stellungnahmen durch die deutsche Landesgruppe, Vorschläge zu gegen 150 Problemen gemacht worden.

Die Vorschläge reichen von einer kompletten Neugestaltung der IVfgR bis zum kleinsten Detail, wie Buchhaltungsprüfung und dergleichen.

Die wesentlichsten Vorschläge lassen sich aber wie folgt in Gruppen zusammenfassen: Aufgaben der IVfgR – Struktur derselben – Leitung – Arbeitsmethoden – Finanzfragen.

Der letzte Punkt betrifft direkt oder indirekt: Organisation der Verwaltung – Fragen der Publikationen und deren Verteilung – Fragen bezüglich salariereten Delegierten bei internationalen Organisationen.

4. Spezialkommissionen

Wie ich Ihnen bereits gesagt habe, ist ein Sonderausschuß zur Bearbeitung dieser Frage eingesetzt worden.

Die heutige Zusammensetzung ist die folgende: Präsident ist Herr Tengelin (Präsident der schwedischen Landesgruppe der IVfgR). Vizepräsident ist unser Präsident, Herr Dr. Jucker. Sekretär ist Mme Luzzati, von Italien.

Mitglieder sind Vertreter aus folgenden Landesgruppen: Belgien, Deutschland (BRD), England, Frankreich, Holland, Jugoslawien, Japan, Kanada, Neuseeland, Sowjetunion, Südafrika, Tschechoslowakei, Ungarn, USA sowie der Präsident der arabischen Regionalgruppe. Die Arbeit wurde schon in San Francisco aufgenommen.

Auf Einladung von Herrn Dr. Jucker hat die Kommission in der zweiten Hälfte September in Basel getagt. Ihr Generalsekretär hat an allen Arbeiten teilgenommen.

Ohne irgend etwas vorwegzunehmen, darf ich sagen, daß die Diskussionen angenehm waren, fruchtbar geführt wurden, und daß mit einem ersten Resultat in Bälde gerechnet werden darf.

5. Analyse der Probleme

5.1. Aufgaben der IVfgR

Es hat sich gezeigt, daß die in den Statuten Art. II aufgeführten Ziele mit wenigen unbedeutenden Korrekturen auch heute noch gültig sind.

Die vorgeschlagenen Ergänzungen betreffen einerseits Ziff. 2. Es soll damit klar ausgedrückt werden, daß nicht nur bestehende, sondern auch *neu in Vorschlag gebrachte* Gesetzgebungen studiert werden sollten, und *andererseits* stellt sich die Frage, ob in die Liste der bereits aufgeführten Ziele die Durchführung von Symposien aufzunehmen sei. Es soll auf diese Frage in einem späteren Zeitpunkt zurückgekommen werden.

Es wurde auch vorgeschlagen, Mittel und Ziele besser auseinanderzuhalten. Herr Präsident Jucker hat diesbezüglich einen wertvollen Vorschlag unterbreitet.

5.2. Eines der Zentralprobleme betrifft die Führung, bzw. Leitung der IVfgR

Diese Frage ist eng mit der Struktur der Vereinigung verknüpft. Wäre die IVfgR ein Zusammenschluß von nationalen Organisationen bzw. Landesgruppen, d. h. also eine *Fédération*, so müßte konsequenterweise die Zusammensetzung der geschäftsführenden und geschäftskontrollierenden Organe der internationalen Organisation so beschaffen sein, daß alle Landesverbände gleichberechtigt wären. Die Geschäftsleitung müßte in den Händen von Delegierten der Landesverbände liegen; oder es müßte zumindest dafür gesorgt sein, daß alle Föderationsmitglieder annähernd gleichermaßen Einfluß auf diese Instanz nehmen könnten. Es müßte auf eine politisch ausgewogene Verteilung der Sitze geachtet werden. Die Politik wäre in einem solchen System ständiger Begleiter einer jeden Wahl und Handlung. Unnötig zu sagen, daß ein solches System wohl denkbar wäre, daß aber die Konsequenz einer solchen Strukturreform zu einer 100%igen Veränderung der IVfgR führen müßte.

Nach wie vor ist aber die überwältigende Mehrheit zumindest der zuständigen Kommission, m. E. aber auch aller Mitglieder der IVfgR davon

überzeugt, daß die Politik im Rahmen unserer Organisation nichts, aber auch gar nichts zu suchen hat, und daß die IVfgR nach wie vor eine Vereinigung von Einzelmitgliedern sein soll. Die sich daraus ergebende Konsequenz ist, daß die Mitglieder der geschäftsführenden und geschäftskontrollierenden Organe nach wie vor nicht Delegierte einer Landesgruppe sein sollen, sondern vielmehr außerhalb der Landesgruppen stehende internationale Persönlichkeiten. – Soweit zum Grundsätzlichen.

In der Praxis sieht das Problem doch etwas anders aus. Unsere Analyse muß nuancierter werden. Unbestreitbar spielen die Landesgruppen eine nicht unbeträchtliche Rolle in der Organisation unserer Vereinigung. Der Geschäftsführende Ausschuß setzt sich im wesentlichen aus Delegierten der Landesgruppen zusammen.

Der Präsidentenrat ist letzten Endes auch nichts anders als ein Rat, bestehend aus einem Delegierten von jeder Landesgruppe.

Unsere Arbeitskommissionen werden grundsätzlich so gebildet, daß jeder Landesgruppe das Recht zusteht, einen Delegierten zu entsenden.

Im Laufe der Jahre und aufgrund der nicht einer klaren Richtlinie folgenden verschiedenen Teilrevisionen der Statuten, ist den Landesgruppen eine faktische Position eingeräumt worden, die nicht übersehen werden darf und auch kaum mehr rückgängig gemacht werden kann.

Die Landesgruppen treten als Aktionseinheiten auf und wollen als solche beachtet werden.

Aus dieser Konstellation ergibt sich auch, daß eine Revision der Statuten in zweifacher Hinsicht vorgenommen werden muß:

- sie hat die Rollenverteilung Einzelmitglieder/Landesgruppen genau vorzunehmen und zu präzisieren;
- sie muß die Landesgruppeninteressen in bezug auf Einflußnahme angemessen berücksichtigen.

Die Kommission glaubt, daß dies aber nicht auf Kosten der Aktionsfähigkeit der IVfgR bzw. ihrer leitenden Organe, insbesondere des Büros, geschehen darf.

Wohl wäre die Zuordnung von weiteren Mitgliedern an das Büro ein einfacher Weg, zumindest einige zusätzliche Kreise an der Leitung der IVfgR zu beteiligen. So wurde dann auch vorgeschlagen, das Büro auf 9 Mitglieder aufzustocken.

Wer aber weiß, daß das Büro weitgehend auf schriftlichen Gedankenaustausch angewiesen ist, und daß die heutige Zahl von Mitgliedern bereits nicht unerhebliche, manchmal fast unüberwindliche Schwierigkeiten bereitet, der wird verstehen, daß die Kommission eher auf eine Verringerung der Anzahl von Büromitgliedern drängte als auf eine Er-

weiterung. Aus diesen Überlegungen hat sie zum Beispiel auch beschlossen zu beantragen, es sei ein Assistent des Generalschatzmeisters nur zu wählen, wenn ein Amtswechsel bzw. eine Amtsübergabe in Aussicht stehe, sonst aber durch Weglassen dieses erst in Mexiko neugeschaffenen Postens das Büro kleiner zu halten.

Um aber noch gewisse Kreise, die nicht bereits im Büro vertreten sind, vermehrt zur Mitarbeit und Mitverantwortung heranzuziehen, hat man an die Schaffung eines neuen Organs gedacht, an einen sogenannten *Beirat* von 3–5 Mitgliedern, der sich insbesondere aus den Kreisen rekrutieren soll, die nicht bereits irgendwie im Büro vertreten sind. So wäre etwa je ein Mitglied aus – den sozialistischen Staaten, – den Entwicklungsländern, – dem Fernen Osten in den Beirat zu wählen. Die zwei weiteren Mitglieder wären eventuell aus aktiven, verdienten Ehrenmitgliedern zu wählen. Dem Beirat käme die Aufgabe zu, dem Büro beratend zur Seite zu stehen.

Ich glaube, daß dieser Vorschlag es verdient, gründlich überdacht zu werden, wobei es vor allen Dingen darauf ankommen wird, ob durch eine solche Lösung nicht doch die Politik in die Leitung der IVfgR Eingang findet, und ob damit nicht das Gleichgewicht in allzustarkem Maße zugunsten der Landesgruppen verändert wird.

5.3. *Präsident; geschäftsführender Präsident, Chief Executive Officer*

Die Frage des Präsidenten der IVfgR hat ebenfalls viel Tinte fließen lassen. Die dabei geäußerten Vorschläge waren aber außerordentlich divergierend. Sie reichten vom bezahlten, allmächtigen Generaldirektor der IVfgR (einer Art Präsident, Generalsekretär, Generalberichterstatter und Generalschatzmeister in einer Person) über den gewählten, unbezahlten, und einmal wiederwählbaren *Chief Executive Officer*.

Seine Aufgabe wäre weniger auf der Seite der Verwaltungsarbeit als vielmehr auf diejenige eines allmächtigen, aktiven Vorsitzenden, dessen Amt es wäre, das Büro, alle Zusammenkünfte anlässlich der Kongresse – alle Sitzungen des Geschäftsführenden Ausschusses und – des Präsidentenrats zu präsidieren.

Die wenigst weitgehenden Vorschläge zielten weniger auf eine Strukturierung und Arbeitsverteilung an der Spitze der IVfgR ab als vielmehr auf gewisse Retouchen, wie etwa die Verleihung des Titels *Geschäftsführender Präsident* an den Ersten Vizepräsidenten und Umbenennung des Büros in *Präsidium*, wobei nur die Generäle (Generalsekretär, Generalberichterstatter, Generalschatzmeister) in diesem Präsidium stimmberechtigt sein sollten; die Assistenten könnten nur in Stellvertretung, d. h. bei Abwesen-

heit und im Auftrag des Generalsekretärs, bzw. des Generalberichtstatters, bzw. des Generalschatzmeisters ihre Stimme abgeben.

Folgende Überlegungen waren letzten Endes für die Vorschläge der Spezialkommission ausschlaggebend.

– Es ist von größter Bedeutung, daß alle Landesgruppen grundsätzlich die Möglichkeit haben, durch Einladung zu einem Kongreß einmal den Präsidenten der Vereinigung wie auch den Ersten Vizepräsidenten derselben zu stellen;

– die Schaffung des Amtes und die Wahl eines allmächtigen, bezahlten Generaldirektors der IVfgR müßte zweifelsohne zu einer Dominierung aller Arbeiten innerhalb der Vereinigung durch diesen Direktor führen. Statt der angestrebten, vermehrten Mitarbeit der Mitglieder der Vereinigung käme es viel wahrscheinlicher zu einem Schwund an Interesse und damit zu einer immer kleineren Bereitschaft, Verantwortung zu tragen, Initiativen zu ergreifen und Mitarbeit zu leisten.

Ein solcher Direktor wäre zudem finanziell kaum tragbar; bei einem Versagen der gewählten Person wäre eine Trennung von derselben voraussichtlich nur unter Inkaufnahme größter finanzieller Opfer möglich.

– Es dürfte nachgerade, insbesondere nach der doch sehr diskutablen Führung des Vorsitzes an den Arbeitssitzungen in San Francisco bewiesen sein, daß die Leitung einer Sitzung über Sachfragen nur befriedigend funktioniert, wenn der Vorsitzende die Probleme wirklich in all ihren Details kennt. Dies hat aber zur Voraussetzung, daß er an den Sitzungen der Fachausschüsse (Rapporteur- und Spezialkommissionen) teilnimmt und auch die Argumente der Mehrheit und der Minderheit in ihren Zusammenhängen kennt. Da diese Fachausschüsse meistens entweder gleichzeitig oder dann an irgendwelchen Orten der Welt zu den verschiedensten Zeiten zusammenkommen, ist es für einen Einzelnen schon zeitlich einfach unmöglich, an all diesen Sitzungen teilzunehmen. Man wird beim besten Willen nicht darum herkommen, für jede Arbeitssitzung einen eigenen Vorsitzenden zu bestimmen. Aus diesem Grunde ist der Vorschlag, einen Chief Executive Officer im Sinne eines allmächtigen, aktiven Vorsitzenden, wie er zum Beispiel von der USA-Landesgruppe vorgeschlagen wird, als unrealistisch zurückzuweisen.

– Es ist ferner zu berücksichtigen, daß die Wahl eines internationalen Präsidenten aus den Kreisen hervorragender, hochgestellter Persönlichkeiten aus Industrie und Handel in zweifacher Hinsicht von größter Bedeutung ist:

– einmal geben Persönlichkeiten, wie ein Herr Ishizaka, Agnelli, Ruiz Galindo, von Siemens, nur um einige Namen aus der letzten Zeit zu

nennen, den Landesgruppen, die einen Kongreß zu organisieren und zu finanzieren haben, einen Rückhalt bei Regierung, Industrie und Handel, den nur derjenige richtig einschätzen kann, der einen Kongreß zu organisieren hatte.

- zum anderen hat die Mitarbeit solcher Persönlichkeiten eine derartige Prestige-, ja geradezu Reklamewirkung zugunsten der jeweiligen Landesgruppen, daß durch diese Tatsache allein jeweils ein Anwachsen der Zahl der Mitglieder und damit auch der Mitgliederbeiträge zustandekommt, wie es durch kein anderes Mittel bewirkt werden kann. Aus all diesen Gründen ist die Meinung die
- daß am Prinzip der geltenden Ordnung festgehalten werden soll;
- daß der erste Vizepräsident jedoch den Titel «*Geschäftsführender Präsident*» erhält;
- daß das Büro in Zukunft «*Präsidium*» zu heißen hat;
- daß das Stimmrecht im Präsidium, wie bereits ausgeführt, auf die ersten Funktionsträger beschränkt wird;
- und daß die Arbeitssitzungen bei Kongressen und im Geschäftsführenden Ausschuß in Zukunft immer von einem erprobten Fachmann (also nicht vom Geschäftsführenden Präsidenten) geleitet werden sollen, wobei (dies in Vorwegnahme der nachstehenden Ausführungen über die Arbeitsmethoden) der Vorsitzende immer vom Chairman der Arbeits-, bzw. Spezialkommission assistiert werden soll. Der Vorsitzende der betreffenden Kommission ist Co-Chairman der jeweiligen Arbeitssitzung.

5.4. *Arbeitsmethoden*

Zahlreich waren die Klagen über – zuwenig speditive Arbeit – ungenügende Zeit zum Studium der vorgeschlagenen Resolutionen – ungenügende Zeit für Debatten – ungenügende Mittel und Methoden zur Verbreitung der einmal gefaßten Beschlüsse und Wünsche.

Um die Probleme klar erfassen zu können und adäquate Gegenmaßnahmen treffen zu können, wurde die Frage aufgespalten in ein Studium betreffend:

- die normalen Arbeitsmethoden und – die Arbeitsmethoden bei besonders kurzfristig auftauchenden pressanten Fragen.

5.4.1. *Normale Arbeitsmethoden*

Die Probleme, die sich hier stellten, betrafen:

- das Erstellen einer Liste aller in Frage kommenden Sachfragen, getrennt in
 - Fragen, die auf die nächste Tagesordnung aufzunehmen sind, und

- Fragen, die noch nicht aktuell sind;
- verantwortliches Organ für das Erstellen der Traktandenliste;
- Erarbeitung der genauen Fragestellung;
- Sammlung des notwendigen Materials;
- Erarbeitung der Entscheidungsgrundlagen;
- Festlegung des Entscheidungsorgans;
- Verbreitung des Entscheides.

Die Liste der Fragen. Seit Melbourne ist die sogenannte Programmkommission (bestehend aus den Herren Medcalf [Vorsitzender], Beier und Jucker), für das Erstellen der Liste der möglichen Fragen verantwortlich.

Sie erarbeitet diese Liste in zwei Teilen:

- Liste mit denjenigen Fragen, die nach Ansicht der Kommission auf die nächste Tagesordnung zu setzen sind, und
- Liste mit denjenigen Fragen, die zu einem späteren Zeitpunkt gegebenenfalls bearbeitet werden sollten.

Die exakte Fragestellung. Die Programmkommission wird, wenn immer möglich, versuchen

- sei es in Zusammenhang mit dem Initianten (Landesgruppe, Einzelmitglied, WIPO, etc.);
- sei es vermittelt eigener Sachabklärung,
eine exakte Formulierung für die Fragestellung zu finden.

Aufnahme auf die Tagesordnung. Grundsätzlich ist es immer entweder – der Präsidentenrat, oder – der Geschäftsführende Ausschuß, der den Entscheid über die Aufnahme in die (eine) Tagesordnung fällt.

Sammeln, bzw. Ergänzen des notwendigen Materials. Ist die Frage auf die (eine) Tagesordnung gesetzt, so geschieht folgendes:

- es wird eine Arbeitskommission gebildet, in welche jede Landesgruppe grundsätzlich einen Mitarbeiter delegieren kann;
- es wird vom Büro ein Vorsitzender, ein Vizepräsident und ein Sekretär ernannt;
- die Kommission beginnt unverzüglich mit ihrer Arbeit;
- gleichzeitig werden die Landesgruppen ersucht, Rapporte zu dieser Frage auszuarbeiten;
- die Rapporte werden publiziert.

Erarbeiten der Entscheidungsgrundlagen

- Die Rapporte werden von der zuständigen Kommission analysiert.
- Es wird von der Kommission ein Bericht erarbeitet. Dieser Bericht hat die Meinung der Mehrheit und der Minderheit zu enthalten.

- Der Generalberichterstatter erstellt gleichzeitig einen Rapport de Synthèse, der zusammen mit dem Bericht der Kommission die Basis für die Erarbeitung einer diesbezüglichen Resolution darstellt.

Die Resolution. Das zuständige Organ (Präsidentenrat, Geschäftsführender Ausschuß, Kongreß) erarbeitet die Resolution.

Verbreitung der Resolution

- Die Landesgruppen sorgen für die Verbreitung der Resolution im Bereiche des eigenen Landes.
- Der Generalsekretär ist für die Verbreitung der Resolution bei den internationalen Körperschaften verantwortlich.

Ich habe immer wieder darauf verwiesen, daß m. E. die IVfgR bis anhin im allgemeinen, was das Erarbeiten der Resolutionen und die Resolutionen selbst betrifft, gute Arbeit geleistet hat.

Im bisherigen Arbeitsablauf waren vor allen Dingen zwei Punkte gerügt worden:

- das zu späte Eintreffen der Rapporte und Vorschläge der Arbeitskommissionen, und
- das, was ich «Verkauf» der Resolutionen nennen möchte.

Ablieferungstermin für Rapporte. Die von Herrn Frayne in Melbourne vielleicht etwas übereilig vorgeschlagene Arbeitsmethode hat sich insofern als unbefriedigend erwiesen, als die Arbeitskommissionen ihre Rapporte erst unmittelbar vor den Arbeitssitzungen erarbeiten und verbreiten. Hier muß mehr Spielraum und Zeit für das Studium derselben gefunden werden.

Die vorgeschlagene Lösung verlangt, daß die Arbeitskommissionen Monate vor der nächsten Sitzung des Geschäftsführenden Ausschusses tagen und daß das Resultat ihrer Arbeit mindestens drei Monate vor Sitzungsbeginn verteilt wird.

Die Frage ist nur, wie bringen wir die Arbeitskommissionen dazu, so frühzeitig zu tagen!

Besserer «Verkauf» der Resolutionen. Entsprechende Lösungsvorschläge sind gemacht worden. Kurz zusammengefaßt, laufen sie darauf hinaus, alte verdiente Kenner der Materie, wie z. B. ehemalige Chiefs von Patentämtern, internationalen Organisationen, usw. für diese Arbeit zu gewinnen. Da eine solche Lösung aber den Einsatz größerer finanzieller Mittel voraussetzt, sei auf dieses Problem erst unter dem Titel «Finanzielles» näher eingegangen.

5.5. *Außerordentliche Arbeitsmethoden.* Außerordentliche Arbeitsmethoden müssen immer dann eingesetzt werden, wenn

- überraschend neue dringliche Fragen auftauchen;
- die Zeit für das normale Arbeitsprozedere nicht ausreicht;
- die IVfgR an der Mitarbeit bei der Lösung solcher Fragen interessiert ist.

Da solche Fragen zu ganz verschiedenen Zeitpunkten auftauchen können,

- z. B. kurz vor einer bereits festgelegten Sitzung eines Organs der IVfgR;
- oder in einem Zeitpunkt, da für längere Zeit keine Sitzung eines Organs der IVfgR in Aussicht steht,

muß dem Büro je nachdem die Möglichkeit eingeräumt werden:

- entweder die Frage zusätzlich oder anstatt einer bereits auf die Tagesordnung gesetzten Frage, auf die Tagesordnung zu setzen;
- oder unverzüglich ein Organ (in einem solchen Falle vorzugsweise den Präsidentenrat) zu einer Tagung einzuberufen.
- Zusätzlich muß das Büro das Recht haben, unverzüglich einen Fachmann oder einen Ausschuß mit dem Studium der Frage zu betreuen.

Eine in mehr Details gehende Regelung dieser Frage in den Statuten oder einem Reglement ist sinnlos.

6. *Organisation der Kongresse*

Es ist mehrfach der Wunsch geäußert worden, die Kongresse attraktiver zu gestalten. Man hat dabei insbesondere an die Form von Symposien gedacht, aber auch vorgeschlagen, zusätzlich zur bisherigen Arbeit auch sogenannte «Workshops» einzuführen.

Das große Problem in diesem Zusammenhang ist die Frage der Zeit. Auf der einen Seite wurde immer wieder verlangt, mehr Zeit für Diskussion und Studium der vorgeschlagenen Beschlüsse einzuräumen; auf der anderen Seite wollte man Kongreßzeit für Symposien und Workshops reservieren. Man war sich nur so weit einig, als jedermann der Ansicht war, mehr als eine Woche sollten die Kongresse keinesfalls dauern.

Es wurde angeregt, die Sitzungen des Geschäftsführenden Ausschusses und eventuell des Präsidentenrats für die Organisation anderer Veranstaltungen zu benützen. Man ging dabei von der Tatsache aus, daß bei diesen Sitzungen ohnehin nur ein sehr kleiner Teil der Kongreßteilnehmer beschäftigt ist und daß es im Interesse der IVfgR und der Kongreßteilnehmer läge, zusätzliche Lern- und Informationsmöglichkeiten zu offerieren. Es wurde beschlossen, zumindest für den Kongreß von München, 1978, einen diesbezüglichen Versuch durchzuführen.

7. *Restliche Fragen, insbesondere Finanzielles*

Da die Zeit nicht ausreicht, auf all die zahlreichen anderen Fragen einzugehen, möchte ich eine Reihe wichtiger Diskussionspunkte zusammenfassen. Es geht dabei namentlich um folgende Fragen:

- Publikationen
- ständige Delegierte bei internationalen Organisationen
- bezahlte administrative Hilfe.

7.1. *Publikationen*

Bezüglich Wert und Gestaltung unserer Jahrbücher gehen die Meinungen weit auseinander:

- den einen kommen die Kosten, insbesondere für den Druck, viel zu hoch vor;
- andere wünschen eine Reduzierung des Umfanges der Bücher;
- zahlreich sind diejenigen, die eine Aktualisierung, insbesondere durch vermehrte Information, wünschen;
- es wird ferner angeregt, die Auflage zu vergrößern, um die Jahrbücher als Propagandamaterial einsetzen zu können.

Kurz: die Wünsche widersprechen sich in jeder Beziehung.

Aus allem geht aber hervor, daß im allgemeinen nicht bekannt ist, an wen die Jahrbücher heute schon kostenlos versandt werden. Es sind dies die folgenden Adressaten:

- Landesgruppen
- Einzelmitglieder
 - UNO (Genf und New York)
 - UNIDO
 - UNESCO
 - Europarat
 - EWG
 - WIPO
 - Internationale Handelskammer
 - ALAI
- Zentralbibliothek (Zürich)
- Nationalbibliothek (Bern)
- Schweizerisches Wirtschaftsarchiv (Basel)
- Deutsche Bundestagsbibliothek (Bonn)
- Deutsche Bücherei (Leipzig)
- Deutsche Staatsbibliothek (Berlin)
- National Reference Library of Science and Invention (London)
- Bibliothèque du Palais de la Paix (Haag)
- Library of Congress (Washington)

- Öffentliche Bibliothek der Universität Basel
- Harvard Law School Library (Cambridge)
- Library of the Government Publications Section of the University of California (Santa Barbara, California)
- Universidad Catolica de Chile (Santiago)
 - INPADOC (Wien)
 - IIB (Rijswijk).

Die Verteilung an die nationalen Patentämter ist normalerweise Sache der Landesgruppen. Trotzdem versenden wir Jahrbücher auch an

- Eidgenössisches Amt für geistiges Eigentum (Bern)
- Octrooiraad (Haag)
- Deutsches Patentamt (München)
- Institut national de la propriété industrielle (Paris).

Über die Druckkosten möchte ich mich heute nicht weiter auslassen. Ich habe das Notwendige im Rapport des Generalsekretärs für den Kongreß von San Francisco festgehalten und möchte mich nicht repetieren. Es soll nur auf die Schlußfolgerungen verwiesen werden:

- die Jahrbücher sind von eminenter Bedeutung für die Verbreitung der Wünsche und Resolutionen der IVfgR;
- eine Verbilligung des Druckes ist kaum möglich.

Hinzufügen möchte ich höchstens, eine Verbesserung der Information ist immer möglich; sie kostet aber Geld. Damit sind wir wieder am Anfang unserer Betrachtungen über unsere Publikationen angelangt.

7.2. Zur Frage der Delegierten bei den internationalen Organisationen

Ich muß mich auch bei dieser Frage wiederholen: m. E. liegt einer der schwächsten Punkte in der Organisation der IVfgR im Verbreiten der eigenen Ansichten und Wünsche. Was nützt die beste Arbeit, wenn wir sie nicht richtig verkaufen können.

Unsere Resolutionen und Wünsche sollten mit viel mehr Nachdruck und Autorität vor den zuständigen internationalen und nationalen Organisationen vertreten werden.

In einigen Fällen, z. B. an der Staatenkonferenz von Lissabon und der Staatenkonferenz von Stockholm waren wir gut vertreten. Wir verdanken unsere Erfolge insbesondere unserem Generalberichterstatter, Me Mathély, der, assistiert von einigen hervorragenden Mitgliedern, verstand, unseren Ansichten zum Durchbruch zu verhelfen.

Wenn es aber darum geht, die IVfgR bei der WIPO, im Europarat, bei der UNO oder der UNIDO zu vertreten, so findet sich nur ganz selten ein

prominentes Mitglied mit Sachkenntnis und genügend Persönlichkeit, um die Resolutionen und Wünsche der IVfgR zu vertreten.

Viele unserer schweizerischen Mitglieder stellen sich immer wieder für solche Aufgaben zur Verfügung. Es mangelt ihnen oft, allzuoft, die notwendigen Unterstützung durch leitende Mitglieder unserer Vereinigung.

Hier muß es anders werden, soll die IVfgR nicht noch mehr an Bedeutung verlieren.

Die Lösung des Problems dürfte etwa in der Richtung liegen:

- Anwerben von bedeutenden Fachleuten des gewerblichen Rechtsschutzes, die sich aus dem aktiven Erwerbsleben zurückgezogen haben;
- Übernahme der Kosten für die Reisen, Hotels und sonstigen Spesen durch die IVfgR.

Aber eine solche Lösung kostet Geld, viel Geld und nocheinmal Geld.

7.3. Frage der bezahlten administrativen Hilfen

Nachdem wohl mehrheitlich eingesehen wurde, daß die Anstellung eines bezahlten Generaladministrators (eine Art von Generalsekretär, Rapporteur und Schatzmeister in einer Person) kaum im Rahmen der Möglichkeiten und im Interesse der IVfgR liegt, hat man sich die Frage gestellt, ob nicht die

- Errichtung eines permanenten Sekretariats
- mit bezahlten administrativen Hilfskräften
(etwa ein mehrsprachiger, erfahrener Jurist und eine mehrsprachige, selbständige Sekretärin)

die Effizierung des Büros wesentlich erhöhen könnte.

Da im allgemeinen auch bekannt ist, daß der Generalsekretär nur einen Teil der anlaufenden Spesen vergütet erhält, daß ferner der Generalsekretär und auch sein Assistent kaum wesentlich mehr belastet werden können, hat man in der Errichtung eines vollbezahlten ständigen Sekretariats unter der Leitung des Büros bzw. des Generalsekretärs einen möglichen neuen Weg gesehen.

Ich möchte hier die Schwierigkeiten, wie sie sich bei einem eventuellen Wechsel in der Person des Generalsekretärs ergeben können, insbesondere wenn der Nachfolger aus einem anderen Lande stammen sollte, nicht ausmalen und auch nicht weiter die Schwierigkeiten darstellen, die sich daraus ergeben, daß Generalberichterstatter und Generalsekretär nicht am gleichen Orte wohnen, sondern nur auf die voraussichtlichen Kosten verweisen.

– Ein dreisprachiger Volljurist dürfte ein Jahressalär (13 Monate) in der Größenordnung von verlangen;	Fr. 66 000
– eine dreisprachige Sekretärin ein Salär von ca. beanspruchen.	Fr. 33 000
– Dazu kommen Unkosten wie Büromiete, Telefon, Telex, Porti, allgemeine Büralkosten, Soziallasten, Versicherungen sowie Amortisation von Maschinen und Möbeln von ca.	Fr. 30 000
– Da die Meinung die ist, daß diese Hilfskräfte auch Kongresse, Versammlungen des Geschäftsführenden Ausschusses, etc. zu organisieren und administrativ zu betreuen sowie als Delegierte der IVfgR an Tagungen teilzunehmen hätten, ergäben sich zusätzlich Repräsentations-, Reise- und Hotelpesen von jährlich durchschnittlich	Fr. 6 000
Dies ergibt ein Jahresbudget von	<u>Fr. 135 000</u>

Wie Sie sehen, sind zahlreiche Anregungen, wie namentlich:

- Ausbau der Publikationen
 - Anstellen von salarienten ständigen Delegierten
 - Errichtung eines ständigen IVfgR-Hauptquartiers mit salarientem qualifiziertem Stab
- außerordentlich kostenabhängig.

7.4. *Es stellt sich somit die Frage:*

Wer soll das bezahlen? Wer hat soviel Geld? Um auf diese Frage eine begründete Antwort erteilen zu können, hat die zuständige Kommission den Generalschatzmeister eingeladen bzw. wird sie ihn einladen, ein Exposé zu den Fragen:

- Wie ist die Finanzlage der IVfgR heute?
 - Um wieviel können die Mitgliederbeiträge im Laufe der nächsten Jahre voraussichtlich angehoben werden?
 - Was für andere Geldquellen können möglicherweise noch erschlossen werden?
- auszuarbeiten.

Erst auf Grund einer solchen Studie wird es möglich sein, Prioritäten zu setzen und überhaupt ernsthaft eine Reorganisationsdebatte über diese Punkte durchzuführen.

8. *Restfragen*

Es ist kaum möglich, auf alle anderen jetzt noch nicht behandelten Fragen einzugehen. Aber eine Frage sei noch aufgeworfen: Die Frage der zeitlichen Beschränkung der Amtsdauer der Büromitglieder.

Der Erste Vizepräsident wechselt alle drei Jahre.

Generalsekretär, Generalberichterstatter, Generalschatzmeister und ihre Assistenten werden jeweils auf drei Jahre gewählt. Sie können beliebig oft wiedergewählt werden.

Es wurde beantragt, die Wiederwahlmöglichkeiten zu beschränken; man hat dabei an höchstens zwei Amtsperioden gedacht.

Unser Präsident hat in diesem Zusammenhang darauf hingewiesen, daß nur sehr wenige Personen bereit sein dürften, die zeitraubenden Ämter, insbesondere des Generalberichterstatters und des Generalsekretärs zu übernehmen und daß deshalb ein Zwangswechsel in einem Turnus von sechs Jahren schon an Mangel geeigneter Kandidaten scheitern dürfte.

Ich kann nur beifügen, daß ich mich seit mehreren Jahren schon nach einem geeigneten Nachfolger umsehe und daß ich bis heute noch keinen Kandidaten finden konnte, der die Unterstützung einer großen Mehrheit auf sich vereinigen dürfte.

V. Die Möglichkeiten

Die IVfgR kann vieles, aber nicht alles. Auch hier gilt: «In der Beschränkung zeigt sich der Meister».

Stellen wir uns zuerst die Frage nach den Aufgaben. Man sagt zum Beispiel, die IVfgR habe die Initiative auf dem Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes verloren. Heute bestimmen weitgehend nicht die IVfgR sondern andere internationale Organisationen, was getan werden soll. Man denkt dabei an die WIPO, den Europarat, die EWG, usw. Dies ist richtig und falsch zugleich.

Es ist richtig, weil:

- WIPO in den letzten Jahren tatsächlich verschiedene interessante Projekte (PCT, Revision der Pariser Verbandsübereinkunft), Mustergesetz, usw.) unterbreitet hat;
- weil auch die EWG die Initiative ergriffen hat und die Europapatentübereinkommen zur Diskussion stellte;
- weil der Europarat Konventionsprojekte, z.B. über die Vereinheitlichung gewisser Begriffe des Patentrechtes unterbreitete.

Die IVfgR hat bei solchen Projekten immer nur die Rolle des kritisierenden Dritten gespielt, nie war sie Initiant, nie federführend.

Die Behauptung ist aber auch falsch, weil die IVfgR bei solchen Projekten überhaupt nie weder Initiant, noch federführender Redaktor war.

Die großen internationalen Abkommen sind auch in der Vergangenheit immer von anderen ausgegangen, nie von der IVfgR. Man denke nur an die Pariser Verbandsübereinkunft, die verschiedenen Madrider-Abkommen, die Haager-Abkommen, usw.

Solche Aufgaben setzen voraus, daß die Initianten einen Mitarbeiterstab besitzen, der vollamtlich, gut bezahlt, über Monate und Jahre hinaus arbeiten kann und die Möglichkeit besitzt, staatliche Organisationen aller Länder zur Mitarbeit heranzuziehen. Ohne diese Mittel ist die Ausarbeitung von internationalen Vertragswerken von 100 Seiten und mehr nicht denkbar.

Die IVfgR hat diese Mittel nie gehabt und daher auch nie den Ehrgeiz besessen, so zu arbeiten. Wer anderes glaubt, ist falsch orientiert und macht in Nostalgie.

Was kann die IVfgR? Sie kann:

- Projekte, die von außen an sie herangetragen werden, studieren, kritisieren, und dafür Eventual-, bzw. Alternativlösungen vorschlagen;
- eigene, nicht verlangte Ergänzungen und Abänderungen für bestehende Vertragswerke in Vorschlag bringen.

Dies hat unsere Vereinigung immer getan und tut es immer noch.

Was können wir sonst noch tun? Wir können:

- bei entgegenstehenden Ansichten und Interessen auf breiterer internationaler Basis eine Verständigungslösung suchen helfen;
- mithelfen, das Interesse und Verständnis am internationalen gewerblichen Rechtsschutz zu wecken und zu verstärken;
- bei nationalen und internationalen Stellen und Organisationen für unsere Ansichten eintreten.

Wenn wir all das gewissenhaft tun, unsere Arbeit gründlich vorbereiten, unsere Lösungsvorschläge richtig abwägen und diese auch durch kompetente Persönlichkeiten verteidigen, dann haben wir noch auf Generationen hinaus dankbare, wertvolle Arbeit, vielleicht, ja sicher mehr als uns lieb ist.

VI. Schlußwort

Ich arbeite seit 23 Jahren im Büro der IVfgR. Meine Erfahrungen lehrten mich:

- entscheidend für den Erfolg unserer Vereinigung sind nicht Organisationsfragen, sondern der Einsatz und die Opferbereitschaft unserer Mitglieder;

- sollte die Politik beginnen, unsere Tätigkeit zu beeinflussen und sollten politische Erwägungen die rein sachlichen Entscheide dominieren, so würde dies das Ende der IVfgR bedeuten.

Einige Fragen des Rechtsschutzes von Warenzeichen in der DDR und ihrer Verwendung auf Erzeugnissen bei Exporten in die DDR

KLAUS-JÜRGEN ECKNER, Berlin

Vortrag gehalten am 11. Oktober 1974 in Basel

1. Einleitung

In der Deutschen Demokratischen Republik wird der Arbeit mit Warenzeichen und ihrem Rechtsschutz große Aufmerksamkeit geschenkt. Warenzeichen werden als bedeutsame Mittel zur Leitung und Planung des Reproduktionsprozesses, insbesondere des Absatzes, aufgefaßt. Ohne an dieser Stelle eine eingehende wissenschaftliche Auseinandersetzung über das Wesen und die Funktionen des Warenzeichens in der sozialistischen Gesellschaftsordnung im allgemeinen und in der DDR im besonderen führen zu wollen, möchte ich jedoch unterstreichen, daß entsprechend der sozialökonomischen Struktur der Deutschen Demokratischen Republik im Vordergrund die Aufgabe steht, mit Warenzeichen und anderen Warenkennzeichnungsmitteln, wie z. B. geographischen Herkunftsangaben und Ursprungsbezeichnungen, in spezifischer Art und mit spezifischer Wirkung dazu beizutragen, die für jede Ware produzierende Gesellschaft notwendigen Kommunikationsbeziehungen zwischen Produzenten und Konsumenten herzustellen, wobei selbstverständlich die Zielstellung abhängig von der jeweiligen Gesellschaftsordnung ist. Daher messen wir z. B. auch in der DDR der qualitätsfördernden und qualitätserhaltenden Funktion des Warenzeichens eine besondere Bedeutung bei. Gerade unter diesem Aspekt ist es wichtig, daß Warenzeichen meist sehr werbewirksam Auskunft über die betriebliche Herkunft der gekennzeichneten Erzeugnisse zu geben geeignet sind. Es wird daher in der DDR bei der Arbeit mit Warenzeichen bewußt an den jedem Warenkennzeich-

nungsmittel potentiell innewohnenden Informationsgehalt angeknüpft und speziell in der Werbung die psychologische Wirkung des Warenzeichens als des am weitest verbreiteten Warenkennzeichnungsmittels genutzt.

Vor allem gestützt auf die betriebliche Herkunftsfunktion werden auf diese Weise nicht nur über das Warenzeichen Bindungen zwischen Produzenten und Konsumenten hergestellt, sondern es werden auch gezielt Bindungen zwischen den die Erzeugnisse herstellenden Werktätigen und ihrem Betrieb geschaffen.

Die Bedeutung, die Warenzeichen in der Deutschen Demokratischen Republik beigemessen wird, resultiert jedoch nicht allein aus diesen Gründen. Warenzeichen spielen eine besondere Rolle bei der Gestaltung der Außenhandelsbeziehungen. Entsprechend dieser Erkenntnis wird in der Deutschen Demokratischen Republik auch besonderer Wert auf die Verwendung von Warenzeichen bei Exporterzeugnissen und eine planmäßige und zielgerichtete Anmeldung und Verteidigung von Warenzeichenrechten in Drittstaaten gelegt. Dies wird für jedermann bei einem Blick in die einschlägigen rechtlichen Regelungen sichtbar, auf die ich später noch näher eingehen werde.

Die rechtlichen Regelungen zum Schutze von Warenzeichen in der Deutschen Demokratischen Republik berücksichtigen jedoch nicht nur die Interessen der eigenen Industrie, sondern auch die Interessen der Wirtschaft anderer Staaten. Die Deutsche Demokratische Republik gewährt entsprechend ihren Pflichten aus der Mitgliedschaft in der Pariser Verbandsübereinkunft und ihren Nebenabkommen sowie bei Gewährung der Gegenseitigkeit ausländischen Betrieben einen sicheren Schutz für ihre Warenzeichen durch Registrierung. Hierüber können Sie sich sicher selbst ein Urteil bilden, denn in der Deutschen Demokratischen Republik haben zahlreiche Schweizer Unternehmen seit vielen Jahren ihre Warenzeichen geschützt und haben die Unternehmen ggf. auch alle rechtlichen Möglichkeiten zur Begründung und Verteidigung ihrer Rechte in Anspruch genommen.

Insgesamt kann festgestellt werden, daß die Arbeit mit Warenzeichen und das Warenzeichenrecht in der Deutschen Demokratischen Republik sehr weit entwickelt sind und die rechtlichen Regelungen den Anforderungen an ein modernes Warenzeichenrecht grundsätzlich entsprechen. Hiervon zeugen nicht allein die rechtlichen Bestimmungen, sondern auch die Rechts- und Spruchpraxis sowie die theoretischen Arbeiten einschließlich der Lehre auf dem Gebiet des Warenzeichenrechts.

2. Rechtliche Bestimmungen

Ich erlaube mir, Ihnen zunächst einen Überblick über die wichtigsten rechtlichen Bestimmungen zum Schutz von Warenzeichen sowie für die Arbeit mit Warenzeichen zu geben.

a) Zunächst sei als die grundlegende Bestimmung das Warenzeichengesetz vom 17. Februar 1954 in der Fassung des Warenzeichengesetzes vom 15. November 1968 genannt. Das Warenzeichengesetz enthält alle Grundbestimmungen zum Erwerb, der Aufrechterhaltung und der Verteidigung von Warenzeichenrechten. Mit dem Änderungsgesetz vom 15. November 1968 wurden eine Reihe von Bestimmungen den veränderten gesellschaftlichen Verhältnissen in der Deutschen Demokratischen Republik angepaßt und zwischenzeitlich in Kraft getretene Konventionsbestimmungen im nationalen Recht der DDR berücksichtigt.

Eine Änderung grundlegender materiell-rechtlicher und verfahrensrechtlicher Bestimmungen erfolgte mit dem Änderungsgesetz nicht.

b) Von besonderer Bedeutung für die innerstaatlichen Verhältnisse ist die Dritte Durchführungsbestimmung zum Warenzeichengesetz vom 1. März 1971. Entsprechend der Rolle, die Verbandszeichen im Wirtschaftsleben der DDR zukommt, wurden mit dieser Norm verbindliche Festlegungen über die Bildung und Tätigkeit von Warenzeichenverbänden geschaffen. Sofern ein Interesse daran besteht, über die Arbeit der Warenzeichenverbände näheres zu hören, bin ich gern bereit, in der Diskussion darüber zu sprechen.

c) Außerordentlich wichtig für die Arbeit mit Warenzeichen und anderen Warenkennzeichnungsmitteln ist die Verordnung vom 7. Mai 1970 über die Kennzeichnung der Herkunft von Waren. Sie regelt die Verwendung von Warenzeichen und anderen Warenkennzeichnungsmitteln auf Erzeugnissen, die im Einzelhandel zum Kauf angeboten werden und enthält Bestimmungen über die Kennzeichnung von Export- und Importerzeugnissen. Hierauf werde ich etwas später zurückkommen, um Ihnen einen kurzen Einblick in die rechtliche Situation bei der Kennzeichnung von Ex- und Importerzeugnissen zu geben.

d) Zu den jüngsten Bestimmungen auf dem Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes in der Deutschen Demokratischen Republik gehört die Verordnung vom 17. Januar 1974 über die Arbeit mit Schutzrechten, auch kurz Schutzrechtsverordnung genannt. Sie hat vor allem Bedeutung für die Arbeit der Industrie der Deutschen Demokratischen Republik, da sie

Regelungen enthält, die eine einheitliche Ordnung für die planmäßige Arbeit mit Schutzrechten, für ihre Anmeldung, Aufrechterhaltung und Verteidigung in der DDR und in anderen Staaten vorsehen. Bestimmungen dieser Art gab es bisher in der Deutschen Demokratischen Republik zum Teil bereits in anderen rechtlichen Regelungen. Die Verordnung enthält eine Zusammenfassung und teilweise Neuregelung aller grundlegenden Rechte und Pflichten der Industrie auf dem genannten Gebiet. Sie muß als eine Regelung verstanden werden, die solche Fragen einheitlich regelt, wie sie sich in einer sozialistischen Wirtschaft bei der Leitung und Planung des Reproduktionsprozesses auf dem Gebiet des Rechtsschutzes von Erfindungen, Mustern und Kennzeichnungen stellen.

e) Letztlich darf ich daran erinnern, daß die Deutsche Demokratische Republik Mitglied der Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums, des Madrider Abkommens über die internationale Registrierung von Marken, des Madrider Abkommens über die Unterdrückung falscher oder irreführender Herkunftsangaben, der Stockholmer Zusatzvereinbarung vom 14. Juli 1967 zum Madrider Abkommen über die Unterdrückung falscher oder irreführender Herkunftsangaben auf Waren und des Abkommens von Nizza über die internationale Klassifikation von Waren und Dienstleistungen für die Eintragung von Marken ist. Die Deutsche Demokratische Republik hat auch das Abkommen über die Klassifizierung der Bildelemente unterzeichnet.

Im Rahmen des RGW wurde bekanntlich am 12. April 1973 das mehrseitige Abkommen über den Rechtsschutz von Erfindungen, Geschmacks-, Gebrauchsmustern und Warenzeichen bei der wirtschaftlichen und wissenschaftlich-technischen Zusammenarbeit abgeschlossen. Die Deutsche Demokratische Republik ist Mitglied dieses Abkommens.

3. Grundzüge des Warenzeichenrechts der DDR

Es ist nicht Anliegen meines Vortrages, Sie über Einzelheiten des Warenzeichenrechts der Deutschen Demokratischen Republik zu informieren, da ich annehme, daß Ihnen als Fachleuten auf dem Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes daran im Rahmen dieser Veranstaltung nicht gelegen ist, zumal im Bedarfsfalle sicherlich jederzeit die Möglichkeit gegeben ist, sich in der Literatur oder in gezielten Fachgesprächen zu informieren. Vielmehr ist es Anliegen meiner weiteren Ausführungen, über einige Grundfragen des geltenden Kennzeichnungsrechts sowie einige *scheinbar* am Rande liegende Fragen der Kennzeichnung von Erzeugnissen

zu sprechen, Fragen, die sich vor allem für Fachkollegen aus dem Ausland nicht immer sofort bei einer Auseinandersetzung mit dem Recht des anderen Staates deutlich präsentieren.

a) Kennzeichnungspflicht für industrielle Erzeugnisse

Das Warenzeichengesetz der Deutschen Demokratischen Republik enthält in den §§ 1 und 2 eine rechtliche Regelung, wie sie allgemein nicht in Warenzeichengesetzen, insbesondere kapitalistischer Länder, zu finden ist. Gemäß § 1 des Warenzeichengesetzes müssen industrielle Erzeugnisse so gekennzeichnet werden, daß der Hersteller möglichst auch während des Gebrauches der Waren eindeutig festgestellt werden kann. Das Ziel dieser Regelung wird deutlich, wenn Sie an meine Ausführungen zur Funktion des Warenzeichens in der sozialistischen Gesellschaftsordnung denken. § 1 der Verordnung über die Kennzeichnung der Herkunft von Waren sagt demgemäß auch eindeutig, daß zur Stärkung des Ansehens der Deutschen Demokratischen Republik, zur Erhöhung der Effektivität der Außenhandelsbeziehungen, zur Förderung ökonomischer Beziehungen zwischen den Warenproduzenten und zur immer besseren Befriedigung der Bedürfnisse der Bevölkerung die Betriebe die Herkunft von Erzeugnissen zu kennzeichnen haben. Dabei ist es den Betrieben freigestellt, was für ein Warenkennzeichnungsmittel sie wählen. Die Kennzeichnung der Waren kann durch die Verwendung des Namens des Betriebes, durch für ihn eingetragene Warenzeichen, durch Verbandszeichen oder geographische Herkunftsangaben der Deutschen Demokratischen Republik erfolgen. Verantwortlich für die Durchsetzung der Bestimmungen zur Kennzeichnungspflicht sind die Leiter der Betriebe.

Ebenfalls tragen die Leiter der Betriebe des Binnenhandels die Verantwortung dafür, daß in ihrem Bereich nur Erzeugnisse angeboten werden, die nach den Vorschriften dieser Verordnung gekennzeichnet sind.

Die rechtliche Pflicht der Betriebe zur Kennzeichnung der Herkunft von Waren ist bei Erzeugnissen, die für die Befriedigung des Bedarfs der Bevölkerung bestimmt sind und im Einzelhandel zum Kauf angeboten werden, nur dadurch zu erfüllen, daß der Name des Betriebes oder ein für den Hersteller eingetragenes Warenzeichen auf den Erzeugnissen oder der Verpackung angebracht ist. Andererseits kann bei Spezialartikeln, die z. B. ein Kaufhaus zu besonders günstigen Bedingungen anbietet, zwischen dem Handelsbetrieb und dem Hersteller vereinbart werden, daß die Waren ausschließlich mit den Kennzeichen des Handelsbetriebes versehen werden.

Diese Konzeption des geltenden Rechts resultiert aus dem Anliegen, den Konsumenten die Möglichkeit zu sichern, sich bei vorliegendem Interesse relativ leicht und möglichst direkt über die betriebliche Herkunft der betreffenden Erzeugnisse informieren zu können. Auf dem Inlandsmarkt der Deutschen Demokratischen Republik treffen Sie daher grundsätzlich keine Erzeugnisse an, die nicht gekennzeichnet sind.

Die Repräsentationsfunktion bewußt nutzend, die Angaben über den Ursprung von Erzeugnissen in besonderer Weise eigen ist, regelt § 4 der Kennzeichnungsverordnung in spezifischer Weise die Pflicht zur Kennzeichnung von Exporterzeugnissen.

Unter Berücksichtigung außerhalb der Deutschen Demokratischen Republik bestehender gesetzlicher Vorschriften hat die Kennzeichnung von Waren, die für den Export bestimmt sind, durch die Verwendung von

a) Warenzeichen oder von

β) Verbandszeichen oder

γ) allgemein bekannten geographischen Herkunftsangaben der Deutschen Demokratischen Republik

zu erfolgen. Es ist dabei unerheblich, ob es sich um Erzeugnisse handelt, die für den individuellen Bedarf oder zur Weiterverarbeitung durch Betriebe in anderen Staaten vorgesehen sind. Zusätzlich haben die für den Export bestimmten Waren die Bezeichnung «Hergestellt in der Deutschen Demokratischen Republik» oder die Kurzbezeichnung «Hergestellt in der DDR» zu tragen. In der 1. Durchführungsbestimmung zur Kennzeichnungsverordnung vom 3. April 1973 sind Festlegungen getroffen, die bestimmte Einzelfragen der Art und Weise der Kennzeichnung regeln und notwendige Ausnahmeregelungen enthalten.

Auf diese Bestimmungen wird jeder Außenhandelspartner von Betrieben der Deutschen Demokratischen Republik Rücksicht nehmen müssen, wenn es zu einem erfolgreichen Geschäftsabschluß kommen soll.

Im übrigen darf ich mir den Hinweis erlauben, daß es auch in anderen Ländern Bestimmungen gibt, die die Kennzeichnung von Exporterzeugnissen festlegen.

Von Interesse ist es sicher für Sie, unter dem Aspekt der Kennzeichnungspflicht auch darüber etwas zu erfahren, welche Regelungen es in der Deutschen Demokratischen Republik für die Kennzeichnung von Importerzeugnissen gibt. Gemäß § 5 der Verordnung über die Kennzeichnung der Herkunft von Waren sind Erzeugnisse, die in die Deutsche Demokratische Republik eingeführt *und* im Einzelhandel angeboten werden, durch die Angabe des Namens des Herstellers oder die Verwendung eines für ihn in der Deutschen Demokratischen Republik geschützten

Warenzeichens zu kennzeichnen. Für die ordnungsgemäße Kennzeichnung der Waren trägt im Innenverhältnis der zuständige Außenhandelsbetrieb unseres Staates die Verantwortung. Unabhängig von dieser Regelung sind aber auch importierte Erzeugnisse grundsätzlich durch die Angabe des Herkunftslandes zu kennzeichnen. Auf Grund dieser Regelungen werden Sie bei Vertragsabschlüssen über den Export von Erzeugnissen bzw. deren Import in die Deutsche Demokratische Republik allgemein auch auf entsprechende Forderungen unserer Außenhandelsbetriebe stoßen.

b) Die fakultative Kennzeichnung von Erzeugnissen

Ich möchte nun auf einige Fragen der fakultativen Kennzeichnung von Erzeugnissen in der Deutschen Demokratischen Republik eingehen und zuvor einige Fragen konzeptionellen Charakters des geltenden Warenzeichengesetzes behandeln.

Das Warenzeichenrecht der DDR kennt keine Benutzungspflicht für Warenzeichen und auch keine Registrierungspflicht. Es ist kein Betrieb gezwungen, zur Kennzeichnung seiner Erzeugnisse sich eines Warenzeichens zu bedienen, und wenn er sich eines solchen Zeichens bedient, ist er nicht verpflichtet, sich dieses Zeichen schützen zu lassen. Von dieser Konzeption des Warenzeichengesetzes werden natürlich nicht schutzrechtpolitische Orientierungen betroffen, etwa in der Weise, daß ein Betrieb grundsätzlich richtig und gut beraten ist, wenn er sich die zur Kennzeichnung seiner Erzeugnisse benutzten Warenzeichen auch im In- und Ausland rechtlich schützen läßt.

In dieser Hinsicht ist der Wirtschaft der Deutschen Demokratischen Republik mit der von mir bereits weiter oben zitierten Verordnung über die Arbeit mit Schutzrechten eine rechtlich verbindliche Anleitung für eine gezielte schutzrechtliche Arbeit gegeben worden.

Nach dem Warenzeichengesetz der Deutschen Demokratischen Republik werden zur Zeit noch keine Dienstleistungsmarken, keine dreidimensionalen Zeichen und auch keine akustischen Zeichen registriert. Gem. § 3 des Warenzeichengesetzes können Warenzeichen insbesondere sein:

Einzelne oder mehrere Worte, Bilder, Verbindungen von Wort und Bild, Kennfäden und dgl.

Der künftigen Gesetzgebung auf dem Gebiet des Warenzeichenwesens ist es vorbehalten, hier eine Änderung und Anpassung an sich seit einigen Jahren international abzeichnende Entwicklungstendenzen vorzunehmen. Insbesondere wird es darum gehen, einen rechtlichen Schutz für Dienst-

leistungsmarken und für dreidimensionale Marken durch Registrierung einzuführen.

In der Deutschen Demokratischen Republik zur Registrierung angemeldete Warenzeichen werden nicht auf Vorliegen älterer Zeichen geprüft. Eine Kollisionsprüfung erfolgt lediglich im Rahmen der Prüfung der sogenannten absoluten Eintragungshindernisse hinsichtlich solcher Zeichen, die nach allgemeiner Kenntnis innerhalb der beteiligten Verkehrskreise der Deutschen Demokratischen Republik bereits von einem anderen als Warenzeichen für gleiche oder gleichartige Waren benutzt werden. Die Eintragungshindernisse des Warenzeichengesetzes, aufgeführt im § 6, entsprechen den Bestimmungen der PVÜ und der Mehrzahl der in anderen Ländern auf diesem Gebiet geltenden rechtlichen Regelungen.

In der Prüfungspraxis und der Rechtsprechung der Spruchstellen des Amtes für Erfindungs- und Patentwesen wird seit mehreren Jahren besondere Aufmerksamkeit der Prüfung solcher Zeichen gewidmet, die aus geographischen Herkunftsangaben bestehen oder solche enthalten. Von der Eintragung werden alle mittelbaren und unmittelbaren geographischen Herkunftsangaben ausgeschlossen, bei denen bei den Verbrauchern falsche Vorstellungen über die örtliche Herkunft der mit der betreffenden Bezeichnung versehenen Ware entstehen können.

Eine Kollisionsprüfung zwischen identischen oder verwechselbar ähnlichen Zeichen, die für gleiche oder gleichartige Waren registriert sind, erfolgt lediglich in einem Zweiparteienverfahren vor den Spruchstellen des Amtes für Erfindungs- und Patentwesen.

Obwohl in der Deutschen Demokratischen Republik bisher kaum wirksam geworden, weise ich noch auf die Bestimmung des § 29 des Warenzeichengesetzes hin, nach dem Ausstattungen unter Schutz gestellt werden können. Der Ausstattungsschutz hat auf Grund seiner rechtlich verhältnismäßig instabilen Stellung gegenüber dem registrierten Warenzeichen bekanntlich erhebliche Nachteile. Es ist nicht ausgeschlossen, daß bei einer Neuregelung des Warenzeichenwesens in der Deutschen Demokratischen Republik der Ausstattungsschutz entfällt.

Abschließend darf ich an dieser Stelle noch auf § 37 des Warenzeichengesetzes eingehen. Im § 37 ist das Gegenseitigkeitsprinzip und der Vertreterzwang verankert. Wer weder Bürger der Deutschen Demokratischen Republik ist, noch in der Deutschen Demokratischen Republik eine Niederlassung besitzt, kann Rechte aus dem Warenzeichengesetz nur beanspruchen, wenn in dem Staat, in dem sich seine Hauptniederlassung befindet, Warenbezeichnungen aus der Deutschen Demokratischen Re-

publik in demselben Umfang wie inländische zum gesetzlichen Schutz zugelassen werden.

Unabhängig von diesem Prinzip kann der Anspruch auf den Schutz eines Warenzeichens und das durch die Eintragung begründete Recht nur geltend gemacht werden, wenn der Anmelder oder Zeicheninhaber, der in der Deutschen Demokratischen Republik keine Niederlassung hat, einen beim Amt für Erfindungs- und Patentwesen der Deutschen Demokratischen Republik zugelassenen Vertreter mit der Wahrnehmung seiner Rechte beauftragt hat. Das Gesetz läßt es jedoch zu, daß hiervon abweichend durch vertragliche Regelung eine Befreiung vom Vertreterzwang vereinbart wird.

Nur der Vollständigkeit halber darf ich daran erinnern, daß in der Deutschen Demokratischen Republik mit der Vertretung ausländischer Personen das «Internationale Patentbüro Berlin» und das «Patentanwaltsbüro Berlin» beauftragt werden können.

4. Einige Fragen der Arbeit mit Schutzrechten in der Deutschen Demokratischen Republik

Herr Dr. Jucker, der Präsident der Schweizer Landesgruppe der AIPPI, und Herr Dr. Storkebaum hatten anläßlich ihres Aufenthaltes in der DDR im Juni 1973 außerordentlich interessante Vorträge über einige Aspekte aus der Arbeit mit Schutzrechten gehalten. Diese Ausführungen haben auf der Veranstaltung der Vereinigung für gewerblichen Rechtsschutz der DDR und der Nationalen Gruppe der DDR in der AIPPI zu einer lebhaften Diskussion geführt. Dabei sind die Teilnehmer der Diskussion nach meiner Auffassung völlig zu Recht davon ausgegangen, daß die Ausführungen der Herren Dr. Jucker und Dr. Storkebaum vor allem dann zu verstehen waren, wenn man sie aus der Sicht der Arbeit mit Schutzrechten in Konzernen und anderen Großbetrieben eines kapitalistischen Landes her betrachtet. Der Arbeit mit Schutzrechten liegt hier von der Zielsetzung her das kapitalistische System der Wirtschaftsführung zugrunde.

Andererseits ist die Arbeit mit Schutzrechten in sozialistischen Ländern nur unter dem Gesichtspunkt zu begreifen, daß ihr eine wirtschaftspolitische Zielstellung zugrunde liegt, die vom gesellschaftlichen Eigentum an den Produktionsmitteln ausgeht. Dementsprechend ist in der Deutschen Demokratischen Republik die Arbeit mit Schutzrechten eingeordnet in das Gesamtsystem der Leitung und Planung von Wissenschaft, Technik, Produktion und Absatz.

Ohne an dieser Stelle und zu dieser Gelegenheit auf alle damit im Zusammenhang stehenden Fragen eingehen zu können, möchte ich Ihnen in prägnanter und allgemeiner Form einige in der Schutzrechtsverordnung enthaltene Grundsätze zur Arbeit mit Warenzeichen darlegen.

Entsprechend der Gesamtverantwortung für den Reproduktionsprozeß des volkseigenen Betriebes sind die Leiter der Betriebe verpflichtet, die Arbeit mit Warenkennzeichnungen zur Sicherung einer hohen Qualität der Erzeugnisse und der planmäßigen Entwicklung des Absatzes zu nutzen. Dazu ist vor allem eine effektive Arbeit mit vorhandenen Warenzeichen zu sichern.

Deshalb sind auch bei der Entwicklung neuer Erzeugnisse vorrangig vorhandene Verbandszeichen, Betriebsmarken und andere Warenkennzeichnungen zu verwenden. Sofern es notwendig ist, neue Warenzeichen zu schaffen, ist ein hoher Wirkungsgrad der Warenkennzeichnung zu sichern, wobei bewußt an die Funktion des Warenzeichens anzuknüpfen ist. Detaillierte Festlegungen hierzu erfolgen regelmäßig in sogenannten Schutzrechtskonzeptionen, die eingehend im Betrieb beraten und von den zuständigen übergeordneten Organen der Betriebe bestätigt werden. Der Erwerb von Schutzrechten in anderen Staaten erfolgt nur dann, wenn dies für die Sicherung eines kontinuierlichen und effektiven Exports erforderlich ist.

Für die Aufrechterhaltung von Schutzrechten besteht der Grundsatz, daß erworbene Schutzrechte solange bestehen bleiben, wie dies ökonomisch gerechtfertigt ist. Entscheidungen über die Aufrechterhaltung von Warenzeichen werden in enger Zusammenarbeit mit dem zuständigen Außenhandelsbetrieb getroffen.

Unabhängig davon, ob im Augenblick der Entscheidung die Aufrechterhaltung von Schutzrechten ökonomisch gerechtfertigt ist, werden Warenzeichenrechte allgemein auch dann aufrechterhalten, wenn es sich in den betreffenden Staaten um allgemein bekannte Warenkennzeichnungen handelt, oder die Möglichkeit einer anderweitigen ökonomischen Verwertung besteht, sofern eine Benutzung der Zeichen durch den Inhaber nicht in Frage kommt.

Schlußbemerkungen

Es war meine Absicht, Ihnen mit diesen Ausführungen in der mir zur Verfügung stehenden Zeit einen allgemeinen informatorischen Überblick über einige mir bedeutsam erscheinende Fragen des Rechts und der praktischen Arbeit auf dem Gebiet des Warenkennzeichnungswesens zu geben, die vielleicht Ansatzpunkte für künftige Fachgespräche bieten.

Schweizerische Rechtsprechung

THOMAS RÜEDE, ZÜRICH

(Mitarbeiter JACQUES GUYET, Genève)

I. Patentrecht

PatG Art. 1 Abs. 1

Die Lehre, den optimalen Wert eines Verfahrensparameters aus einer mathematischen Gleichung zu berechnen und Naturkräfte oder -stoffe zwecks Herbeiführung eines technischen Nutzeffektes gemäß dieser Berechnung einzusetzen, ist keine « reine Erkenntnis » oder « Anweisung an den menschlichen Geist », denn sie ist die Nutzanwendung eines naturgesetzlichen Kausalzusammenhangs zu einem technischen Zweck und gehört als solche dem Gebiet der Technik an, so daß sie dem Patentschutz zugänglich ist.

Ein technischer Fortschritt liegt schon vor, wenn sich für den Parameter zwar kein eindeutiger Wert, aber ein engerer Bereich als nach bisherigen Methoden ergibt. Kommt in der Gleichung eine empirisch zu ermittelnde Apparat-Konstante vor, so muß aus dem Patentanspruch hervorgehen, wie diese Konstante zu bestimmen ist.

La règle ayant pour objet la manière de calculer, à l'aide d'une équation mathématique, la valeur optimum d'un paramètre du procédé et de mettre en œuvre, à la suite de ce calcul, des forces ou des matières naturelles en vue d'obtenir un effet technique utile, n'est pas une « connaissance pure » ni une « directive s'adressant à l'esprit de l'homme », car elle constitue l'application utile, dans un but technique, d'une relation de cause à effet fondée sur une loi naturelle et comme telle elle appartient au domaine de la technique, de sorte qu'elle peut être protégée par un brevet.

Il y a progrès technique même lorsque, pour un paramètre donné, on arrive non pas à une valeur déterminée mais à une bande plus étroite de valeurs que selon les méthodes connues jusqu'ici.

Lorsque l'équation comprend une constante d'appareillage à déterminer empiriquement, la revendication doit indiquer comment cette constante est déterminée.

PMMBl 1975 I 30ff., Auszug aus dem Entscheid der I. Beschwerdeabteilung vom 4. Februar 1975 i.S. BASF gegen Vorprüfungssektion I.

A. Die Firma Badische Anilin- & Sodafabrik AG reichte ein Patentgesuch ein, das unter der Nr. 18209/68 in das Patentgesuchregister eingetragen und in der Folge gemäß Art.87 Abs.2 lit.a PatG der amtlichen Vorprüfung unterstellt wurde.

Das Patentgesuch umfaßte ursprünglich drei Patentansprüche. Im Verlauf des Prüfungsverfahrens wurden die drei Ansprüche durch einen einzigen Patentanspruch folgenden Wortlautes ersetzt:

Verfahren zum egalen Färben von Acrylnitrilpolymerisate enthaltendem oder daraus bestehendem Textilmaterial mit kationischen Farbstoffen, dadurch gekennzeichnet, daß man bei einer Temperatur T färbt, die sich aus der Gleichung

$$T = 100 - \left[\frac{a}{\log 2} \left((\log \text{tg}_{\alpha} 100^{\circ} \text{C} - \log b - \log c + 2) \right) \right]$$

ergibt, in der

- a) die Temperaturänderung, die $\text{tg}_{\alpha} 100^{\circ} \text{C}$ halbiert oder verdoppelt,
- b) die zu färbende Farbtiefe in mg Handelsfarbstoff pro g Fasermaterial,
- c) Funktionskonstante der Färbeanlage und

$$\text{tg}_{\alpha} 100^{\circ} \text{C} = \frac{C_F}{\sqrt{t}}$$

wobei C_F die Konzentration an Handelsfarbstoff in der Faser in mg pro g darstellt, die nach der Zeit t bei einer Färbetemperatur von 100°C vorliegt, bedeuten.

B. Nach mehrfachem Schriftwechsel zwischen Prüfungsstelle und Patentbewerberin wies die Prüfungsstelle das Patentgesuch in Anwendung von Art.97 PatG und Art.13 Abs.7 PatV 2 zurück. ...

Die Beschwerdeabteilung zieht in Erwägung:

1. Es ist unbestritten, daß das «egale Färben von Acrylnitrilpolymerisate enthaltendem oder daraus bestehendem Textilmaterial mit kationischen Farbstoffen» an sich bekannt ist. Als neu und erfinderisch kommt somit allein die Anweisung in Betracht, das Färben bei der durch die mathematische Formel gegebenen Temperatur durchzuführen.

2. Sodann ist festzustellen, daß der Ersatz des Patentanspruches auf ein «Verfahren zum Färben» durch einen solchen auf ein «Verfahren zum Betrieb einer Färbeapparatur» jedenfalls i. c. an der patentrechtlichen Situation nichts ändern kann. Die nachfolgenden Erwägungen gelten somit für beide Arten von Patentansprüchen.

3. Zunächst ist auf die Frage einzugehen, unter welchen Voraussetzungen von einer grundsätzlich nicht schutzfähigen «Anweisung an den menschlichen Geist» zu sprechen ist, und ob in dem zu beurteilenden Fall diese Voraussetzungen erfüllt sind oder nicht, d. h. ob das Patentgesuch tatsächlich aus dem von der Prüfungsstelle geltend gemachten Grund zurückzuweisen war.

In dem von der Prüfungsstelle in der Zurückweisungsverfügung angeführten BGE vom 11. 11. 1969 wurde die mangelnde Schutzfähigkeit der betreffenden Erfindung (Planungsverfahren zur Ausgestaltung eines Verteilungsnetzes für elektrische Energie) u. a. wie folgt begründet: Die Erfindung («Idee») betrifft keine «Schöpfung, die mit den Mitteln der Naturkräfte arbeitet oder auf sie einwirkt, um einen technischen Erfolg zu erzielen, sondern ist als rein geistige Leistung anzusehen». Der von der Beschwerdeführerin angeführte BGE vom 14. 6. 1968 (PMMBl 1968 I 52/53; Gestaltung eines Nachschlagewerkes) sagt in dieser Beziehung folgendes aus: «Anweisungen an den menschlichen Geist, deren Ausführungen nicht zu einem unmittelbaren technischen Nutzeffekt führen, sind ... des Patentschutzes nicht teilhaftig» und «Eine Anweisung zum technischen Handeln, zur Kombination von Naturkräften oder -stoffen zwecks Herbeiführung eines technischen (physikalischen oder chemischen) Nutzeffektes enthalten sie (die Patentansprüche) nicht». In BLUM/PEDRAZZINI, Das Schweizerische Patentrecht, Band I, 77 und 78, werden die (nicht schutzfähigen) «Anweisungen an den menschlichen Geist» wie folgt definiert: «Darunter versteht man solche Anweisungen, die sich an den Verstand richten und durch Einleitung und Lenkung einer Denkopoperation einen immateriellen Zweck verfolgen». Wesentlich ist in diesem Zusammenhang auch folgende Bemerkung in BLUM/PEDRAZZINI (1. c. Seite 78): «... denn es kommt hier nur darauf an, ob die eingeleitete Denkopoperation den Zweck verfolgt, einen technischen Nutzeffekt zu erreichen oder nicht. Im ersten Fall liegt eine patentfähige technische Regel, im zweiten hingegen eine patentrechtlich gleichgültige Anweisung vor.»

Nun steht außer Zweifel, daß der vorliegende Patentanspruch kein Verfahren betrifft wie es nach den angeführten Bundesgerichtsentscheiden als nicht dem Gebiet der Technik zugehörig grundsätzlich als von der Patentierung ausgeschlossen zu gelten hat; denn die Lehre, die Färbetemperatur mittels einer mathematischen Formel zu ermitteln, führt zu einem «unmittelbaren technischen Nutzeffekt» und verfolgt somit einen «materiellen Zweck». Es handelt sich keineswegs um eine «reine Erkenntnis», wie die Prüfungsstelle angenommen hat, sondern um die Ausnützung der Erkenntnis einer naturgesetzlichen, durch die Gleichung zum Ausdruck gebrachten Gesetzmäßigkeit zu einem bestimmten technischen Zweck. Damit fällt das Argument, mit welchem die Prüfungsstelle die Erfindung als von vornherein nicht schutzfähig betrachtet und die Zurückweisung des Patentgesuches unmittelbar zu rechtfertigen versucht hat, dahin.

Die Beschwerdeabteilung hat nun allerdings nicht einfach zu beurteilen, ob ein von der Vorinstanz für die Zurückweisung des Patentgesuches angeführter Grund als solcher stichhaltig ist, sondern ob die Zurückweisung in dem erreichten Verfahrensstadium an sich zu Recht erfolgte oder nicht (Art. 54 und 61 Abs. 1 VwG; vgl. auch PMMBl 1963 I 57), also insbesondere auch, ob aus den bisher in Betracht gezogenen Fakten sonstwie der Schluß zu ziehen ist, daß die Zurückweisung des Patentgesuches gerechtfertigt war, und ob das Patentgesuch nicht vielmehr daraufhin zu prüfen sein wird, ob der Gegen-

stand des Patentanspruches gegenüber dem Vorbekanntem als neu, technisch fortschrittlich und erfinderisch zu würdigen ist. ...

4. ...

5. ...

6. Für die Prüfung der schwebenden Frage kann von folgenden Voraussetzungen ausgegangen werden:

a) Der Patentanspruch definiert an sich etwas Neues, d. h. die darin enthaltene mathematische Formel zur Ermittlung von T ist nicht vorbekannt (Angaben im Avis des IIB, deren Richtigkeit von der Prüfungsstelle nicht in Zweifel gezogen wurde).

b) Die mathematische Formel ist an sich dazu tauglich, eine für das Färben geeignete Temperatur zu ermitteln (ob es sich dabei um eine ganz bestimmte Temperatur oder aber um einen Bereich handelt, ist eine andere Frage).

c) Die bloße Anwendung einer besonders geeigneten Temperatur bei sonst völlig gleicher Durchführung eines bekannten Verfahrens kann durchaus eine schutzfähige Erfindung ausmachen.

d) Wenn die Beschwerdeführerin geltend macht, daß das erfindungsgemäße Verfahren «ohne aufwendige Vorversuche» durchführbar sei, so trifft dies im einzelnen Fall nur zu, wenn jeweils nur eine der Variablen (Parameter) oder nur ein Teil davon geändert wird (wenn also z. B. bei Verwendung der gleichen Fasern, der gleichen Farbstoffe und der gleichen Apparatur – die vorher ein für allemal getestet worden sind – nur eine andere Farbtiefe gewünscht wird). Zum Vergleich des erfindungsgemäßen Verfahrens mit dem Vorbekanntem in bezug auf die «Aufwendigkeit» sind jedoch sämtliche an sich zur Ermittlung der in die Gleichung einzusetzenden Parameterwerte erforderlichen Vorversuche mitzubersichtigen.

e) Wenn es zutreffen würde, daß die mathematische Formel jeweils die optimale Färbetemperatur ergibt, wogegen nach den bisherigen Methoden zur Ermittlung der Temperatur nur «Bereiche» resultierten (in denen irgendwo die optimale Temperatur liegt), so würde dies angesichts der großen Temperaturempfindlichkeit des in Frage stehenden Färbeprozesses zweifellos einen wesentlichen Vorteil bedeuten, so daß man dem beanspruchten Verfahren einen technischen Fortschritt wohl kaum absprechen könnte. Dieser Vorteil würde übrigens dadurch nicht geschmälert, daß die Ermittlung der Temperatur mittels der in Frage stehenden Formel (Ermittlung der in die Formel einzusetzenden Parameter) kaum weniger aufwendig ist als die bisherigen Methoden.

Ob dieser Vorteil vorhanden ist oder nicht, ist nun allerdings fraglich. Selbstverständlich ergibt die Temperaturberechnung nach der mathematischen Formel «genaue» Temperaturwerte. Diese Genauigkeit wäre aber mehr oder weniger nur fiktiv, falls die Ermittlung der in die Gleichung einzusetzenden Parameter selbst mit einer gewissen Ungenauigkeit behaftet wäre, was keineswegs ausgeschlossen ist.

So ist es zum Beispiel mindestens zweifelhaft, ob die Größe $\lg \alpha_{100^\circ\text{C}}$ tatsächlich unabhängig von der Konzentration des Farbstoffes im Bad ist, wie dies in der Erfindungsbeschreibung behauptet wird. Es ist nämlich aus experimentellen Untersuchungen bekannt, daß diese Unabhängigkeit nicht immer gegeben ist. Die daraus resultierende Unsicherheit würde sich aber jedenfalls auf die Genauigkeit der berechneten Temperatur auswirken.

Ein Vorteil würde im übrigen jedenfalls auch dann noch vorliegen, wenn die in Frage stehende Formel zwar mit einer gewissen Ungenauigkeit behaftet wäre, aber immerhin wesentlich engere «Bereiche» liefern würde als die bisherigen Methoden, wobei diese

– geringere – Ungenauigkeit gegenüber der Aufwendigkeit der Ermittlung von T mittels der Formel abzuwägen wäre.

7. Es geht aus den obigen Darlegungen hervor, daß aufgrund der Akten die Patentierbarkeit der in Frage stehenden Erfindung nicht ohne weiteres beurteilt und vor allem die Zurückweisung des Patentgesuches keineswegs kurzerhand gutgeheißen werden kann, d. h. die Akten sind nicht spruchreif. Zur endgültigen Beurteilung des Falles sind vielmehr noch einige Fragen abzuklären, und es stellt sich damit die Frage, wer sich damit zu befassen hat.

An sich gehört die Abklärung solcher Fragen in den Aufgabenkreis der Prüfungsstelle, und es ist sicher auch im Interesse der Beschwerdeführerin, wenn die Beschwerdeabteilung die Sache nicht endgültig erledigt (die Beschwerdeführerin würde nämlich dadurch einer Instanz verlustig gehen). Es dürfte demgemäß zum mindesten zweckmäßig sein, den Fall zur weiteren Prüfung an die Prüfungsstelle zurückzuweisen.

Nach Art. 61 VwG ist eine Beschwerdeinstanz «ausnahmsweise» dazu berechtigt, eine Sache – mit verbindlichen Weisungen – an die Vorinstanz zurückzuweisen, und es scheint am Platz zu sein, hier von dieser Möglichkeit Gebrauch zu machen (das PatG schreibt dieses Vorgehen in Art. 107 Abs. 2 sogar vor, und es dürfte daher bestimmt nicht abwegig sein, die Regelung des PatG als wohl «eingehender», nicht aber «widersprüchlich» zur entsprechenden Regelung des VwG im Sinne von Art. 4 dieses Gesetzes anzusehen).

In diesem Zusammenhang sei bemerkt, daß der Patentanspruch auf alle Fälle noch einer Klarstellung bedürfte. Es wird nämlich darin über «c» nur ausgesagt, daß es sich dabei um eine «Funktionskonstante der Färbeanlage» handle; selbstverständlich müßte aus dem Patentanspruch selbst hervorgehen, wie dieser Wert ermittelt wird.

8. Bei dieser Aktenanlage ist der angefochtene Entscheid aufzuheben und der Fall zu neuem Entscheid im Sinne der vorstehenden Erwägungen an die Prüfungsstelle zurückzuweisen, wie dies die Beschwerdeführerin beantragt hat.

Sollte die Prüfungsstelle auch aufgrund der sich aus den Erwägungen ergebenden neuen Gesichtspunkte erneut zum Schluß kommen, daß das Patentgesuch zurückzuweisen sei, so ist gegen diesen neuen Entscheid wiederum die Beschwerde zulässig (Art. 71 Abs. 2 PatV 2).

PatG Art. 1 Abs. 1, VwG Art. 63 und 64

Beurteilungsgrundlagen für die Begriffe der Neuheit, des technischen Fortschritts und der erfinderischen Tätigkeit.

Verfahrenskosten und Parteientschädigung.

Principes servant à l'appréciation des notions de la nouveauté, du progrès technique et de l'idée créatrice.

Frais de procédure et dépens.

PMMBI 1975 I 24f., Auszug aus dem Entscheid der II. Beschwerdeabteilung vom 11. Dezember 1974 i. S. Steiner gegen Association suisse des fabricants de cadrans.

PatG Art. 2 Ziff. 2

Eine Erfindung, die den Träger einer formgebundenen, aber nach Zusammensetzung und Wirkung nicht bezeichneten Substanz betrifft, fällt nicht unter das Patentverbot.

Une invention concernant le support d'une substance liée à une certaine forme, mais dont la composition et les effets ne sont pas indiqués, ne tombe pas sous le coup de l'interdiction de délivrer un brevet.

BGE 101 Ib 129ff., PMMBI 1975 I 66ff. und Praxis 1975, 505ff., Urteil der I. Zivilabteilung vom 11. März 1975 i. S. C. H. Boehringer gegen das Amt.

A. Die Firma C. H. Boehringer Sohn ließ am 20. Dezember 1971 beim Eidgenössischen Amt für geistiges Eigentum das auf zwei Ansprüche lautende Patentgesuch Nr. 18593 betreffend «Depotdragees mit exponentieller Wirkstofffreisetzung» einreichen. Das Amt teilte der Gesuchstellerin in einer ersten Beanstandung mit, beide Patentansprüche beträfen ein Arzneimittel im Sinne von Art. 2 Ziff. 2 PatG, also einen Gegenstand, der nicht geschützt werden könne, weshalb die Zurückziehung des Gesuches erwartet werde.

Die Gesuchstellerin widersprach und legte neu gefaßte, materiell aber unveränderte Ansprüche vor, nämlich einen Patentanspruch und einen Unteranspruch, wobei jener lautet:

«Depotdragee mit exponentiell verlaufender Wirkstofffreigabe, dadurch gekennzeichnet, daß der Wirkstoffkern Kugelform besitzt oder aus mehreren Kugeln zusammengesetzt ist und daß er von einer unlöslichen und unverdaulichen Hülle überzogen ist, die an mindestens einer Stelle eine Aussparung aufweist, welche sich von außen bis mindestens an die äußere Begrenzung des Wirkstoffkerns heran erstreckt.»

Daraufhin wies das Amt gestützt auf Art. 59 Abs. 1 PatG in Verbindung mit Art. 2 Ziff. 2 PatG und Art. 13 Abs. 1 PatV I das Patentgesuch am 24. Oktober 1974 zurück.

B. Die Gesuchstellerin ficht diese Verfügung mit Verwaltungsgerichtsbeschwerde an. Sie beantragt, das Amt anzuweisen, die Prüfung des Patentgesuches gemäß Art. 59 Abs. 2 bis 4 PatG und Art. 13 Abs. 2 und 3 PatV I, eventuell mit materieller Berücksichtigung der Ausführungen der Gesuchstellerin nach Art. 59 Abs. 1 bis 4 PatG und Art. 13 Abs. 1 und 3 PatV I, fortzusetzen.

Das Amt schließt auf Abweisung der Beschwerde.

Das Bundesgericht zieht in Erwägung:

1. Art. 2 Ziff. 2 PatG schließt unter anderem «Erfindungen von Arzneimitteln» von der Patentierung aus. Diese Regelung ist sozial-ethisch begründet. Sie will die Verteuerung unentbehrlicher Arzneien durch Monopole verhindern (BGE 99 Ib 252 Erw. 1, 91 I 220/21 Erw. 2 und dort erwähnte Gesetzesmaterialien).

Das Gesetz umschreibt den Begriff des Arzneimittels nicht. Auch die Rechtsprechung hat ihn noch nicht abschließend festgelegt, weder in BGE 82 I 205, wo eine Zahnpasta wegen der angegebenen «Schutzwirkung» des Fluorgehaltes als Arzneimittel betrachtet wird, noch in dem von der Beschwerdeführerin angerufenen BGE 99 Ib 250, der ein Verfahren zur Herstellung eines Arzneimittels wegen der Einbeziehung einer nicht-chemischen Stufe als schutzunfähig erklärt. Die Botschaft zum Gesetzesentwurf macht klar, daß es um Stoffe und Gemische von solchen geht (BBl 1950 I 1004), und auch das Schrifttum, das anhand der Gesetzesmaterialien, der Pharmacopea Helvetica und der ausländischen, besonders der deutschen Literatur den Begriff des Arzneimittels zu umschreiben versucht, versteht darunter Substanzen und Substanzgemische (BLUM/PEDRAZZINI, Das schweizerische Patentrecht I S. 207 ff., Anm. 9 zu Art. 2; TROLLER, Immaterialgüterrecht, 2. Auflage, I 244 f.). Verdeutlicht wird, daß unter Arzneimitteln selbstverständlich auch «die verschiedenen Arzneiformen, wie Pillen, Injektionslösungen, Suppositorien usw. verstanden sind» (Botschaft a.a.O.; TROLLER, a.a.O. 245 Anm. 220).

Der deutsche Bundespatentgerichtshof legte die alte, seit 1. Januar 1968 aufgehobene Fassung des § 1 Abs. 2 Ziff. 2 PatG, wonach Erfindungen von Arzneimitteln nicht patentiert werden konnten, dahin aus, dieses Verbot gelte nur für die stoffliche Zusammensetzung, nicht auch für die äußere Gestaltung des Arzneimittels und erfasse daher die abstrakte Offenbarung einer neuen Pillen-, Tabletten- oder Zäpfchenform nicht (BPatGE 7 7 ff.).

2. Das Amt für geistiges Eigentum muß die objektive Tragweite des Patentanspruches erforschen und das Patentgesuch zurückweisen, wenn es auf eine Umgehung des Art. 2 PatG hinausläuft (BGE 97 I 568). Im vorliegenden Falle hat es das Gesuch zurückgewiesen, weil das erfindungsgemäße Depotdragee zu den von der Botschaft als nicht patentierbar erachteten Formen der Arzneimittel gehöre.

Wohl trifft zu, daß das umschriebene Dragee als Ganzes arzneilichen Zwecken dient. Das genügt jedoch nicht, es als Ganzes schutzunfähig zu machen. Der Patentanspruch hat nicht eine Substanz oder ein Substanzgemisch zum Gegenstand. Er enthält den Vorschlag, einen kugelförmigen oder aus mehreren Kugeln zusammengesetzten Wirkstoffkern mit einer unlöslichen und unverdaulichen Hülle zu überziehen und diese mit mindestens einer Aussparung zu versehen, die von außen bis wenigstens an die äußere Begrenzung des Wirkstoffkerns heranreicht. Der behauptete erfinderische Gedanke liegt in der Verwendung einer Hülle zur exponentiell verlaufenden Freigabe einer formgebundenen, aber nach Zusammensetzung und Wirkung nicht bezeichneten Substanz. Er betrifft also den Träger des (beliebigen) Arzneistoffes. Daß gemäß Patentanspruch der Wirkstoff eine bestimmte Form aufzuweisen hat, die auch die Gestalt der Hülle beeinflussen mag, ist mit Art. 2 Ziff. 2 PatG nicht unvereinbar. Nicht patentierbar sind nur die Wirkstoffe in deren verschiedenen Anwendungsformen (Pillen, Tabletten, Zäpfchen usw.), nicht auch Gegenstände, die zu ihnen hinzutreten (Kapseln, Oblaten und dgl.) (BLUM/PEDRAZZINI, a.a.O. Art. 2 Anm. 10 Ziff. 11). Das verlangte Patent berührt den Begriffsinhalt und Zweck des Art. 2 Ziff. 2 PatG daher nicht. Es läuft entgegen der Ansicht des Amtes nicht auf eine Lockerung des Stoffschutzverbotes hinaus.

Demnach erkennt das Bundesgericht:

Die Beschwerde wird gutgeheißen, die angefochtene Verfügung aufgehoben und das Eidg. Amt für geistiges Eigentum angewiesen, das Patentgesuch 18593/71 weiter zu behandeln.

PatG 52 Art.2 Ziff.2

Eine Erfindung, die sich auf die Verwendung eines chemischen Stoffes zu Heilzwecken bezieht, darf nicht patentiert werden, gleichviel wie der Stoff abgegeben und verwendet werden soll.

Une invention qui consiste dans l'emploi d'un produit chimique à des fins curatives n'est pas brevetable, quelle que soit la forme sous laquelle ce produit est vendu et utilisé.

BGE 101 Ib 18 ff., PMMBI 1975 I 33 ff., Praxis 1975, 351 ff. und GRUR Int. 1975, 315 f., Urteil der I. Zivilabteilung vom 4. Februar 1975 i. S. Charles E. Frosst & Co. gegen das Amt.

A. Die Charles E. Frosst & Co. reichte am 13. Mai 1974 beim Eidgenössischen Amt für geistiges Eigentum das Patentgesuch Nr. 6513/74 ein, das sie als Teil des Gesuches Nr. 13293/72 bezeichnete und dessen einziger Patentanspruch wie folgt lautet:

«Verwendung der optisch aktiven Plusform ... als therapeutisch wirksames Mittel mit β -adrenergisch hemmenden Eigenschaften.»

In einem Begleitschreiben erläuterte die Gesuchstellerin den Anspruch und äußerte sich einläßlich zur Praxis des Amtes, die nach ihrer Meinung kaum mehr haltbar sei. Das Amt ging auf diese Kritik nicht ein. Es begnügte sich in seiner Beanstandung vom 31. Mai 1974 mit dem Hinweis, daß die Verwendung eines Arzneimittels gemäß Art. 1 PatG von der Patentierung ausgeschlossen sei; es rechne deshalb mit dem Rückzug des Gesuches. Die Gesuchstellerin hielt daran in ihrer Antwort vom 15. Juli 1974 jedoch fest. Das Amt wies das Gesuch daraufhin durch Verfügung vom 23. August 1974 zurück, wobei es die beanspruchte Erfindung auch nach Art. 2 Ziff. 2 PatG für unzulässig hielt.

B. Die Gesuchstellerin führt gegen diese Verfügung Verwaltungsgerichtsbeschwerde mit dem Begehren, sie aufzuheben und das Amt anzuweisen, ihr Patentgesuch weiter zu behandeln.

Das Amt beantragt, die Beschwerde abzuweisen.

Das Bundesgericht zieht in Erwägung:

1. Der streitige Patentanspruch bezieht sich auf die *Verwendung* eines chemischen Stoffes, den die Beschwerdeführerin umschreibt und «als therapeutisch wirksames Mittel mit β -adrenergisch hemmenden Eigenschaften» ausgibt. Das kann nur dahin verstanden werden, daß das Mittel einen bestimmten krankhaften Zustand des Menschen beheben oder lindern will, also einem Heilzweck dient. In welcher Form es abgegeben und wie es verwendet werden soll, ist dem Anspruch nicht zu entnehmen.

Das Amt hält einen solchen Patentanspruch nach der angefochtenen Verfügung für unzulässig, weil das schweizerische Recht nicht nur die Patentierung von Arzneimitteln (Art. 2 Ziff. 2 PatG), sondern auch die Patentierung von Heilverfahren verbiete und der Anspruch der Gesuchstellerin gegen beide Verbote verstoße. Das Verbot, Heilverfahren zu patentieren, gehe aus dem Gesetz zwar nicht ausdrücklich hervor: es sei aus sozial-ethischen Gründen jedoch schon nach dem alten Patentgesetz anerkannt worden (BGE 72 I 369/70), und das neue habe daran nichts geändert. Aus der Ergänzungsbotschaft zur Novelle von 1954 (BBl 1952 I 26) ergebe sich unmißverständlich, daß die Verwendung eines Stoffes «zu Heilzwecken» nicht patentierbar sei, da die Patentierung auf eine Monopolisierung der Verwendung und damit auf einen Schutz des Arzneimittels hinausliefe, was auch dem Sinn und Zweck von Art. 2 Ziff. 2 PatG widerspräche.

2. Die Gesuchstellerin war sich von Anfang an bewußt, daß das Amt die von ihr beantragte Patentierung nach seiner Praxis zu Art. 1 und 2 PatG verweigern könnte. Sie beharrte aber auf ihrem Antrag und tut das auch noch in der Beschwerde, weil das schweizerische Recht entgegen der Meinung des Amtes, die auf einer überholten Praxis beruhe, die Patentierung von Verwendungsansprüchen nicht verbiete.

a) Die Beschwerdeführerin wirft dem Amt vor, es ersetze ihren Verwendungsanspruch willkürlich durch einen Verfahrensanspruch. Das sei schon deshalb unzulässig, weil der Gesetzgeber die Heilverfahren in Art. 52 PatG nicht erwähnt habe. Zu beachten sei ferner, daß er die «Verwendung eines Erzeugnisses» als vierte Darstellungsart der Erfindung einführt und sich dabei, wie aus der Botschaft zur Novelle von 1954 hervorgehe, gerade vom Bestreben leiten ließ, den Inhalt der Patentansprüche den tatsächlichen Verhältnissen anzupassen (BBl 1950 I 1040). Auch deshalb dürfe das Amt ihren Verwendungsanspruch nicht in einen Anspruch für ein Heilverfahren umdeuten, nur um an seiner bisherigen Praxis festzuhalten. Die von ihm angerufene Rechtsprechung ändere daran nichts. Sie ermächtige das Amt namentlich nicht, einen Patentanspruch so auszulegen, daß er das Wesen der Erfindung nicht mehr wiedergebe. Dieses liege hier in der Erkenntnis neuer Verwendung eines Stoffes. Der Patentanspruch decke sich mit den tatsächlichen Gegebenheiten, zumal die forschende Industrie sich zunehmend darauf konzentriere, die immense Zahl bekannter chemischer Stoffe auf deren therapeutische Wirksamkeit hin zu prüfen, auf die man sich auch in der Schweiz während Jahrzehnten berufen habe, um die Patentfähigkeit von Analogieverfahren zu rechtfertigen.

b) Bei dieser formalistischen Betrachtungsweise übersieht die Beschwerdeführerin den Kern der Streitfrage. Gewiß ist in Art. 52 PatG weder von Heilverfahren noch von Verwendung eines Stoffes zu Heilzwecken die Rede. Richtig ist zudem, daß nach dieser Bestimmung eine Erfindung als Verwendung eines Erzeugnisses definiert werden darf. Das ist dem Amt indes nicht entgangen und auch nicht streitig. Es geht einzig um die Frage, ob für die im Anspruch der Beschwerdeführerin als Verwendung dargestellte Erfindung ein Patent erteilt werden darf, was aber nicht nur von Art. 52 PatG abhängt. Wie das Bundesgericht in dem vom Amt angerufenen Entscheid 97 I 568 ausgeführt hat,

darf die Freiheit des Patentbewerbers in der Formulierung der Ansprüche und in der Wahl des Schutzzumfanges nicht dazu führen, Verbote des Art. 2 PatG zu umgehen; diese im öffentlichen Interesse liegende Bestimmung erfordere, daß das Amt die beanspruchte Erfindung auf ihre objektive Tragweite prüft und die Patentierung unbekümmert um die Formulierung des Anspruches verweigert, wenn sie sich nach Art. 2 als unzulässig erweist. Diese Prüfung drängt sich umso mehr auf, als eine Erfindung in verschiedene Anspruchsformen gekleidet werden kann, jede Erfindung Verfahrenselemente enthält und vom Ergebnis her als Erzeugniserfindung aufgefaßt werden kann. Dazu kommt, daß Begriffe wie Erzeugnis und Verfahren nur die Bedeutung von Ordnungskategorien haben können, aber einander nicht ausschließen und sich auf die Anspruchsform, nicht auf den sachlichen Inhalt der Erfindung beziehen (BLUM/PEDRAZZINI, Patentrecht III S. 226 und 228).

Der Ausdruck Heilverfahren wird im Gesetz nicht verwendet, ist in Lehre und Rechtsprechung jedoch gebräuchlich. Nach dem Schrifttum sind darunter alle Verfahren und Maßnahmen zu verstehen, welche die Behandlung pathologischer Zustände des menschlichen Körpers zum Zwecke haben, insbesondere zur Heilung, Kräftigung oder Vorbeugung gegen gesundheitliche Störungen dienen (BLUM/PEDRAZZINI, Patentrecht I S. 85, LINDENMAIER, Patentgesetz, 6. Aufl. Anm. 11 S. 15 und 82 S. 99 zu § 1). Solche Verfahren sind nach schweizerischer und österreichischer Rechtsauffassung vor allem aus sozialetischen Gründen nicht als Erfindungen schutzbar; sie sollen möglichst frei, ohne daß Monopole entgegenstehen, verwendbar sein (BGE 72 I 369/70; BLUM/PEDRAZZINI, a. a. O. I S. 85 Anm. 11; TROLLER, Immaterialgüterrecht, 2. Aufl. I S. 172/3 und 243/4; FRIEBEL/PULITZER, Österreichisches Patentrecht, 2. Aufl. S. 36; Entscheid des Österreichischen Patentamtes vom 29. Mai 1973 in GRUR Int. 1974 S. 180 ff.). Nach deutscher Rechtsauffassung sind sie, wenn auch aus andern Überlegungen, ebenfalls von der Patentierung ausgeschlossen. Die Verwendung eines Stoffes zu therapeutischen Zwecken darf, weil sie Heilbehandlung ist und der Verwendungsschutz zudem auf den Schutz eines Heilverfahrens hinausläuft, nicht als Erfindung geschützt werden. Dabei ist gleichgültig, ob der Stoff als Arzneimittel vorbekannt war und die Erfindung lediglich eine neue therapeutische Verwendung aufzeigt oder ob der Stoff bisher therapeutisch für bedeutungslos gehalten wurde (REIMER, Patentgesetz, 3. Aufl. Anm. 89 lit. f S. 120 und Anm. 91 Ziff. 6 S. 131/2 zu § 1; KLAUER-MÖHRING, Patentrechtskommentar, 3. Aufl. I Anm. 79 S. 103/4 zu § 1; Urteil des Bundespatentgerichtes vom 26. September 1967 in GRUR 1968 S. 142 ff.).

Daraus erhellt, daß unter dem Ausdruck Heilverfahren nicht eine Anspruchsform gemäß Art. 52 PatG, sondern der auf Heilbehandlung gerichtete Zweck der Erfindung zu verstehen ist. Um dieses Zweckes willen wurde die Möglichkeit, Heilverfahren von der Patentierung auszuschließen, bereits in BGE 72 I 369 anerkannt. Es besteht kein Grund, den Verwendungsanspruch der Beschwerdeführerin anders zu behandeln, zumal die von ihr befürwortete Unterscheidung zwischen Verfahren und Verwendung der inneren Rechtfertigung entbehrt und selbst dann, wenn man sie formell machen würde, zum gleichen Ergebnis führen müßte. Im einen wie im andern Fall bezweckt die Erfindung ihrem sachlichen Inhalte nach eine Heilbehandlung. Was gegen die Patentierung eines Heilverfahrens spricht, muß daher auch für einen Verwendungsanspruch gelten, mag der Anspruch klar machen, wie ein bestimmter chemischer Stoff therapeutisch verwendbar ist, oder bloß besagen, daß er solchen Zwecken dient.

c) Dazu kommt, daß der Anspruch der Beschwerdeführerin dem Sinn und Zweck des Art. 2 Ziff. 2 PatG zuwiderläuft. Wollte man die beanspruchte Erfindung schützen, so

müßte man den Schutz nicht nur in Fällen, wo das Erzeugnis vorbekannt ist, sondern auch in Fällen, wo es zwar neu, aber als Arzneimittel nicht schützbar ist, zulassen. Die Folge davon wäre, daß *jede* Anwendung eines Stoffes als Arzneimittel patentfähig würde. Damit könnte das Verbot des Art. 2 Ziff. 2 PatG, Erfindungen von Arzneimitteln zu patentieren, glatt umgangen werden. Wenn solche Mittel schon aus sozialetischen Gründen nicht patentiert werden können, so muß auch nicht zulässig sein, die Verwendung des nicht schützbaeren Erzeugnisses als Arznei unter Patentschutz zu stellen. Denn das Verbot, für Erfindungen von Arzneimitteln Patente zu erteilen, besteht nicht wegen des Erzeugnisses an sich, sondern wegen seiner Verwendung als Arznei. Der Gesetzgeber wollte verhindern, daß diese Verwendung durch den Patentschutz verteuert werde (Botschaft zur Novelle von 1954, BBl 1950 I 1005).

Der gleiche Gedanke liegt dem Verbot zugrunde, Erfindungen von Verfahren zur Herstellung von Arzneimitteln auf anderem als chemischem Wege zu patentieren. Chemische Herstellungsverfahren sind patentierbar, was zu einem faktischen Schutz des Arzneimittels und damit zu einem Monopol führt. Daraus darf jedoch nicht gefolgert werden, daß Anwendungspatente erteilt werden können. Der Schutz für chemische Verfahren wurde als Ausnahme eingeführt und 1954 bei der Revision des Gesetzes als solche beibehalten, um der chemischen Industrie entgegenzukommen und die Erfindung neuer Verfahrensarten zu fördern (vgl. BBl 1950 I 1004). Die Ausnahmebestimmung ist auf die chemischen Verfahren zur Herstellung von Arzneimitteln zu beschränken. Die Anwendung chemisch hergestellter Arzneimittel kann sowenig geschützt werden wie das chemisch oder sonstwie hergestellte Arzneimittel als Erzeugnis.

d) Daß chemische Analogieverfahren wegen der therapeutischen Wirkung des gewonnenen Erzeugnisses (BLUM/PEDRAZZINI, a.a.O. I 260; TROLLER, a.a.O. I S. 202 ff.; LIATOWITSCH, Stoffschutz oder Verfahrensschutz für Pharmazeutika? Diss. Basel 1973 S. 65 ff.) patentfähig sind, hilft der Beschwerdeführerin nicht. Die Erfindung ist in der Herstellung zu erblicken, die als solche keinen sozialetischen Bedenken unterliegt und von Gesetzes wegen unter Patentschutz gestellt werden darf, soweit sie auf chemischem Wege geschieht. Die chemische Herstellung des therapeutischen Mittels, das die Beschwerdeführerin nach dem Patentanspruch verwenden will, ist denn auch Gegenstand anderer Patentgesuche.

Aus dem Entscheid des Österreichischen Patentamtes vom 29. Mai 1973 (GRUR Int. 1974 S. 180 ff.) kann die Beschwerdeführerin schon deshalb nichts zu ihren Gunsten ableiten, weil es dort um einen Patentanspruch ging, der eine chemische und eine nicht-chemische Verfahrensstufe umfaßte. Der Patentbewerber wollte zudem die Auffindung von Arzneimittelwirkungen an sich bekannter Stoffe in Ländern schützen lassen, in denen nicht das Heilmittel, aber seine Herstellung durch andere als reine Mischverfahren patentierbar ist. Auch dadurch unterscheidet sich jener Fall vom vorliegenden. Das Bundesgericht hat den gleichen Fall, was die Beschwerdeführerin verschweigt, in einem schweizerischen Parallelverfahren übrigens im gegenteiligen Sinne entschieden (BGE 99 Ib 252 ff.).

Unbeachtlich ist schließlich, daß die europäischen Bestrebungen, das Patentrecht zu vereinheitlichen, auf einen umfassenden Stoffschutz abzielen. Dies gilt insbesondere von dem in der Beschwerde erwähnten Übereinkommen über die Erteilung europäischer Patente vom 5. Oktober 1973, das von der Schweiz unterzeichnet, aber noch nicht ratifiziert worden ist. Es berechtigt weder das Amt noch den Richter, sich über das gesetzliche Verbot, Erfindungen von Arzneimitteln zu patentieren, hinwegzusetzen.

Demnach erkennt das Bundesgericht:

Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird abgewiesen.

PatG Art. 7 Abs. 1 lit. a

Die bloße Tatsache, daß ein Konkurrent des Patentbewerbers bei einem Dritten kurz vor dem Datum der Patentanmeldung ein der Definition des Patentanspruchs entsprechendes Erzeugnis in Auftrag gegeben hatte, stellt noch keine Offenkundigkeit im Sinne des Art. 7 Abs. 1 Bst. a PatG dar.

Le fait que, peu de temps avant le dépôt d'une demande de brevet, un concurrent du déposant ait requis d'un tiers la livraison d'un produit tombant sous la définition donnée par la revendication de cette demande de brevet, ne constitue pas à lui seul une divulgation au sens de l'art. 7 al. 1er lit. a LBI.

PMMBI 1975 I 69, Auszug aus dem Entscheid der II. Beschwerdeabteilung vom 18. Juni 1975 i. S. U. gegen N.

A. Le 27 février 1970 est publiée la demande de brevet déposée par N. le 17 mai 1967 et qui a pour objet un laminoir pour la fabrication de ressorts d'horlogerie à épaisseur variable. Le 22 mai 1970, la maison U. forme opposition à la délivrance du brevet. Elle invoque en particulier le fait qu'elle aurait été, avant la date du dépôt de la demande de brevet, en possession de la technologie revendiquée et qu'elle en aurait donné connaissance, sans exiger que ses instructions soient tenues pour confidentielles, à la maison E., à Genève, en vue de la transformation d'une machine-outil existante en un laminoir permettant de varier l'épaisseur des lacets traités au moyen d'un excentrique commandé par un levier actionné par un mécanisme à came. Cette construction correspondrait à la définition du mécanisme formulée dans la revendication de la demande de brevet et, sa communication à la maison E. ayant constitué une divulgation en Suisse au sens de l'art. 7 al. 1 lit. a LBI, l'invention revendiquée ne serait plus nouvelle ni, en conséquence, brevetable selon la loi.

B. La Section des brevets ayant rejeté l'opposition et ordonné la délivrance du brevet, U. a formé recours contre cette décision.

Extrait des considérants:

2. ... il faut voir si les informations qui furent communiquées par la recourante à la maison E. avant la date du dépôt constituent une divulgation au sens de l'art. 7 LBI et, pour cette raison, appartiennent à l'état de la technique. Le fardeau de la preuve incombe à la recourante qui allègue la divulgation publique et en déduit sa conclusion

(art. 8 CC). Il faut que la preuve soit conclusive et ne laisse subsister aucun doute quant à la nature publicitaire des transactions passées entre la recourante et la maison E. dans les semaines précédant le dépôt de la demande de brevet.

La recourante prétend avoir soumis à E. avant la commande du laminoir, qui daterait du 26 avril 1967, des dessins représentant une machine correspondant à celle revendiquée par l'intimée. L'un de ces dessins porte la date du 25 février 1967, tandis qu'aucune date n'est indiquée sur l'autre, ce qui en annihile pratiquement la force probatoire. Quoi qu'il en soit de ces dates, la remise de ces dessins ne saurait suffire à constituer une divulgation publique: les connaissances qu'en auraient obtenues les employés et ouvriers de la maison E. n'entrent pas en ligne de compte, puisque ces personnes sont tenues, en principe, de garder le secret des constructions dont elles sont instruites à l'occasion de leur travail professionnel (ATF 60 II 472). Les allégations de la recourante niant la consigne de discrétion ne sont pas de nature non plus à prouver la divulgation; car la possibilité théorique que des tiers auraient pu prendre connaissance de l'invention ne constitue pas une divulgation au sens de la loi.

Il faut au contraire une certaine vraisemblance selon laquelle des hommes du métier indépendants des maisons contractantes en auraient acquis connaissance (ATF 58 II 286, 60 II 473, 68 II 396). Or, rien, dans le cas présent, ne permet d'affirmer ni même de supposer que les informations transmises à E. auraient dépassé le cercle des personnes immédiatement engagées à l'exécution de la commande, de sorte qu'un nombre indéterminé d'experts eussent eu la possibilité d'y avoir accès. Il faut donc admettre que la recourante n'a pas apporté la preuve que le laminoir dont elle a passé commande aurait acquis, avant la date du dépôt de la demande de brevet, une publicité équivalant à la divulgation des éléments constitutifs de l'invention revendiquée par l'intimée.

PatG Art. 17, PVUe Art. 4

Aus der Hinterlegung eines deutschen Geschmacksmusters kann kein Prioritätsrecht zugunsten einer schweizerischen Patentanmeldung hergeleitet werden.

Le dépôt d'un modèle ornemental allemand (« Geschmacksmuster ») ne donne pas naissance à un droit de priorité pouvant être revendiqué pour une demande de brevet suisse.

PMMBI 1975 I 54 ff., Praxis 1975, 411 ff. und JT 1975 I 519 ff., Urteil der I. Zivilabteilung des Schweizerischen Bundesgerichtes vom 22. April 1975 i. S. Chemiewerkstoff-Technik gegen das Amt.

A. Die Chemiewerkstoff-Technik GmbH ersuchte am 22. Juli 1974 das Eidg. Amt für geistiges Eigentum, ihr ein Patent für einen Schleppliftbügel zu erteilen. Sie begründete das Gesuch sinngemäß damit, sie habe am 28. Januar 1974 in der Bundesrepublik Deutschland ein Geschmacksmuster hinterlegt, das sich auf den gleichen Bügel beziehe, weshalb sie ab diesem Datum in der Schweiz ein Prioritätsrecht beanspruchen dürfe.

Das Amt antwortete ihr, daß ihr die Hinterlegung eines Geschmacksmusters in Deutschland nicht Anspruch auf Vormerkung eines Prioritätsrechtes für ein schweizerisches Erfindungspatent gebe. Da die Gesuchstellerin auf ihrem Standpunkt beharrte, wies das Amt ihr Begehren um Vormerkung eines Prioritätsrechtes durch Verfügung vom 29. November 1974 ab.

B. Die Gesuchstellerin führt gegen diese Verfügung Verwaltungsgerichtsbeschwerde mit dem Antrag, das Amt anzuweisen, die von ihr beanspruchte Priorität im Register einzutragen. Das Amt beantragt, die Beschwerde abzuweisen.

Das Bundesgericht zieht in Erwägung:

1. Nach Art. 17 Abs. 1 PatG genießen die Angehörigen von Ländern des Internationalen Verbandes zum Schutze des gewerblichen Eigentums, welche ihre Erfindungen in einem andern Verbandsland regelrecht zum Schutz durch Erfindungspatent oder Gebrauchsmuster hinterlegt haben, in der Schweiz während zwölf Monaten seit der ersten Anmeldung ein Prioritätsrecht, wenn sie die gleichen Erfindungen hier zur Patentierung anmelden.

Gemäß Art. 4 lit. A PVUe sodann hat derjenige, der in einem der Verbandsländer die Anmeldung für ein Gebrauchsmuster, ein gewerbliches Muster oder Modell, eine Fabrik- oder Handelsmarke vorschriftsgemäß hinterlegt hat, für die Hinterlegung in den andern Ländern während bestimmter Fristen ein Prioritätsrecht (Abs. 1). Als prioritätsbegründend wird jede Hinterlegung anerkannt, der nach den innerstaatlichen Rechtsvorschriften jedes Verbandslandes oder nach den zwischen Verbandsländern abgeschlossenen zwei- oder mehrseitigen Verträgen die Bedeutung einer vorschriftsgemäßen Hinterlegung zukommt (Abs. 2). Unter vorschriftsgemäßer nationaler Hinterlegung ist jede Hinterlegung zu verstehen, die zur Festlegung des Zeitpunktes, an dem sie angemeldet worden ist, ausreicht (Abs. 3). Diese Vorschriften gelten für die Bundesrepublik Deutschland und die Schweiz, da beide Länder die hier maßgebende Fassung der PVUe von Stockholm (1967) ratifiziert haben (AS 1973 S. 1711/12).

Die Beschwerdeführerin vertritt gestützt auf Art. 4 PVUe und Art. 17 PatG die Auffassung, sie könne aus der Hinterlegung des Geschmacksmusters in Deutschland ein Prioritätsrecht für eine schweizerische Patentanmeldung ableiten, was vom Amt dagegen verneint wird.

2. Die PVUe geht über das schweizerische PatG hinaus. Sie stellt Regeln zum Schutze des gewerblichen Eigentums im weitesten Sinne auf (vgl. Art. 1 Abs. 2 und 3), während das PatG nur den Erfindungsschutz ordnet. Daß Art. 4 PVUe in seinen allgemeinen Vorschriften über das Prioritätsrecht (lit. A) auch Gegenstände des gewerblichen Eigentums nennt, von denen in Art. 17 PatG nicht die Rede ist, ergibt daher noch nichts für die hier streitige Frage. Das steht der Gewährung eines Prioritätsrechtes nicht entgegen, schließt die Verweigerung eines solchen aber auch nicht aus. Entscheidend für die Streitfrage ist vielmehr, was zum Sinn und Zweck des Prioritätsrechtes in den weiteren Bestimmungen des Art. 4 PVUe, namentlich unter lit. C, E und I ausgeführt wird.

a) Dabei ist schon nach allgemeiner Betrachtungsweise unverkennbar, daß nicht jede Erstanmeldung in einem Verbandsland, die sich auf einen Schutzgegenstand gemäß

PVUe bezieht, eine auch für die übrigen Gegenstände des gewerblichen Eigentums wirksame Priorität zu begründen vermag. Dies erhellt vor allem aus dem Erfordernis, daß das Schutzrecht den gleichen Gegenstand betreffen muß (lit. C Abs. 4). Art. 17 PatG stimmt damit überein, da er das Prioritätsrecht von der «Anmeldung der gleichen Erfindungen» abhängig macht. Die beschränkte Bedeutung der Erstanmeldung für den Erwerb eines Prioritätsrechtes in einem andern Verbandsland ergibt sich ferner daraus, daß Art. 4 PVUe für Muster und Modelle, Gebrauchsmuster, Patente und Erfinderscheine (lit. E und I) sowie für Fälle, in denen mehrere oder von einander abweichende oder bloß Teile von Patentanmeldungen vorliegen (lit. F, G und H), besondere Vorschriften enthält.

Diese Unterschiede werden von Bodenhausen (Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums) bereits in den Erläuterungen zu Art. 4 lit. A Abs. 1 hervorgehoben. Er führt dort insbesondere aus, daß die spätere Hinterlegung denselben Gegenstand betreffen muß wie die erste. Das trifft zu, wenn die Hinterlegung sich bei Patenten, Gebrauchsmustern und Erfinderscheinen auf dieselbe Erfindung oder Neuerung, im Falle eines Musters oder Modells auf das gleiche Muster und im Falle einer Fabrik- oder Handelsmarke auf das gleiche Zeichen für dieselben Waren bezieht. Unter Hinweis auf lit. E und I fügt er freilich bei, bei einigen Schutzgegenständen könnten Prioritätsrechte untereinander begründet, diese in bestimmten Fällen, wenn Identität des Gegenstandes gegeben und ein Antrag vorliegt, also auch in einer andern Schutzart beansprucht werden (Anm. e und i zu Art. 4 lit. A A s. 1). Entgegen der Annahme der Beschwerdeführerin schließt er damit übergreifende Prioritäten in weiteren Fällen selber aus. Andernfalls wäre insbesondere nicht zu verstehen, daß Art. 4 lit. C für Erfindungspatente und Gebrauchsmuster Prioritätsfristen von zwölf Monaten, für gewerbliche Muster und Modelle sowie für Fabrik- oder Handelsmarken dagegen bloß solche von sechs Monaten vorsieht.

b) Gegen die Auffassung der Beschwerdeführerin spricht ferner der Wortlaut von Art. 4 lit. E PVUe. Nach Abs. 1 dieser Bestimmung ist die für gewerbliche Muster oder Modelle bestimmte Prioritätsfrist maßgebend, wenn in einem Verbandsland ein solches Muster oder Modell unter Berufung auf die Anmeldung eines Gebrauchsmusters in einem andern Land hinterlegt wird. Gemäß Abs. 2 sodann darf ein Gebrauchsmuster in einem Land unter Inanspruchnahme eines Prioritätsrechtes, das durch die Hinterlegung einer Patentanmeldung in einem andern begründet worden ist, hinterlegt werden und umgekehrt.

Abs. 1 unterscheidet somit zwischen gewerblichen Mustern und Modellen einerseits und Gebrauchsmustern andererseits. Bei den erstern geht es um den Schutz ihrer ästhetischen Form, bei den letzteren, die auch kleine Erfindungen genannt und in einigen Ländern als solche zugelassen werden, dagegen um den Schutz einer technischen Idee. Gewerbliche Muster und Modelle sind nur als Geschmacksmuster schützbar und zwar nicht bloß nach schweizerischem Recht (BGE 69 II 427 Erw. II, 95 II 473 mit Zitaten), sondern auch nach jenem ausländischer Staaten, die den Muster- und Modellschutz anerkennen (TROLLER, Kurzlehrbuch des Immaterialgüterrechts, S. 83/84). Falls die Priorität für ein gewerbliches Muster oder Modell beansprucht, aber aus der Hinterlegung eines Gebrauchsmusters abgeleitet wird, bestimmt nun lit. E Abs. 1, daß die Frist von sechs Monaten maßgebend ist; darin liegt eine Einschränkung, da die Prioritätsfrist für Gebrauchsmuster zwölf Monate beträgt (lit. C Abs. 1). Die Bestimmung sagt dagegen nicht, die Regelung gelte auch für den umgekehrten Fall. Davon ist bloß in Abs. 2 die Rede, wonach bei Erfindungspatenten und Gebrauchsmustern Prioritäten untereinander

begründet werden dürfen. Für diese Gegenstände sieht lit. C Abs. 1 denn auch eine einheitliche Prioritätsfrist vor.

Wollte man Abs. 1 entgegen seinem Wortlaut auf den umgekehrten Fall ausdehnen, so würde die Bestimmung analog auf das gewerbliche Muster und Modell oder, wie die Beschwerdeführerin sich ausdrückt, auf das Geschmacksmuster angewendet. Eine analoge Anwendung läge auch vor, wenn man mit der Beschwerdeführerin ein Geschmacksmuster für die Begründung eines Prioritätsrechtes gemäß Abs. 2 genügen ließe, da die gewerblichen Muster und Modelle dort nicht erwähnt werden. Eine solche Auslegung widerspräche schon der Entstehung der PVUe, deren Bestimmungen an den Revisionskonferenzen nur schrittweise erkämpft worden sind. Sie vertrüge sich insbesondere nicht mit der in Art. 4 lit. I enthaltenen Bestimmung, die erst 1967 an der Stockholmer Konferenz in die Übereinkunft aufgenommen worden ist. Danach vermag die Anmeldung eines Erfinderscheines nur dann wie die Patentanmeldung ein Prioritätsrecht zu begründen, wenn der Inhaber im Lande der Erstanmeldung nach seiner Wahl entweder ein Patent oder einen Erfinderschein verlangen durfte (vgl. BODENHAUSEN, a.a.O., Anm. a, c und e zu Art. 4 lit. I). Diese Einschränkung wäre ebenfalls nicht zu verstehen, wenn die Anmeldung eines Geschmacksmusters für die Begründung eines Prioritätsanspruches zum Schutze einer Erfindung ausreichen würde. Sie zeigt im Gegenteil, daß der gleiche Schutz schon in einem andern Land verlangt worden sein muß.

c) Eine analoge Anwendung der für Erfindungen vorgesehenen Regelung auf Geschmacksmuster wäre auch sachlich nicht gerechtfertigt. Die Patentanmeldung muß die Erfindung als technische Lehre in einer Beschreibung so offenbaren, daß der Fachmann sie ausführen kann (Art. 50 PatG). Gleich verhält es sich nach § 26 Abs. 1 des deutschen Patentgesetzes. Art. 4 lit. H PVUe stimmt damit in dem Sinne überein, daß «die Gesamtheit der Anmeldungsunterlagen» die Merkmale der Erfindung deutlich offenbaren muß. Das Geschmacksmuster schließt eine Erfindung jedoch aus, da damit bloß eine ästhetische Formgebung geschützt werden kann. Seine Unterlagen taugen daher selbst bei offener Hinterlegung nicht, die Merkmale einer Erfindung darzutun. Das Amt hält der Beschwerdeführerin denn auch entgegen, daß die von ihr eingereichten Belege über wesentliche Merkmale der beanspruchten Erfindung keine Auskunft geben.

Eine Gleichstellung von Geschmacksmuster und Gebrauchsmuster liefe zudem darauf hinaus, einem Ausländer auf dem Umwege über die PVUe Vorteile einzuräumen, die einem Inländer nicht zuständen, da der Gebrauchsmusterschutz in der Schweiz nicht gesetzlich ausgestaltet ist. Das widerspräche dem Sinn und Zweck der Übereinkunft, welche die Verbandsländer in Art. 2 bloß verpflichtet, Angehörige anderer Verbandsländer gleich zu behandeln wie die eigenen Staatsangehörigen.

3. Aus diesen Gründen durfte das Amt das Begehren der Beschwerdeführerin um Vormerkung eines Prioritätsrechtes abweisen, ohne Art. 4 PVUe oder Art. 17 PatG zu verletzen.

PatG Art. 47

Bedeutung der Löschanzeige.

Importance de l'avis de radiation.

PMMBI 1975 I 79, Auszug aus der Verfügung des Amtes vom 15. August 1975.

PatG Art. 47

Die Führung einer zentralen Fristenkontrolle ist in Patentanwaltsbüros allgemein üblich und gehört daher zu den Sorgfaltspflichten eines Patentanwaltes.

Vergleich zwischen derjenigen Sorgfalt, die das Amt von Dritten erwartet, und derjenigen, die es selbst einzuhalten vermag.

Il est d'un usage général dans les bureaux d'agents de brevets de tenir à jour un contrôle central des délais et cette tâche fait donc partie du devoir de diligence d'un agent de brevets.

Comparaison entre le devoir de diligence que le Bureau attend des tiers et celui auquel il lui incombe de se conformer lui-même.

PMMBl 1975 I 59f., Urteil der I. Zivilabteilung des Schweizerischen Bundesgerichtes vom 20. Mai 1975.

A. Die Gesuchstellerin unterbreitete am 7. März 1974 durch ihre schweizerischen Vertreter dem Eidgenössischen Amt für geistiges Eigentum ein Patentgesuch und beanspruchte dafür die Priorität einer Patentanmeldung vom 10. März 1973 in der Bundesrepublik Deutschland, ohne vorherhand einen Prioritätsausweis beizulegen.

Am 26. März 1974 erhielten die schweizerischen Vertreter der Patentbewerberin eine «Mitteilung der Prüfungsstelle gemäß Art. 13 Abs. 1 der Verordnung 2 zum Patentgesetz». Durch einen darauf angebrachten Stempelaufdruck wurde die sechsmonatige Frist nach Art. 8 Abs. 4 PatV 2 zur Einreichung der Prioritätsausweise in Gang gesetzt. Sie lief am 26. September 1974 ungenützt ab, nachdem das Amt am 1. Juli 1974 das Patentgesuch der amtlichen Vorprüfung unterstellt hatte. Daraufhin erklärte das Amt durch Verfügung vom 2. Oktober 1974 den erhobenen Prioritätsanspruch für verwirkt.

B. Am 25. Oktober 1974 ersuchte die Patenterwerberin das Amt auf Grund von Art. 47 PatG, die versäumte Frist wiederherzustellen, die Verfügung vom 2. Oktober 1974 aufzuheben und den Prioritätsanspruch zuzulassen. Sie führte zur Begründung des Begehrens im wesentlichen aus, im Büro ihrer Vertreter sei gemäß interner Weisung die Sachbearbeiterin dipl. Ing. chem. A. M. für die rechtzeitige Einreichung des Prioritätsausweises verantwortlich gewesen. Sie habe die Frist ordnungsgemäß in ihrer Agenda notiert, sei aber vom 24. bis 29. September 1974 krankheitshalber arbeitsunfähig gewesen. Am 24. September sei Fräulein M. wohl an ihrem Arbeitsplatz erschienen, habe diesen jedoch mittags verlassen müssen. Da sie unter Zeitdruck gestanden sei, habe sie neben anderen Papieren

das Dossier des hängigen Patentgesuches sowie die Agenda mit sich nach Hause genommen, um die offene erste Beanstandung zu erledigen und mit der entsprechenden Stellungnahme am 25. oder 26. September den in den Akten befindlichen Prioritätsausweis dem Amt einzusenden. Wegen einer unvorhersehbaren Verschlimmerung der Krankheit sei sie bis 29. September 1974 nicht in der Lage gewesen, irgendeine Arbeit zu verrichten oder sich «um die in der Agenda eingetragenen Fristen zu kümmern».

Das Amt lehnte am 11. März 1975 das Wiedereinsetzungsgesuch ab.

C. Die Gesuchstellerin beantragt mit Verwaltungsgerichtsbeschwerde, die Zwischenverfügung des Amtes aufzuheben und die Frist zur Einreichung des Prioritätsausweises wiederherzustellen. Das Amt begehrt Abweisung der Beschwerde.

Das Bundesgericht zieht in Erwägung:

1. Nach Art. 47 Abs. 1 PatG ist einem säumigen Patentbewerber die Wiedereinsetzung in den früheren Stand zu gewähren, wenn er glaubhaft macht, daß er ohne sein Verschulden an der Einhaltung einer durch Gesetz oder Verordnung vorgeschriebenen oder vom Amt gesetzten Frist verhindert war. Das Verschulden ist dann zu verneinen, wenn er jene Sorgfalt beachtet hat, die bei gleicher Sachlage von einem sorgsamem Geschäftsmann angewendet worden wäre (BGE 85 I 69/70). Dabei hat er nach der Rechtsprechung das Verschulden seiner Hilfspersonen, d. h. insbesondere auch jenes seiner bevollmächtigten Vertreter und ihrer Angestellten zu verantworten (BGE 87 I 221, 90 I 53 Erw. 1 und 192 Erw. 4, 94 I 249 Erw. 2).

2. Die Beschwerdeführerin ficht diese Rechtsprechung nicht an. Sie rügt aber unter Hinweis auf BGE 85 I 70, das Amt habe unterlassen, alle Umstände des konkreten Falles zu würdigen. Das Bundesgericht sagte im genannten Entscheid, daß bei der Beurteilung eines Wiedereinsetzungsgesuches die Umstände des Falles gebührend zu würdigen seien. Es fügte aber bei, daß die Beurteilung nach objektiven Gesichtspunkten zu erfolgen habe, was die Beschwerdeführerin denn auch nicht bestreitet.

Nach den von ihr anerkannten Ausführungen des Amtes ist die Führung einer zentralen Fristenkontrolle in Patentanwaltsbüros allgemein üblich. Eine solche Übung hat ihre guten Gründe. Sie stellt eine zusätzliche Sicherheitsmaßnahme dar, gehört daher objektiv zu den Sorgfaltspflichten eines Patentanwaltes.

Die Beschwerdeführerin behauptet, daß auch im Büro ihrer Vertreter zentral drei Kontrollen geführt werden, nämlich je eine für die Neuanmeldungen, die Jahresgebühren sowie die Beanstandungen und übrigen Fristen; daß indessen die durch «die Mitteilung der Prüfungsstelle» in Gang gesetzten Fristen nicht unter die zuletzt genannte Kontrolle fallen, sondern von Sachbearbeitern überwacht werden. Mag diese Regelung an sich gerechtfertigt sein, so schließt sie jedenfalls die Notwendigkeit nicht aus, daß alle in Betracht fallenden Fristen von einer zentralen Kontrolle erfaßt werden. Eine solche Kontrolle hat eine zusätzliche Sicherungsfunktion. Soweit es um diese geht, ist weder dargetan noch ersichtlich, weshalb davon ausgerechnet die ab «Mitteilung der Prüfungsstelle» laufenden Fristen ausgenommen sind. Darin liegt der entscheidende Fehler. Er

ist um so weniger zu verstehen, als die für den Nachweis der Priorität gesetzten Fristen von besonderer Bedeutung sind. Auch wurde er nicht dadurch behoben, daß die Vertreter der Beschwerdeführerin die Überwachung der in Rede stehenden Fristen akademisch gebildeten Sachbearbeitern übertragen; daß diese Angestellten, unter ihnen namentlich Fräulein M., in jeder Hinsicht zuverlässig sind und daß die fragliche Frist ordnungsgemäß eingetragen war. Wie die Beschwerdeführerin selber einräumt, war es ein Fehler, daß Fräulein M. die Agenda nach Hause nahm, als sie den Arbeitsplatz krankheitshalber verlassen mußte. Dieser Fehler konnte entgegen der Ansicht der Beschwerdeführerin in der Folge nicht schlechthin, sondern bloß deshalb nicht mehr behoben werden, weil für die zu beachtende Frist keine – von der Agenda der Sachbearbeiterin unabhängige – zentrale Kontrolle bestand. Da erfahrungsgemäß den besten Mitarbeitern nicht bloß in einem Patentanwaltsbüro überall ein Fehler oder ein Versehen unterlaufen kann, ist dafür zu sorgen, daß solche Mängel durch eine entsprechende Kontrolle aufgedeckt und ihre nachteiligen Folgen rechtzeitig vermieden werden können. Den Vertretern der Beschwerdeführerin war es weder unmöglich noch unzumutbar, auch die «auf Mitteilung der Prüfungsstelle» beruhenden Fristen einer zentralen Überwachung zu unterstellen (vgl. BGE 90 I 55). Es kommt daher nicht darauf an, ob Fräulein M. krankheitshalber nicht mehr in der Lage war, sich «um die in der Agenda eingetragenen Fristen zu kümmern».

3. Die Beschwerdeführerin wendet ferner ein, das Amt orientiere seine Praxis an Maßstäben, die es selber nicht einzuhalten vermöge, was auf eine Rechtsverweigerung hinauslaufe.

Dieser Vergleich verbietet sich schon wegen der nach Stellung und Aufgabe bestehenden Verschiedenheiten zwischen dem Amt einerseits und einem Patentanwaltsbüro andererseits. Das Bundesgericht hat im Urteil vom 26. Juni 1974 i. S. The Wellcome Foundation Limited gegen Eidgenössisches Amt für geistiges Eigentum (veröffentlicht im PMMBI 1973 I 65) entschieden, daß das Amt und das Bundesgericht als Verwaltungsgericht jeweils nur über die Voraussetzungen der Wiedereinsetzung von Patentbewerbern oder Patentinhabern zu entscheiden, nicht aber ein Urteil darüber abzugeben haben, ob Versehen des Amtes, die mit der Säumnis dieser Personen nichts zu tun haben, entschuldbar seien oder nicht. Zudem hat es schon früher darauf hingewiesen, daß der Patentanwalt – im Gegensatz zum Amt – die Möglichkeit habe, sich durch Ablehnung von Aufträgen zu entlasten (BGE 87 I 222) oder die Haftung für seine Hilfspersonen gemäß Art. 101 Abs. 2 OR zu beschränken (BGE 90 I 193 Erw. 4).

Demnach erkennt das Bundesgericht im Verfahren gemäß Art. 109 OG:

1. Die Beschwerde wird abgewiesen.
2. ...

PatG Art. 47

Der als für die Fristversäumung kausal behauptete Vorfall ist insoweit darzutun, daß sich für die entscheidende Behörde rechtfertigt, die Möglichkeit als unwahrscheinlich ausscheiden zu lassen, die Dinge könnten sich anders zugetragen haben. Vorrang einer amtlichen Bescheinigung vor einer durch nichts belegten Parteibe-hauptung.

L'événement dont on prétend qu'il constitue de façon causale l'omission de respecter un délai doit être démontré, si l'autorité qui prend la décision considère comme justifié d'exclure comme invraisemblable l'hypothèse que les circonstances aient pu se dérouler autrement.

Primauté d'une attestation officielle sur un allégué d'une partie qui ne s'appuie sur rien.

PMMBl 1975 I 67f., Verfügung des Amtes vom 25. Juni 1974.

PatG Art. 47

Nennt der Patentbewerber bzw. sein Vertreter den spätesten Termin, bis zu dem die Überweisung eines Betrages an das Amt unbedingt erfolgt sein muß, in seinem Auftrags schreiben an die Bank nicht ausdrücklich, so muß er diesen Auftrag so rechtzeitig erteilen, daß er nach Ablauf der Zeit, innerhalb der ihm die Ausführung des Auftrags üblicherweise bestätigt wird, noch eingreifen kann.

Si le titulaire de la demande de brevet ou son représentant ne désigne pas expressément dans sa lettre donnant ses instructions à sa banque le délai ultime pendant lequel une somme doit être absolument transférée au Bureau, il doit donner ces instructions suffisamment à temps pour qu'il puisse encore intervenir une fois que s'est écoulé le moment où il est d'usage qu'on lui confirme l'exécution du mandat.

PMMBl 1975 I 60f., Zwischenverfügung des Amtes vom 1. Mai 1975.

PatG Art. 59 Abs. 4 und 5, PatV Art. 6 und 30

Irrtümlich erklärter Rückzug des Patentgesuchs.

- *Sind die zivilrechtlichen Bestimmungen über die Willensmängel (Art. 23ff. OR) auf das Patenterteilungsverfahren anwendbar?*
- *Gründe, die dagegen sprechen, daß der Patentbewerber seinen irrtümlich erklärten Rückzug unter Berufung auf Irrtum anfechten und die Wiederherstellung des irrtümlich zurückgezogenen Patentgesuchs verlangen kann.*

Demande de brevet retirée par erreur.

- *Les dispositions de droit civil sur les vices de la volonté (art. 23ss. CO) sont-elles applicables à la procédure de délivrance de brevets?*
- *Motifs s'opposant à ce que le titulaire de la demande puisse attaquer son propre retrait effectué par erreur en invoquant son erreur et exiger le rétablissement de la demande de brevet déclarée retirée par erreur.*

PMMBl 1975 I 61 ff., Verfügung des Amtes vom 7. Mai 1975.

A. Die Antragstellerin ließ am 29. August 1973 beim Eidg. Amt für geistiges Eigentum ein Patentgesuch einreichen und dafür die Priorität einer deutschen Patentanmeldung vom 2. September 1972 in Anspruch nehmen. Am 11. Januar 1974 erteilte sie ihren Schweizer Vertretern die Weisung, das Patentgesuch zurückzuziehen, was diese durch Einreichung einer entsprechenden Erklärung beim Eidg. Amt für geistiges Eigentum am 15. Januar 1974 auch taten. Das Amt bestätigte ihnen am 31. Januar den Vollzug des Rückzugs und infolgedessen sandte es ihnen die in Art. 30 PatV vorgeschriebenen Akten und Gebühren zurück.

B. Mit Eingabe vom 4. Juni 1974 widerrufen die schweizerischen Vertreter die Zurückziehungserklärung vom 15. Januar und beantragen, das Patentgesuch wiederherzustellen, wobei der Entscheid über allfällige Rechtsfolgen dieser Wiederherstellung gegenüber gutgläubigen Dritten dem ordentlichen Richter vorbehalten bleiben solle.

Der Widerruf der Rückzugserklärung wird damit begründet, die deutsche Patentbewerberin habe sich anfangs 1974 entschlossen, die Erfindung, welche Gegenstand des Patentgesuchs bilde, geheimzuhalten. Sie habe deshalb am 11. Januar 1974 veranlaßt, daß alle Patentanmeldungen für diese Erfindung in sämtlichen Ländern, einschließlich der Bundesrepublik Deutschland, zurückgezogen werden. Obwohl die Zurückziehungserklärung vom 11. Januar 1974 beim Deutschen Patentamt eingetroffen und zur richtigen Akte gelangt sei, habe das Deutsche Patentamt die Patentanmeldung – wie sich soeben herausgestellt habe – offengelegt, d. h. druckschriftlich veröffentlicht. Nachdem dadurch die Absicht, die Erfindung geheimzuhalten, vereitelt worden sei, sehe sich die Patentbewerberin nun veranlaßt, die entsprechenden Patentanmeldungen wo immer möglich wiederaufleben zu lassen und weiterzuverfolgen.

Das Amt nimmt dazu wie folgt Stellung:

1. In rechtlicher Beziehung geht die Eingabe vom 4. Juni 1974 davon aus, die Patentbewerberin habe sich bei ihrem Entschluß, das schweizerische Patentgesuch zurückzuziehen, in einem wesentlichen Irrtum befunden, der sie zum Widerruf der durch ihre Vertreter am 15. Januar 1974 abgegebenen Rückzugserklärung berechtige und das Amt zur Wiederherstellung des irrtümlich zurückgezogenen Patentgesuchs verpflichte.

Die Frage, ob die zivilrechtlichen Bestimmungen über die Willensmängel (Art. 23 ff. OR) auf das Patenterteilungsverfahren, insbesondere auf den Widerruf des irrtümlich erklärten Rückzugs eines Patentgesuches, anwendbar seien, ist weder vom Amt noch vom Bundesgericht bis dahin grundsätzlich entschieden worden. Das Amt hat sich in zwei im PMMBI veröffentlichten Verfügungen (1969 I 35/36 und 1971 I 54 ff.) zwar mit dieser Frage befaßt, sie aber nicht abschließend beurteilt, weil seiner Ansicht nach in beiden Fällen der Patentbewerber den Irrtum verschuldet hatte. Das Bundesgericht hatte die Frage im Urteil vom 11. Februar 1975 i. S. Hoechst (vgl. PMMBI 1975 I 35)

deshalb nicht grundsätzlich zu entscheiden, weil der in jener Sache geltend gemachte Irrtum kein wesentlicher war.

2. Immerhin hat das Amt in den bisherigen Verfügungen Gründe aufgedeckt, die – mindestens was die Anfechtung einer irrtümlich erklärten Zurückziehung eines Patentgesuches anbelangt – grundsätzlich gegen die Berufung auf Willensmängel sprechen. Sie seien hier nur kurz angedeutet und im übrigen auf die zitierten Veröffentlichungen im PMMBI verwiesen:

a) Die dem privaten Vertragsrecht angehörenden Bestimmungen über die Willensmängel sind zum vorneherein nicht ohne weiteres auf das öffentliche Recht anwendbar. Es läßt sich im Gegenteil von einer herrschenden Meinung sprechen, die eine analoge Anwendung der Regeln des OR im Verwaltungsrecht ablehnt (vgl. M. LEUTHOLD, Die Anwendung von Zivilrecht auf öffentliche Rechtssachen, Diss. Zürich 1970, S. 69).

b) Die auf Rechtsgeschäfte zugeschnittenen Bestimmungen des OR lassen sich in der Tat nicht befriedigend auf das – mindestens bezüglich der Zurückhaltung des Patentgesuches – einseitige Verwaltungsverfahren übertragen, wie Art. 26 Abs. 1 besonders deutlich zeigt (dazu: PMMBI 1969 I 35, Sp. rechts).

c) Obwohl sich – anders als in der Regel im Verwaltungsverfahren – im Zivilprozeß Kläger und Beklagte meist als Vertragspartner gegenüberstehen, so daß die Art. 23 ff. OR in vielen Fällen ohne weiteres angewendet werden könnten, wird die Berufung auf Willensmängel bezüglich Prozeßhandlungen auch im Zivilprozeßrecht überwiegend abgelehnt (GULDENER, Zivilprozeßrecht, 2. Auflage, S. 235).

d) Im Patentrecht ließe sich eine unerträgliche Diskrepanz zum Institut der Wiedereinsetzung in den früheren Stand (Art. 47 PatG) nicht vermeiden (dazu PMMBI 1969 I 36).

3. Zu diesen bisherigen Bedenken kommen weitere wesentliche hinzu:

a) Das Recht des Patentbewerbers, sein Patentgesuch durch einseitige Willenserklärung (BGE 100 Ib 130 bzw. PMMBI 1974 I 64, Erw. 3 und GULDENER, op. cit. S. 294, § 34/1) zurückzuziehen, stellt ein Gestaltungsrecht dar. Als solches geht es mit seiner Ausübung unwiderruflich unter (BGE 668 II 250). Auch im Einverständnis beider Parteien kann ein Gestaltungsgeschäft nicht mehr zurückgenommen werden, wenn seine Wirkungen bereits eingetreten sind; z. B. kann ein Vertrag, der durch Anfechtung, Rücktritt oder Kündigung aufgehoben ist, nicht wiederhergestellt werden (VON TUHR/STEGWART/PETER, Allg. Teil des Schweizerischen Obligationenrechts, Bd. I, 1. Lieferung 1974, Seite 147, § 20 III/5; vgl. auch L'HUILLIER, La notion de droit formateur, Genève 1947, Seiten 219 ff. betr. Unwiderruflichkeit der Wirkungen des einseitig ausgeübten Gestaltungsrechts).

b) Die Ausübung von Gestaltungsrechten bezüglich Willenserklärungen sind nicht nur unwiderruflich, sondern auch bedingungsfeindlich (GUHL/MERZ/KUMMER, Das Schweizerische Obligationenrecht, 6. Auflage, S. 42, N. VII in fine und S. 75, N. II in fine). Die Patentbewerberin kann daher nicht geltend machen, sie habe die Zurückziehung des Patentgesuches unter der stillschweigenden Bedingung erklärt, daß die Erfindung geheim bleibe, insbesondere, daß die entsprechende deutsche Patentanmeldung nicht offengelegt werde; denn daß das Amt eine solche Bedingung, wenn sie ausdrücklich erklärt worden wäre, nicht hätte akzeptieren können, ist selbstverständlich.

4. Auch wenn das Bundesgericht die Frage der Berufung auf Willensmängel in seinem Urteil vom 11. Februar 1975 i. S. Hoechst (PMMBI 1975 I 35) nicht abschließend be-

antwortet hat, so läßt sich diesem Urteil für die Beurteilung vorliegender Sache doch folgendes entnehmen:

a) Obwohl diese Rechtsprechung nicht unangefochten ist (vgl. MERZ in ZbJV, S. 17 und GUHL/MERZ/KUMMER, a.a.O. Seite 138), hat das Bundesgericht in Erw. 3 (PMMBI 1975 I 36) unter Hinweis auf BGE 95 II 409 erwähnt, daß ein Irrtum über einen künftigen Sachverhalt, worauf auch der vorliegende Fall abzielt, nur dann wesentlich sein kann, wenn beide Parteien dessen Verwirklichung als sicher angesehen haben, er aber nicht eingetreten ist. Da das Amt dem Patentbewerber im Erteilungsverfahren weder als Partei noch wie eine solche gegenübersteht, hat es sich nicht darum zu kümmern, aus welchen Gründen ein Patentbewerber sein Gesuch zurückzieht. Diese Gründe sind für das Amt rechtlich unerheblich und wenn sie als Bedingung formuliert wären, unannehmbar. Das Amt hatte sich darum über die Möglichkeit für den Patentbewerber, den Gegenstand des zurückgezogenen Patentgesuches geheimzuhalten, keine Gedanken zu machen und es konnte deshalb deren Verwirklichung auch nicht als sicher annehmen.

b) Das Bundesgericht hat es ferner (PMMBI 1975 I 36, Sp. rechts) als untragbar bezeichnet, daß ein zurückgezogenes Patentgesuch Jahre später mit Rückwirkung auf das ursprüngliche Anmeldungsdatum wieder auflebte. Diese Möglichkeit wäre indessen keineswegs auszuschließen, wenn ein Patentbewerber, der sein Patentgesuch in der Hoffnung, die Erfindung geheimhalten zu können, zurückgezogen hat, das Gesuch wieder-aufleben lassen könnte, wenn sich seine Hoffnung aus irgend welchen Gründen nicht erfüllt.

5. Aus allen diesen Gründen kann dem Antrag, die Zurückziehung des Patentgesuches rückgängig zu machen und es wiederherzustellen, nicht stattgegeben werden.

Bei diesem Ergebnis erübrigt sich die ohnehin selbstverständliche Feststellung, daß der Entscheid über gutgläubig erworbene Drittrechte Sache des ordentlichen Richters sei.

Da dem Antrag auf Wiederherstellung des Patentgesuches nicht entsprochen werden kann, erübrigt sich auch die Belastung der laufenden Rechnung der Vertreter der Gesuchstellerin mit Fr. 30.– (beim Rückzug des Patentgesuches zurückerstattete halbe Anmeldegebühr) und evtl. Fr. 50.– (als Gebühr für die Wiederherstellung, in analoger Anwendung des Art. 34 Bst.f PatV).

Infolgedessen wird verfügt:

Das Gesuch um Rückgängigmachung der Zurückziehung des Patentgesuches und um Wiederherstellung desselben wird abgelehnt.

PatG Art. 59 Abs. 4 und 5, PatV Art. 6 und 30

Frage offen gelassen, ob die zivilrechtlichen Bestimmungen über die Willensmängel (Art. 23 ff. OR) auf das Patenterteilungsverfahren, insbesondere auf den Widerruf des irrtümlich erklärten Rückzugs des Patentgesuchs anwendbar seien, da der in concreto geltend gemachte Irrtum kein wesentlicher war.

La question de savoir si les dispositions du droit civil concernant les vices de consentement (art. 23 ss. CO) s'appliquent à la procédure de délivrance du brevet, en particulier à la demande de brevet déclarée retirée à la suite d'une erreur, est laissée ouverte, car l'erreur invoquée in concreto n'était pas essentielle.

PMMBl 1975 I 35f., Urteil der I. Zivilabteilung des Schweizerischen Bundesgerichtes vom 11. Februar 1975 i. S. Hoechst Aktiengesellschaft gegen das Amt.

Erwägungen:

1. Die Beschwerdeführerin macht geltend, sie habe das Patentgesuch deshalb zurückgezogen, weil die beanspruchte Erfindung uninteressant geworden sei. Die in der Folge ausgebrochene Rohstoffkrise und ihre Auswirkungen auf dem petrochemischen Gebiet hätten indessen zu einer anderen Beurteilung der Wirtschaftslage geführt und das Interesse am Erfindungsschutz wieder geweckt. Die Beschwerdeführerin will sich daher bei der Rückzugserklärung vom 3. März 1974 in einem Grundlagenirrtum befunden haben. Sie sei nicht schuld daran, daß die sachlichen Voraussetzungen, unter denen sie sich zum Rückzug des Patentgesuches entschlossen habe, falsch gewesen seien.

2. Der Rückzug eines Patentgesuches ist insbesondere in den Art. 59 Abs. 4 und 5 PatG sowie in den Art. 6 und 30 Abs. 1 PatV ausdrücklich vorgesehen. Hingegen enthalten weder das Gesetz noch dessen Verordnung Vorschriften über die Anfechtung einer Verzichtserklärung.

a) Das Bundesgericht hat noch nie entschieden, ob die zivilrechtlichen Bestimmungen über die Willensmängel (Art. 23 ff. OR) auf das Patenterteilungsverfahren, insbesondere auf den Widerruf des irrtümlich erklärten Rückzuges eines Patentgesuches anwendbar seien. Dagegen hat sich das Amt in zwei Entscheiden mit dieser Frage befaßt, sie aber nicht abschließend beurteilt, weil seiner Ansicht nach in beiden Fällen der Patentbewerber den Irrtum verschuldet hatte (vgl. PMMBl 1969 I 35/36 und 1971 I 54 ff.).

b) Ob die Beschwerdeführerin die Rückzugserklärung vom 5. März 1974 anfechten kann, braucht nur dann entschieden zu werden, wenn sie sich damals in einem wesentlichen Irrtum befunden hat.

3. Nach der Rechtsprechung ist ein Irrtum über einen künftigen Sachverhalt, worauf sich die Beschwerdeführerin beruft, dann wesentlich, wenn beide Parteien dessen Verwirklichung als sicher angesehen haben, er aber nicht eingetreten ist (BGE 95 II 409 mit Hinweisen).

Die Beschwerdeführerin behauptet selber nicht, daß die wirtschaftliche Nutzung einer vom Ölweltmarkt abhängigen Erfindung wie im vorliegenden Fall zum vornherein als sicher feststeht. Abgesehen davon, muß jeder Erfinder ohnehin damit rechnen, daß sein Patent durch eine bessere und wirtschaftlich günstigere Neuentwicklung überholt oder infolge wirtschaftlicher Umstellungen überhaupt wertlos wird. Darüber mußte sich auch die Beschwerdeführerin im klaren sein. Die falsche Vorstellung, welche sie beim Rückzug des Patentgesuches über die Entwicklung des Rohstoffmarktes gehabt haben will, war rein spekulativer Art. Ein solcher Irrtum, der etwa mit der Fehlbeurteilung der Kursentwicklung beim Wertpapierkauf zu vergleichen ist, kann nicht als wesentlich bezeichnet werden (vgl. VON BÜREN, OR, Allgemeiner Teil, S. 232). Diese Ansicht wird durch die Tatsache erhärtet, daß nach Art. 1 Abs. 1 PatG nur die gewerbliche Anwendbarkeit, nicht aber die Verwertungsmöglichkeit Voraussetzung des Patentschutzes ist. Damit brachte der Gesetzgeber zum Ausdruck, daß die Ungewißheit über den künftigen wirtschaftlichen Nutzen einer Erfindung nichts Außergewöhnliches ist. So sind denn, wie das Amt mit Recht ausführt, viele Patentbewerber und Patentinhaber nicht in der Lage, die beanspruchte oder geschützte Erfindung selber auszuführen. Sie sind daher

gezwungen, ihr Patent zu verkaufen oder daran eine Lizenz zu erteilen. Sehr oft gelingt es ihnen nicht, vor der Erteilung des Patentes seinen Käufer oder Lizenznehmer zu finden, der die Kosten der Patenterteilung zu übernehmen bereit ist. Wollte man demnach den Irrtum der Beschwerdeführerin als wesentlich betrachten, so könnte ein Patentbewerber, der vor der Patenterteilung keinen Interessenten findet, durch den Rückzug des Patentgesuches und den später erfolgten Widerruf jener Erklärung erwirken, daß die beanspruchte Erfindung ab Anmeldungsdatum geschützt würde, auch wenn er die Widerrufserklärung unter Umständen erst nach Jahren abgegeben hätte. Die einjährige Frist des Art. 31 OR finge nämlich erst von dem Zeitpunkt zu laufen an, da der Patentbewerber die Erfindung verwerten konnte. Ein solches Ergebnis ist untragbar. Denn durch die Wiederherstellung des irrtümlich zurückgezogenen Patentgesuches würden nicht nur gutgläubig erworbene Rechte Dritter betroffen, sondern – weil sich die Einräumung eines Schutzrechtes in der Regel auf die Preise auswirkt – auch die Abnehmer des erfindungsgemäßen Erzeugnisses berührt.

Im übrigen fällt auf, daß die Beschwerdeführerin bei genau gleichen Verhältnissen wie in der Schweiz ihre deutsche Stammanmeldung vom Jahre 1970 weder zurückgezogen noch hinsichtlich derselben einen Prüfungsantrag gestellt hat. Das spricht eindeutig dagegen, daß die Beurteilung des wirtschaftlichen Nutzens der beanspruchten Erfindung so wichtig war, wie sie es behauptet. ...

Demnach erkennt das Bundesgericht:

1. Die Beschwerde wird abgewiesen
2. ...

II. Muster- und Modellrecht

III. Markenrecht

MSchG Art. 1 Ziff. 2, MMA Art. 5 Abs. 2 und PVUe Art. 6^{quinquies} lit. B Ziff. 2

Die nachträgliche Erläuterung des beanstandeten Mangels gilt nicht als neuer Schutzverweigerungsgrund.

« Telle quelle »-Prinzip: Auch der Anspruch, eine Marke so eintragen zu lassen, wie sie ist, setzt ein Zeichen voraus, das geeignet ist, die Herkunft einer Ware festzustellen oder sie von anderen Waren zu unterscheiden.

Die Bildmarke bedingt eine gewisse Selbständigkeit des Zeichens gegenüber der Ware und eine allseitig begrenzte, flächenhafte Form. Ob die Geschlossenheit oder Begrenzung durch Umrahmung oder anderswie erreicht wird, ist gleichgültig.

Wellenlinien, die vor allem dem gefälligen Aussehen der Ware dienen, gehören zur Ausstattung. Sie können nicht nach Markenrecht, sondern allenfalls nach Wettbewerbsrecht geschützt werden.

Le motif de refus n'est pas nouveau lorsqu'il fait l'objet d'explications, postérieurement à l'avis de refus.

Principe de la protection « telle quelle »: Le droit de requérir l'enregistrement d'une marque telle qu'elle se présente présuppose également que le signe soit propre à indiquer la provenance d'une marchandise ou à la distinguer des autres marchandises. La marque figurative doit posséder une certaine indépendance par rapport au produit et se présenter sous une forme totalement délimitée et plane. Il n'importe que l'impression d'ensemble que produit le signe ou sa délimitation soit obtenue par un encadrement ou de toute autre manière.

Des lignes ondulées servant avant tout à donner à la marchandise un aspect agréable constituent un conditionnement du produit. Elles ne peuvent pas être protégées par les dispositions de la LMF mais éventuellement par celles de la LCD.

PMMBl 1975 I 70f., Urteil der I. Zivilabteilung des Schweizerischen Bundesgerichtes vom 4. August 1975 i. S. Janssen Pharmaceutica gegen das Amt.

Erwägungen:

1. Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde der Janssen Pharmaceutica N.V. richtet sich gegen eine Verfügung des Eidgenössischen Amtes für geistiges Eigentum, das der Beschwerdeführerin am 4. Februar 1975 den Schutz einer Bildmarke in der Schweiz endgültig verweigert hat. Die Marke besteht aus acht horizontal und parallel verlaufenden Wellenlinien ohne graphische Begrenzung. Sie ist seit 7. Februar 1972 unter Nr. 385008 im internationalen Register eingetragen und für den Gebrauch auf Waren der Klassen 21, 24 und 25 bestimmt.

Die Beschwerdeführerin beansprucht gemäß ihrem Antrag in der Schweiz nur noch Schutz der Marke für «Putztücher», die zur Warenklasse 24 gehören; für Waren der Klassen 21 und 25 läßt sie somit den Anspruch fallen.

2. Im Verhältnis zwischen Belgien und der Schweiz sind die am 15. Juni 1957 in Nizza beschlossene Fassung des Madrider Abkommens über die internationale Registrierung von Fabrik- und Handelsmarken (MMA) sowie die am 31. Oktober 1958 in Lissabon revidierte Fassung der Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutze des gewerblichen Eigentums (PVUe) anwendbar. Die aus der Konferenz von Stockholm am 14. Juli 1967 hervorgegangenen Texte sind von der Schweiz, aber nicht von Belgien ratifiziert worden (AS 1970 S. 1682/3 und 1687/8, 1973 II S. 1711/2 und 1717).

Nach Art. 5 Abs. 1 MMA darf ein Verbandsland einer international registrierten Marke den Schutz nur verweigern, wenn nach den in der PVUe genannten Bedingungen ihre Eintragung in das nationale Register abgelehnt werden dürfte. Art. 6 ^{quinquies} PVUe verpflichtet in lit. A die Verbandsländer, jede im Ursprungsland vorschriftsgemäß eingetragene Fabrik- und 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, der Unterscheidungskraft entbehrt oder wenn sie gegen die guten Sitten oder die öffentliche Ordnung verstößt. Die in lit. A enthaltene «telle quelle»-Klausel bezieht sich nach ständiger Rechtsprechung nur auf die äußere Gestaltung der

Marke; materiellrechtliche 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 (BGE 98 Ib 182 Erw.2, 99 Ib 29, 100 II 161).

3. Das Amt verweigerte der streitigen Marke vorläufig den Schutz, weil ihr jede unterscheidende Kraft fehle. In ihren Schreiben vom 1. November 1973 und 23. Januar 1974 berief die Markeninhaberin sich auf BGE 55 II 64, wo ein ähnliches Zeichen als schutzfähig erachtet worden sei. Das Amt antwortete ihr am 4. Februar 1975, ihre Marke bestehe aus beidseitig offenen Wellenlinien, sei also kein in sich geschlossenes Bild.

Mit dieser Antwort hat das Amt ihr den Schutz nicht mit einer neuen Begründung verweigert, wie die Beschwerdeführerin geltend macht. Richtig ist, daß es sich mit neuen Einwänden der Markeninhaberin auseinandergesetzt hat. Seine Ausführungen enthielten indes weder völlig neue Gesichtspunkte noch andere Weigerungsgründe, sondern waren nach ihrem Wortlaut und Sinn bloß eine Erläuterung dessen, was es der Beschwerdeführerin von Anfang an entgegengehalten hatte. Das Amt blieb denn auch bei seiner Schlußfolgerung, die streitige Marke habe keine Unterscheidungskraft für Waren der Klassen 24 und 25; für Haushalt- oder Putzartikel gelte dasselbe, soweit ein markenmäßiger Gebrauch nicht schon sonst ausgeschlossen werde. Von einer Verletzung des Art. 5 Abs. 2 MMA kann daher nicht die Rede sein, falls die Beschwerdeführerin dem Amt eine solche vorwerfen will (BGE 99 Ib 22 Erw. 2).

Ebenso wenig liegt ein Verstoß gegen die «telle quelle»-Klausel vor. Auch der Anspruch, eine Marke so einzutragen, wie sie ist, setzt ein an sich schutzfähiges Zeichen voraus. Dazu gehört nach Art. 6 *quinquies* lit. B Ziff. 2 und lit. C PVUe wie nach Art. 1 Ziff. 2 MSchG, daß eine Marke geeignet ist, die Herkunft einer Ware festzustellen oder sie von andern Waren zu unterscheiden (BGE 100 II 161 und dort angeführte Urteile; BODENHAUSEN, Kommentar zur PVUe, S. 97 unter lit. e). Erfüllt sie diese Voraussetzung nicht, so hat das Amt ihre Eintragung zu verweigern.

4. Die Beschwerdeführerin anerkennt unter Hinweis auf MATTER (Kommentar zum MSchG S. 65) und DAVID (Kommentar zum MSchG, 2. Aufl. N. 18 zu Art. 1), daß einfachste geometrische Figuren zum Gemeingut zu rechnen und mangels Unterscheidungskraft vom Markenschutz auszuschließen sind. Für ihr Zeichen läßt sie das jedoch nicht gelten, weil es eine komplexe geometrische Figur darstelle und ein Gesamtbild von bestimmter Prägung ergebe; ein solches Zeichen sei gemäß BGE 55 II 59 ff. grundsätzlich schutzfähig.

Jener Fall hat mit dem vorliegenden in der Tat viel Ähnlichkeit. Dort war zu prüfen, ob Wellenlinien, welche beide Seiten eines Sicherheitspapiers ganz durchzogen, um Fälschungen vorzubeugen, als Marke geschützt werden durften. Das Bundesgericht verneinte dies. Es nahm schon damals an, daß die materiellrechtliche Schutzfähigkeit eines Zeichens nach der Landesgesetzgebung zu beurteilen ist. Bei der Anwendung dieses Grundsatzes führte es insbesondere aus, die Parteien stritten sich nicht bloß um die Form, da das Zeichen der Klägerin wegen der besonderen Art seines Gebrauches angeblich schon an allgemeinen Erfordernissen einer Marke nicht genüge; die Beklagte bestreite aber mit Recht nicht, daß ein aus bestimmt geformten, eng aneinander gereihten und parallel verlaufenden Wellenlinien bestehendes Zeichen, das als abgeschlossenes Bild auf der Ware verwendet werde, an sich schutzfähig wäre.

Daraus kann die Beschwerdeführerin nichts zu ihren Gunsten ableiten. Diese Rechtsprechung entspricht vielmehr der Auffassung des Amtes, der Begriff der Bildmarke setze eine gewisse Selbständigkeit des Zeichens gegenüber der Ware und eine allseitig be-

grenzte, flächenhafte Form voraus. Sie deckt sich zudem mit der Lehre, die ebenfalls verlangt, daß die Bildmarke einen geschlossenen Eindruck vermittelt (TROLLER, Immaterialgüterrecht, I 2. Aufl. S. 398; DAVID, N. 23 zu Art. 1 MSchG; MATTER, S. 45). Das Bundesgericht hielt im Entscheid 55 II 65 der Klägerin denn auch entgegen, sie verende ihre Wellenlinien nicht in bildmäßiger Begrenzung, sondern bringe sie beidseitig auf der ganzen Papierfläche gleichmäßig an, um der Ware eine besondere Eigenschaft zu verleihen. Ob die Geschlossenheit oder Begrenzung durch Umrahmung oder anderswie erreicht wird, ist gleichgültig.

Das Zeichen der Beschwerdeführerin genügt diesem Begriffsmerkmal der Marke selbst dann nicht, wenn die besondere Art seiner Verwendung berücksichtigt wird. Die eingelegten Warenpackungen enthalten sechs oder zehn Allzwecktücher, die von der Firma Johnson & Johnson unter der Bezeichnung «chif-o-net» auf den Markt gebracht werden. Ihr Streifenmuster besteht aus gleichmäßig und beidseitig über die ganze Tuchfläche verteilten Wellenlinien. Ein unter der Cellophanhülle eingeschobener bedruckter Karton weist ein sechseckiges Fenster auf, durch das ein Teil des obersten Tuches und damit seines Streifenmusters sichtbar ist. Der so freigelegte Ausschnitt deckt sich nicht mit der hinterlegten Bildmarke, noch stellt er ein selbständiges Zeichen dar. Der Eindruck, den er vermittelt, verliert vielmehr jede bildmäßige Begrenzung und wird zu einer Vorstellung über die Ware, wenn man die Kartoneinlage entfernt. Auch die zwei Wellenlinien, die als «Qualitätssymbol von Johnson & Johnson» auf dem Karton angebracht sind, entsprechen dem streitigen Zeichen nicht, fallen folglich als Marke ebenfalls außer Betracht.

Der Unterschied zum Zeichen, das in BGE 55 II 59 zu beurteilen war, erschöpft sich somit darin, daß dort die Wellenlinien als Untergrundzeichnung einen technischen Zweck erfüllten, während sie hier vor allem der Verzierung, dem gefälligen Aussehen der Tücher dienen. Gehören sie aber zur Ausstattung der Ware, so können sie nicht nach Markenrecht, sondern allenfalls nach Wettbewerbsrecht geschützt werden (BGE 70 II 111, 95 II 198).

5. Nach dem, was in tatsächlicher Hinsicht feststeht, läßt sich auch nicht sagen, das hinterlegte Zeichen werde markenmäßig, nämlich auf der Ware selbst oder auf deren Verpackung gebraucht. Alsdann ist dem Eventualstandpunkt der Beschwerdeführerin, die Johnson & Johnson AG als ihre Muttergesellschaft habe die Marke fortgesetzt und in großem Umfang verwendet und das Zeichen habe dadurch in der Schweiz Verkehrsgeltung erlangt, die Grundlage entzogen. Und die Frage, ob der Tochtergesellschaft ein Markengebrauch durch die Muttergesellschaft anzurechnen wäre, ist gegenstandslos.

Demnach erkennt das Bundesgericht:

1. Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird abgewiesen.
2. (Kosten).

MSchG Art. 7 Abs. 1, PVUe Art. 6^{quinquies} lit. A Abs. 1 und MMA Art. 5 Abs. 2

Art. 6^{quinquies} lit. A Abs. 1 PVUe gilt nur für die äußere Form der Marke. Ob ihr Inhaber die materiellen Voraussetzungen für die Hinterlegung erfülle, beurteilt sich nach den Gesetzen des Landes, in dem der Schutz beansprucht wird.

Art. 1 ff., insbesondere Art. 5 Abs. 2 MMA stehen dieser Beurteilung nicht entgegen.

Eine Genossenschaft, die selber weder ein Fabrikations- noch ein Handelsgeschäft führt, darf eine Individualmarke nicht auf ihren Namen eintragen lassen.

L'art. 6^{quinquies} litt. A al. 1 de la Convention de Paris vaut seulement pour la forme extérieure de la marque. La question de savoir si le titulaire de celle-ci remplit les conditions matérielles pour le dépôt doit être jugée d'après les lois du pays où la protection est requise.

Les art. 1 s. s., et notamment l'art. 5 al. 2 de l'Arrangement de Madrid ne s'opposent pas au jugement selon ce droit.

Une société coopérative qui n'exploite elle-même ni une entreprise de fabrication ni une entreprise commerciale ne peut pas faire enregistrer une marque individuelle à son nom.

BGE 100 II 159ff., JT 1975 I 524ff. und GRUR Int. 1975, 316ff., Urteil der I. Zivilabteilung vom 7. Mai 1974 i. S. Société de diffusion de marques SODIMA gegen Zentralschweiz. Milchverband.

A. Der Zentralschweizerische Milchverband hinterlegte am 14. Juni 1968 beim eidgenössischen Amt für geistiges Eigentum die Marke JUPI, die für alkoholfreie Getränke bestimmt ist und unter Nr. 232 094 registriert wurde. Am 9. Juli 1969 ließ der Verband das Warenverzeichnis auf Milchprodukte, d. h. auf Waren der internationalen Klasse 29 ausdehnen und die Marke unter Nr. 239 993 erneuern.

Die Société de Diffusion de Marques SODIMA in Clichy ist eine Genossenschaft nach französischem Recht. Sie ist Inhaberin der in Frankreich eingetragenen Marke YOPI. Am 7. Juni/10. Juli 1967 wurde dieses Zeichen unter Nr. 335 857 auch vom Internationalen Büro zum Schutze des gewerblichen Eigentums registriert. Es ist für Milch und Milchprodukte bestimmt.

Durch Vertrag vom 31. März und ein Zusatzabkommen vom 13. August 1969 räumte die SODIMA der Union Laitière Vaudoise (ULV) das Recht ein, ihre vom Internationalen Büro bereits 1966 registrierte Marke YOPLAIT sowie Untermarken davon, insbesondere das Zeichen YOPI zu gebrauchen.

B. Im September 1969 stellte der Zentralschweizerische Milchverband fest, daß die ULV Dessertspeisen aus Milch unter der Marke YOPI verkaufte. Da die ULV auf dieses Zeichen nicht verzichten wollte, klagte der Verband im September 1970 gegen die SODIMA auf Feststellung, daß die internationale Marke Nr. 335 857 YOPI für das Gebiet der Schweiz nichtig sei.

Die SODIMA widersetzte sich diesem Begehren und verlangte widerklageweise, die Schweizer Marke Nr. 239993 JUPI nichtig zu erklären und der Klägerin deren weitere Verwendung unter Strafe zu verbieten.

Das Handelsgericht des Kantons Bern hieß die Klage am 19. Dezember 1972 gut und wies die Widerklage ab, weil die Beklagte selber weder Industrielle noch sonstige Produzentin oder Handelstreibende im Sinne von Art. 7 Abs. 1 MSchG sei, die streitige Einzelmarke folglich nicht mit Wirkung für die Schweiz habe hinterlegen dürfen; die Marke YOPI sei daher für das Gebiet der Schweiz ungültig zu erklären, womit die Widerklage hinfällig werde.

C. Die Beklagte beantragt dem Bundesgericht auf dem Wege der Berufung, dieses Urteil aufzuheben, die Klage abzuweisen und die Widerklage gutzuheißen. Sie macht geltend, sie könne den Schutz ihrer in Frankreich eingetragenen und international registrierten Marke YOPI auch in der Schweiz beanspruchen, was das Handelsgericht in Verletzung von Bestimmungen des Madrider Abkommens, der Pariser Verbandsübereinkunft und des MSchG verkannt habe.

Die Klägerin beantragt, die Berufung abzuweisen und das angefochtene Urteil zu bestätigen.

Das Bundesgericht zieht in Erwägung:

1. Frankreich und die Schweiz sind dem Madrider Abkommen über die internationale Registrierung der Fabrik- und Handelsmarken (MMA) in der am 15. Juni 1957 in Nizza revidierten Fassung (AS 1964 S. 1164) beigetreten. 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 Frankreich und der Schweiz ist die am 31. Oktober 1958 in Lissabon vereinbarte Fassung der PVUe (AS 1963 S. 123) maßgebend. Sie verpflichtet in Art. 6 *quinquies* lit. A Abs. 1 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. Diese sog. «telle-quelle»-Klausel bezieht sich nach ständiger Rechtsprechung jedoch nur auf die äußere Gestaltung der Marke; materialrechtliche 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 (BGE 98 I b 182 Erw. 2 mit Verweisungen, 99 I b 29). Dazu gehört auch die Frage, ob der Inhaber einer Marke die persönlichen Voraussetzungen für deren Hinterlegung erfülle (BGE 74 II 185).

Nach schweizerischem Recht sind zur Hinterlegung ihrer Marken insbesondere berechtigt Industrielle und sonstige Produzenten, deren Produktionsgeschäft sich in der Schweiz befindet, sowie Handelstreibende mit einer festen schweizerischen Handelsniederlassung (Art. 7 Abs. 1 Ziff. 1 MSchG). Die Eintragung ihrer Marken setzt also

voraus, daß sie die Waren, die damit gekennzeichnet werden sollen, entweder selber herstellen oder mit ihnen Handel treiben (MATTER, Kommentar zum MSchGS. 46 und 126/7; DAVID, Kommentar zum MSchG, 2. Aufl. N. 30 und 39 zu Art. 6; TROLLER, Immaterialgüterrecht. Bd. II S. 745/6 und 749). Erfüllen sie diese Voraussetzung nicht, so hat das Amt die Eintragung zu verweigern (Art. 14 Abs. 1 Ziff. 1 MSchG).

2. Die Beklagte hält Art. 5 Abs. 1 MMA im vorliegenden Fall nicht für anwendbar, weil das Amt die ihm gesetzte Jahresfrist, innert der es der Marke YOPI den Schutz in der Schweiz hätte versagen können, unbenützt habe verstreichen lassen. Die Beklagte kritisiert zudem die Auslegung von Art. 6 *quinquies* PVUe durch das Bundesgericht im Entscheid 98 Ib 182 ff.

a) Es trifft an sich zu, daß eine international registrierte Marke in der Schweiz Schutz genießt, wenn das eidgenössische Amt für geistiges Eigentum innert der in Art. 5 Abs. 2 MMA vorgesehenen Frist keine Einwendungen erhebt. Das heißt indes noch nicht, das Recht an der Marke sei gültig zustande gekommen und nach Ablauf eines Jahres in der Schweiz vor Angriffen gefeit, wie die Beklagte anzunehmen scheint. Auch nachher bleibt es dabei, daß gemäß Art. 4 Abs. 1 MMA die Marke in jedem der beteiligten Verbandsländer bloß «ebenso geschützt» ist, «wie wenn sie dort unmittelbar hinterlegt worden wäre».

Die Beklagte geht deshalb fehl, wenn sie unter anderem einwendet, für den Schutzanspruch seien Art. 1 und 2, für die internationale Registrierung Art. 3 und 3^{er} MMA maßgebend, weshalb das schweizerische Recht keine weitergehenden Bedingungen aufstellen könne. Dasselbe gilt vom Einwand, die Berechtigung zu einer internationalen Hinterlegung richte sich nach dem Recht des Ursprungslandes, wenn Angehörige von Vertragsstaaten sich den Schutz ihrer Marken in den übrigen Verbandsländern sichern wollten. Art. 1 ff. MMA sagen nicht, unter welchen Voraussetzungen Angehörige von Vertragsstaaten für ihre Marken Schutz in einem Verbandsland verlangen können. Sie wollen einer international registrierten Marke in einem Verbandsland nur den gleichen (BGE 90 II 45), aber nicht mehr Schutz verschaffen als den im nationalen Register stehenden. Denn die internationale Eintragung begründet kein Markenrecht eigener Art, sondern ersetzt bloß die nationale in den Verbandsländern. Sie enthebt den Hinterleger der Pflicht, die Marke in jedem einzelnen Verbandsland registrieren zu lassen, die formelle Voraussetzung für den Schutz der Marke also mehrmals in gleicher Weise zu erfüllen. Einer internationalen Eintragung, die sich nachträglich nach Landesrecht als ungerechtfertigt erweist, kann daher die Wirkung selbst in einem Verbandsland, das die Marke nicht als schutzunfähig im Sinne von Art. 5 Abs. 1. MMA zurückgewiesen hat, abgesprochen werden. Die Marke kann zudem immer noch wie eine national eingetragene gerichtlich angefochten werden. Daß mit Bezug auf die Ungültigerklärung und die Schutzverweigerung die in der PVUe für die unmittelbare Eintragung aufgestellten Regeln zu beachten sind, hilft darüber nicht hinweg (vgl. BGE 83 II 320/1 und 336/7; ferner TROLLER, Die mehrseitigen völkerrechtlichen Verträge im internationalen gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht, S. 73 und 75/76; Ders., Das internationale Privat- und Zivilprozeßrecht im gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht, S. 22 und 128/9; REIMER, Wettbewerbs- und Warenzeichenrecht, 4. Aufl. I S. 634 Anm. 24, S. 635/6 Anm. 26, S. 641 oben Anm. 29 a. E.).

b) Von der in BGE 98 Ib 192 ff. mit einläßlicher Begründung bestätigten Rechtsprechung abzuweichen, besteht kein Anlaß. Daß Art. 6 und 6 *quinquies* PVUe an sich verschiedene Fälle betreffen, ist dem Bundesgericht nicht entgangen. Es hat die Entstehungsgeschichte dieser Bestimmung auch nicht außer acht gelassen, sie vielmehr bei

der Auslegung mitberücksichtigt und an seiner Auffassung, die sich mit namhaften Lehrmeinungen deckt, im Bewußtsein festgehalten, daß Art. 6 PVUe in den Verbandsländern seit seiner Abänderung an der Konferenz von Washington im Jahre 1911 unterschiedlich ausgelegt wird. Mit dem Werdegang dieser Bestimmung hat es sich übrigens neuerdings im Entscheid 99 Ib 25 ff. Erw. 4 eingehend auseinandergesetzt, ohne zu einem andern Ergebnis zu gelangen. Mit dem von der Beklagten angerufenen Urteil einer Beschwerdeabteilung des amerikanischen Patentamtes vom 7. Mai 1973 (veröffentlicht in GRUR 1973 Ausl. S. 673/4 mit Anm. von DERENBERG) ist dagegen nicht aufzukommen, zumal das Urteil weitergezogen, von der Lehre kritisiert worden ist und anscheinend wenig Aussicht hat, bestätigt zu werden. DERENBERG hält ihm denn auch u. a. die in BGE 98 Ib 182 ff. vertretene Auffassung entgegen (a. a. O. S. 675 Spalte rechts).

Ist aber auch im vorliegenden Fall davon auszugehen, daß die in Art. 6 *quinquies* lit. A PVUe enthaltene «telle-quelle»-Klausel bloß für die äußere Form der Marke gilt, so beurteilt sich nach schweizerischem Recht, ob die Beklagte die materiellen Schutzvoraussetzungen für eine Hinterlegung ihrer Individualmarke YOPI in der Schweiz erfülle. Dazu gehört insbesondere auch die Frage, ob die SODIMA als Markeninhaberin ein Produktions- oder Handelsgeschäft im Sinne von Art. 7 MSchG führe (vgl. BODENHAUSEN, Kommentar zur PVUe S. 93/94 zu Art. 6 *quinquies* lit. A).

3. Die Beklagte beansprucht in der Schweiz den Schutz für eine Einzelmarke. Da eine solche Marke die Herkunft der Ware aus dem Geschäft des Markeninhabers oder aus dem Geschäft eines mit ihm eng verbundenen Produzenten oder Händlers andeutet (Art. 6^{bis} MSchG), schreibt Art. 7 Abs. 1 Ziff. 1 MSchG vor, daß ihr Hinterleger entweder Industrieller, sonstiger Produzent oder Händler sei. Die Beklagte behauptet nicht, daß sie diese Voraussetzung selber erfülle. Nach dem angefochtenen Urteil überläßt sie die Herstellung der Ware und den Handel damit vielmehr ihren Mitgliedern, die aus acht landwirtschaftlichen Genossenschaften bestehen und je eine große Zahl von Milchproduzenten vereinigen. Sie versucht ihre eigene Befugnis zur Hinterlegung einer Einzelmarke denn auch nicht aus Art. 7, sondern vor allem aus BGE 75 I 340 ff. abzuleiten.

Die Beklagte hält dafür, wegleitend für diesen Entscheid sei der in Art. 6^{bis} MSchG zum Ausdruck kommende Solidaritätsgedanke gewesen, der von einer Genossenschaft aber noch viel ausgeprägter verkörpert werde als von einer Aktiengesellschaft. Auf eine Industriellen- oder Produzententätigkeit, wie das Bundesgericht sie in jenem Falle einer Verwaltungsholding zugebilligt habe, könne sich auch die SODIMA berufen, da sie Forschungs- und Entwicklungsarbeit leiste, ihre Mitglieder berate und die Oberaufsicht über den Vertrieb der Erzeugnisse führe. Das Handelsgericht verkenne, daß eine Kollektivmarke zur Kennzeichnung von Waren, die von einem Lizenznehmer außerhalb Frankreichs hergestellt werden, für sie nicht in Frage komme; die ULV müßte diesfalls Mitglied der SODIMA werden, um die Marke in der Schweiz benützen zu können. Ein so weitgehender Zusammenschluß sei aber von keiner Seite gewünscht worden. Es genüge, der Beklagten die Tätigkeit ihrer Mitglieder anzurechnen, was keine Ausweitung der vom Bundesgericht gemachten Ausnahme, sondern eine Anwendung der von ihm aufgestellten Grundsätze bedeute.

a) Das Bundesgericht hat im Entscheid 75 I 352 Erw. b einer Verwaltungsholding das Recht zugestanden, auf ihren Namen eine Individualmarke eintragen zu lassen, obchon die Holding selber kein industrielles Unternehmen führte und den Gebrauch der Marke ihren Fabrikationsgesellschaften überlassen wollte. Es hielt die Ausnahme insbesondere für gerechtfertigt, weil die Holding ihre Tochtergesellschaften wirtschaftlich beherrschte und deswegen völlig kontrollierte, die Produkte dieser Gesellschaften aber

weder durch eine Kollektiv-, noch durch eine Konzernmarke schützen konnte; sie müsse sich deshalb auf die Tätigkeit der Betriebsgesellschaften berufen können. Zumindest sei Art. 7^{bis} MSchG analog anzuwenden, da die Holding wirtschaftlich als Vereinigung aller ihrer Fabrikationsgesellschaften anzusehen sei und sich diese in ähnlicher Lage befänden wie Unternehmen, die als Mitglieder einer Vereinigung im Sinne von Art. 7^{bis} eine Kollektivmarke gebrauchen könnten.

Die Schweiz ist mit der Auffassung, eine Holdinggesellschaft müsse eine Einzelmarke hinterlegen können, wenn sie wirtschaftlich selbst als Inhaberin der ihr angeschlossenen Unternehmen zu betrachten sei, allein geblieben. Andere Länder folgten nicht, und Versuche, die Anerkennung der Holdingmarke 1958 an der Lissaboner Konferenz zur Revision der PVUE durchzusetzen, scheiterten (TROLLER, Immaterialgüterrecht, 2. Aufl. Bd. II S. 749/50). Ob an der angeführten Rechtsprechung nach erneuter Prüfung dennoch festzuhalten wäre, kann indes offen bleiben, da die Beklagte daraus so oder anders nichts zu ihren Gunsten abzuleiten vermag.

b) Das Handelsgericht hält der Beklagten mit Recht entgegen, daß die Verwaltungsholding auf Beherrschung ihrer Tochtergesellschaften ausgerichtet ist und diese nur scheinbar selbständig sind (vgl. SIEGWART, N. 153 ff. zu Art. 620–659 OR; WIELAND, Handelsrecht II S. 377; GUHL/MERZ/KUMMER, OR S. 563/4). Die Genossenschaft verfolgt dagegen nicht eigene, sondern die Interessen ihrer Mitglieder. Nach ihrem Zweck beherrscht sie zudem weder die Genossenschafter noch deren Produktions- oder Handelsbetriebe. Daß der SODIMA schon nach ihrer Rechtsform eine gleiche oder ähnliche Stellung zukomme, wie sie in BGE 75 I 340 ff. die Holdinggesellschaft habe beanspruchen können, läßt sich daher nicht sagen. Die von der Beklagten angeführten Unterschiede zwischen französischem und schweizerischem Genossenschaftsrecht ändern daran nichts, zumal die Frage, ob die international registrierte Marke YOPI für das Gebiet der Schweiz gültig sei, auch insoweit nach schweizerischem, nicht nach dem Recht des Ursprungslandes zu beurteilen wäre.

Die Beklagte wie eine Holdinggesellschaft zu behandeln, wäre auch sachlich nicht gerechtfertigt. Sie unterhält selber weder eigene Fabrikations- noch Handelsbetriebe, sondern ist eine genossenschaftliche Vereinigung von Produzenten und Handelstreibenden, denen sie ihre Dienste anbietet und ihr Wissen vermittelt. Ihre Befugnisse, den Genossenschaftern Weisungen zu erteilen und deren Waren Stichproben zu unterziehen, beruhen auf bloßer Vereinbarung, nicht auf wirtschaftlicher Beherrschung der ihr angeschlossenen Unternehmen. Nach den Aussagen ihres Generaldirektors wird sie im Gegenteil von den Gründermitgliedern beherrscht und kontrolliert. Dadurch unterscheidet sich der vorliegende Fall denn auch deutlich von dem in BGE 75 I 340 ff. veröffentlichten. Als Genossenschaft kann die Beklagte zudem gemäß Art. 7^{bis} MSchG eine Kollektivmarke hinterlegen, um die von ihren Mitgliedern erzeugten oder in den Verkehr gebrachten Waren zu kennzeichnen.

Daß die Beklagte von dieser Möglichkeit keinen Gebrauch machen will und dergestalt auf die Wahrnehmung eines ihr an sich zugänglichen Rechts verzichtet, gibt ihr keinen Anspruch auf analogieweise Einräumung eines Rechts, das Gesellschaften ihrer Art in der Schweiz nicht zugänglich ist. Die angeblichen Rechtsverhältnisse in Frankreich oder dritten Ländern beseitigen nicht die Maßgeblichkeit des Landesrechts für das Gebiet der Schweiz. Ebenso wenig vermag der bloße Umstand, daß die Beklagte und die ULV die für eine Rechtsausübung in der Schweiz nötigen Bindungen nicht einzugehen wünschen, die Gleichstellung der Beklagten mit einer Holding zu rechtfertigen. Vielmehr würde ihr dadurch ein Vorteil zugebilligt, der Inländern nach dem Landes-

recht verweigert werden muß. Dieses Recht so anzuwenden, wie die Vorinstanz es getan hat, heißt deshalb nicht, wirklichkeitsfremd oder nach rein formalen Gesichtspunkten entscheiden.

4. Da die international registrierte Einzelmarke YOPI der Beklagten in der Schweiz nicht als solche anerkannt und geschützt werden kann, ist auch die Abweisung der Widerklage nicht zu beanstanden; dieser ist mit der Gutheißung der Klage der Boden entzogen.

Demnach erkennt das Bundesgericht:

Die Berufung wird abgewiesen und das Urteil des Handelsgerichtes des Kantons Bern vom 19. Dezember 1972 bestätigt.

MSchG Art. 14 Abs. 1 Ziff. 2, PVUe Art. 6^{quinquies} lit. B Ziff. 3

Beschwerde gegen eine Zwischenverfügung des Amtes (vorläufige Schutzverweigerung betreffend eine IR-Marke).

Ablehnungsgründe gemäß Art. 6^{quinquies} lit. B Ziff. 3 PVUe und Art. 14 Abs. 1 Ziff. 2 MSchG.

Kein Schutz für die Marke BIOCLINIQUE in der Schweiz, weil sie als Sachbezeichnung anzusehen ist und zudem täuschen kann.

Recours contre une décision incidente de l'office (refus de protection provisoire concernant une marque internationale).

Motifs de refus selon les art. 6^{quinquies} litt. B ch. 3 de la Convention de Paris et 14 al. 2 LMF.

Protection refusée à la marque BIOCLINIQUE en Suisse, parce qu'elle doit être considérée comme désignation générique et qu'elle est en outre de nature à tromper le public.

BGE 101 Ib 14 ff., PMMBI 1975 I 36 ff. und JT 1975 I 531 ff., Urteil der I. Zivilabteilung vom 12. März 1975 i. S. Goldwell Gesellschaft mbH gegen das Amt.

Erwägungen:

1. Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde richtet sich gemäß ihrem Antrag gegen die Verfügung vom 13. August 1974, mit der das Amt der streitigen Marke BIOCLINIQUE vorläufig den Schutz verweigert hat. Gegen solche Zwischenverfügungen ist die Beschwerde nur zulässig, wenn die Verfügungen einen nicht wieder gutzumachenden Nachteil bewirken können (BGE 97 I 478) oder der Beschwerdeführer an ihrer Aufhebung oder Abänderung ein schutzwürdiges Interesse hat (GRISEL, Droit administratif suisse S. 502), was hier nicht zutrifft. In Wirklichkeit will die Beschwerdeführerin, wie aus ihrer Begründung erhellt, jedoch den Entscheid des Amtes vom 16. Oktober 1974 über die definitive Schutzverweigerung anfechten. Auf ihre Beschwerde ist daher einzutreten. Es schadet ihr auch nicht, daß sie zu deren Begründung hauptsächlich auf ihre Eingabe an das Amt vom 26. September 1974 verweist (BGE 99 Ib 55).

2. Im Verhältnis zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Schweiz ist seit 1970 das Madrider Abkommen über die internationale Registrierung von Marken in der am 14. Juli 1967 in Stockholm beschlossenen Fassung anwendbar (AS 1970 S. 1689, 1973 II S. 1717). Dessen Art. 5 Abs. 1 erlaubt den Verbandsländern nur dann, einer international registrierten Marke den Schutz zu verweigern, wenn nach den in der Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutze des gewerblichen Eigentums (PVUE) genannten Bedingungen ihre Eintragung in das nationale Register abgelehnt werden dürfte, also besonders wenn die Marke als Gemeingut anzusehen ist oder gegen die guten Sitten verstößt (Art. 6 *quinquies* lit. B Ziff. 3 PVUE).

Die in Art. 14 Abs. 1 Ziff. 2 MSchG vorgesehenen Ablehnungsgründe, die im vorliegenden Falle in Frage kommen, widersprechen dieser zwischenstaatlichen Regelung nicht. Als Gemeingut im Sinne von Ziff. 2 gelten unter anderem Hinweise auf Eigenschaften oder die Beschaffenheit der Erzeugnisse, für welche die Marke bestimmt ist. Ein solcher Hinweis liegt vor, wenn die Bezeichnung in einem so engen Zusammenhang mit der Ware steht, daß sie ohne besondere Gedankenarbeit auf eine bestimmte Eigenschaft oder Beschaffenheit schließen läßt. Trifft dies zu, so taugt die Marke nicht zur Unterscheidung, ist folglich nicht schutzfähig (BGE 91 I 357 Erw. 3 mit Zitaten, 94 I 76, 95 I 478, 96 II 249 Erw. 3). Sittenwidrig sind Marken insbesondere, wenn sie den Käufer über die Beschaffenheit der Ware oder sonst in einer Hinsicht täuschen können (BGE 98 Ib 9 mit Zitaten).

3. Die Beschwerdeführerin anerkennt, daß die Markenbestandteile BIO und CLINIQUE für sich genommen Sachbezeichnungen sind. Der dem Griechischen entnommene Bestandteil BIO bedeutet in erster Linie Leben. Diesen Sinn hat er auch in Zusammensetzungen wie z. B. Biochemie, Biographie, Biologie, Biophysik (vgl. BGE 99 II 403). Im Eigenschaftswort biologisch, das sich wegen des steigenden Interesses am Umweltschutz und an gesunder Lebensweise und Ernährung auch im allgemeinen Sprachgebrauch durchgesetzt hat, weist BIO auf die naturreine Zusammensetzung oder Erzeugung von Nahrungsmitteln hin. Das ist z. B. der Fall bei den Wendungen «biologisches Gemüse» und «biologische Landwirtschaft» (vgl. Schweizer Lexikon I [1945] S. 1298; DUDEN Fremdwörterbuch [1971] S. 99). Noch deutlicher ist der Sachcharakter beim Wort CLINIQUE, gleichviel ob es als Hauptwort (z. B. für Krankenhaus) oder als Eigenschaftswort (z. B. zusammen mit Behandlung oder Unterricht am Krankenbett) verwendet wird (LITTRÉ, Dictionnaire de la langue française I [1970] S. 968; LAROUSSE de la médecine I [1971] S. 345; Schweizer Lexikon IV [1947] S. 975; DUDEN Fremdwörterbuch [1971] S. 358).

Es bedarf demnach entgegen den Einwänden der Beschwerdeführerin keiner besonderen Phantasie, um den Sinn der Wortverbindung BIOCLINIQUE zu verstehen. Wer mit ihren Bestandteilen vertraut ist, wird die Verbindung als biologische Klinik oder ein auf biologische Heilmethoden spezialisiertes Institut auffassen, in ihr folglich auch einen Hinweis auf naturreine Produkte erblicken, die in einer solchen Klinik verwendet werden oder aus ihr stammen. Ähnlich verhält es sich mit der Verbindung Biomedizin, die als wissenschaftliche Bezeichnung für Naturheilkunde oder biologische Medizin gebräuchlich ist (MEYERS Enzyklopädisches Lexikon 4 [1972] S. 241/2). Das Wort biologisch und die Abkürzung BIO werden als Hinweis auf Produkte von natürlicher Beschaffenheit auch in der Werbung für Haarpflege- und Schönheitsmittel verwendet, wie sie die Beschwerdeführerin mit der Marke BIOCLINIQUE schützen will.

Es läßt sich daher nicht sagen, die streitige Marke ergebe wegen der gegensätzlichen Anspielungen auf Leben (BIO) und Krankheit (CLINIQUE) keinen klaren Sinn, son-

dern bestehe aus einer originellen Wortschöpfung. Ihr Bestandteil BIO verdeutlicht den Begriff CLINIQUE und macht das Ganze zu einem Hinweis auf eine Naturheilklinik oder auf die klinische Verwendung naturreiner Produkte. Dadurch unterscheidet sich die Wortverbindung denn auch klar von der Bezeichnung BIOVITAL, die als Marke zugelassen worden ist (BGE 99 II 402). Daß ein Wort neu ist, schließt seine Würdigung als Gemeingut nicht aus, wenn sein Sinn für die Kreise, an die es sich richtet, auf der Hand liegt. Das trifft namentlich dann zu, wenn es, wie im vorliegenden Falle, aus bereits bekannten Teilen zusammengesetzt ist. Es verhält sich ähnlich wie z. B. bei den Marken ENTEROCURA, DISCOTABLE, SYNCHROBELT und TOP SET, die das Bundesgericht ebenfalls als Sachbezeichnungen bzw. als beschreibender Natur gewürdigt hat (BGE 96 I 755, 99 Ib 22, 95 I 480, 97 I 82).

4. Die Beschwerdeführerin will die Marke BIOCLINIQUE für Parfümeriewaren, Körperpflege- und Schönheitsmittel, insbesondere Haarfärbe- und Haarpflegeprodukte eintragen lassen. Soweit die Marke als Sachbezeichnung auf solche Waren zutrifft, darf sie schon als Gemeingut nicht geschützt werden. Soweit das dagegen nicht der Fall ist, kann sie Käufer täuschen und verstößt damit im Sinne von Art. 14 Abs. 1 Ziff. 2 MSchG gegen die guten Sitten (BGE 80 II 178, 96 I 757; TROLLER, Immaterialgüterrecht I 2. Aufl. S. 373). Das Amt hat die Täuschungsgefahr bejaht, weil der Bestandteil CLINIQUE den Eindruck erwecke, es handle sich um Erzeugnisse mit therapeutischer Wirkung, und weil die Verbindung BIOCLINIQUE auf Produkte natürlicher Beschaffenheit hinweise, die zur Verwendung in einer Klinik bestimmt seien oder aus einer solchen stammten.

Diese Begründung ist nach bereits Gesagtem nicht zu beanstanden: der Einwand der Beschwerdeführerin, die beanspruchte Marke könne als reine Phantasiebezeichnung gar nicht täuschend wirken, ist daher unbehelflich. Wieweit Haarpflege als therapeutische Behandlung gelten kann und Schönheitspflege der körperlichen Gesundheit dient, mag offen bleiben. Entscheidend ist, daß die Marke BIOCLINIQUE wegen ihrer Hinweise auf ein Krankenhaus und die Verwendung naturreiner Erzeugnisse einen weitergehenden Eindruck vermittelt. Daß der eine oder andere Hinweis für alle oder einzelne Waren zutrefte, für welche die Marke bestimmt ist, behauptet die Beschwerdeführerin nicht. Die Marke ist daher für das gesamte Warenverzeichnis geeignet, die Käufer irrezuführen, folglich auch wegen Sittenwidrigkeit nicht schutzfähig.

5. Da das Wort BIOCLINIQUE schon aus den angeführten Gründen nicht als Marke geschützt werden kann, braucht nicht geprüft zu werden, ob es der Verordnung über den Verkehr mit Lebensmitteln und Gebrauchsgegenständen widerspricht, so daß die Marke der Beschwerdeführerin auch wegen Verstoßes gegen bundesgesetzliche Vorschriften nicht zugelassen werden könnte.

Demnach erkennt das Bundesgericht:

Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird abgewiesen.

MSchG Art. 14 Abs. 1 Ziff. 2, VwG Art. 58

Zulässigkeit einer bloß «vorsorglich» eingereichten Beschwerde gemäß analoger Anwendung von Art. 58 VwG.

Ein geographischer Name ist dann keine Sachbezeichnung mehr und schutzfähig,

wenn er sich im Verkehr durch dauernden und unangefochtenen Gebrauch zur Kennzeichnung für die Waren eines bestimmten Unternehmens durchgesetzt hat.

Es genügt die Durchsetzung im Ursprungsland.

Die Durchsetzung im Verkehr kann auch noch im Beschwerdeverfahren vor Bundesgericht vorgebracht werden, doch wird in diesem Fall von einer Entschädigung an die Beschwerdeführerin abgesehen.

Recevabilité d'un recours déposé « par précaution » par analogie avec l'art. 58 LPA. Un nom géographique n'est plus générique et est par conséquent protégeable si, par un usage paisible et de longue durée, il s'est imposé dans le public pour désigner les produits d'une entreprise déterminée.

Le long usage dans le pays d'origine suffit.

Le fait qu'une marque se soit imposée dans le commerce peut encore être allégué durant la procédure de recours devant le Tribunal fédéral. Dans ce cas, si le recours est admis, aucune indemnité n'est allouée à la recourante.

BGE 100 Ib 351 ff., PMMBI 1975 I 25 ff., JT 1975 I 528 ff. und Praxis 1975, 216 ff., Urteil der I. Zivilabteilung vom 5. November 1974 i. S. Brasserie de Haacht SA gegen das Amt.

A. Die Brasserie de Haacht SA ist Inhaberin der beim Bureau Bénélux des Marques eingetragenen Wortmarke «HAACHT». Sie hinterlegte das für Getränke und namentlich für Bier bestimmte Zeichen auch beim Internationalen Amt für geistiges Eigentum.

Mit Verfügung vom 22. Januar 1974 verweigerte das Amt dieser Marke vorläufig den Schutz. Es führte zur Begründung insbesondere aus, die Bezeichnung «HAACHT» sei eine nicht unterscheidungskräftige belgische Herkunftsangabe, die für Erzeugnisse anderen Ursprungs täuschend sei. Gleichzeitig forderte es die Gesuchstellerin auf, nachzuweisen, daß sich das Wort «HAACHT» durch langen und unangefochtenen Gebrauch als Kennzeichen ihrer Erzeugnisse durchgesetzt habe.

B. Da die Brasserie de Haacht SA innert der ihr anberaumten dreimonatigen Frist eine Durchsetzung der Marke im Verkehr nicht geltend gemacht hat, verweigerte das Amt am 22. Mai 1974 die Eintragung endgültig.

C. Die Brasserie de Haacht SA beantragt mit Verwaltungsgerichtsbeschwerde, die Verfügung des Amtes aufzuheben und die Marke «HAACHT» in der Schweiz zu schützen. Das Amt beantragt, auf die Beschwerde nicht einzutreten, eventuell sie abzuweisen.

Mit der Verfügung vom 17. Juli 1974 trat es auf ein Wiedererwägungsgesuch der Beschwerdeführerin vom 5. Juli 1974 nicht ein.

Das Bundesgericht zieht in Erwägung:

1. Die Beschwerdeführerin hat die Beschwerde bloß «vorsorglich» für den Fall eingereicht, daß das Amt auf ihr gleichzeitig gestelltes Wiedererwägungsgesuch nicht eintrete. Das Amt lehnt unter Hinweis auf BIRCHMEIER (N.2 zu Art. 55 OG) die bedingte Anfechtung eines Entscheides als unzulässig ab. Diese Auffassung entspricht an sich dem Grundsatz, daß Prozeßhandlungen im allgemeinen bedingungsfeindlich sind (GULDENER, Schweizerisches Zivilprozeßrecht, 2. Aufl., S. 211). Das ist indessen kein zwingender Grund, auf die Beschwerde nicht einzutreten. Wohl trifft zu, daß durch die Zulassung einer bedingten Beschwerde ein Verfahren unter Umständen verzögert wird. Das ist etwa dann der Fall, wenn kurz vor Ablauf der Beschwerdefrist einerseits beim Bundesgericht eine bedingte Beschwerde und andererseits beim Amt ein Wiedererwägungsgesuch eingereicht wird. Es hinge dann von der Arbeitsweise des Amtes ab, wann die Beschwerde behandelt werden könnte. Dieser Gesichtspunkt ist aber nicht entscheidend. Maßgebend ist vielmehr, daß die bedingte Beschwerde im Grunde genommen die gleichen Wirkungen entfaltet wie die unbedingte Anfechtungserklärung, die den Hinweis auf ein gleichzeitig beim Amt gestelltes Wiedererwägungsgesuch enthält. In einem solchen Fall hätte das Bundesgericht keinen Anlaß, die Beschwerde zu behandeln, bevor das Amt über das Wiedererwägungsgesuch entschieden hat. Art. 58 VwG bestimmt vergleichsweise, daß die Vorinstanz bis zu ihrer Vernehmlassung an die Beschwerdeinstanz die angefochtene Verfügung in Wiedererwägung ziehen kann (Abs. 1). Sie eröffnet gegebenenfalls eine neue Verfügung ohne Verzug den Parteien und bringt sie der Beschwerdeinstanz zur Kenntnis (Abs. 2). Die Beschwerdeinstanz setzt dann die Behandlung der Beschwerde fort, soweit diese durch die neue Verfügung der Vorinstanz nicht gegenstandslos geworden ist (Abs. 3). Es besteht kein Grund, diese Ordnung nicht in dem Sinne analog auf das Verwaltungsgerichtsverfahren anzuwenden, daß bedingte Beschwerden zuzulassen sind. Wollte man anders entscheiden, so könnte der im Verwaltungsrecht bestehende Anspruch auf Wiedererwägung dadurch vereitelt werden, daß die Beschwerdeinstanz ohne Rücksicht auf das Ergebnis des Wiedererwägungsverfahrens urteilen und damit die Vorinstanz binden würde.

2. Belgien und die Schweiz sind am 15. Dezember 1966 dem Madrider-Abkommen betreffend die internationale Registrierung der Fabrik- oder Handelsmarken (MAA) in der am 15. Juni 1957 in Nizza revidierten Fassung beigetreten (vgl. La propriété industrielle 1968, S. 10). Dessen Art. 5 Ab. 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 Verbandsvereinbarung zum Schutze des gewerblichen Eigentums (PVUe) einer zur nationalen Eintragung hinterlegten Marke versagen dürfen. Zwischen Belgien und der Schweiz ist die am 31. Oktober 1958 in Lissabon vereinbarte Fassung der PVUe maßgebend (vgl. La propriété industrielle 1966, S. 5 ff.). Sie gestattet gemäß Art. 6 *quinquies* lit. B die Eintragung von Fabrik- und Handelsmarken zu verweigern, wenn sie «jeder Unterscheidungskraft entbehren oder ausschließlich aus Zeichen oder Angaben zusammengesetzt sind, die im Verkehr zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Menge, der Bestimmung, des Wertes, des Ursprungsortes der Erzeugnisse oder der Zeit der Erzeugung dienen können, oder die im allgemeinen Sprachgebrauch oder in den redlichen und ständigen Verkehrsgepflogenheiten des Landes, in dem der Schutz beansprucht wird, üblich sind». Art. 6 *quinquies* lit. C bestimmt, daß bei der Würdigung der Schutzfähigkeit der Marke alle Tatsachen zu berücksichtigen sind, insbesondere die Dauer des Gebrauches der Marke.

Diese Regelung stimmt überein mit der Vorschrift des Art. 14 Abs. 1 Ziff. 2 MSchG. Danach darf eine Marke u. a. dann nicht eingetragen werden, wenn sie als wesentlichen Bestandteil ein im Gemeingut anzusehendes Zeichen enthält. Ein geographischer Name ist dann keine Sachbezeichnung mehr und schutzfähig, wenn er sich im Verkehr durch dauernden und unangefochtenen Gebrauch als Kennzeichen für die Waren eines bestimmten Unternehmens durchgesetzt hat (vgl. BGE 77 II 326 betreffend «Sihl»).

3. Die Beschwerdeführerin bestreitet nicht, daß «Haacht» der Name einer belgischen Stadt ist. Sie macht geltend, sie habe ihren Sitz in der benachbarten Gemeinde Boortmeerbeek, die geographisch unter den Begriff «Haacht» falle. Sie anerkennt andererseits, daß eine geographische Bezeichnung grundsätzlich nicht als Marke geschützt werden kann, behauptet aber, das Wort «HAACHT» habe sich in Belgien durchgesetzt und sei auch in der Schweiz zumindest in Fachkreisen bekannt geworden.

Das Amt macht geltend, die Beschwerdeführerin stütze die behauptete Verkehrsgeltung auf Tatsachen und Beweismittel, die bereits zur Zeit der vorläufigen Zurückweisung ihrer Marken vorhanden waren und hätten beigebracht werden können. Die Beschwerdeführerin habe von der im Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren vom 20. Dezember 1968 vorgesehenen Möglichkeit, gegen die vorläufige Schutzverweigerung Einsprache zu erheben, keinen Gebrauch gemacht. Sie habe diese Unterlassung weder begründet noch ein Wiederherstellungsbegehren gemäß Art. 24 VwG gestellt. Wenn sie im Beschwerdeverfahren vor Bundesgericht Versäumtes nachzuholen suche, so handle es sich nicht um Tatsachen, die erst nach der endgültigen Verfügung eingetreten und daher zu berücksichtigen sind. Die angefochtene Verfügung beruhe folglich weder auf einer unrichtigen noch unvollständigen Feststellung des Sachverhaltes.

Dieser Ansicht ist nicht zuzustimmen. Nach Rechtsprechung und Lehre kann im Verwaltungsgerichtsverfahren das Bundesgericht die Feststellung des Sachverhaltes von Amtes wegen frei überprüfen und dabei auch neue Tatsachen berücksichtigen, und zwar selbst solche, die erst seit Erlaß des angefochtenen Entscheides eingetreten sind (vgl. Art. 104 lit. b in Verbindung mit Art. 105 Abs. 1 OG; BGE 97 I 474 mit Hinweisen; GRISEL, Droit administratif suisse, S. 507 oben in Verbindung mit S. 481, Ziff. 6 lit. a Abs. 2 und S. 510). Ist somit der Sachverhalt von Amtes wegen festzustellen, so schadet es der Beschwerdeführerin nicht, daß sie sich erst vor Bundesgericht auf die Verkehrsgeltung der Marke «HAACHT» beruft, obwohl ihr das offenbar bereits vor Erlaß der endgültigen Verfügung des Amtes möglich gewesen wäre. Das Verwaltungsgerichtsverfahren des Bundesgerichtes kennt keinen mit der Eventualmaxime der kantonalen Prozeßordnungen vergleichbaren Grundsatz, daß sämtliche Angriffs- und Verteidigungsmittel innerhalb eines bestimmten Verfahrensabschnittes vorzubringen sind und später, insbesondere in Rechtsmittelverfahren, nur noch unter genau umschriebenen Voraussetzungen nachgebracht werden dürfen. Wollte man die Behauptung der Beschwerdeführerin als verspätet betrachten und die Beschwerde abweisen, so wäre damit nichts gewonnen. Die Beschwerdeführerin könnte in einem neuen Verfahren das Versäumte, wenn auch mit zusätzlichen Kosten, ohne Rechtsnachteile nachholen. Die von der Beschwerdeführerin behauptete Verkehrsgeltung ist daher anhand der eingelegten Beweismittel zu prüfen.

4. Das Amt bestreitet die Verkehrsgeltung der Marke «HAACHT» in Belgien nicht. Sie kann denn auch nicht im Ernst bezweifelt werden. So bestätigte die Handels- und Industriekammer von Loewen am 26. Juni 1974, daß sich die Marke «HAACHT» in Belgien in den einschlägigen Kreisen durch einen langen und unangefochtenen Gebrauch durchgesetzt habe. Außerdem geht aus der Jubiläumsschrift der Beschwerde-

führerin hervor, daß diese in Belgien seit 75 Jahren unter der Bezeichnung «HAACHT» Bier herstellt und verkauft. Unter diesen Umständen erübrigt es sich, die Akten zur Ergänzung des Tatbestandes an das Amt zurückzuweisen.

a) Das Amt begründet den Eventualantrag auf Abweisung der Beschwerde damit, daß nach der neuesten Rechtsprechung des Bundesgerichts (BGE 99 Ib 10ff.) eine Marke im Inlandverkehr Geltung besitzen müsse. Diese Voraussetzung sei erst dann erfüllt, wenn sich das Zeichen beim kaufenden Publikum durchgesetzt habe. Es genüge daher nicht, daß schweizerische Brauereikreise die Marke der Beschwerdeführerin angeblich kennen.

b) Das Bundesgericht hat im erwähnten Entscheid seine frühere Rechtsprechung dahin präzisiert, daß nach Art. 6 *quinquies* lit. C PVUe die im Einfuhrland erlangte Verkehrsgeltung einer Marke zu berücksichtigen sei (BGE a.a.O. S. 30–33). Es nahm aber anderseits ausdrücklich Bezug auf BGE 55 I 262 («Tunbridge Wells»), wo dargelegt wird (S. 271), daß Herkunftsbezeichnungen mindestens für die Beziehungen zwischen den Verbandsstaaten dann *ausnahmsweise* als Marke verwendet werden dürfen, wenn sie im Ursprungsland lange gebraucht worden sind. Es fügte sodann bei, daß der Ausdruck «Tundridge Wells», im Ursprungsland England eine Ortsbezeichnung, folglich ein Freizeichen gewesen sei, das sich dort durch langen Gebrauch zum Individualzeichen umgebildet habe. Schweizerische Geschäftsleute seien an seiner Freihaltung für den Gebrauch im Inland nicht interessiert gewesen. Die Verwendung von «Tunbridge Wells» als Marke durch sie hätte geradezu täuschend wirken können. Das habe das Bundesgericht schon im Entscheid 73 II 133 angedeutet, als es mit BGE 55 I 262 ff. einen Vergleich gezogen und die Nachahmung der Marke «cigarettes françaises» des Inhabers des französischen Tabak-Regiebetriebes wegen Täuschungsgefahr als unzulässig erklärt habe. Diese Überlegungen gelten auch im vorliegenden Fall. Da sich die Marke der Beschwerdeführerin in Belgien durchgesetzt hat, dürfen sie dort einheimische oder fremde Konkurrenzunternehmen nicht verwenden. Ebenso wenig ist diesen Unternehmen das Zeichen «HAACHT» für das Gebiet der Schweiz freizuhalten, da hier der Gebrauch durch sie wie im Ursprungsland täuschend wirken könnte. Daher ist nicht zu prüfen, ob die Marke der Beschwerdeführerin in der Schweiz deshalb nicht Verkehrsgeltung erlangen konnte, weil sie gemäß ihrem Prospekt in erster Linie zur Bezeichnung eines «HAACHT Super Pils»-Bieres verwendet wird und in der Schweiz der Ausdruck «Pils» für ein nicht tschechoslowakisches Bier nicht zulässig ist (vgl. Urteil der I. Zivilabteilung vom 13. November 1973 i. S. Interbeva gegen Eidgenössisches Amt für geistiges Eigentum, veröffentlicht in PMMBI 1974 I 11f.).

5. Da die Beschwerdeführerin wesentliche Tatsachen und Beweismittel ohne Grund erst vor Bundesgericht geltend gemacht hat, sind dem Amt keine Kosten aufzuerlegen und ist von einer Entschädigung an die Beschwerdeführerin abzusehen.

Demnach erkennt das Bundesgericht:

Die Beschwerde wird gutgeheißen und das Eidgenössische Amt für geistiges Eigentum angewiesen, der Marke «HAACHT» den Schutz in der Schweiz zu gewähren.

IV. Wettbewerbsrecht

Firmenrecht (OR Art. 944 Abs. 1 und HRegV Art. 45 und 46)

Verlegung des Sitzes einer Firma in einen anderen Registerbezirk. Die ursprüngliche Ortsangabe darf bei der Neueintragung nicht beibehalten werden.

Voraussetzungen, unter denen ein regionaler oder territorialer Zusatz in die Firma aufgenommen werden darf.

Déplacement du siège d'une entreprise dans un autre ressort de registre du commerce. La désignation territoriale originelle ne peut pas être maintenue lors de la nouvelle inscription.

Conditions auxquelles une adjonction territoriale ou régionale peut être employée dans la raison de commerce.

BGE 100 Ib 240 ff., Urteil der I. Zivilabteilung vom 17. September 1974 i. S. X gegen Eidg. Amt für das Handelsregister.

A. X betreibt ein Geschäft für Rohrisolationen und Kunststoffbeschichtungen von Behältern, Böden und Wänden, das im Handelsregister Bern unter der Firma «Isolationswerk Bern ...» eingetragen war. Bei der Verlegung des Geschäftssitzes von Bern nach Schüpfen verlangte das Eidgenössische Amt für das Handelsregister über das nunmehr zuständige Handelsregisteramt Aarberg eine entsprechende Änderung der Firma. Die alte Sitzbezeichnung, machte es geltend, sei unwahr und täuschend, und dürfe daher nicht mehr eingetragen werden. Die von X gewünschte Zustimmung zur Weiterführung der bisherigen Firma lehnte es durch Verfügung vom 29. April 1974 ab.

B. Mit der vorliegenden Verwaltungsgerichtsbeschwerde begehrt X, es sei ihm «zu gestatten, die Firma «Isolationswerk Bern» im Handelsregister Aarberg einzutragen». Das Eidgenössische Amt für das Handelsregister beantragt Abweisung der Beschwerde.

Das Bundesgericht zieht in Erwägung:

1. Nach Art. 945 Abs. 1 OR muß, wer als alleiniger Inhaber ein Geschäft betreibt, den wesentlichen Inhalt seiner Firma aus dem Familiennamen mit oder ohne Vornamen bilden. Das Begehren des Beschwerdeführers, die Firma «Isolationswerk Bern» im Handelsregister Aarberg einzutragen, kann daher zum vorneherein nicht geschützt werden. Zudem lautete die Eintragung im Handelsregister des Amtsbezirkes Bern auf die Firma «Isolationswerk Bern ...». Von einer Weiterführung der bisherigen Firma könnte nur dann die Rede sein, wenn mindestens der Familienname des Beschwerdeführers als Bestandteil beibehalten würde.

2. Art. 934 Abs. 1 OR bestimmt, daß wer ein Handels-, Fabrikations- oder anderes nach kaufmännischer Art geführtes Gewerbe betreibt, seine Firma am Ort der Haupt-

niederlassung in das Handelsregister eintragen lassen muß. Der Beschwerdeführer hat den Sitz seines Geschäftes von Bern nach Schüpfen verlegt. Hier befinden sich gemäß den Darlegungen des Amtes in der Beschwerdeantwort die Leitung und der technische Betrieb des Unternehmens. Etwas anderes ergibt sich weder aus der Beschwerdeschrift noch sonst aus den Akten. Der Beschwerdeführer erklärt im Zusammenhang mit der Verlegung des Sitzes, daß die «Geschäftstätigkeit die gleiche» bleibe, sich «höchstens die Lokalitäten» ändern, «in welchen das Gewerbe ausgeübt wird». Es kann also angenommen werden, daß Sitz und Hauptniederlassung des Geschäftes örtlich zusammenfallen.

Im Kanton Bern wird das Handelsregister, wie Art. 927 Abs. 2 OR es gestattet, bezirkswise geführt. Schüpfen liegt im Registerbezirk Aarberg. Die Verlegung des Sitzes an jenen Ort bedingte daher gemäß Art. 49 HRegV die entsprechende Neueintragung der Firma, was der Beschwerdeführer denn auch nicht bestreitet.

3. Der Beschwerdeführer rügt, die angefochtene Verfügung sei «im Hinblick auf den bisherigen Gebrauch der Firma» unangemessen. Unangemessenheit kann jedoch nur geltend gemacht werden, wenn eine der in Art. 104 lit. c OG genannten Voraussetzungen erfüllt ist. Das trifft hier nicht zu. Insbesondere fehlt eine bundesrechtliche Bestimmung, dergemäß die angefochtene Verfügung auf ihre Angemessenheit hin überprüft werden könnte. Zulässigkeit ist die Beschwerde wegen «Verletzung von Bundesrecht einschließlich Überschreitung oder Mißbrauch des Ermessens» im Sinne von Art. 104 lit. a OG. Gewiß soll das Amt auch im Rahmen des ihm zustehenden Ermessens sich von sachlichen Gesichtspunkten leiten lassen und nach Recht und Billigkeit befinden. Indessen hat das Bundesgericht im verwaltungsgerichtlichen Beschwerdeverfahren nicht sein eigenes Ermessen anstelle desjenigen des Amtes zu setzen. Es kann eine Beschwerde nur gutheißen, wenn das Amt unerlaubterweise nach Ermessen verfügt oder sein Ermessen überschritten hat (BGE 97 I 75, 94 I 560, 93 I 564, 92 I 294).

4. Nach Art. 944 Abs. 1 OR dürfen in jede Firma, neben den gesetzlich vorgeschriebenen, noch Angaben aufgenommen werden, die zur näheren Umschreibung der darin genannten Personen dienen oder auf die Natur des Unternehmens hinweisen, vorausgesetzt, daß der Inhalt der Firma der Wahrheit entspricht, keine Täuschungen verursachen kann und keinem öffentlichen Interesse zuwiderläuft. Damit übereinstimmend verlangt Art. 38 Abs. 1 HRegV für alle Eintragungen im Handelsregister, daß sie wahr sein müssen, keine Täuschungen veranlassen und keinem öffentlichen Interesse widersprechen dürfen. Sie unterliegen gemäß Art. 115 HRegV der Prüfung und Genehmigung durch das Eidgenössische Amt für das Handelsregister.

Ob eine Firma täuschend wirkt, ist nach dem Eindruck zu entscheiden, den sie beim Durchschnittsleser hervorruft (BGE 95 I 279 Erw. 4). Unter diesem Gesichtspunkt ist mit dem Amt davon auszugehen, daß in der Firma des Beschwerdeführers die Ortsangabe «Bern» in Verbindung mit der Sachbezeichnung «Isolationswerk» nur als Hinweis auf den Sitz oder auf die örtliche Lage der Betriebsstätte des Unternehmens aufgefaßt werden kann.

Gilt die Ortsangabe in der Firma einer Aktiengesellschaft zumeist als schwaches, wenig charakteristisches und daher nebensächliches Element (BGE 90 II 203), so hat sie in der Einzelfirma ihre Bedeutung im Hinblick auf die Ausschließlichkeitsbestimmung des Art. 946 OR. Jedenfalls aber unterliegt ihre Verwendung den allgemeinen Grundsätzen der Firmenbildung. Da sie in der Firma des Beschwerdeführers auf «Bern» lautet, ist sie für das mit Sitz und Betriebsstätte nach Schüpfen verlegte Unternehmen offenkundig unwahr, folglich auch täuschend. Das vom Beschwerdeführer geforderte

«Verständnis für die wirtschaftlichen Belange» vermag daran sowenig etwas zu ändern, wie die Behauptung, daß «die Geschäftstätigkeit die gleiche» geblieben ist.

5. Der Beschwerdeführer stellt sich auf den Standpunkt, daß sich sein Geschäft auch nach der Verlegung des Sitzes «im Raume Bern» befinde und durch den Zusatz «Bern» in der Firma als «dem Raum oder gar Kanton Bern zugehörig» gelte, was gemäß BGE 98 I b 299 erlaubt sei.

a) Nach Art. 46 in Verbindung mit Art. 45 HRegV darf ein territorialer oder regionaler Zusatz als Bestandteil der Firma nur mit Bewilligung des Eidg. Amtes in das Handelsregister eingetragen werden, wenn «besondere Umstände» vorliegen. Es steht außer Zweifel, daß der Durchschnittsleser das Wort «Bern» als Ortsangabe, nicht als territoriale oder regionale Bezeichnung, wie sie durch den adjektivischen Zusatz «Berner» oder «bernisch» zum Ausdruck gebracht werden könnte, versteht. Außerdem liegen auch keine besonderen Umstände vor, um dem Beschwerdeführer die Aufnahme eines regionalen oder territorialen Zusatzes in seine Firma zu gestatten. Nach BGE 96 I 612 kann ein solcher Zusatz nicht allein deshalb in die Firma aufgenommen werden, weil er das Gebiet umschreibt in welchem das Unternehmen seinen Sitz hat oder tätig ist. Freilich verwirft das Bundesgericht im Entscheid 98 I b 299 die Ansicht des Amtes, der territoriale oder regionale Zusatz dürfe nur bewilligt werden, wenn der Inhaber der Firma im betreffenden Gebiet praktisch eine Monopolstellung habe, d. h. die repräsentative Organisation sei. Daraus folgt indessen nicht, daß umgekehrt eine Firma zugelassen werden müsse, die durch den regionalen Zusatz fälschlicherweise den Eindruck erweckt, dem Unternehmen komme die erwähnte Sonderstellung zu. Gerade das gilt für die Firma des Beschwerdeführers, sobald man den Zusatz «Bern» nicht auf den Ort, sondern auf die Region bezieht. Das Amt erklärt in seiner Verfügung unwidersprochen, das Unternehmen des Beschwerdeführers sei weder das einzige noch das wirtschaftlich überragende Werk der Isolationsbranche im Kanton Bern. Im übrigen ist darauf hinzuweisen, daß in BGE 98 I b 298 f die damalige Beschwerdeführerin die Bezeichnung «Coop Oberwallis» verwenden wollte, um die Zugehörigkeit zum Verband Coop Schweiz auszudrücken und ihre – auf das Oberwallis ausgedehnte genossenschaftliche Tätigkeit – gegenüber den andern Mitgliedern des Verbandes abzugrenzen. Ähnliche Verhältnisse liegen beim Unternehmen und der Firma des Beschwerdeführers nicht vor.

b) Der Beschwerdeführer kann nach der Sitzverlegung den Zusatz «Bern» in seiner Firma auch nicht mit dem Hinweis darauf beanspruchen, daß das Amt die Eintragung der Firmen «Solsano Köniz Immobilien AG» und «Maschinenfabrik Bern AG» zur Eintragung zugelassen hat. Abgesehen davon, daß die erwähnten Firmen nach den Darlegungen des Amtes im Vergleich zur Firma des Beschwerdeführers Unterschiede aufweisen und im vorliegenden Verfahren nicht auf ihre Zulässigkeit zu überprüfen sind, ist das Bundesgericht an die Praxis der Registerbehörden nicht gebunden und dürfen diese ihre Praxis aus sachlichen Gründen ändern. Zudem ist jeder Fall nach den ihm eigenen Umständen zu würdigen (BGE 97 I 78 und dort erwähnte Entscheide).

6. Der Beschwerdeführer behauptet, die Änderung der Firma bringe eine unerträgliche «wirtschaftliche Einbuße» mit sich. Wie es sich mit dieser nicht näher belegten Behauptung verhält, kann offen bleiben. Jedenfalls führt sie nicht zu einer andern Beurteilung. Das Gebot der Firmenwahrheit, vorbehaltlich der hier nicht in Betracht kommenden gesetzlichen Milderungen, und das Täuschungsverbot haben absolute Geltung. Das öffentliche Interesse an ihrer Durchsetzung geht dem privaten Interesse des Beschwerdeführers vor. Die Handelsregisterbehörden sind denn auch verpflichtet, die Änderung einer Eintragung durchzusetzen, wenn diese «mit den Tatsachen» nicht

mehr übereinstimmt (Art. 60 HRegV). Zudem ist nicht anzunehmen, daß der Beschwerdeführer bei sachgerechter Aufklärung der interessierten Kreise eine Beeinträchtigung seiner Kundschaft erfahren wird. Die Anpassung von Anschriften auf Geschäftsfahrzeugen, auf Geschäftsemblemen usw., hat Auslagen zur Folge, die bei der Verlegung des Geschäftssitzes vor auszusehen sind. Dasselbe gilt für das Geschäftspapier. Der vom Beschwerdeführer in seinem Schreiben vom 18. April 1974 an das Amt behauptete Aufwand von Fr. 10000 für unrichtigen Neudruck hätte sich durch vorherige Orientierung über die Rechtslage vermeiden lassen. Die entsprechenden Kosten können dem Zwang zur Firmaänderung umsoweniger zugeschrieben werden, als der gewählte Briefkopf – mit der Abkürzung «IWB» und der Angabe «Isolationswerk Bern Inhaber: ...» – auch dem bisherigen Firma-Eintrag im Handelsregister nicht entspricht.

Demnach erkennt das Bundesgericht:

Die Beschwerde wird abgewiesen.

Firmenrecht (OR Art. 944 Abs. 1, 950 Abs. 1, 951 Abs. 2 und 956 Abs. 2, UWG Art. 1 Abs. 2 lit. d)

Anforderungen an die Unterscheidbarkeit der Firma der Aktiengesellschaft (Verdeutlichung der Rechtsprechung).

Verwechslungsgefahr im konkreten Fall bejaht (Außenhandel AG|Außenhandels-Finanz AG).

Sachbezeichnungen, die in die Firma der Aktiengesellschaft aufgenommen werden, sind vom Nachbenützer mit einem unterscheidungskräftigen Zusatz zu versehen.

Kumulative Anwendung von Firmen- und Wettbewerbsrecht (bejaht).

Exigences quant au caractère distinctif de la raison de commerce de la société anonyme (éclaircissement de la jurisprudence).

Risque de confusion admis dans le cas particulier (Außenhandel AG|Außenhandels-Finanz AG).

Des désignations génériques contenues dans la raison de commerce d'une société anonyme doivent être pourvues par l'utilisateur subséquent d'une adjonction propre à distinguer la raison de celles qui existent déjà.

Application cumulative du droit des raisons de commerce et de celui de la concurrence déloyale (admise).

BGE 100 II 224 ff., JT 1975 I 539 ff. und Praxis 1975, 12 ff., Urteil der I. Zivilabteilung vom 9. Juli 1974 i. S. Außenhandels-Finanz AG gegen Außenhandel AG.

A. Die im Jahre 1950 gegründete Außenhandel AG mit Sitz in Zürich befaßt sich mit Import, Export, Transit von und dem Handel mit Waren jeder Art. Die Außenhandels-Finanz AG wurde im Jahre 1971 gegründet

und hat ihren Sitz ebenfalls in Zürich. Sie bezweckt die Durchführung von Finanzierungsgeschäften aller Art, besonders auf dem Gebiet des Außenhandels, sowie von Transaktionen, die mit dem Hauptzweck im Zusammenhang stehen oder diesen fördern können.

B. Nach einem Briefwechsel zwischen den Vertretern der beiden Gesellschaften klagte die Außenhandel AG gegen die Außenhandels-Finanz AG. Sie beantragte, festzustellen, daß die Verwendung der Firma «Außenhandels-Finanz AG» durch die Beklagte eine widerrechtliche Verletzung ihrer Firma und deren Gebrauch im Geschäftsverkehr, auf Drucksachen, Anschriften oder sonstwie, unlauteren Wettbewerb darstellt (Rechtsbegehren 1), der Beklagten die Fortsetzung der genannten unerlaubten Handlung unter Androhung von Strafe nach Art. 292 StGB zu untersagen (Rechtsbegehren 2) und sie zu verpflichten, den rechtswidrigen Zustand zu beseitigen und ihre im Handelsregister eingetragene Firma abzuändern durch Streichung des Bestandteiles «Außenhandels», *eventuell* durch Zufügung eines Zusatzes, wodurch sich ihre Firma deutlich von jener der Klägerin unterscheidet (Rechtsbegehren 3).

Das Handelsgericht des Kantons Zürich schützte am 28. November 1973 die Klage teilweise dahin, daß es der Beklagten unter Strafandrohung verbot, die Firma Außenhandels-Finanz AG im Geschäftsverkehr, auf Drucksachen und Anschriften weiterhin zu verwenden, und sie verpflichtete, den rechtswidrigen Zustand zu beseitigen und ihre im Handelsregister eingetragene Firma im Sinne der Erwägungen abzuändern.

C. Mit Berufung an das Bundesgericht verlangt die Beklagte, es sei die Klage abzuweisen, eventuell die Sache an die Vorinstanz zurückzuweisen. Die Klägerin beantragt, den kantonalen Entscheid zu bestätigen.

Das Bundesgericht zieht in Erwägung:

2. Die Klägerin stützt ihre Begehren zunächst auf Firmenrecht (Art. 951 OR). Das Handelsgericht beurteilt unter diesem Gesichtspunkt die Verwechselbarkeit der Firma der Beklagten nach dem Eindruck, den sie auf das «unvoreingenommene Publikum» bzw. das «Publikum» macht. Dagegen wendet die Beklagte ein, maßgebend sei nach der Rechtsprechung (BGE 94 II 129, 92 II 97) nicht die Anschauung des «breiten Publikums», sondern die übliche Aufmerksamkeit in den Kreisen, mit denen die zu vergleichenden Firmen in Geschäftsbeziehungen stehen. Demnach sei im vorliegenden Fall auf Kaufleute, die im Import- und Exporthandel tätig sind, sowie auf Finanzkreise abzustellen.

Die Firma der A.-G. muß sich von jeder in der Schweiz bereits eingetragenen Firma deutlich unterscheiden (Art. 951 Abs. 2 OR), ansonst der Inhaber der älteren Firma auf Unterlassung des Gebrauchs der neueren Firma klagen kann (Art. 956 Abs. 2 OR). Da die Aktiengesellschaften ihre Firma frei wählen können, sind an die Unterscheidbarkeit strenge Anforderungen zu stellen (BGE 97 II 235). Wie die Beklagte an sich mit Recht

einwendet, macht das Bundesgericht die Verwechslungsgefahr zweier Firmen vorab von der Aufmerksamkeit abhängig, die in den Kreisen üblich ist, mit denen die beiden Firmen geschäftlich verkehren (vgl. BGE 94 II 129, BGE 92 II 98 und dort erwähnte Entscheide). Dieses vom Handelsgericht ausdrücklich erwähnte Kriterium schränkt jedoch den Firmenschutz nicht auf wettbewerbsrechtliche Gesichtspunkte ein. Das Gebot deutlicher Unterscheidbarkeit dient nicht der Ordnung des Wettbewerbes, sondern will den Inhaber der älteren Firma um seiner Persönlichkeit und seiner gesamten Geschäftsinteressen willen vor Verletzungen bewahren sowie das Publikum vor Irreführung schützen. Zu diesem Publikum zählen neben den Geschäftskunden auch Dritte, wie Stellensuchende, Behörden und öffentliche Dienste (BGE 97 II 235, 93 II 44, 92 II 96 Erw. 1). Es ist daher nicht zu beanstanden, daß das Handelsgericht bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr der beiden Firmen nicht allein das Unterscheidungs- und Erinnerungsvermögen der beteiligten Handels- und Finanzkreise berücksichtigt, wie das die Beklagte verlangt.

3. Die Beklagte widerspricht der Ansicht des Handelsgerichts, daß sich ihre Firma durch den Zusatz «Finanz» von der Firma der Klägerin nicht genügend unterscheide.

Dieser Einwand trifft nicht zu. Es kann im Ernste nicht bestritten werden, daß in der Firma der Beklagten der Ausdruck «Außenhandel» prägender Bestandteil ist. Der Zusatz «-Finanz» ist klanglich schwächer und auch begrifflich nicht aussagekräftig genug, um den durch die gemeinsame Bezeichnung «Außenhandel» am Anfang beider Firmen erweckten Eindruck der Übereinstimmung in der Erinnerung auszulöschen. Auch wenn er auf eine gewisse Beschränkung oder Eigenart der Geschäftstätigkeit hinweist, so bezieht sich diese erklärtermaßen auf den Außenhandel und fällt damit in das angestammte Tätigkeitsgebiet der Klägerin. Das läßt die Vermutung aufkommen, zwischen den Parteien bestehe ein rechtlicher oder wirtschaftlicher Zusammenhang, was die Klägerin nicht hinzunehmen braucht (BGE 98 II 65 und dort erwähnte Entscheide). Es verhält sich somit hinsichtlich der Verwechslungsgefahr nicht anders als in den Fällen *Ecco International GmbH Zürich c. International Escort and Secretary A.-G.* (unveröffentlichtes Urteil vom 8. Mai 1974), *Nordfinanz-Bank Zürich (vormals Verwaltungsbank Zürich A.-G.) c. Nordic Verwaltungs- und Finanz A.-G.* (unveröffentlichtes Urteil vom 17. Februar 1974), *Intershop Holding A.-G. c. Interstop A.-G.* (BGE 97 II 234), *Uhrenfabrik Rolex A.-G. c. Rolax A.-G. Kugellagerfabrik* (unveröffentlichtes Urteil vom 4. Mai 1971) oder *Pavag A.-G. c. Bavag Bau- und Verwaltungs A.-G.* (BGE 92 II 95).

4. Die Beklagte trägt eventualiter vor, daß ihre Firma auch dann unverändert zuzulassen sei, wenn sie mit jener der Klägerin verwechselbar wäre; denn sonst müßte «eine unerwünschte Monopolisierung von Sachbegriffen Platz greifen», welche die «Suche neuer Geschäftsfirmen wohl illusorisch werden ließe». Sie beruft sich für diese Auffassung auf *PEDRAZZINI* (Bemerkungen zur neueren firmenrechtlichen Praxis, in «Lebendiges Aktienrecht», Festgabe für Wolfhart Friedrich Bürgi, S. 309). Dieser Autor ist der Meinung (a.a.O.), das nach Art. 944 Abs. 1 OR zu den allgemeinen Grundsätzen der Firmenbildung gehörende öffentliche Interesse biete die gesetzliche Handhabe, um «Sachbezeichnungen allein», da für diese ein Freihaltebedürfnis bestehe (Art. 944 Abs. 1), in der Firmenbildung auszuschließen. Die Bewilligung dieser Argumentation würde zu einer grundlegenden Änderung der Rechtsprechung führen, was nicht erwünscht (vgl. die Besprechung von BGE 97 II 234 durch *KUMMER* in ZBJV 109 S. 146/47) und auch mit der geltenden Ordnung nicht vereinbar wäre.

Nach Art. 950 Abs. 1 OR können Aktiengesellschaften unter Wahrung der allgemeinen Grundsätze der Firmenbildung ihre Firma frei wählen. Gemäß Art. 944 Abs. 1

OR sodann darf die Firma neben den gesetzlich vorgeschriebenen auch Angaben enthalten, die auf die Natur des Unternehmens hinweisen, vorausgesetzt, daß der Inhalt der Firma der Wahrheit entspricht, keine Täuschungen verursachen kann und dem öffentlichen Interesse nicht zuwiderläuft. Einerseits also sind Sachbezeichnungen in der Firma von Gesetzes wegen erlaubt. Andererseits verbietet es der Grundsatz der Firmenwahlfreiheit, daß Sachbezeichnungen in jedem Fall, auch vom Erstbenützer, mit einem Zusatz zu versehen sind, wie es PEDRAZZINI (a.a.O. S. 308 und 309) alternativ anregt. Diese Anforderung kann und muß kraft des Täuschungsverbotes (Art. 944 Abs. 1 OR) und der Ausschließlichkeits- und Schutzbestimmungen (Art. 951 Abs. 2 und 956 OR) nur gegenüber dem Nachbenützer einer Sachbezeichnung durchgesetzt werden. Auch wenn das von Pedrazzini angerufene öffentliche Interesse der Firmenbildung eine gemeingültige Schranke setzt, so ist diese nach Wortlaut und Sinn des Art. 944 Abs. 1 OR nur als Korrektiv im Einzelfall zu verstehen, kann also nicht Angaben in der Firma ausschließen, welche die nämliche Gesetzesbestimmung ausdrücklich als zulässig erklärt. Das Freihaltebedürfnis für Sachangaben mag zwar, wenn auch nur bedingt (vgl. KUMMER, a.a.O.), im privaten, d. h. im wirtschaftlichen Interesse des Unternehmers bestehen. Das öffentliche Interesse deckt es keineswegs, sondern geht gerade mit Rücksicht auf das heutige Wirtschaftsgeschehen (Diversifikation und Konzentration der Unternehmen) auf klare Unterscheidung der Firmen. Dieses Erfordernis ist, wie erwähnt, vom Nachbenützer einer Sachbezeichnung zu beachten. So gebieten es die gesetzliche Ordnung und insbesondere ihr persönlichkeitsrechtlicher Einschlag, den die zu einseitig auf wettbewerbsrechtliche Gesichtspunkte angelegte Argumentation Pedrazzinis weitgehend mißachtet.

5. Die Klägerin stützt ihre Rechtsbegehren auch auf unlauteren Wettbewerb. Das ist zulässig. Wie das Firmenrecht (Art. 956 Abs. 2 OR) verlangt auch das Wettbewerbsrecht (Art. 1 Abs. 2 lit. d UWG), daß sich eine jüngere von einer älteren Firma eines Mitbewerbers genügend unterscheidet (BGE 98 II 63). Das Handelsgericht stellt verbindlich fest, daß sich die Tätigkeitsgebiete der Parteien mindestens teilweise überschneiden. Es folgert daraus unter Hinweis auf BGE 90 II 323 mit Recht, daß zwischen den Parteien ein Wettbewerbsverhältnis besteht. Ist die Verwechslungsgefahr unter firmenrechtlichen Gesichtspunkten zu bejahen, so ist sie es auch nach Wettbewerbsrecht.

Demnach erkennt das Bundesgericht:

Die Berufung wird teilweise gutgeheißen, das Urteil des Handelsgerichts des Kantons Zürich vom 28. November 1973 aufgehoben und die Sache an die Vorinstanz zu neuer Entscheidung im Sinne der Erwägungen zurückgewiesen.

KG Art. 4, OG Art. 66 Abs. 1

Art. 66 Abs. 1 OG gilt auch für das Bundesgericht. Dieses darf ein neues Urteil nicht auf Entscheidungsgründe stützen, die es im Rückweisungsentscheid abgelehnt oder überhaupt nicht in Erwägung gezogen hat.

Art. 4 KG. Nach dieser Vorschrift ist ein Preisunterschied, den ein Kartell bei Lieferungen an Grossisten einerseits und an Detaillisten andererseits anwendet, nicht unzulässig.

L'art. 66 al. 1 OJ vaut aussi pour le Tribunal fédéral, qui ne peut fonder un nouveau jugement sur des motifs qu'il avait écartés ou dont il avait fait totalement abstraction dans son premier arrêt.

Art. 4 LCart. N'est pas illicite au regard de cette disposition une différence de prix opérée par un cartel entre ses livraisons aux grossistes d'une part, aux détaillants d'autre part.

BGE 101 II 142 ff., Urteil der I. Zivilabteilung vom 11. März 1975 i. S. B.A.T. (Suisse) S.A. et consorts gegen Rentchnick.

A. Jacques Rentchnick, négociant en tabacs, exploite à Genève deux magasins de détail. Il vend notamment des cigarettes fabriquées par les Sociétés B.A.T. (Suisse) S.A. (anciennement Compagnie britannique et américaine de tabacs S.A.), Edouard Laurens «Le Khédive» S.A. et United Cigarettes Company Ltd, toutes trois membres de l'Association suisse des fabricants de cigarettes (ci-après: ASFC)

En 1958, cette association et celle des grossistes spécialistes de la branche du tabac sont convenues d'une nouvelle réglementation du marché, répartissant la clientèle entre les fabricants et les grossistes. Les premiers ne livraient plus qu'aux grossistes et aux centrales des sociétés d'achat, ainsi qu'aux «détaillants spécialistes» définis selon des critères arrêtés par l'ASFC d'entente avec les grossistes.

Refusant de se soumettre aux conditions requises des «détaillants spécialistes», Rentchnick n'a plus obtenu de livraisons directes des fabricants précités et a dû se procurer leurs cigarettes auprès des grossistes, à un prix plus élevé.

B Rentchnick a ouvert contre la Compagnie britannique et américaine de tabacs S.A., Edouard Laurens «Le Khédive» S.A., United Cigarettes Company Ltd et Tabatex S.A. (cette dernière société ayant été liquidée depuis lors) deux actions fondées, l'une sur la loi sur les cartels et l'autre sur les art. 28 CC et 41 CO, pour la période antérieure à l'entrée en vigueur de cette loi. Il demandait que le refus des défenderesses de le ravitailler directement fût déclaré illicite, les défenderesses étant condamnées à reprendre leurs livraisons et à lui payer diverses sommes à titre de dommages-intérêts et de réparation du tort moral.

Débouté de ses conclusions par jugements du 10 mai 1968 de la Cour de justice du canton de Genève, le demandeur a recouru en réforme au Tribunal fédéral.

Par arrêts du 5 novembre 1968, le Tribunal fédéral a admis les deux recours, annulé les décisions attaquées et renvoyé la cause à l'autorité cantonale pour nouveau jugement dans le sens des motifs.

Il a considéré, quant à l'action fondée sur la loi sur les cartels, que le refus de la livraison directe par les intimées était une mesure discriminatoire tombant sous le coup de l'art. 4 LCart. Les constatations du jugement déferé étant insuffisantes, la cause doit être renvoyée selon l'art. 64 OJ à l'autorité cantonale, qui examinera sur le vu de l'état de fait complété — une expertise étant utile sinon nécessaire — si cette mesure vise à entraver notablement le recourant dans l'exercice de la concurrence, au sens de l'art. 4 LCart. Dans l'affirmative, la cour cantonale dira si, exceptionnellement, les entraves à la concurrence imposées par les intimées au recourant sont licites parce que justifiées par des intérêts légitimes prépondérants au sens de l'art. 5 LCart., en appliquant le cas échéant les principes de subsidiarité et de proportionnalité que cette disposition commande d'observer (RO 94 II 334ss.).

Sous l'angle de l'art. 28 CC, le Tribunal fédéral a considéré qu'il fallait rechercher si la discrimination frappant le recourant était d'une intensité telle qu'elle restreignît effectivement sa liberté économique. Il a renvoyé la cause à l'autorité cantonale par les mêmes motifs que dans la cause jugée selon la loi sur les cartels.

C. Après ces arrêts, les parties sont convenues de considérer le dommage comme étant soumis uniquement à la loi sur les cartels.

La Cour de justice a ordonné, à titre successif, une expertise comptable et une expertise économique.

Elle a constaté que le statut de «détaillant spécialiste» avait été aboli par un nouveau statut de «détaillant en tabacs» entré en vigueur le 1^{er} janvier 1970, auquel Rentchnick n'avait pas adhéré non plus, ce qui lui avait valu d'être boycotté non seulement par les fabricants de cigarettes, mais aussi par ceux de cigares, les marchandises lui étant livrées avec une majoration d'environ 4%.

Par jugement du 15 février 1974, la Cour de justice du canton de Genève a constaté que le demandeur avait été victime d'un boycott illicite concerté notamment entre les défenderesses ou leurs prédécesseurs (ch. 1); leur a ordonné de «cesser cette mesure de contrainte et d'exécuter désormais, aux conditions les plus favorables consenties à tout autre acheteur direct ravitaillé par elles, toute commande qu'il leur passera», sous menace des peines prévues par l'art. 292 CP en cas d'insoumission (ch. 2); a condamné B.A.T. (Suisse) S.A., Edouard Laurens «Le Khédive» S.A. et United Cigarettes Company Ltd, solidairement, à payer au demandeur 113520 fr. avec intérêt à 5% dès le 1^{er} février 1966 (ch. 3).

D. Les défenderesses ont formé une demande d'interprétation de ce jugement, en soutenant que le ch. 2 du dispositif contenait une ambiguïté

qui pouvait être source de conflit futur et en proposant de remplacer les termes « tout autre acheteur direct ravitaillé par elles » par « tout autre détaillant spécialiste ravitaillé par elles ». Elles proposaient en outre de mettre hors de cause dans l'action en interprétation la société United Cigarettes Company Ltd, qui avait été liquidée et radiée au registre du commerce avant même le jugement du 15 février 1974.

Les défenderesses ont également recouru en réforme au Tribunal fédéral contre ce jugement. Elles concluent à ce qu'il leur soit ordonné « d'exécuter désormais aux conditions les plus favorables consenties à tout autre détaillant spécialiste ravitaillé par elles toute commande que Sieur Rentchnick leur passera », s'accommodant pour le surplus du jugement déféré.

L'intimé propose le rejet du recours.

Dans une lettre postérieure au dépôt du recours, l'avocat commun des défenderesses a déclaré que la société United Cigarettes Company Ltd avait été liquidée et radiée au registre du commerce et qu'il convenait dès lors de « mettre cette société hors de cause dans le recours en réforme et d'annuler le jugement de la Cour de justice la concernant ».

Considérant que le jugement du 15 février 1974 ne renfermait aucune obscurité ni ambiguïté, la Cour de justice, statuant le 8 novembre 1974, a mis hors de cause la société United Cigarettes Company Ltd et débouté les deux autres défenderesses de leurs conclusions en interprétation.

Considérant en droit:

1. Il y a lieu de prendre acte de la déclaration de l'avocat commun des défenderesses selon laquelle la société United Cigarettes Company Ltd, qui a été dissoute et radiée au registre du commerce, n'est plus en cause en instance fédérale. On ne saurait en revanche entrer en matière sur la proposition de cet avocat, qui ne figure pas dans les conclusions du recours, tendant à l'annulation du jugement déféré dans la mesure où il concerne cette société. Le Tribunal fédéral admet d'ailleurs la réinscription d'une société radiée à la demande d'un créancier social qui rend sa créance vraisemblable et établit son intérêt à la réinscription (RO 87 I 303, 95 I 65 consid.2).

2. Les recourantes ne remettent pas en cause les ch. 1 et 3 du dispositif du jugement déféré, qui est ainsi entré en force sur ces points. Elles ne critiquent que le ch. 2 du dispositif, admettant de fournir le demandeur « aux conditions faites à tout détaillant spécialiste », mais refusant de la faire « aux conditions les plus favorables consenties à tout autre acheteur direct ravitaillé par elles ».

3. L'art. 66 al. 1 OJ prescrit à l'autorité cantonale à laquelle une affaire est renvoyée de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l'arrêt du Tribunal fédéral. Cette règle vaut pour le Tribunal fédéral lui-même, qui ne saurait dès lors, dans le cas d'un nouveau recours en réforme, fonder son jugement sur des considérations qu'il avait écartées ou dont il avait fait totalement abstraction dans le premier arrêt (RO 90 II 308 s. consid. 2 a).

4. La Cour de justice considère dans le jugement déferé que la politique finalement suivie par l'ASFC puis par la FIST (Fédération suisse de l'industrie du tabac) démontre qu'il n'était pas souhaitable, dans l'intérêt général, de perpétuer jusqu'à la fin de 1969 une structure justifiée en 1958 mais déjà critiquée et partiellement inappliquée, de l'aveu des défenderesses, dès le début de l'année 1967. Elle précise dans son prononcé du 8 novembre 1974 qu'elle a admis que la distinction entre les diverses catégories d'acheteurs ne se justifiait plus, ce qu'avaient bien compris les «demanderesse en interprétation».

Celles-ci font valoir que les fabricants ravitaillaient directement non seulement les détaillants spécialistes, mais également les centrales des sociétés d'achat et les grossistes. Or ces deux dernières catégories bénéficient de conditions plus avantageuses que la première, puisqu'elles sont approvisionnées au prix de fabrique moins un rabais de 3,75 %, alors que ce rabais n'est que de 2,75 % pour les détaillants spécialistes. En se fondant sur les termes du jugement déferé, le demandeur pourrait exiger d'être fourni aux conditions consenties aux grossistes, alors qu'il n'a jamais postulé cette qualité, dont il ne remplit d'ailleurs pas les conditions, mais qu'il a toujours prétendu être un détaillant spécialiste.

5. a) Le jugement déferé oblige en effet les défenderesses à ravitailler le demandeur «aux conditions les plus favorables consenties à tout autre acheteur direct», c'est-à-dire aux conditions consenties même au *grossiste* le plus favorisé, alors que le demandeur n'est qu'un *détaillant* spécialisé dans le commerce des cigarettes et du tabac. Il ressort de cette rédaction, ainsi que du prononcé du 8 novembre 1974, que l'autorité cantonale tient pour illicite la distinction entre grossiste et détaillant. Une telle conception méconnaît la portée de la loi sur les cartels et les considérations du Tribunal fédéral à l'appui de son arrêt du 5 novembre 1968 renvoyant la cause à la Cour de justice (RO 94 II 334ss.). La loi sur les cartels ne tend pas à organiser la distribution des marchandises selon une structure déterminée, en tenant pour illicite a priori telle catégorie de distributeurs ou les mesures prises en sa faveur, tant qu'elles n'engendrent pas une discrimination entre les membres d'une autre catégorie. Elle reconnaît notamment aux fabricants le droit de ne livrer leurs produits qu'à certaines catégories d'acheteurs, par exemple aux grossistes (RO 94 II 334 consid. 2b). Les acheteurs d'autres catégories ne sauraient se prévaloir de l'art. 4 LCart. pour exiger d'être ravitaillés eux aussi, et aux mêmes conditions. Cette disposition subordonne l'illicéité des mesures cartellaires à la condition d'une entrave notable dans l'exercice par des tiers de la *concurrence* (RO 91 II 36s. consid. 4b). En l'espèce, le demandeur ne peut prétendre être traité par les fabricants que comme ses concurrents, à savoir les autres détaillants en tabacs, en ce qui concerne les prix et les conditions d'achat (RO 98 II 372 consid. 3b). Il n'est pas un grossiste et n'a jamais prétendu l'être.

Quant à l'ampleur de la différence entre les prix facturés aux grossistes d'une part, aux détaillants d'autre part, soit 1 % du prix de fabrique, elle ne prête pas à discussion. Dans le même secteur commercial, le Tribunal fédéral a jugé licite une remise de 2 % sur le prix de fabrique consentie aux seuls «grossistes conventionnels» (RO 91 II 38ss. consid. 5).

b) Le présent procès n'a d'ailleurs jamais tendu à la suppression des avantages accordés par les fabricants aux grossistes. C'est ainsi que la Cour de justice elle-même s'est attachée à déterminer, avec l'assistance des experts, «l'ampleur de la différence entre les prix que Rentchnick a dû payer comme détaillant ordinaire et ceux dont il aurait pu bénéficier si, conformément à l'organisation de ses deux points de vente, il avait été considéré comme un détaillant spécialiste». La somme de 113520 fr. allouée

au demandeur correspond à cette différence, pour la période du 1^{er} mars 1963 au 31 décembre 1969.

c) Dans son arrêt du 5 novembre 1968, le Tribunal fédéral a réfuté d'emblée deux arguments du demandeur: il a considéré comme objectivement justifiée la discrimination à l'égard des centrales d'achat, celles-ci remplissant une fonction équivalente à celle du grossiste; quant aux grossistes qui exploitent un commerce de détail, dont il a constaté que le cas était exceptionnel, le Tribunal fédéral relève que la loi sur les cartels n'empêche pas un grossiste d'être aussi détaillant et que l'on ne voit pas en quoi le fait que tel grossiste vende une partie de sa marchandise dans un magasin de détail constitue une atteinte au principe de la libre concurrence (RO 94 II 341). Le demandeur ne peut reprendre maintenant, dans sa réponse au recours, ces arguments (consid. 3 ci-dessus). Au surplus, l'allégation selon laquelle «les grossistes sont le plus souvent détaillants» est nouvelle et partant irrecevable (art. 55 al. 1 litt. c OJ).

6. Le recours étant fondé en principe, il y a lieu de rédiger l'ordre signifié aux défenderesses d'exécuter les commandes du demandeur de manière à ne pas lier l'effet du jugement au sort d'un statut déterminé – sujet à modifications ainsi que l'a montré la présente procédure – et à éviter la réapparition, sous le couvert de désignations nouvelles, de mesures analogues à celles qui ont été reconnues illicites. A cet égard, on ne saurait s'en tenir aux conclusions des recourantes, puisque le statut de «détaillant spécialiste» a été aboli et remplacé par celui de «détaillant en tabacs», entré en vigueur le 1^{er} janvier 1970. Il n'est pas non plus question de retenir cette dernière expression, puisque le demandeur se verrait alors contraint, pour bénéficier du «rabais de fonction», de se soumettre aux nouvelles mesures discriminatoires du statut de 1970, ce à quoi il s'est précisément refusé.

Le demandeur n'a le droit d'être ravitaillé par les défenderesses qu'aux mêmes conditions de prix – soit compte tenu des rabais accordés le cas échéant en fonction des quantités commandées – que ses concurrents, détaillants spécialisés dans le commerce des cigarettes et des tabacs, directement approvisionnés par les défenderesses. Le ch. 2 du dispositif du jugement déferé doit dès lors être réformé dans ce sens.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral:

Admet le recours et réforme le chiffre 2 du dispositif du jugement de la Cour de justice du canton de Genève du 15 février 1974 en ce sens qu'il est ordonné aux défenderesses de cesser la mesure de contrainte constatée par le chiffre 1 dudit dispositif et d'exécuter désormais toute commande que le demandeur leur passera aux conditions de prix consenties à tout autre détaillant spécialisé dans le commerce des cigarettes et des tabacs directement approvisionné par elles, sous la menace pour leurs organes des peines d'arrêts ou d'amende prévues à l'art. 292 CP en cas d'insoumission.

V. Urheberrecht

URG Art. 1 Abs. 2, 9 Abs. 2 und 42, OR Art. 50 Abs. 3, 380 und 381 Abs. 1

Die Übertragung urheberrechtlicher Befugnisse ist Wesensmerkmal des (echten) Verlagsvertrages.

Voraussetzungen des urheberrechtlichen Schutzes von Abhandlungen und wissenschaftlichen Beiträgen.

Umfang der Nutzungsrechte des Verlegers.

Selbständige Urheberrechtsverletzung oder bloße Begünstigung einer solchen durch den Verleger, der einen Zeitschriftenbeitrag wider den Willen des Urhebers einem Dritten zur Veröffentlichung überläßt.

Le transfert de droits liés au droit d'auteur est un caractère essentiel du contrat d'édition (proprement dit).

Conditions de la protection de traités et d'articles scientifiques.

Portée des droits d'exploitation de l'éditeur.

L'éditeur qui remet un article de revue contre la volonté de l'auteur à un tiers en vue de sa publication viole-t-il le droit d'auteur de manière indépendante ou n'agit-il que comme « receleur » ?

BGE 101 II 102 ff. und Praxis 1975, 279 ff., Urteil der I. Zivilabteilung vom 21. Januar 1975 i. S. Lüscher gegen «Annabelle» Verlagsgesellschaft.

A. Die Verlagsgesellschaft «Annabelle» veröffentlichte in der von ihr herausgegebenen Zeitschrift «Annabelle», Ausgabe vom 17. Mai 1972, rechtmäßig einen bei Prof. Dr. Max Lüscher bestellten Artikel unter dem Titel «Farbe bekennen: Das Abenteuer mit visualisierten Gefühlen». Die Parteien hatten sich telephonisch dahin geeinigt, daß Prof. Lüscher Wohnraumbilder in farblicher Hinsicht populärwissenschaftlich besprechen sollte. Er erhielt für die Arbeit nach seiner Darstellung ein Honorar von Fr. 600, nach jener der Beklagten ein solches von Fr. 700.

Ohne die Zustimmung Prof. Lüschers einzuholen, ermächtigte die «Annabelle» Verlagsgesellschaft anfangs Juni 1972 den Herausgeber der deutschen Kundenzeitschrift «Besser Wohnen» des Einrichtungshauses Scherer in Freiburg, den Artikel Prof. Lüschers ebenfalls zu veröffentlichen, was denn auch unter Anführung seines Namens als Verfasser und mit dem Vermerk, die Arbeit werde mit freundlicher Genehmigung der Zeitschrift «Annabelle» veröffentlicht, geschah. Die Verlagsgesellschaft «Annabelle» erhielt dafür im Oktober 1972 DM 120 oder umgerechnet Fr. 142.20. Prof. Lüscher stellte sich in der Folge auf den Standpunkt, die «Annabelle» sei nicht berechtigt gewesen, den Artikel von Dritten abdrucken zu lassen, und forderte von ihr Fr. 5000 Schadenersatz, jedoch ohne Erfolg.

B. Prof. Lüscher klagte in der Folge gegen die «Annabelle» Verlagsgesellschaft auf Zahlung von Fr. 5000, nebst 5 % Zins ab 5. April 1973.

Die I. Zivilkammer des Obergerichts des Kantons Zürich hieß die Klage

am 2. Mai 1974 im Betrag von Fr. 142.20 nebst Zins gemäß Klagebegehren gut.

C. Der Kläger hat gegen dieses Urteil die Berufung an das Bundesgericht erklärt. Er beantragt, die Klage gutzuheißen, eventuell die Sache an die Vorinstanz zur Festsetzung des Schadens und neuer Entscheidung zurückzuweisen.

Die Beklagte begehrt Abweisung der Berufung.

Das Bundesgericht zieht in Erwägung:

1. Die Beklagte hält im Berufungsverfahren daran fest, daß die Rechtsbeziehungen der Parteien nicht als Verlagsvertrag, sondern als Auftrag zu würdigen seien; sie habe daher die «Urheberrechte» am Artikel des Klägers vollumfänglich erworben. Es liege ihrer Ansicht nach ein gleichartiger Fall vor, wie bei einem Artikel der Tagespresse, der üblicherweise unter Angabe der Quelle durch andere Presseorgane weitergegeben werden könne.

a) Der Kläger hat der Beklagten nicht die Besorgung von Geschäften oder die Leistung von Diensten im Sinne des Art. 394 Abs. 1 OR, sondern die Lieferung einer zur Veröffentlichung bestimmten Abhandlung versprochen. Zudem fehlen für die Annahme eines Auftrages jegliche Anhaltspunkte dafür, daß zwischen den Parteien ein besonderes Vertrauensverhältnis bestanden und der Kläger sich verpflichtet hat, Weisungen der Beklagten entgegenzunehmen und ihr Rechenschaft abzulegen (vgl. 397, 398 und 400 OR). Auftragsrecht scheidet somit aus. Dasselbe gilt für die Bestimmungen des Werkvertrags, auf die sich die Beklagte im kantonalen Verfahren berufen hat, da diese das Ergebnis von Arbeiten an körperlichen Sachen zum Gegenstand haben (vgl. BGE 98 II 311).

Unter diesen Umständen steht außer Frage, daß auf das streitige Rechtsverhältnis die Bestimmungen des Verlagsvertrages anzuwenden sind. Durch einen solchen Vertrag verpflichtet sich der Urheber eines literarischen oder künstlerischen Werkes (Verlagsgeber), das Werk einem Verleger zum Zwecke der Herausgabe zu überlassen, und dieser, das Werk zu vervielfältigen und zu verbreiten (Art. 380 OR). Die Übertragung urheberrechtlicher Befugnisse ist also Wesensmerkmal des (echten) Verlagsvertrages. Ist ein Werk gemeinfrei, so sind die Regeln über den Verlagsvertrag sinngemäß anwendbar – sog. unechter oder uneigentlicher Verlagsvertrag – (vgl. TROLLER, Immaterialgüterrecht II, 2. Aufl. S. 924). Ein (echter oder unechter) Verlagsvertrag kann sich, wie aus Art. 382 Abs. 2 OR erhellt, auch auf die Veröffentlichung von Zeitungsartikeln und kleineren Beiträgen in Zeitschriften beziehen.

2. a) Nach eigener Darstellung der Beklagten hatte der Kläger die ihm zur Verfügung gestellten Wohnraumbilder in farblicher Hinsicht popularwissenschaftlich zu besprechen und die von ihr bezeichneten Farben besonders zu behandeln, was er in Abwandlung einer Schablone des nach ihm benannten Farbtestes in dem in ihrer Zeitschrift veröffentlichten Artikel getan habe. Die Beklagte anerkennt damit, daß der Kläger die ihm übertragene Aufgabe selbständig ausgeführt hat. Dabei kommt nichts darauf an, daß ihm die Beklagte für die Besprechung Photos zur Verfügung gestellt und bestimmte Farben besonders bezeichnet hat. Sie könnte nach Art. 382 Abs. 2 OR ein allfälliges Urheberrecht an der bestellten Abhandlung nur dann geltend machen, wenn der Kläger den Artikel inhaltlich in allen Einzelheiten nach ihren Weisungen hätte gestalten müssen, so daß er

bloß als Gehilfe bei der Ausführung einer fremden Idee zu betrachten wäre (vgl. OSER/SCHÖNENBERGER, N.2 zu Art. 393 OR; GUHL/MERZ/KUMMER, OR S.427; BGE 74 II 116). Daß letzteres der Fall sei, behauptet die Beklagte selber nicht und ist schon deshalb ausgeschlossen, weil der Kläger unter dem Titel des Zeitschriftenbeitrages ausdrücklich als Verfasser genannt ist.

b) Zu prüfen ist sodann, ob der vom Kläger verfaßte Beitrag als urheberrechtlich geschütztes Werk angesehen werden muß. Ist das der Fall, so ist die Berufung unabhängig vom Streitwert zulässig (Art.45 Abs.1 OG).

Nach der Rechtsprechung sind Abhandlungen oder Beiträge wissenschaftlicher Art nach Art.1 Abs.2 URG geschützt, wenn sie durch eine eigenartige Geistesschöpfung von individuellem Gepräge gekennzeichnet sind. Dabei wird der Schutz schon dann gewährt, wenn bloß ein geringer Grad selbständiger Tätigkeit vorliegt (vgl. BGE 100 II 172 Erw.7, 88 IV 126 mit Hinweisen).

Es kann nicht bezweifelt werden, daß der vom Kläger entwickelte Farbtest nach Form und Inhalt das von der Rechtsprechung verlangte Maß an Originalität und Individualität aufweist. Daß er wissenschaftlich angeblich nicht unangefochten sei, ändert an der Schutzfähigkeit nichts (vgl. GUHL/MERZ/KUMMER, a.a.O. S.426). Falls der streitige Artikel eine «weitere Abwandlung einer Schablone des bekannten Lüscher-Farbtestes» darstellt, wie die Beklagte im Berufungsverfahren erneut behauptet, handelt es sich nach zutreffender Ansicht des Obergerichtes um eine allenfalls veränderte Wiedergabe des Originals, die gleich wie dieses geschützt ist (vgl. Art.4 Abs.1 Ziff.2 URG).

3. Es fragt sich sodann, inwieweit die Beklagte die Nutzungsrechte an dem vom Kläger verfaßten Beitrag erworben hat. Nach Art.381 Abs.1 OR werden die Rechte des Urhebers insoweit und solange dem Verleger übertragen, als es für die Ausführung des Vertrages erforderlich ist. Daraus ist mangels gegenteiliger Abrede mit der Vorinstanz zu schließen, daß die Nutzungsrechte der Beklagten auf die einmalige Veröffentlichung des Artikels in ihrer Zeitschrift beschränkt waren. Etwas anderes ergibt sich auch nicht aus Art.9 Abs.2 URG, wonach «die Übertragung eines im Urheberrecht enthaltenen Rechtes» die Übertragung anderer Teilrechte nicht in sich schließt, wenn nichts Gegenteiliges verabredet ist. Diese Bestimmung ist nach der im Schrifttum vertretenen Auffassung dahin zu verstehen, daß der Urheber im Zweifel keine weitergehenden Befugnisse überträgt, als es der Vertragszweck erfordert (TROLLER, a.a.O. S.895 mit Hinweisen). Daraus ergibt sich, daß die Beklagte die fragliche Abhandlung Dritten nicht ohne Zustimmung des Klägers zur Veröffentlichung übergeben durfte.

4. Die Vorinstanz ist der Ansicht, die Beklagte habe selber keine Urheberrechtsverletzung begangen, sondern eine solche im Sinne von Art.50 Abs.3 OR bloß begünstigt, weshalb der Kläger als Schadenersatz nur die Vergütung beanspruchen könne, welche sie sich von der deutschen Zeitschrift ausbedungen habe.

Der Kläger stellt sich in erster Linie auf den Standpunkt, die Beklagte habe durch ihr Verhalten, das als Urheberrechtsanmaßung zu bezeichnen sei, das Inverkehr bringen des geschützten Werkes bewirkt und dadurch das Urheberrecht des Klägers selbständig verletzt.

Nach Art.42 URG ist zivilrechtlich verfolgbar, wer in Verletzung des Urheberrechts u.a. «ein Werk durch irgendein Verfahren wiedergibt» (lit.a) oder «Exemplare eines Werkes verkauft, feilhält oder sonst in Verkehr bringt» (lit.b). Die zivilrechtliche Haftung aus einer Übertragung des Urheberrechts richtet sich nach den allgemeinen Bestimmungen des OR (Art.44 URG).

a) Zu prüfen ist zunächst, ob die Beklagte eine Urheberrechtsverletzung im Sinne des Art. 50 Abs. 3 OR bloß begünstigt hat, wie die Vorinstanz annimmt.

Nach dieser Bestimmung haftet der Begünstiger nur insoweit, als er einen Anteil am Gewinn empfangen oder durch seine Beteiligung Schaden verursacht hat. Daraus leitet die Vorinstanz ab, die zivilrechtliche Begünstigung sei «auch vor Ausübung der Haupttat denkbar, indem sie in diesem Falle eine Mitwirkung zum Inhalt» habe, die weniger weit gehe als jene der Gehilfenschaft. Das trifft nicht zu. Der Umstand, daß das Gesetz bei der Beteiligung an einer unerlaubten Handlung zwischen Anstifter, Urheber und Gehilfen einerseits und Begünstiger andererseits unterscheidet und für ihr Verhalten ganz verschiedene Rechtsfolgen vorsieht (vgl. Art. 50 Abs. 1 und 3 OR), gestattet es nicht, die Begünstigung als eine Gehilfenschaft minderen Grades aufzufassen. Die Beteiligung vor oder bei der Schädigung betrifft den Urheber, Anstifter oder Gehilfen, jene nach vollendeter Tat dagegen den Begünstiger, da er den bereits eingetretenen Erfolg sichert, z. B. durch Weiterveräußerung einer gestohlenen Sache (vgl. VON TUHR/SIEGWART, OR I S. 395; BECKER, N. 6 und 7 zu Art. 50 OR; VON BÜREN, OR, Allgem. Teil, S. 281 N. 574; BGE 77 II 305, wo der Begünstiger dem Hehler nach Art. 144 StGB gleichgestellt wird). Daraus folgt, daß der Begünstiger mangels adäquaten Kausalzusammenhanges nicht für den Schaden haftet, der durch die Haupttat verursacht wird, sondern nur für den Schaden verantwortlich ist, der durch seine Begünstigungshandlung entsteht.

Die Beklagte ist auf den Plan getreten, bevor das Urheberrecht des Klägers durch die Veröffentlichung seines Artikels in der deutschen Zeitschrift verletzt worden ist. Bloße Begünstigung scheidet daher aus.

b) Nach Feststellung der Vorinstanz wurde die Zweitveröffentlichung durch die Beklagte wesentlich gefördert, indem sie unter bestimmten Bedingungen (z. B. unter anderem Bezeichnung der Quelle «Annabelle») und ohne Hinweis auf ihre fehlende Berechtigung die vermeintliche Druckerlaubnis erteilte. Zudem verstärkte sie den Eindruck, verfügungsberechtigt zu sein noch dadurch, daß sie sich für die Wiedergabe des Artikels eine Vergütung versprechen ließ und dies in ihren Bedingungen mit dem Ausdruck «Copyright» in Verbindung brachte. Die Beklagte konnte als Verlegerin darüber nicht im Zweifel sein, daß sie den Artikel ohne ausdrückliche Zustimmung des Klägers Dritten nicht zur Veröffentlichung überlassen durfte. Indem sie den Herausgeber der Zeitschrift «Besser Wohnen» über die Rechtslage pflichtwidrig nicht aufklärte – ob absichtlich oder fahrlässig sei dahingestellt – und mit ihm die erwähnte Vereinbarung traf, bewirkte sie, daß das Werk des Klägers gegen dessen Willen und damit widerrechtlich in Verkehr gebracht wurde. Darin liegt eine Urheberrechtsanmaßung, mithin eine selbständige Rechtsverletzung. Es verhält sich ähnlich wie beim mittelbaren Täter im Strafrecht, der einen andern Menschen als sein wenigstens nicht vorsätzliches Werkzeug benutzt, um durch ihn eine strafbare Tat auszuführen (vgl. BGE 77 IV 91). Entgegen der Ansicht der Vorinstanz hatte die vermeintliche Zustimmung der Beklagten zur Veröffentlichung des Artikels nicht bloß die Entfernung eines psychologischen Hindernisses beim Herausgeber der deutschen Zeitschrift zur Folge. Nichts deutet nämlich darauf hin, daß er zur Veröffentlichung des Artikels in jedem Fall entschlossen war, wie auch immer die Stellungnahme der Beklagten zu seinem Gesuch um Druckerlaubnis lauten mochte. Die Vorinstanz stellt vielmehr selber fest, daß der Herausgeber der deutschen Zeitschrift die Veröffentlichung des vom Kläger verfaßten Beitrages ausdrücklich von der «Genehmigung» der Beklagten abhängig machte. Das Verhalten der Beklagten war somit für die Urheberrechtsverletzung kausal. Auf die Ansicht der Vorinstanz, das Urheber-

recht des Klägers hätte auch ohne die rechtlich belanglose Zustimmung der Beklagten verletzt werden können, kommt daher nichts an.

5. Das angefochtene Urteil ist aufzuheben und die Sache an die Vorinstanz zurückzuweisen, damit sie die Höhe des Schadens abkläre.

Demnach erkennt das Bundesgericht:

Die Berufung wird gutgeheißen, das Urteil des Obergerichts (I. Zivilkammer) des Kantons Zürich vom 2. Mai 1974 aufgehoben und die Sache zu neuem Entscheid im Sinne der Erwägungen an die Vorinstanz zurückgewiesen.

URG Art. 36, 37 und 42 lit. b

Das Werk von Hergé « Aventures de Tintin au pays des Soviets » genießt den Schutz des URG.

Anwendungsfall des Art. 42 lit. b URG (strafrechtliche Verfolgung).

L'ouvrage de Hergé « Aventures de Tintin au pays des Soviets » jouit de la protection littéraire et artistique de la LDA.

Cas d'application de l'art. 42 lit. b (poursuite pénale).

Urteil der 14. Kammer des Tribunal de police, Genf, vom 25. Februar 1974 i.S. K. et al. (mitgeteilt von RA Prof. Dr. Edmond Martin-Achard, Genf).

Erwägungen:

Attendu qu'il convient d'examiner, préalablement, si l'œuvre intitulée « Aventures de Tintin au Pays des Soviets » jouit de la protection littéraire et artistique de la Loi fédérale sur le droit d'auteur du 7 décembre 1922 (LDA).

Que cet album présente les caractéristiques d'une bande dessinée, ouvrage mixte composé de textes mêlés à des dessins et qu'ainsi il répond à la définition d'« œuvre littéraire et artistique » au sens de l'article 1, chiffre 1, chiffre 2, alinéa 1, 2 et 4 LDA (ADOLF STREULI « Droit d'Auteur » FJS 636).

Que cet album a été publié pour la première fois, au plus tard, en 1930 sous le pseudonyme de HERGE, anagramme phonétique composé des initiales inversées de Georges REMI, plaignant et partie civile.

Que l'œuvre ci-dessus décrite, éditée en Belgique par un ressortissant Belge, jouit de la protection en Suisse en vertu des dispositions de la Convention de Berne.

Que l'article 37 LDA stipule que le droit d'auteur est protégé pendant une durée de cinquante ans après la mort de l'auteur, si ce dernier a révélé sa véritable identité dans les cinquante ans dès la première parution de l'œuvre sous un pseudonyme.

Que le Sieur Georges REMI est toujours en vie, si bien qu'il ne fait pas de doute qu'il est titulaire des droits d'auteur se rapportant aux « Aventures de Tintin au Pays des Soviets ».

Que le droit d'auteur de la partie civile s'étend, notamment, au droit exclusif de reproduire l'œuvre par n'importe quel procédé ainsi que celui de vendre, mettre en

vente ou mettre en circulation d'une autre manière les exemplaires de l'œuvre (FJS «Droit d'auteur» II a N° 636a ADOLPHE STREULI).

Qu'ainsi la reproduction non autorisée de l'album «Aventures de Tintin au Pays des Soviets» par les prétendues «Editions Splendeur Belge-Georges REMI – Ceroux-Mousty-Belgique» est un acte illicite.

Que par voie de conséquence, la diffusion en Suisse de tels exemplaires a été faite en violation de la Loi fédérale sur le droit d'auteur.

Que Sieur REMI a déposé plainte dans le délai de trois mois prévu par l'article 29 CPS.

Qu'ainsi, aux termes de l'article 30 CPS, l'action pénale s'étend à tous ceux qui ont participé à l'infraction.

Qu'il faut néanmoins examiner si les éléments subjectifs et objectifs de l'infraction ont été réunis par chacun des prévenus pris individuellement.

Attendu, en ce qui concerne K.

Qu'il résulte du dossier et des débats que ce dernier a fait l'acquisition, à Paris, en novembre 1972, de 400 exemplaires de l'œuvre protégée. – Que le prévenu admet avoir su que cette édition n'avait pas rencontré l'agrément de son auteur et portait, de surcroît, la mention d'un éditeur fantôme. – Que le prévenu a payé environ Fr. 5000 ce lot de livres. – Qu'il en revendit 300 exemplaires à Sieur M. pour le prix unitaire de 17 Fr. suisses. – Qu'il en mit 100 exemplaires sur le marché suisse par le canal des éditions les «Egraz» et de la librairie «La Marge». – Que le prévenu a réalisé un bénéfice brut illicite de 1000 Fr. environ. – Qu'il a agi en violation délibérée des dispositions régissant le droit d'auteur. – Qu'ainsi, la prévention est établie pour ce qui le concerne.

Attendu, en ce qui concerne Sieur M.

Que ce dernier a accompagné Sieur K. à Paris en novembre 1972 où il eut l'occasion de s'entretenir avec les responsables ou employés de la Librairie «NON», PARIS (4^e). – Qu'à la faveur de ces contacts, Sieur M. n'a pas pu ignorer le caractère illicite de cette édition, puisqu'il a même été question d'en faire les matrices en Suisse. – Que, pourtant, il n'hésita pas à se porter acquéreur de 300 exemplaires du livre pour un prix total de 4500 Fr. – Qu'il revendit ces ouvrages à deux libraires genevois en réalisant un bénéfice brut de 1200 Fr. environ. – Que le prévenu reconnaît avoir menti aux libraires à propos de la provenance exacte de l'album litigieux. – Que Sieur M., associé de J.M. & Cie, à Lausanne, exploite une librairie à l'enseigne «LIBROLOISIRS». – Qu'en sa qualité de libraire, le prévenu ne pouvait pas ignorer la nature des diverses éditions des «Aventures de Tintin au Pays des Soviets», dont l'édition originale, prisée des bibliophiles spécialisés, quasiment introuvable, se vendait fort cher sur le marché des occasions. – Que s'il est bien connu du Tribunal que l'éditeur habituel des albums «Tintin» a toujours été CASTERMAN, il devait en aller de même, a fortiori, pour un libraire professionnel comme Sieur M. – Que les prévenus K. et A. M. avaient d'ailleurs averti Sieur M. qu'ils avaient eu certitude d'être en présence d'une édition-pirate de la première œuvre d'HERGE. – Qu'ainsi la prévention est établie à son encontre.

Attendu, en ce qui concerne Sieur A. M.

Que le prévenu collaborait avec K. à l'exploitation des librairies «EGRAZ» et «LA MARGE», spécialisées dans la diffusion des bandes dessinées. – Que c'est en cette qualité de libraire qu'il s'entretint avec K. de la vente des albums incriminés, ramenés de Paris par ce dernier. – Qu'un article de mise en garde contre les éditions-pirates de Tintin publié par la Feuille d'Avis de Lausanne, fut même placardé sur un mur de la librairie lausannoise «LA MARGE» où travaillait A. M. – Que ce dernier admet avoir lui-même renseigné le journaliste YVES LASSUEUR dudit journal vaudois. – Qu'il affirme en outre avoir placardé un avis signalant la vente de cette édition-pirate de «Tintin au Pays des Soviets». – Que ce dernier n'a donc pas pu ignorer le caractère illicite des exemplaires de «Tintin au Pays des Soviets» édités prétendument par «Splendeur Belge». – Que sa qualité de libraire professionnel obligeait Sieur A. M. à faire en sorte que la législation sur le droit d'auteur fût respectée, ce d'autant qu'il savait que l'édition originale du premier album de «Tintin» était épuisée et constituait une pièce de collection. – Que A. M. a vendu 60 exemplaires de l'ouvrage au prix de Fr. 30 pour le compte de son patron. – Qu'en conséquence, la prévention est établie à son encontre. – Que d'ailleurs elle n'est pas contestée.

Attendu, en ce qui concerne S.

Que ce dernier est établi libraire à Genève depuis 1959 au plus tard. – Qu'il devait savoir, par profession, que les éditions CASTERMAN avaient édité l'ensemble des albums de «Tintin» écrits par HERGE, dont la librairie PRIOR, qu'il dirige, avait vendu un très grand nombre d'exemplaires entre 1959 et 1972, nombre qu'il estime lui-même à plus de 20000. – Qu'il devait savoir aussi que le premier album de «Tintin» intitulé «Tintin au Pays des Soviets» était épuisé, quasiment introuvable et qu'il était devenu une pièce de collection, puisqu'il admet en avoir vendu «à un prix dépassant Fr. 100». – Qu'une mise en garde concernant l'existence d'éditions-pirates des albums d'HERGE publiée dans le journal «La Suisse» du 24 décembre 1972 aurait pu retenir le prévenu ou ses employés de liquider son stock sans délai, ce qu'il ne fit pas puisque l'honorable conseil de la partie civile parvint à lui acheter un exemplaire litigieux le 15 janvier 1973 encore. – Que S. avait acheté 200 spécimens de l'ouvrage incriminé pour le prix de Fr. 23 pièce, et qu'il les revendit Fr. 40 l'unité, réalisant ainsi un bénéfice confortable de Fr. 3400. – Que le Tribunal fera moins grief à S. de ne pas lire régulièrement «La Suisse» que de n'avoir pas refusé la marchandise proposée dans des conditions extrêmement douteuses par M. représentant les éditions de «LA MARGE». – Que le prévenu n'a pas consulté les listes périodiques des nouvelles parutions, listes destinées aux libraires. – Qu'ainsi, le prévenu a agi à tout le moins par dol éventuel, c'est à dire en comptant sérieusement qu'il pouvait porter atteinte aux droits d'auteur d'HERGE, et avoir décidé de passer outre si tel devait être le cas (JT 1960 IV 74 et JT 1971 IV 85). – Qu'au surplus, S. mentit deux fois au juge d'instruction, à qui il déclara le 14. 3. 1973 avoir demandé à M. la provenance de l'ouvrage incriminé, ce qu'il contesta plus tard, et avoir vendu tous ses exemplaires en 10 jours, avant le 24. 12. 1972, alors que la partie civile prouve avoir acquis un album de «Tintin au Pays des Soviets» le 15 janvier 1973. – Qu'enfin, l'attitude hésitante et les attermoissements du prévenu à l'audience convainquent le Tribunal que la prévention est établie pour ce qui le concerne.

Attendu, en ce qui concerne D.

Que ce dernier admet avoir connu la rareté de l'édition originale du «Tintin au Pays des Soviets». — Qu'il reconnaît d'autre part avoir compris d'emblée que l'édition proposée par M. était une «édition non autorisée par HERGE». — Qu'il a même tenté une vérification en écrivant aux soi-disant «Editions Splendeur Belge, Georges REMI, Ceroux-Mousty-Belgique» et qu'il admet avoir déduit du silence opposé à sa demande que «cette maison d'édition n'existait peut-être pas». — Que ces doutes eussent dû retenir le prévenu de vendre à Genève une œuvre de provenance occulte pouvant porter atteinte aux droits de son auteur (JT 1960 IV 74). — Qu'il a, au contraire, passé outre et acquis 95 volumes à 20 ou 21 Fr. qu'il vendit en réalisant un bénéfice de 1500 Fr. environ. — Que la prévention est ainsi établie.

Par ces motifs

Vu en droit les art. 18, 28, 29, 30, 48, 49 ch. 4, 102, 333 al. 3 CPS; 42 lettre b), 46 et 50 ch. 1 de la Loi fédérale sur le droit d'auteur du 7 décembre 1922, 401, 402 CPP.

Le tribunal de police, statuant en premier ressort, condamne Sieurs K. à la peine de Fr. 1500, M. à la peine de Fr. 1500, A. M. à la peine de Fr. 500, S. à la peine de Fr. 800, D à la peine de Fr. 500. Délai pour la radiation de l'amande, 1 an.

Les condamne solidairement aux frais envers l'Etat. Réserve les droits de la partie civile. Les condamne solidairement aux dépens de la partie civile qui comprendront une participation aux honoraires d'avocat de Fr. 200.

Buchbesprechungen

Teschemacher, Rudolf: Die mittelbare Patentverletzung. Schriftenreihe zum gewerblichen Rechtsschutz, Band 34. Carl Heymanns Verlag KG, Köln, Berlin, München 1974. XIX + 157 Seiten. DM 48.–.

Teschemacher stellt die Rechtslage in den USA, in Großbritannien und in der Schweiz rechtsvergleichend jener in der BRD gegenüber. Getreu seinem Grundsatz, daß man sich zuerst die wirtschaftliche Interessenlage der jeweils Beteiligten (Patentinhaber, Lieferant und Abnehmer) vorstellen müsse, betreibt er die Rechtsvergleichung funktional und stellt sich die Frage, wie die herangezogenen ausländischen Rechte das wirtschaftliche Bedürfnis befriedigen, dem das deutsche Recht durch das Institut der mittelbaren Patentverletzung gerecht zu werden versuche. Teschemacher geht von der geschichtlichen Entwicklung des deutschen Rechts aus, weil manche Einzelheit nur vor ihrem Hintergrund verständlich sei.

Auch bei der Darstellung der Behandlung der mittelbaren Patentverletzung im US-Recht, die schon vor 100 Jahren begonnen hatte, legt er die historische Entwicklung dar, die zur gesetzlichen Regelung im Patent Act von 1952 § 27 1 (b), (c), (d) geführt hat. Als wichtiger Grundsatz ist festzuhalten, daß nach einhelliger Ansicht der amerikanischen Praxis der Käufer und jeder weitere Eigentümer einer geschützten Vorrichtung, die vom Patentinhaber in Verkehr gebracht ist, diese benutzen darf (Prinzip der exhaustion = Erschöpfung des Patentrechts). Teschemacher faßt das Ergebnis der neueren Praxis dahingehend zusammen, eine mittelbare Verletzung bestehe im Vertrieb von Gegenständen, die sich im wesentlichen nur zur verletzenden Benutzung eines Sach- oder Verfahrenspatents eignen. Wie im deutschen Recht sei auf der Abnehmerseite eine unmittlere Benutzung erforderlich, die aber keine Gewerbsmäßigkeit voraussetze. Hiernach werden noch die Rechtsfolgen (Schadenersatz und Unterlassungsgebot) geprüft.

Die Rechtsprechung in England sei deshalb rechtsvergleichend von besonderem Interesse, weil sie ausgehend von der gleichen Rechtsquelle des common law zu vollkommen anderen Ergebnissen gelangt sei und weil es heute in England kaum einen Schutz gegen mittelbare Verletzung gebe. Die Auswirkungen in der Praxis können nützliche Hinweise auf die Notwendigkeit des Instituts der mittelbaren Patentverletzung geben.

Zur Rechtslage in der Schweiz, die Teschemacher ebenfalls sehr klar untersucht und damit der schweizerischen Rechtsprechung und Lehre einen wertvollen Dienst geleistet hat, bemerkt er: Die schweizerische Regelung lasse sich als alternative Problemlösung mit der mittelbaren Verletzung im deutschen Recht vergleichen. Verwandte Rechtsordnungen seien zu unterschiedlichen Lösungen gelangt, was umso bemerkenswerter sei, als die deutsche Praxis und Lehre immer maßgeblichen Anteil an der Fortbildung des schweizerischen Patentrechts gehabt habe. Dazu ist jedoch zu bemerken, daß die schweizerische Praxis und Lehre der deutschen auch in andern Belangen nicht oder nur teilweise gefolgt ist, wenn letztere theoretisch komplizierte Lösungen entwickelt hatte (z. B. allgemeiner Erfindungsgedanke, Äquivalenzlehre). Teschemacher kommt zum Ergebnis, daß auf Grund der schweizerischen Teilnehmerlehre in der Schweiz kein Bedürfnis für ein zusätzliches Institut der mittelbaren Patentverletzung bestehe, weil die Teilnahme-regeln schon ausreichen, um das, was in Deutschland in den Bereich der mittelbaren Verletzung falle, im wesentlichen zu erfassen.

Die Darstellung des deutschen Rechts läßt die geradezu ungeahnte Fülle der Probleme erkennen. Wer je in der Praxis in diesem Interessenbereich Antworten sucht, findet da nützliche Anregungen. Teschemacher stellt eine Rechtsunsicherheit fest, die auch terminologischen Schwierigkeiten zuzuschreiben sei. Er kommt zum Ergebnis: Nach deutschem Recht sei die mittelbare Patentverletzung ein zweiaktiger Vorgang. Er setze die Lieferung eines erfindungsgemäß angepaßten Gegenstandes voraus, der nicht notwendig nur zur patentverletzenden Benützung eines Verfahrens- oder Sachpatents geeignet sein müsse. Auf der Seite des Abnehmers müsse eine patentverletzende Handlung vorliegen. Die Rechtsfolgen werden ebenfalls einläßlich erörtert. Festgehalten sei noch die Feststellung, daß Auslandslieferungen ungeachtet einer unmittelbaren inländischen Benutzung niemals eine mittelbare Verletzung eines deutschen Patents sein können.

Im letzten, kurzen Kapitel behandelt Teschemacher die Lösung in Art. 30 des Übereinkommens über das Europäische Patent für den Gemeinsamen Markt, wo die mittelbare Verletzung eines Gemeinschaftspatents als selbständiger (einstufiger) Tatbestand erfaßt ist. Er empfiehlt die Aufnahme dieser Bestimmung ins deutsche Recht.

Teschemachers Arbeit mag auch die schweizerische Lehre veranlassen, gestützt auf seine klare Wegleitung diese Probleme erneut zu überdenken.

A. Troller

Schulte, Rainer: Patentgesetz, Stand 1. Juli 1974, Heymanns Taschenkommentare zum gewerblichen Rechtsschutz. Carl Heymanns Verlag KG, Köln, Berlin, Bonn, München 1974. XV + 512 Seiten. DM 00.-.

Das Erfassen eines Rechtsgebiets in einem Taschenkommentar stellt besonders hohe Anforderungen, wenn nicht bloß Stichworte und Urteile zu den einzelnen Artikeln angeführt werden.

Der Verfasser muß den Stoff so beherrschen, daß er einen Großkommentar schreiben könnte, um zu erkennen, was aus der Fülle der Probleme herauszugreifen ist, um dem Leser eine klare Wegleitung zur Anwendung des Gesetzes, so wie sie dem Stand der Rechtsprechung und der herrschenden Lehre entspricht, zu geben.

Diese Aufgabe hat Schulte in vorbildlicher Weise erfüllt.

Vorerst ist die einfache und klare Sprache hervorzuheben, sodann der Verzicht auf dogmatische Exkurse, die zwar interessant wären, aber dem Praktiker nicht unmittelbar bei der Gesetzesanwendung helfen.

Die Aussagen sind stets durch Urteile, vor allem des Bundesgerichtshofs und des Bundespatentgerichts, belegt. Die Lehre ist dort erwähnt oder in die Darstellung einbezogen, wo eine Ergänzung der Rechtsprechung sich als nötig erweist, so sind z. B. nicht bei allen Paragraphen Literaturhinweise vorangestellt.

Als Beispiele für die treffsichere Orientierung sei z. B. hingewiesen auf Darstellung: der Erfindungshöhe (S. 18f., wobei auf Ausführungen über den Fachmann als juristische Denkfigur verzichtet ist), der Anweisungen an den menschlichen Geist (S. 7), der Erkenntnis der Erfindung (S. 10) mit Darlegung des Unterschieds von der Erkenntnis des äußeren Ursachenzusammenhangs von der theoretischen oder wissenschaftlichen Erklärung der Äquivalente (S. 88f., wobei besonders klar die Einwendung des freien Standes der Technik als Beschränkung des Schutzzumfangs herausgearbeitet ist), Bindung des Verletzungsrichters (S. 81).

Der Leser, der Zweifel hat, wird durch die bündigen Antworten angeregt, der Sache weiter auf den Grund zu gehen, so auf S. 92, wo gesagt ist, ein Verfahren werde durch die Mitteilung der Verfahrensvorschrift, die den Eindruck einer Benutzungs Erlaubnis erwecke, in den Verkehr gebracht, oder S. 87, wo der «allgemeine Erfindungsgedanke» so erklärt ist, daß er doch wohl überflüssig wird, weil der Schutzzumfang sich aus dem Patentanspruch und den daraus abgeleiteten gleich wirkenden Mitteln ergibt.

Hervorzuheben sind die instruktiven und gerade für den Ausländer wichtigen Darstellungen der Verfahren vor dem Patentamt, dem Bundespatentgericht und dem Bundesgerichtshof.

Der Rezensent wird in Zukunft, wenn er in patentrechtlichen Belangen zusätzliche Auskunft wünscht, zuerst den Schulte zur Hand nehmen und damit zielsicher zur deutschen Gerichtspraxis gelangen.

A. Troller

Fabiani, Mario: Modelli e Disegni Industriali. CEDAM, Padova 1975.
144 Seiten. L. 5000.—.

Das italienische Muster- und Modellrecht ist für die schweizerische Juristen ein Gebiet, das sie nur selten betreten. Die Regelung gibt auch kaum Anreiz zur Hinterlegung von Mustern oder Modellen, da die maximale Schutzfrist vier Jahre beträgt.

Fabiani gibt eine erschöpfende Orientierung über den Schutz der Gebrauchs- und Geschmacksmuster in Italien, die beide die Grundlage im gleichen Gesetz haben, nach ihrer Funktion jedoch deutlich unterschieden werden.

Er orientiert u. a. über die Abgrenzung der Gebrauchsmuster gegenüber den Erfindungen und über jene der Geschmacksmuster gegenüber den Werken der Kunst. Er legt dar, daß im Hinblick auf letztere die italienische Praxis und Wissenschaft ebenso wie die deutsche oder schweizerische verschiedene Kriterien vorgeschlagen und überprüft haben. Fabiani stimmt der italienischen Abgrenzung zu, die von der Loslösbarkeit des künstlerischen Wertes vom industriellen Charakter des Produktes ausgeht, mit dem das Werk der angewandten Kunst verbunden ist. Das Werk der Kunst erhalte seine spezifische Bestimmung dadurch, daß es dem Publikum eine geistige Botschaft mitteile.

Deshalb sei im Urheberrechtsgesetz von 1941 die Klausel beseitigt worden, die den Schutz des Kunstwerkes unabhängig vom Wert oder der Bestimmung zugestanden habe. Fabiani gibt zu, daß das Kriterium der Lösbarkeit praktisch nicht immer leicht anzuwenden sei. Mir scheint die schweizerische Praxis, die vom Grad der Originalität ausgeht, überzeugender. So schwer es ist, in Zweifelsfällen nach diesem Grundsatz die Grenze zu ziehen, so läßt sie sich doch eher finden, wenn die statistische Einmaligkeit herangezogen wird.

Fabiani prüft eingehend, wie sich der Schutz des Musters und Modells zu jenem der Marke verhalte. Das Problem ist in der schweizerischen Praxis kaum anzutreffen, hingegen jenes des Verhältnisses des Ausstattungsschutzes zum Schutz des Musters oder Modells. Die Lösung ist, auch nach italienischem Recht, in beiden Fällen dieselbe. Die Dauer des Muster- oder Modellschutzes darf nicht durch den Kennzeichnungsschutz verlängert werden.

Fabriani ergänzt die Schilderung des italienischen Rechts durch eine Übersicht über den internationalen Rechtsschutz. Italien ist nicht Partner des Haager Abkommens zum Schutz der Muster und Modelle, da sein Gesetz den Bestimmungen über die Mindestschutzdauer nicht entspricht. Er schließt seine Studie mit einem Bericht über die Bemühungen, den internationalen Schutz auszubauen. Fabianis Studie läßt die Schwierigkeit deutlich erkennen, den Mustern und Modellen gerecht zu werden. Die Muster- und Modellschöpfer sind mit der gegenwärtigen Rechtslage auch in der Schweiz nicht zufrieden. Die Industrie strebt den Schutz der kleinen Erfindungen an. Die Hinterlegung von Gebrauchsmustern wäre wenigstens ein Ersatz.

Dennoch scheint weder im nationalen noch im internationalen Bereich eine befriedigende Lösung in nächster Zeit erreichbar.

Vielleicht ist der Grund für dieses Versagen darin zu finden, daß die gleichen Kreise, die für ihre technischen oder ästhetischen Entwicklungen einen umfassenderen Schutz anstreben, doch nicht gewillt sind, in der Benützung der Leistungen der Konkurrenz sich allzu sehr einzuschränken.

A. Troller