

BBLP
MEYER LUSTENBERGER
Postfach
CH-8029 Zürich

Standort: 663

Klassifikation: 86

110. 4520

**Schweizerische Mitteilungen über
Gewerblichen Rechtsschutz
und Urheberrecht**

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

Heft 1 1983 Fascicule 1

Zum Gedenken an dipl. ing. R. Schmid †

Völlig unerwartet ist am 12. März 1983 Patentanwalt Rudolf Schmid im Alter von 47 Jahren während einer begleiteten Hochgebirgstour tödlich verunglückt. Erst vor kurzem ist er mit seinem Schwiegervater die Partnerschaft Isler & Schmid eingegangen und hätte so dessen renommiertes Patentanwaltsbüro weiterführen können.

Nach dem Besuch der Oberrealschule in Zürich wandte er sich dem Ingenieurstudium zu, das er am Polytechnikum mit Erfolg abschloss. Nach längeren Auslandsaufenthalten und verschiedenen Anstellungen in der Industrie, zuletzt als Leiter einer Kolbenringfabrik, trat er schliesslich zur grossen Freude seines Schwiegervaters in sein Patentanwaltsbüro Fritz Isler ein. Seine sympathische Art und seine Kompetenz in fachlichen Dingen wurde von den Klienten rasch geschätzt, und er war auf dem besten Wege, ein international angesehener Patentanwalt zu werden. Hievon zeugt auch sein Manuskript, das wir in dieser Nummer abdrucken können.

Kaum genesen von einem hartnäckigen Beinleiden zog es ihn wieder in seine geliebten Berge, wo er im Kreise einiger Freunde ein Skiwochenende verbringen wollte. Von der Abfahrt auf dem Gauligletscher fühlte er sich derart angesprochen, dass er seiner Gruppe mit fröhlichem Jauchzen davon fuhr und trotz der warnenden Zurufe erst bei der trügerischen Gletscherspalte zum Stehen kam, die sein Grab wurde.

Es war ihm nicht vergönnt, das Gelernte weiterzugeben und den gesäten Samen zu ernten. Viel zu früh verlässt er uns. Wir alle bewahren ihm ein treues Andenken.

Lucas David

INHALTSVERZEICHNIS

Aufsätze

<i>Die Beziehung des Urheber- und des Muster- und Modellrechtes</i>	7
ALOIS TROLLER, LUZERN	
<i>La délimitation du champ d'application du régime des dessins et modèles industriels envers celui du droit d'auteur</i>	21
FRANCOIS PERRET, GENEVE	
<i>Die Neuregelung des Änderungsrechts im schweizerischen Patenterteilungsverfahren; neuere Rechtsprechung und Amtspraxis</i>	29
RUDOLF K. SCHMID, ZÜRICH	

Schweizerische Rechtsprechung

I. Patentrecht

<i>Piccolin</i> . Conditions de validité du brevet; imitation de l'invention. Trib. App. Ticino du 9 mars 1982	36
<i>Opposition</i> . Procédure d'opposition; droit d'être entendu. Désaccord entre description et revendication. Activité inventive; dispositions transitoires. OFPI chambre de recours du 1er décembre 1980	38
<i>Bella</i> . Principe de la territorialité. Trib. App. Ticino du 24 mars 1982	46
Entscheidungen und Rechtsauskünfte 1981/1982, die in den PMMBL publiziert sind	48
Weitere publizierte Entscheide	69

II. Kennzeichnungsrecht

LESS. Registereintrag und materielles Recht. Gemeingut, wenn ein Teil der Bezeichnung beschreibenden Charakter hat?
Durchsetzung im Verkehr einer Sachbezeichnung. 70
BG vom 26. August 1982 (Anmerkungen L.D.)

IMPERIAL. Markenübertragung. Gebrauch der Marke. Gemeingut.
Verkehrsdurchsetzung. Gesamteindruck der Marke. 76
HGer BE vom 11. Juni 1980 (Anmerkungen L.D.)

III. Urheberrecht

Fotomodell. URG/Persönlichkeitsrecht. Zuständigkeit. Verjährung.
Gewinnherausgabe und Schadenersatz. Verhältnis der Feststellungsklage
zur Unterlassungsklage. 87
OGer ZH vom 6. November 1981

Pro Litteris. Wiedergaben zum eigenen Gebrauch. Umschreibung
des Gewinnzweckes. 96
BGE vom 21. Dezember 1982 (Anmerkung HST)

Conne. Dommages-intérêts pour violation du droit d'auteur. 107
CJ GE du 12 avril 1982

Stadtplan. Unsittliche Veröffentlichung und Schadenersatz.
Zuständigkeit. Verjährung. 108
OGer ZH vom 13. Mai 1982

POLYDOR. Importe urheberrechtlich geschützter Güter aus einem
Freihandelsland in die Gemeinschaft. 117
Entscheid des EuGH vom 9. Februar 1982, Leitsätze und
Anmerkung Peter Nobel

IV. Wettbewerbsrecht und Kartellrecht

Hinweise auf publizierte Entscheide 121

Bücher- und Zeitschriftenschau ab 1978 122

Buchbesprechungen

SAINT-GAL, Yves: Marques de fabrique et concurrence déloyale
(Jaques Guyet) 136

BEIER, Friedrich-Karl/STRAUS, Joseph: Der Schutz wissenschaftlicher
Forschungsergebnisse 136
(Christian Englert)

Eingegangene Bücher 137

Die Gerichtspraxis zur sklavischen Nachahmung von Warenformen

Lucas David, Zürich

Einleitung

Unter sklavischer Nachahmung wird in der Regel eine besonders getreue Kopie verstanden. Sie ist damit das wettbewerbsrechtliche Pendant zur markenrechtlichen Nachmachung gemäss Art. 24 lit. a MSchG, wie hier die besonders getreue Nachahmung genannt wird. Während die Beurteilung der sklavischen Nachahmung von Etiketten und anderen graphischen Gestaltungen nach den Grundsätzen des Markenrechtes erfolgt und damit keine besonderen Probleme bietet, ist die Zulässigkeit der sklavischen Nachahmung von dreidimensionalen Formen kontrovers. Solche können ja (noch) nicht als Marke hinterlegt werden, weshalb sich die Praxis bei deren Schutz oft etwas schwer tut.

Übersicht über die jüngste Praxis

BGE 73/1947 II 194: Rasierklingen

Die Gillette Safety Razor Comp. stellt Rasierklingen mit einem ganz bestimmten Stanzbild her. Die Belras AG hat Rasierklingen mit identischem Stanzbild auf den Markt gebracht. Das Bundesgericht entscheidet, dass diese Stanzung zwar benutzt werden darf, nicht aber die anlehrende Angabe "Original-Gillette-Schlitz-Stanzung".

BGE 77/1951 II 263: Strassenhobel

Strassenmeister Zürrer hat eine Idee, wie man bisher gebräuchliche Strassenhobel stark verbessern könnte. Schlosser Kunz fabriziert ihm einen Prototyp, den Zürrer einer Maschinenfabrik anbietet und mit ihr einen Herstellungs- und Vertriebsvertrag schliesst. Auf Klage von Zürrer verbietet das Bundesgericht Kunz einen analogen Strassenhobel feilzubieten, dessen Eigenart im wesentlichen auf den Ideen von Zürrer basiert.

BGE 79/1953 II 316: Schnurschalter und Einbauschalter

Die Firma Levy vertreibt spezialrechtlich nicht geschützte Zwischenschalter zur Unterbrechung von elektrischen Kabeln. Ihre Abnehmer sind vorab Grossisten. Die Firma Hauri vertreibt gleichartige Schalter, die von einem anderen Hersteller fabriziert und auch an Warenhäuser geliefert werden. Das Bundesgericht bejaht unlauteren Wettbewerb bezüglich der Verkehrsgeltung geniessenden Schnurschalter, nicht aber bezüglich der Einbauschalter.

BGE 83/1957 II 154 = Mitt. 1958 108, 192: Blumenhalter

Buchmann vertreibt einen Blumenhalter aus Kunststoff, den er mit der Marke "Dublo" kennzeichnet. Schneble bezieht zunächst 1'000 Stück dieses Blumenhalters, bringt aber später unter der Marke "Fleuro" einen in Form, Material und Farbe identischen Blumenhalter auf den Markt. Das Bundesgericht bejaht unlauteren Wettbewerb.

BGE 84/1958 II 579 = GRUR Ausl. 1959, 651: Cosy IXO

Die Cosy-Unterhosen haben auf der Vorderseite zwei in X-Form verlaufende Bänder und sind mit dieser Marke in blauer Schrift gekennzeichnet. Oscar Weber verkauft markenlose Unterhosen, deren gekreuzte Bänder sich nur wenig von der Cosy-Wäsche unterscheiden. Das Bundesgericht sieht darin unlauteren Wettbewerb so lange, als sie nicht unter einer eigenen, andersfarbigen Marke angeboten werden.

ZBJV 96/1960 383: Glockenantriebe

Die Beklagte fabriziert ein magnetisch gesteuertes Glockenantriebssystem. Der Magnetaufbau erfolgt in einer offenen, das Funktionieren der Maschine für den Laien sichtbar machenden Anordnung. Darin erblickt die Klägerin eine Nachahmung ihrer eigenen Konstruktion. Das Obergericht Luzern bejaht unlauteren Wettbewerb; das Bundesgericht bestätigt.

BGE 87/1961 II 54: Scharniere

Pfäffli vertreibt unter der Bezeichnung Anuba-Band Scharniere für Fenster- und Türflügel. Gleichzeitig liefert er Montagewerkzeuge zum Anschlagen dieser Scharniere. Die Beklagten vertreiben ein ähnliches, aber bedeutend billigeres Mofor-

Band, welches sich sogar mit Pfäfflis Montagewerkzeugen anschlagen lässt. Unlauterer Wettbewerb wird u.a. mit dem Hinweis auf eine erwünschte Vereinheitlichung der Scharniergrössen verneint.

Mitt. 1961, 167: Steuerschalter

Die Firma Huber & Co. AG stellt u.a. Steuerschalter für Elektromotoren her. BBC hat zunächst solche Schalter zum Eigengebrauch und zum Weiterverkauf bezogen. Später wechselt sie den Lieferanten und lässt die gleichen Schalter dort herstellen. An der gleichen Stelle, wo früher die Marke Huba stand, steht jetzt BBC. Das Bundesgericht verneint unlauteren Wettbewerb.

Mitt. 1961, 71: Lego I

Ein Konkurrent von Lego stellt Hohlbausteine her, die Migros unter der Bezeichnung "Diplomat" in gleichen Grössen, Farben und Verpackungen (zylindrische Büchsen) in Verkehr bringt. Das Bundesgericht bejaht unlauteren Wettbewerb.

Mitt. 1962, 157: Lego II

Der gleiche Konkurrent von Lego lässt nunmehr durch Migros dieselben Bausteine einzig in den Farben weiss und schwarz in durchsichtigen Plastiksäckchen vertreiben. Die Abmessungen der Steine bleiben unverändert; sie sind daher mit Lego zusammenbaubar. Das Bundesgericht verneint jetzt unlauteren Wettbewerb.

BGE 88/1962 IV 79: Jura-Schnellheizer

Jura produziert seit 1951 einen tragbaren elektrischen Heizofen. Im Jahre 1955 beginnt Rotel mit der Fabrikation eines verwechselbaren tragbaren Heizgerätes "Miotherm". Das Bundesgericht bejaht unlauteren Wettbewerb, da die Jura-Schnellheizer dank der originellen Formgestaltung Kennzeichnungskraft besässen.

AGVE 1963 28 = Mitt. 1967 127 (Leits.): Spülkasten

Ein Unternehmer hat im Jahre 1953 einen rechteckigen WC-Spülkasten aus Hart-PVC herausgebracht und als Modell hinterlegen lassen. In den Jahren 1957/58 hat ein Konkurrent diesen Spülkasten hinsichtlich Form und Farb-

gebung genau nachgeahmt. Das Handelsgericht Aargau erklärt das Modell mangels Neuheit als nichtig, erachtet aber unlauteren Wettbewerb als gegeben, da den Beklagten Unterscheidungen beim Deckelrand, Zugknopf und hinsichtlich der Markenbezeichnung zumutbar gewesen wären.

BGE 90/1964 II 51: Kleiderstoffe I

Eine Mailänder Gesellschaft kreiert Stoffe, die sie an der Frankfurter Messe ausstellt. Eine Schweizer Gesellschaft lässt sich nach Besuch der Messe Muster dieser Stoffe zustellen, worauf sie einen Dritten beauftragt, für ihre Kollektion ähnliche Stoffe anzufertigen. Das Bundesgericht bejaht unlauteren Wettbewerb.

SJZ 60/1964 8 Nr. 1 = Mitt. 1964, 134: Stützisolatoren

Die Klägerin fabriziert seit 1953 elektrobraune Stützisolatoren aus Araldit, denen eine parabolische Mantelform und eine prägnante Kopfrippe gemeinsam ist. Die Beklagte fabriziert in Material, Form und Farbe gleiche Konkurrenzprodukte. Das Zürcher Handelsgericht verneint unlauteren Wettbewerb mangels Kennzeichnungskraft.

SJZ 61/1965 278 Nr. 126 = Mitt. 1965, 270: Skiträger

Ein Händler bezieht seit vielen Jahren einen bestimmten Skiträger, bis er schliesslich wegen angeblicher Lieferschwierigkeiten einem anderen Fabrikanten den Auftrag gibt, einen ähnlichen Träger herzustellen. Das Zürcher Handelsgericht verneint unlauteren Wettbewerb, da kein Monopol an notwendigen oder gebräuchlichen Formen, Abmessungen, Materialien und Farben bestehe.

BGE 92/1966 II 202 = Mitt. 1967, 62: Wäschesack

Die Firma Dufner & Co. stellt seit 1959 Wäschetruhen nach amerikanischem Vorbild mit gekreuztem Gestänge und prismenförmigem Wäschesack her, für welchen Modellschutz beansprucht worden ist. Die Konkurrenz gibt ihrem Wäschesack die gleiche Form und versieht ihn zum Teil sogar mit dem gleichen Chrysanthemen-Muster. Das Bundesgericht erklärt die Modellhinterlegung als ungültig und verneint unlauteren Wettbewerb mangels Verkehrsgeltung.

BGE 93/1967 II 272 = Mitt. 1968, 86: Kuttelreinigungsmaschine

Ex-Metzgermeister Widmer handelt mit metzgereitechnischen Apparaten. Er beauftragt die Rymann AG, für ihn eine Kuttelreinigungsmaschine herzustellen und bezieht davon über 70 Stück. Nach dem Abbruch ihrer Beziehungen beliefert Rymann AG weitere Abnehmer. Das Bundesgericht sieht darin nichts Unlauteres.

ZR 64/1965 Nr. 149 = Mitt. 1968, 72: Melitta-Filter

ABM vertreibt Filtergefässe und Filtertüten, die bis auf wenige Einzelheiten, insbesondere die Beschriftung, den entsprechenden Produkten von Melitta gleichen. Das Zürcher Handelsgericht erachtet dies als zulässig, da die Form solcher Produkte vorwiegend technisch bedingt sei.

ZR 66/1967 Nr. 32 = Mitt. 1967, 94: Kehrlicht-Container

Die Firma Ochsner wirft einem Konsumenten vor, der Vertrieb gleich grosser Kehrlicht-Container in Quaderform unter der Marke "Contena", die sich auch mit den Ochsner-Entleerungsvorrichtungen entladen lassen, beinhalte unlauteren Wettbewerb. Das Handelsgericht Zürich verbietet Ochsner, diese Behauptung zu wiederholen, da Form und Abmessungen gemeinfrei seien.

SJZ 65/1969 297 Nr. 144 = Mitt. 1969, 89: Uhrenetuis

Die Klägerin stellt Uhrenetuis her. Zwei musterrechtlich nicht geschützte Modelle werden von der Beklagten kopiert, wobei ein Zeuge sogar klägerische Uhrenetuis in der Werkstatt der Beklagten gesehen hat. Das Kantonsgericht Freiburg bejaht unlauteren Wettbewerb, zwar nicht wegen des Vorhandenseins einer konkreten Verwechslungsgefahr, aber wegen schmarotzerischer Leistungsübernahme.

BGE 95/1969 II 470: Brief-/Milchkasten

Der Kläger stellt einen Brief-/Milchkasten aus Aluminium her und lieferte diese dem Beklagten. Nachdem sich die Parteien über eine Lizenzherstellung nicht einigen konnten, stellte der Beklagte einige Jahre später einen analogen Kasten her. Das Bundesgericht erklärt das vom Kläger hinterlegte Muster als ungültig und verneint ein unlauteres Vorgehen.

Mitt. 1975, 153: Normhaus

Der Beklagte beauftragte die Klägerin mit dem Erstellen eines Normhauses. Im nächsten Jahr erstellt er zwar unter Verwendung der klägerischen Pläne, aber unter Vornahme von gewissen Änderungen ein weiteres Einfamilienhaus, das er weiterverkauft. Das Obergericht Aargau verneint unlauteren Wettbewerb, da Normhäusern keine Kennzeichnungskraft zukomme und die Verwechslungsgefahr entfalle.

BGE 104/1978 II 322: Panda

Die Bata Schuhfabrik stellt u.a. drei Schuhmodelle "Panda", "Luchs" und "Sheriff" her, welche musterrechtlich geschützt sind. Die Beklagte vertreibt ähnliche Modelle, die jedoch musterrechtlich nicht zu beanstanden sind. Auch eine systematische Nachahmung verneint das Bundesgericht, da neben den fraglichen drei Modellen noch viele andere vertrieben würden, die nicht nachgeahmt würden.

BGE 105/1979 II 297 = Praxis 69/1980 Nr. 83: Monsieur Pierre

Pierre Arpels, Juwelier in Paris, kreierte 1949 ein besonderes Uhrenarmband, das von Van Cleef et Arpels S.A. unter der Bezeichnung "Monsieur Pierre" vertrieben wird. Die Sarcar S.A. bringt eine Uhr mit einem ähnlichen Armband auf den Markt. Das Bundesgericht verneint unlauteren Wettbewerb, da die Nachahmung eines nicht geschützten Modells grundsätzlich zulässig sei und die Beklagte überdies auf ihrer Uhr eine Fabrikmarke angebracht habe.

SJ 101/1979 238 = Mitt. 1980, 55: Kleiderstoffe II

Die Beklagte hat Stoffe von Bianchini Ferrier nachgeahmt. Das Zivilgericht Genf verneint unlauteren Wettbewerb, da sich die klägerischen Stoffe nicht im Verkehr durchgesetzt haben und die Beklagte nicht auf unlautere Weise in deren Besitz gekommen ist.

Mitt. 1980, 158: Tank L.C. Cartier

Unter der Bezeichnung "Tank L.C. Cartier" wird seit 1922 eine von Louis Cartier am Ende des ersten Weltkrieges kreierte Uhr vertrieben, die jedoch erst im Jahre 1975 als Modell hinterlegt worden ist. Seit 1958 wird ein dieser Uhr

mehr oder weniger entsprechendes Konkurrenzobjekt unter der Marke "Baume et Mercier" auf den Markt gebracht. Das Bundesgericht verneint unlauteren Wettbewerb, da eine Nachahmung von nicht als Herkunftshinweis dienenden Formen für sich allein noch nicht unlauter sei und die Beklagte auf ihrer Uhr überdies eine Marke angebracht habe.

Mitt. 1981 170: Kochgeschirre

Die Klägerin verkauft seit Jahren als einzige in der Schweiz ein Sortiment von Kochgeschirren. Die Beklagte importiert eine nach dem Gesamteindruck genaue Kopie dieses Sortiments, das sie indessen auch einzeln verkauft. Der Einzelrichter am Bezirksgericht Winterthur erachtet dies als zulässig, da Pfannenformen gemeinfrei seien, auch andere Fabrikanten ähnliche Deckel- und Pfannengriffe verwendeten und nicht dargetan worden sei, dass die Beklagte in schmarotzerischer Weise die Bekanntheit der klägerischen Erzeugnisse ausgenutzt oder sich sonst missbräuchlich verhalten habe.

BGE 108/1982 II 69 = Mitt. 1982 205: Rubik's Cube III

J.M. Rosengarten importiert seit 1975 als Generalvertreter den Zauberwürfel. Pinguin-Neuheiten-Vertrieb bringt eine Nachbildung auf den Markt. Das Bundesgericht heisst eine Willkürbeschwerde gegen die Ablehnung eines vorsorglichen Verkaufsverbotes durch das Obergericht des Kantons Aargau gut, da ein solcher Würfel wegen seiner Grösse und farblichen Gestaltung Kennzeichnungskraft besitze.

BGE 108/1982 II 327: Lego III

Suchard verwendet als Verpackung von Erfrischungspastillen rosa-, grün- und orangefarbene Plastikschachteln, die sich mit Lego-Bausteinen zusammenbauen lassen. Das Bundesgericht verneint jegliche Verwechselbarkeit bezüglich der Herkunft solcher Schachteln und erachtet das Ausnutzen fremder Mühe, Arbeit und Werbung als zulässig, solange die Verwechselbarkeit vermieden wird.

Schutzmöglichkeiten

Den naheliegendsten Schutz für eine Warenform bildet das Muster- und Modellrecht, das ausdrücklich für Formgebungen konzipiert ist. Der Anwend-

barkeit des MMG sind jedoch enge Schranken gesetzt, da es für ästhetische Sachverhalte reserviert ist. Technisch bedingte Formgebungen lassen sich damit nicht monopolisieren. Hierzu kommt, dass Modelle bei ihrer Hinterlegung sowohl formell wie materiell neu sein müssen, was den Musterschutz stark einengt (Spülkasten, Wäschesack, Brief-/Milchkasten, Tank L.C. Cartier). Immerhin hätte sich rund die Hälfte der vorgenannten Fälle für eine Modellhinterlegung geeignet (z.B. Schnurschalter, Cosy IXO, Jura-Schnellheizer, Kleiderstoffe I, Skiträger, Uhrenetuis, Monsieur Pierre, Kleiderstoffe II, Rubik's Cube). Zum Teil wurden solche auch vorgenommen, doch fiel die Nachahmung nicht in deren Schutzbereich (Panda) oder die Hinterlegung wäre beim Auftauchen von Nachahmungen bereits zufolge Zeitablaufs unwirksam gewesen (Monsieur Pierre).

Gerade weil Warenformen oft nicht neu im Sinne des Mustergesetzes sind, sucht die Praxis nach anderen Rechtsbehelfen und findet solche wenigstens teilweise im Wettbewerbsgesetz. Dieses bietet genaugenommen zwei Schutzmöglichkeiten, nämlich einerseits den Spezialtatbestand der Verwechslung gemäss Art. 1 Abs. 2 lit. d UWG und andererseits die Generalklausel des Art. 1 Abs. 1 UWG. Es verhält sich somit bei der sklavischen Nachahmung ähnlich wie bei der vergleichenden Werbung, die ebenfalls zum Teil über die Spezialtatbestände und zum Teil über die Generalklausel verfolgt wird (vgl. Künzle, Die vergleichende Werbung im schweizerischen Wettbewerbsrecht, WuR 1982 138, 158). Diese beiden Möglichkeiten werden erst in der jüngeren Praxis des Bundesgerichtes deutlich auseinandergelassen (Monsieur Pierre, Tank L.C. Cartier, Lego III). Sie sind im folgenden näher zu untersuchen. Es zeigt sich, dass die Unlauterkeitselemente in drei Grundsätze zusammengefasst werden können.

1. Grundsatz: Kennzeichnungskräftige Warenformen dürfen nicht nachgeahmt werden (Art. 1 Abs. 2 lit. d UWG)

Die in Art. 1 Abs. 2 lit. d UWG verpönten Verwechslungen münden in den sog. Kennzeichnungsschutz, d.h. den Schutz dessen, was einen Wettbewerber, sein Geschäft, seine Waren, Werke, Leistungen äusserlich kennzeichnet, was ihn, sein Unternehmen, seine Waren oder anderen Leistungen von den Mitbewerbern unterscheidet. Unter diese Kennzeichnungen können auch Warenformen subsumiert werden, da auch solche geeignet sein können, Produkte zu individualisieren.

Einzelne Warenformen können daher vom Publikum genauso gut wie Fabrik- und Handelsmarken als Kennzeichen eines ganz bestimmten Unternehmens betrachtet werden. Phantasievollen Formen, wie z.B. diejenige der Odol-Flasche, gelingt der Durchbruch zur Fabrikmarke äusserst rasch; weniger originelle Formen, wie z.B. die Coca-Cola- oder Maggi-Flasche, brauchen entsprechend länger, bis sie sich im Verkehr als Zeichen einer bestimmten Betriebsherkunft

durchgesetzt haben (Schnurschalter). Wie das Bundesgericht bezüglich im Gemeingut stehender Marken eben erst kürzlich wieder bestätigt hat (Mitt. 1983 75: Less, vgl. auch z.B. BGE 77/1951 II 326: Sihl), wird Verkehrsgeltung entweder durch lange andauernden und umfangreichen Gebrauch bzw. bedeutende Umsätze oder auch durch grosse und geschickte Werbung erlangt. Letzteres wird namentlich auch bei Warenformen aktuell, kann doch hier die Werbung dem Publikum bekanntgeben, dass eine bestimmte plastische Form nicht aus Zweckmässigkeit, sondern zur Kennzeichnung gewählt worden ist (z.B. Steiff – Knopf im Ohr; Achten Sie auf die Henkelflasche). Auch ein Modetrend kann der Kennzeichnungskraft Vorschub leisten (Rubik's Cube).

Eine Zeitlang meinte das Bundesgericht, die heute als gesichert geltenden Voraussetzungen für eine Verkehrsdurchsetzung nicht beachten zu müssen und schätzte selbst unoriginelle Formen vom ersten Tag ihres Gebrauches an (Blumenhalter). Von dieser Rechtsprechung ist es seither wieder ausdrücklich abgewichen (Wäschesack). Es legt heute zu Recht an die Schutzfähigkeit einer Warenform den gleichen Massstab an wie an die Verkehrsdurchsetzung einer im Gemeingut stehenden Marke.

Während nämlich bei zweidimensionalen Kennzeichen mittels eines Register- eintrages dargetan werden kann, dass sie als Hinweis auf die Betriebsherkunft beansprucht werden, ist dies bei dreidimensionalen Warenformen aufgrund der gesamten Umstände zu untersuchen. Wirken sie in den Augen des Publikums als äussere, willkürlich angebrachte Zutat und damit als individuell, kann ihnen der Kennzeichnungscharakter nicht mehr abgesprochen werden.

Weil sich Warenformen zur Zeit nicht auf die Publizitätswirkung eines Register- eintrages stützen können, müssen sie wenigstens in nennenswertem Umfang gebraucht werden, um ihre kennzeichnende Wirkung aufrechtzuerhalten. Damit sich das Publikum an der Warenform orientieren kann, muss sie beim Kauf sichtbar sein, sei es, dass sie unverpackt abgegeben wird, oder sei es, dass auf der Verpackung die Form nochmals zweidimensional abgebildet wird. Ist die Ware dagegen in einem undurchsichtigen Behältnis verpackt, ist ihr Aussehen nicht geeignet, als Hinweis auf den Hersteller empfunden zu werden. Die Kennzeichnungskraft wird erhöht, wenn die Warenform auch in der Werbung abgebildet und damit als typisch herausgestrichen wird. Auch kann wohl nur dann von einer Kennzeichnungskraft die Rede sein, wenn ein Hersteller bloss über einige wenige, aber charakteristische Warenformen verfügt. Bietet er dagegen Dutzende von verschiedenförmigen Waren an und ist diesen kein gemeinsames Merkmal in bezug auf ihre Form zu entnehmen, kann wohl kaum damit gerechnet werden, dass sie eine bestimmte Betriebsherkunft kennzeichnen (Normhaus, Kleiderstoffe II).

Kennzeichnungskräftige Warenformen haben Anspruch auf gleichen Schutz wie andere Kennzeichen, insbesondere Fabrik- und Handelsmarken. Dies gilt namentlich in bezug auf den Massstab der Verwechselbarkeit, der nach Wettbewerbs- und Markenrecht gleich zu handhaben ist.

Zu beachten ist, dass in vielen Auslandsstaaten (z.B. in Ägypten, Benelux, Frankreich, Griechenland, Kanada, Italien, Österreich, Spanien) bereits dreidimensionale Marken hinterlegt werden können. Aufgrund solcher Heimatintragungen können sie unter Inanspruchnahme des *telle-quelle*-Prinzips (Art. 6quinquies A Abs. 1 PVUe) auch im schweizerischen Markenregister hinterlegt werden. Diese Ausländer können daher in der Schweiz bereits einen markenrechtlichen Schutz von Warenformen beanspruchen, während sich Inländer mit dem wettbewerbsrechtlichen Schutz begnügen müssen (gl.M. A. Troller, Die mehrseitigen völkerrechtlichen Verträge, 50; ders., Immaterialgüterrecht, 399; L. David, Supplement zum Markenschutzgesetz, N. 21 zu Art. 1 MSchG; ders., Schweizerisches Werberecht, 350; Baumbach/Hefermehl, Warenzeichenrecht, N. 4 zu Art. 6quinquies PVUe; a.M. offenbar PMMBI 16/1977 I 58: Loch in Schuhabsatz).

2. Grundsatz: Nachahmung ist nicht per se unlauter

Das Bundesgericht hat immer wieder betont, dass die Nachahmung von Arbeitsergebnissen, mögen sie auch mit Mühe und Kosten errungen sein, an sich noch nicht unlauter sei, sondern dass erst das Dazukommen zusätzlicher Elemente, wie insbesondere der (auf der Kennzeichnungskraft basierenden) Verwechselbarkeit, Unlauterkeit schaffe (Scharniere, Panda, Monsieur Pierre, Tank L.C. Cartier). Dieser Grundsatz ist im Laufe der Zeit noch verstärkt worden. Während im Jahre 1958 das Bundesgericht noch erklärt hat, das Patentrecht setze nur *eine* Schranke gegenüber dem Nachbau technischer Konstruktionen, während eine andere Schranke durch die Grundsätze von Treu und Glauben gesetzt werde (Cosy IXO), so wird neuerdings betont, dass die Nachahmung einer fremden Ware frei sei, sobald sie von den Sondergesetzen über den gewerblichen Rechtsschutz (PatG, MMG, MSchG) nicht oder nicht mehr erfasst sei (Panda, Monsieur Pierre, Tank L.C. Cartier). Dies wird damit begründet, dass jedermann eine nach Herstellungsweise und Gebrauchszweck naheliegende und zweckmässige Ausstattung verwenden dürfe und keine Notwendigkeit bestehe, an ihrer Stelle eine weniger praktische, eine weniger solide oder mit grösseren Herstellungskosten verbundene Ausführung zu wählen und damit die Konkurrenzfähigkeit eines Erzeugnisses herabzumindern (Stützisolatoren, Skiträger, Melitta-Filter, Kehrlicht-Container, Kochgeschirre). Diese Rechtsprechung gilt nicht nur dann, wenn das nachgeahmte Produkt die Frucht zahlreicher Anstrengungen ist und erhebliche Kosten verursacht hat (Scharniere, Brief-/Milchkasten, Panda, Lego III), sondern selbst dann, wenn durch die Nachahmung ein Zusammenbau oder ein Auswechseln des Originals mit der Kopie möglich wird (Rasierklingen, Scharniere, Kehrlicht-Container, Lego II). Dies ist zu begrüessen, da im täglichen Verkehr geradezu ein Bedürfnis nach

Normierung besteht. Das Interesse eines Fabrikanten, auch den Ergänzungs- und Ersatzbedarf mit seinem Markenprodukt stillen zu können, muss hinter das Interesse des Marktes an standardisierten Grössen zurücktreten. Wie unangenehm wäre es beispielsweise, wenn Klemmbausteine verschiedener Herkunft sich nicht miteinander zusammenbauen liessen. Was bei den früheren Holz- und Metallbaukasten (Meccano, Stockys usw.) selbstverständlich gewesen ist, soll auch bei neuen Spielen Geltung haben. Analog kann in der Regel nichts Unlauteres darin gesehen werden, wenn Fabrikanten Geräte bauen, für welche bereits auf dem Markt befindliches Verbrauchsmaterial (z.B. Batterien, Filme, Kassetten usw.) Verwendung findet, oder wenn umgekehrt von Dritten Zubehör hergestellt wird, das sich zu bekannten Markenprodukten verwenden lässt (Rasierklingen). Statistisch gesehen ist es daher eher selten, dass Gerichte den sklavischen Nachbau von Warenformen verbieten.

3. Grundsatz: Nachahmung von Warenformen ohne Kennzeichnungskraft wird erst beim Hinzutreten zusätzlicher Elemente unlauter (Art. 1 Abs. 1 UWG)

Im Laufe der Jahre wurde ein ganzer Katalog von Merkmalen zusammengestellt, welche die sklavische Nachahmung als unlauter erscheinen lassen. Der Rechtsprechung können folgende Hinweise entnommen werden:

a) Die Übernahme einer Gestaltung ist unlauter, wenn ohne Änderung der technischen Konstruktion und ohne Beeinträchtigung des Gebrauchszweckes eine andere Gestaltung möglich und auch zumutbar wäre, aber vorsätzlich oder fahrlässig unterlassen wird (Kuttelreinigungsmaschine). Ein Abweichen von einer technischen Konstruktion des Originals ist indessen nur dann sinnvoll, wenn es von der Käuferschaft überhaupt bemerkt wird. Sind nur Änderungen in Einzelheiten möglich und haben diese auf den Gesamteindruck keinen Einfluss, so brauchen solche Details nicht verändert zu werden (Einbauschalter, Stützisolatoren, Melitta-Filter).

Ein Fabrikant ist zudem nicht verpflichtet, nach der besten und vorteilhaftesten Lösung zu forschen. Ehe er die Warenform der Konkurrenz nachmacht, braucht er sich nach der herrschenden Praxis nur zu überlegen, ob es eine mindestens gleichwertige andere Formgestaltung gäbe. Liegt eine gleichwertige Ersatzlösung nahe, so ist er verpflichtet, sie anzuwenden (Blumenhalter). Ist eine solche dagegen nur sehr schwer zu finden, so kann ihm nicht zugemutet werden, von der des Konkurrenten abzuweichen. Das trifft auch dann zu, wenn die Ersatzlösungen schon von anderen Mitbewerbern angewendet worden sind (Cosy IXO). In solchen Fällen dürfen sowohl die Originallösungen wie die Ersatzlösungen nachgemacht werden, es wäre denn, es liege eine weitere Ausführungsform nahe. Nach ihr zu fahnden braucht man freilich nicht. Da

Warenformen in der Regel einfach und zweckmässig sind, gelingt es nur selten darzutun, dass im Gesamteindruck abweichende Ersatzlösungen nahegelegen hätten. Ein typisches Beispiel hiefür ist das Urteil "Glockenantriebe", wo es dem Nachahmer möglich gewesen wäre, den offenen Antriebskasten durch ein geschlossenes Gehäuse zu ersetzen. Diese Praxis ist freilich nicht ganz unproblematisch, vor allem wenn nicht beliebig viele Lösungsmöglichkeiten zur Verfügung stehen. Warum soll beispielsweise, wenn es nur zwei äquivalente Lösungen gibt, der jüngere Mitbewerber jene Lösung wählen, die von jener des älteren abweicht, während dann der jüngste Drittkonkurrent wieder jene des älteren nachahmen darf, da die andere Alternative bereits "besetzt" ist?

Nun können selbst Massnahmen, die einen technischen Zweck verfolgen, sich auch auf das Aussehen einer Ware auswirken und dieser sogar ihr besonderes Gepräge geben. Selbst solche "technische Massnahmen mit ästhetischem Überschuss" dürfen nachgeahmt werden, doch soll in solchen Fällen zur besseren Unterscheidung der Waren wenigstens eine angemessene Kennzeichnung erfolgen. Die nachgeahmten Waren sind daher mit einer Marke zu versehen, die nach Wortlaut und Farbe von der Marke des Originals abweicht (Cosy IXO, Lego II, Spülkasten), oder es ist auf andere Weise die Unterscheidbarkeit zu fördern (Lego III, Kochgeschirre).

b) Keine Erlaubnis zur Kopierung besteht, wenn der Nachahmer durch unkorrektes oder hinterlistiges Verhalten an die nachgeahmten Gegenstände gekommen ist (Kleiderstoffe I, Kleiderstoffe II, Tank L.C. Cartier). Testfall für diese Ausnahme waren die Kleiderstoffe, die zur Bemusterung verlangt, aber zur Kopierung verwendet wurden (Kleiderstoffe I). Aber auch bei den Urteilen "Strassenhobel" und "Uhrenetuis" scheint die Unlauterkeit des beklaglichen Vorgehens den entscheidenden Einfluss ausgeübt zu haben. Unkorrektes Verhalten liegt insbesondere im Bruch einer ausdrücklichen oder stillschweigenden Geheimhaltungspflicht, wie sie in Arbeits- oder Werkverträgen oft, bei Kauf- oder Alleinvertretungsverträgen indessen kaum je anzutreffen ist.

Unter diese Ausnahme ist aber wohl auch die unmittelbare Ausbeutung fremder Arbeitsprodukte zu subsumieren, wie z.B. das Nachgiessen von Giessereiprodukten, das Kopieren von Werkzeugen usw. Es erscheint in der Tat als mit dem Grundsatz von Treu und Glauben nicht vereinbar, wenn die mit Zeit- und Kapitalaufwand geschaffenen Unterlagen eines Konkurrenten *direkt* übernommen werden, um sich selbst dadurch Aufwand zu ersparen. Lehre und Rechtsprechung verurteilen denn auch mehrheitlich die direkte Leistungsübernahme (vgl. A. Troller, Immaterialgüterrecht II, 1067; J. Purtschert, Der Schutz des unmittelbaren Ergebnisses einer Arbeits- oder Unternehmensleistung, Diss. FR 1974, 140 ff.; M.M. Pedrazzini, Über den Leistungsschutz der Interpreten, ZSR 96/1977 II 73, alle mit weiteren Hinweisen; SJZ 55/1959 261 Nr. 107: Vorspanndienste; 66/1970 327 Nr. 141: Geschichte der römischen Literatur; 79/1983 130 Nr. 21: Katalogfoto; a.M. B. von Büren, Kommentar Wettbewerbs-

gesetz, 49). Urteile aus dem Bereich von plastischen Warenformen stehen freilich noch aus.

c) Keine Nachahmungserlaubnis besteht, wenn der Nachahmer in systematischer oder raffinierter Weise versucht, aus dem guten Ruf seines Konkurrenten Nutzen zu ziehen. Die ältere Praxis hat zwar die systematische Nachahmung eines ganzen Programmes von Typenbezeichnungen als zulässig betrachtet (vgl. B. von Büren, Kommentar Wettbewerbsgesetz, 49). Noch im Jahre 1969 hat das Bundesgericht die Frage offengelassen, ob die systematische Nachahmung zu verurteilen sei (BGE 95 II 199, 469, kritisiert von Kummer in ZBJV 107/1971 228). Mittlerweile hat es aber die Unlauterkeit einer systematischen Annäherung an Produkte der Konkurrenz grundsätzlich bejaht, aber noch keinen Anwendungsfall gefunden (Panda, Monsieur Pierre, Tank L.C. Cartier). Demgegenüber hat das Obergericht des Kantons Luzern bereits im Jahre 1957 die Benutzung des Kataloges der Konkurrenz zu Vorspanndiensten verurteilt (SJZ 55/1959 261 Nr. 107; zustimmend A. Troller, Immaterialgüterrecht II, 1067 N. 191).

Die Systematik eines Vorgehens wird gewöhnlich darin gesehen, dass eine grössere Anzahl von Modellen, eine ganze Serie von Produkten kopiert wird. Die Unlauterkeit beruht damit auf einem rein quantitativen Element, dessen untere Grenze leider nur schwer auszumachen ist. Erstaunlicherweise sieht das Bundesgericht einen Unterschied, je nachdem ob der Nachahmer bei einem einzigen Konkurrenten oder bei einer Mehrzahl Anleihen macht. Im letzteren Fall erachtet es nämlich eine wiederholte Nachahmung als erlaubt (BGE 95/1969 II 199: Tobler Mint), während sie im ersten Fall als unzulässig erkannt wird (Panda, Monsieur Pierre, Tank L.C. Cartier). Dieser Unterschied scheint nicht gerechtfertigt, denn unlauter ist jedes ständige Schmarotzen, unabhängig davon, ob die Leistung von einem einzelnen oder von verschiedenen übernommen wird.

Die deutsche Praxis nimmt systematisches Vorgehen aber auch dann an, wenn nicht nur das Produkt, sondern auch die Werbeanstrengungen hierfür (Ausstattung, Reklame auf Produkten Dritter, Zugaben usw.) kopiert werden (GRUR 1965 602: Sinalco). Entsprechend könnte eine systematische Nachahmung auch darin liegen, dass nicht nur die Abmessungen und Materialien eines bestimmten Produktes, sondern auch dessen Farben, Verzierungen, Verpackungen und Werbematerial kopiert werden (Lego I, Spülkasten). Zwar hat das Bundesgericht im Urteil "Wäschesack" ausgeführt, die Mitverwendung des gleichen Stoffmusters lasse das lautere Verhalten des Verletzers nicht als unlauter erscheinen, da Chrysanthemen-Muster gemeinfrei seien. Andererseits rügte es aber einen Fabrikanten, weil dieser nicht nur eine naheliegende Etikettendarstellung, sondern auch die gängige Form und Grösse von Dosen für Choco-Dragées übernommen hat (BGE 103/1977 II 216: Disch). Die letztere Haltung verdient den Vorzug. Auch im unlauteren Wettbewerb ist die Mosaikbetrachtungsweise zugunsten der Beurteilung des Gesamteindruckes aufzugeben. Die

Kumulation verschiedener Nachahmungen, die jede für sich zulässig ist, vermag durchaus ein unlauteres Gesamtbild zu ergeben.

Einzelfragen

Wie wir gesehen haben, kann das Anbringen einer Marke dann notwendig werden, wenn technische Massnahmen gleichzeitig eine ästhetische Wirkung haben. Wer dem Vorwurf entgehen will, er wolle Verwechslungen mit einem Konkurrenzprodukt ausnützen, wird ohnehin gut daran tun, deutlich eine eigene Marke anzubringen (Scharniere, Steuerschalter, Kehrlicht-Container, Monsieur Pierre, Tank L.C. Cartier). Die Wahl einer verschiedenen Marke vermag freilich die Verwechslungsgefahr nicht immer zu beheben (Blumenhalter, Jura-Schnellheizer, Lego I). Diese Praxis wäre zu verdeutlichen.

Unerlaubte sklavische Nachahmung und insbesondere die Nachahmung einer kennzeichnungskräftigen Warenform kann nicht dadurch behoben werden, dass eine eigene Marke angebracht wird. Gerade im Kennzeichnungsrecht gilt ja das Axiom, dass schon die Ähnlichkeit eines einzelnen charakteristischen Bestandteils die Verwechselbarkeit indiziert, selbst wenn weitere Bestandteile hinzugefügt oder weggelassen werden (BGE 93/1967 II 254: Brise marine/Blue marine; 430: Ritterfigur mit und ohne Firma; 96/1970 II 403: Men's Club/Eden Club; Mitt. 1966 142: Caltex mit Stern/Bildmarke mit 5 Sternen). Das Anbringen einer solchen kann höchstens dann ausschlaggebend sein, wenn Zweifel darüber bestehen, ob die nachgeahmte Konstruktion rein technischer Natur ist (Cosy IXO, Spülkasten). In solchen Fällen mag auf die gesamten Umstände abgestellt werden, zu welchen auch das Vorhandensein einer Marke gehört.

Ähnlich verhält es sich bezüglich der Farben. Sind solche frei wählbar, können sie zur besseren Unterscheidung der Produkte beitragen (Blumenhalter, Lego II). Oft aber sind die Farben naheliegend und dürfen dann ohne weiteres nachgeahmt werden, da sie zum Gemeingut gehören (Stützisolatoren, Brief-/Milchkasten; ebenso BGE 82/1956 II 352: einfache Druckfarben; Mitt. 1980 64: braune Farbe für Plastik-Kehrlichtsäcke).

Kein Unlauterkeitsmerkmal liegt in der Tatsache, dass ein Abnehmer dazu übergeht, ein gleich aussehendes Produkt selbst herzustellen oder herstellen zu lassen (Steuerschalter, Skiträger, Kuttelreinigungsmaschine, Normhaus). Erst wenn das Vertragsverhältnis eine besondere Treuepflicht beinhaltet, wie dies z.B. bei der Mitteilung von Fabrikgeheimnissen der Fall ist, wird es wettbewerbsrechtlich relevant (Strassenhobel). Wer Waren verkauft, muss damit rechnen, dass sie auch als Vorlage für eine Nachahmung verwendet werden (Brief-/Milchkasten, Kleiderstoffe II; a.A. Uhrenetuis). Einzig der Bezug von Mustern berechtigt nicht zu deren Imitation (Kleiderstoffe I).

Schlussfolgerungen

Das Bundesgericht hat zwischen den Jahren 1964 und 1982 nie mehr eine sklavische Nachahmung von Warenformen verurteilt. Es hat zwar einen ganzen Katalog von Merkmalen zusammengestellt, welche die Unlauterkeit einer solchen Nachahmung bewirken können. In der Praxis sind solche Merkmale jedoch selten vorhanden oder sie können nicht bewiesen werden. Um so erstaunlicher ist es, dass im Jahre 1982 eine sklavische Nachahmung sogar aufgrund der beschränkten Kognitionsmöglichkeit einer staatsrechtlichen Beschwerde verurteilt wurde. Mit Interesse wird man daher der künftigen Rechtsprechung entgegensehen und abwarten, ob die teilweise als allzu large empfundene Praxis wieder etwas strenger wird.

Der Kunstverlag aus urheber- und urhebervertragsrechtlicher Sicht*

Barbara Wyler, Zürich

Dieser Vortrag ist dem Kunstverlag aus urheber- und urhebervertragsrechtlicher Sicht gewidmet.

Sofern sich unter Ihnen nicht ausgesprochene Liebhaber der bildenden Kunst befinden, mag der Eindruck vorherrschen, dem heute zu behandelnden Thema fehle der aktuelle Bezug. Ich hoffe sehr, dass es mir gelingen wird, Sie vom Gegenteil zu überzeugen.

Schweizerische Literatur, die sich aus urheberrechtlicher Sicht speziell mit bildender Kunst befasst, war bisher nur spärlich vorhanden. 1912 erschien eine von Adolf Isenschmid verfasste, heute veraltete Berner Dissertation mit dem Titel "Das Verlagsrecht an Werken der bildenden Kunst und der Verlagsvertrag". Mit dem "Recht der kommerziellen Galerien" setzt sich die 1978 erschienene Zürcher Dissertation von Andreas Tobler auseinander. Die heute vorzustellende Arbeit stellt inhaltlich eine Ergänzung dazu dar, denn mit dem Kunstverlag behandelt sie ein Gebiet, ohne das der Galeriebetrieb nicht funktionieren könnte.

Der *Begriff des Kunstverlags* wird weder in der Literatur noch in der Rechtsprechung näher behandelt. Um keine Unklarheiten über dessen Geltungsbereich aufkommen zu lassen, möchte ich daher an dieser Stelle eine – von mir aufgestellte – Definition des Kunstverlags geben:

Im weitesten Sinne ist darunter die Vervielfältigung und Verbreitung von Werken der bildenden Kunst zu verstehen, unabhängig davon, ob sie urheberrechtlich geschützt sind oder nicht und ob die Vervielfältigung und Verbreitung vom Künstler bzw. Urheber selbst vorgenommen oder von einem Dritten ausgeübt wird.

In Anlehnung an diese Umschreibung des Kunstverlages, die alle seine Erscheinungsformen umfasst, ist mein Vortrag in drei Teile gegliedert, nämlich in einen tatsächlichen, einen urheberrechtlichen und einen urhebervertragsrechtlichen Teil.

* Vortrag, gehalten in Bern am 30. August 1983 im Rahmen der Schweizerischen Vereinigung für Urheberrecht. Die Dissertation der Autorin ist dem gleichen Thema gewidmet; sie erscheint als Band 69 in der Schriftenreihe der UFITA.

A. Tatsächliche Grundlagen des Kunstverlages: Originalreproduktionen und Reproduktionen ab Original als kulturwirtschaftliche Erscheinungsformen

Tatsächliche Grundlagen für den Kunstverlag sind die Originalreproduktionen und die Reproduktionen ab Original als kulturwirtschaftliche Erscheinungsformen, d.h. so, wie der Kunstmarkt und die Kunstfachwelt sie betrachten. Als Abgrenzungskriterium der Originalreproduktionen von den Reproduktionen ab Original dient der Originalbegriff, der auf dem Kunstmarkt von grosser Bedeutung ist. Die Originalreproduktionen gelten als Originale, die Reproduktionen ab Original lediglich als Vervielfältigungen.

Die Originalreproduktionen lassen sich in zwei grosse Gruppen unterteilen, nämlich in die zwei- und die dreidimensionalen Originalreproduktionen.

Die *zweidimensionale Originalreproduktion* wird üblicherweise als "Graphik" bezeichnet. "Graphik" ist allerdings ein mehrdeutiger Begriff; er wurzelt im griechischen "graphein" und bedeutet dort soviel wie schreiben, zeichnen, einritzen. Hier wird unter Graphik nur die künstlerische Druckgraphik verstanden, die um ihrer selbst willen geschaffen wird. Sie fusst auf einem mehr oder weniger manuell ausgeführten Bilddruckverfahren, das durch einen mehrphasigen Arbeitsprozess gekennzeichnet ist. Innerhalb der druckgraphischen Verfahren unterscheidet man, je nach Art der vom Künstler verwendeten Druckform, den Hoch-, Tief-, Flach- und den Durch- oder Siebdruck. Bevor der Künstler eine Graphik in Angriff nimmt, muss er sich für eines dieser druckgraphischen Verfahren entscheiden.

Ohne Benutzung einer fremden Vorlage bearbeitet er manuell die Druckform aus seiner künstlerischen Imaginationskraft heraus mit den geeigneten Werkzeugen oder sonstigen Mitteln, evtl. sogar unter Zuhilfenahme der Photographie, bis er sie als vervielfältigungsreif erklärt. Die Druckform ist nicht das Endprodukt. Graphik in Form von am Kunstmarkt teilnahmefähigen Graphikblättern resultiert erst nach der Vornahme des Druckvorganges. Der Künstler überträgt diesen meist professionellen Druckern. Als Druckträger dient Papier. Nach der einmaligen Auflage, deren Höhe vom Künstler festgelegt wird, wird die Druckplatte zwecks Verhinderung weiterer Auflagen zerstört. Jeder Abzug wird vom Künstler geprüft, numeriert und signiert.

Die *dreidimensionale Originalreproduktion* unterscheidet sich von der Graphik durch ihr Vordringen in die dritte Dimension, also den Raum. Auch sie ist aber von vorneherein auf Vervielfältigung angelegt und beruht damit auf demselben Prinzip wie die zweidimensionale Originalreproduktion. An die Stelle der Druckform tritt hier jedoch ein sog. Prototyp. Es handelt sich um ein körperhaftes Gebilde, das als Grundlage für die Vervielfältigung dient und vom Künstler, wie die Druckform bei der Graphik, aus seiner freien Phantasie heraus geschaffen wird.

Die wichtigsten Arten von dreidimensionalen Originalreproduktionen sind die seriellen Plastiken – vor allem diejenigen aus Bronze – und Skulpturen sowie

die Multiples. Bedingt durch die schwierige Verarbeitung der verwendeten Materialien zieht der Künstler, vermehrt noch als bei der Graphik, für den Vervielfältigungsvorgang Fachleute hinzu. Auch hier bestimmt er die Höhe der Auflage. Jedes fertige Exemplar wird schliesslich von ihm geprüft, numeriert und signiert.

Die *Reproduktionen ab Original* unterscheiden sich von den Originalreproduktionen hauptsächlich dadurch, dass sie ihr Entstehen nicht der unmittelbaren Schaffenskraft eines Künstlers verdanken, sondern die Wiedergabe eines bereits bestehenden und als Vorlage verwendeten Originalkunstwerks darstellen. Die wichtigsten Erscheinungsformen der Reproduktionen ab Original sind Kunstdrucke aller Art, z.B. Kunstblätter, Kunstkarten, Kalender, Art-Posters sowie Abbildungen von Originalkunstwerken in Presseerzeugnissen, vorab in Kunstbüchern und Kunstzeitschriften.

Äusserlich unterscheiden sich die Reproduktionen ab Original vielfach gar nicht oder nur schwer erkennbar von Originalkunstwerken. Das gilt besonders dort, wo die Reproduktion ab Original die gleichen Merkmale wie das als Vorlage verwendete Originalkunstwerk aufweist, vor allem hinsichtlich Papierqualität, Farbe, Massen, Aufmachung usw.

Der massgebende Unterschied zwischen Originalreproduktionen und Reproduktionen ab Original ist inhaltlicher Natur. Obwohl das Herstellungsverfahren für die Reproduktionen ab Original als Druckerzeugnisse, auf die ich mich hier beschränke, grosse Ähnlichkeiten mit demjenigen für die Herstellung von zweidimensionalen Originalreproduktionen aufweist, setzt ersteres doch nur handwerkliches Geschick, letzteres jedoch künstlerisches Können voraus. Entscheidend ist die Präparation der Druckplatte. Anders als bei der Originalgraphik, wo diese von einem Künstler kraft seiner schöpferischen Intuition frei bearbeitet wird, gibt sie hier ein bereits bestehendes Originalkunstwerk reproduktionsphotographisch wieder. Diese Arbeit ist nicht kreativ, sondern setzt lediglich technische Beherrschung voraus. Zu dem auf der Reproduktionsphotographie basierenden Reproduktionsverfahren eignet sich jedes Originalkunstwerk, gleichgültig ob es zwei- oder dreidimensional und ob es Unikat – also z.B. ein Ölgemälde oder eine Zeichnung – oder Multiplikat – also z.B. eine Graphik – ist.

Aus dieser Gegenüberstellung wird ersichtlich, welches fundamentale Gewicht dem *Originalbegriff* in der Kunstfachwelt beigemessen wird. Das Problem liegt darin, dass es den Kunstexperten bis heute nicht gelang, eine exakte Definition des Originals zu finden. So existieren viele Definitionen, jedoch keine allgemein anerkannte, was mit besonderer Deutlichkeit bei den Originalreproduktionen und der Abgrenzung Originalreproduktionen – Reproduktionen ab Original zum Ausdruck kommt.

Einigkeit besteht darüber, dass nur schöpferische Erzeugnisse, hervorgegangen aus unmittelbarem künstlerischem Schaffen, Originalkunstwerke sind. Sie müssen ihre Existenz der freien künstlerischen Imagination verdanken; der Künstler darf

keine selbständige Vorlage benützen. Ohne Einfluss ist daher der Umstand, ob ein Kunstwerk in Form eines Unikats oder als Multiplikat, also als Originalreproduktion, existiert.

Ausserdem müssen die Originalkunstwerke unmittelbare Zeugnisse künstlerischen Schaffens sein. Die Umschreibung der Unmittelbarkeit bei den Originalreproduktionen stösst auf grosse Schwierigkeiten und ist eine Ursache für die Uneinigkeit über den Originalbegriff.

Die Künstler, die Originalreproduktionen schufen, verwischten nämlich in den letzten Jahren die in der Theorie einigermaßen klare Abgrenzung der Originalreproduktion von der Reproduktion ab Original, indem sie die auf dem Sektor der Photographie und der Drucktechnik gemachten technischen Fortschritte laufend in ihren schöpferischen Arbeitsprozess integrierten. Verschiedene internationale Kongresse wurden im Bestreben abgehalten, eine einheitliche Definition der Originalreproduktion zu finden, die auch die jüngste Entwicklung auf diesem Gebiet berücksichtigt. Bisher blieb der Erfolg leider aus.

Eine orthodoxe Gruppe von Kunstexperten anerkennt den Originalcharakter von Graphik nur dann, wenn der Künstler die Druckform vollständig von Hand bearbeitet und die Abzüge direkt von der Druckplatte gezogen werden.

Eine zweite, etwas grosszügigere Gruppe ist zwar ebenfalls der Ansicht, die Druckform müsse vom Künstler von Hand bearbeitet werden. Sie erlaubt ihm aber die Verwendung mechanischer und photomechanischer Mittel, sofern sich diese zur Realisierung seines künstlerischen Konzepts aufdrängen. Auch hier müssen die Abzüge direkt von der Druckplatte gezogen werden.

Eine dritte Gruppe stimmt mit der zweiten punkto Bearbeitung der Druckform überein, verzichtet aber auf das weitere Erfordernis des Direktabzuges von der Druckplatte. Hier sind auch indirekte Druckverfahren, wie beispielsweise der Offset- oder der Umdruck, zugelassen.

Diese Ansicht hat am meisten Anhänger gefunden. Ihr liegt die Überlegung zugrunde, dass die künstlerische Bearbeitung der Druckform über die Qualität eines Blattes entscheidet, nicht aber das Druckverfahren. Daher werden z.B. auch Offsetlithos heute in der Kunstfachwelt mehrheitlich als Originale anerkannt, sofern der Künstler den Film selbst gezeichnet hat. Dasselbe trifft auf Umdrucklitographien zu.

Die Auseinandersetzung um den Originalbegriff ist nicht lediglich ein Streit akademischer Natur: Für Originale werden, in Abweichung des übrigen Kosten-/Preisgefüges, Preise bezahlt, die sich wohl auch nach der Qualität des Werkes, zur Hauptsache jedoch nach Rang und Namen des Künstlers richten. Bringt es der Künstler fertig, sein Prestige in der Kunstfachwelt mit weiteren Werken zu vergrössern, nehmen alle von ihm geschaffenen künstlerischen Erzeugnisse an Wertsteigerungen teil, die in die Millionen gehen können. Reproduktionen dagegen erfahren keine Wertsteigerung.

Das Vakuum rund um den Originalbegriff und die Abgrenzung Originalreproduktionen – Reproduktionen ab Original wird von raffinierten Geschäfte-

machern mit organisierten Mitteln skrupellos ausgenutzt. Reproduktionen werden als Originale ausgegeben, und nicht nur bei Reproduktionen ab Original, sondern auch bei Originalreproduktionen wird Missbrauch getrieben mit der Anzahl der Abzüge, der Limitierung der Auflagen, der Numerierung und der Signatur der Abzüge durch den Künstler. Es ist sehr zu bedauern, dass sich auch namhafte Künstler an diesen unsauberen Machenschaften beteiligen.

B. Urheberrechtliche Grundlagen des Kunstverlages: Originalreproduktionen und Reproduktionen ab Original als urheberrechtlich geschützte Werke

Der zweite Teil meines Vortrages ist den *urheberrechtlichen Grundlagen* des Kunstverlages gewidmet.

Im Gegensatz zum Kunsthandel nimmt im Urheberrecht nicht der Original-, sondern der *Werkbegriff* die zentrale Stellung ein. Erst wenn ein (Original-) Kunstwerk zugleich ein urheberrechtlich geschütztes Werk ist, kann es bzw. sein Urheber den urheberrechtlichen Sonderschutz beanspruchen.

Das Werk der bildenden Kunst unterscheidet sich von den übrigen Werken dadurch, dass es notwendigerweise – sei es in der Fläche oder im Raum – festgelegt und visuell wahrnehmbar sein muss. Darüber hinaus hat es aber, gleich allen anderen Werken, originellen bzw. – in der Terminologie der beiden VE – individuellen ästhetischen Gehalt aufzuweisen.

Im Bereich der körperlichen Fixierung des Werks, also dort, wo es in Form von Werkexemplaren vorliegt, kann zwischen den Original- und den Vervielfältigungsexemplaren unterschieden werden. Im Verhältnis zum Werkbegriff sind beide Erscheinungsformen akzessorischer Natur.

Wie die tatsächlichen Ausführungen zeigen, spielt der Originalbegriff im Bereich der bildenden Kunst eine grosse Rolle. Es stellt sich daher die Frage, ob sich das Urheberrecht ebenfalls mit dem Originalbegriff auseinandersetzt und ob es Werke, die zugleich Originale im urheberrechtlichen Sinne sind, anders behandelt als solche, die lediglich Vervielfältigungsexemplare sind. Eine diesbezügliche Analyse des URG führt zum Ergebnis, dass der Begriff des Originals keine Erwähnung findet.

Es erstaunt nicht, dass in der schweizerischen Lehre und Rechtsprechung die urheberrechtliche Auseinandersetzung mit dem Originalbegriff vollständig fehlt.

Im dURG dagegen taucht der Begriff des “Originals” an verschiedenen Orten im Gesetz auf. Die Originale werden teils gleich wie die Vervielfältigungsexemplare behandelt, teils gelten spezielle Vorschriften für sie. Letzteres gilt z.B. für das – dem schweizerischen Recht *de lege lata et ferenda* fremde – Folgerecht gemäss § 26 dURG, dessen Durchsetzung von einer präzisen Definition des Originalbegriffs abhängt. Unter einem Original im Bereich der Unikart-

kunst versteht die deutsche Lehre "die durch den Urheber eigenhändig vorgenommene Erstverkörperung als Original eines Werks der bildenden Kunst".

Diese Umschreibung der Unikatkunst lässt sich auch als Grundlage für eine Definition der Multiplikatkunst verwenden. Eine Originalgraphik ist danach ein Werk der bildenden Kunst, welches in beliebigem Verfahren mittels einer Druckform entsteht. Sie wird von einem Künstler auch ohne manuelle Bearbeitung, evtl. mit photographischen Hilfsmitteln, nicht jedoch nach der selbständigen Vorlage eines bereits erstfixierten Werkes der bildenden Kunst angefertigt.

Für Unikate und Multiplikate gilt, dass ein Original zugleich ein *Werk der bildenden Kunst* sein muss. Der Originalbegriff knüpft nicht an das künstlerische Konzept, sondern an ein bereits existierendes Werk der bildenden Kunst in Form eines Werkexemplars an.

Beim Merkmal der *Eigenhändigkeit* geht es darum, dass der Künstler das Werk – bzw. das Werkexemplar – eigenhändig verkörpert. Angesprochen ist damit die urheberschaftliche Beziehung zwischen dem Künstler und dem von ihm geschaffenen Kunstwerk.

Bei den Originalreproduktionen steht die Anwendung technischer Mittel bei der Anfertigung der Druckform der Originaleigenschaft grundsätzlich nicht entgegen, solange sie nicht Selbstzweck sind, sondern notwendige Hilfsmittel im künstlerischen Konzept. Die Druckform muss somit vom Künstler nicht zwingend manuell bearbeitet worden sein.

Die *Erstverkörperung* bedeutet, dass das Originalexemplar in zeitlicher Hinsicht die erste Werkfixierung darstellt; jede weitere Werkfixierung genügt danach nur noch dem Merkmal der Vielfältigung. Entwürfe sind noch keine Erstfixierungen, weil die Verkörperung mit dem künstlerischen Konzept noch nicht deckungsgleich ist; sie präsentieren sich als sog. Voriginale, sind aber ebenfalls als Werke zu qualifizieren.

Bei den Multiplikaten stellt sich die grundsätzliche Frage, ob sie trotz ihres Charakters als Vielfältigung ebenfalls als Erstverkörperungen zu betrachten sind. Dies trifft nur dann zu, wenn nicht nur der Druckform bzw. dem Prototypen diese Eigenschaft zuerkannt wird, sondern wenn auch die einzelnen Werkexemplare als Erstverkörperungen gelten. Im anderen Fall dürfen sie keinen Anspruch auf Originale im Sinne des Urheberrechts erheben.

Es ist vertretbar, die Druckform und den Prototyp wie Entwürfe zu behandeln; sie sind zwar verfahrensmässig unabdingbare Medien, die aber noch keine vollständige Kongruenz der künstlerischen Vorstellung und der effektiven Werkverkörperung aufweisen. Erst aus dem Abzug bzw. der dreidimensionalen Originalreproduktion in ihrer endgültigen Gestalt ist die künstlerische Aussage ablesbar. Diese sind daher Erstverkörperungen und trotz ihres mangelnden Unikatcharakters Originale.

Nicht nur das erste Blatt einer Auflage ist ein Original, sondern auch alle weiteren Blätter sind Originale. Jedes Blatt genießt ja das gleiche Mass an Originalität, denn das spätere Blatt wird nicht nach Vorlage des früheren erstellt,

sondern beide haben ihren Ursprung in der Druckform; dies gilt auch für Zweitauflagen, solange der Abzug von derselben Druckform erfolgt.

Der Künstler setzt beim Herstellungsprozess der Originalreproduktionen vielfach *Hilfspersonen* ein, speziell beim Vervielfältigungsvorgang. Bei der Frage, ob dadurch die Originaleigenschaft der Originalreproduktionen tangiert wird, sind urheberschaftliche Kriterien massgebend.

Da sich die Originaleigenschaft nach der kreativen Herstellung der Druckform bemisst, die Zuordnung der späteren Blätter an einen Künstler bereits dort stattfindet, kann der eigentliche Druckvorgang auch von einem Dritten, der unter seiner Aufsicht arbeitet, vorgenommen werden.

Die *Signatur* ist für die Originaleigenschaft ohne Belang. Sie gibt lediglich einen Hinweis auf die Urheberschaft, vermag aber eine gewöhnliche Vervielfältigung nicht zu einem Original zu stempeln.

Dasselbe gilt für die Limitierung der Auflage und die Numerierung der Abzüge.

Aufgrund dieser Definition des Originals gestaltet sich die Abgrenzung der Originalreproduktion von der Reproduktion ab Original einfach: Reproduktionen ab Original sind keine Erst-, sondern lediglich Zweitverkörperungen. Obwohl die gedruckten Reproduktionen ab Original wie die Originalreproduktionen vervielfältigt und äusserlich in vielen Fällen von diesen nicht zu unterscheiden sind, bleibt doch die Tatsache bestehen, dass ihnen ein bereits bestehendes Original vorausgegangen ist. Die Reproduktionen ab Original sind daher keine Originale, sondern lediglich Vervielfältigungen im urheberrechtlichen Sinn. Dies gilt selbst dann, wenn die Druckform vollständig von Hand bearbeitet wird, denn diese Arbeit wird handwerklich und nicht schöpferisch vollbracht.

Auf der Grundlage dieser Kriterien kann bei jedem Kunstwerk abgeklärt werden, ob es Werkcharakter aufweist und, akzessorisch dazu, Original oder lediglich Vervielfältigung ist.

Es fragt sich, ob die Schweiz dem urheberrechtlichen Originalbegriff nicht auch – mindestens *de lege ferenda* – Aufmerksamkeit schenken müsste. Meines Erachtens ist das unumgänglich, selbst wenn das Folgerecht im Moment nicht zur Diskussion steht. Die vorstehenden Ausführungen zeigen, dass mit der Einbeziehung der Differenzierung Original – Vervielfältigung das Urheberrecht um eine Dimension bereichert wird und an Tiefe gewinnt. Sie ist ausserdem von praktischer Bedeutung, nämlich für den Kunstverlag.

Proportional zum Wachsen der schweizerischen Bildgesellschaft, auf die ich im dritten Teil meiner Ausführungen noch zurückkomme, wird die Abgrenzung Original – Reproduktion darüber hinaus zunehmend Gewicht erhalten.

C. Das Recht der Kunstverlagsverträge

Damit komme ich zum letzten Teil meines Vortrages, der dem Kunstverlag und den Kunstverlagsverträgen gewidmet ist. Kunstverlag ist ein Oberbegriff, der sämtliche Formen der Vervielfältigung und/oder Verbreitung von Kunstwerken aus dem Bereich der bildenden Kunst umfasst. Allen Kunstverlagsverträgen ist gemeinsam, dass der Urheber bzw. sein Rechtsnachfolger, bei ungeschützten Werken der sonstige Berechtigte, das Vervielfältigungs- und/oder das Verbreitungsrecht an einem Werk der bildenden Kunst einem Verleger einräumt.

Darüber hinaus können die Kunstverlagsverträge nicht als einheitliche Vertragsart bezeichnet werden. Je nach Art und Umfang der Rechtseinräumung, dem Vertragszweck und anderen Faktoren müssen in jedem einzelnen Fall der den Bedürfnissen der Parteien gerecht werdende Vertragstypus und -inhalt eruiert werden. Erschwerend fällt ins Gewicht, dass auf diesem Gebiet weder Muster- noch Formularverträge, z.B. von Berufsverbänden der Werknutzer oder der Urheber, existieren. Die Quote der mündlich abgeschlossenen Verträge ist auffallend hoch. Leider haben die Kunstverlagsverträge auch in der Literatur praktisch keine Beachtung gefunden. Aus Zeitgründen muss ich mich darauf beschränken, Ihnen einen kurzen Überblick über die möglichen Vertragsarten zu verschaffen.

Gegenstand des Kunstverlags sind nicht nur urheberrechtlich geschützte Werke, sondern auch solche Kunstwerke, die den Schutz nicht oder nicht mehr geniessen. Es ist zu beachten, dass der von der Kunstfachwelt verwendete Begriff des Originals weiter reicht als der urheberrechtliche Werkbegriff. Viele eindeutige Originale des Kunstmarkts geniessen urheberrechtlich keinen Schutz, weil sie entweder keine Originalität im Sinne des URG aufweisen oder weil ihre Schutzfrist abgelaufen ist.

Im Rahmen des Kunstverlags von urheberrechtlich geschützten Werken der bildenden Kunst können zwei Nutzungsformen unterschieden werden: die *primäre* und die *sekundäre Nutzungsform*.

Der Kunstverlag ist eine *primäre Nutzungsform* für diejenigen Künstler, die Originalreproduktionen schaffen, sich bei der Herstellung ihrer Kunstwerke also einer Technik bedienen, welche die Drucklegung bzw. die industrielle oder manuelle Herstellung von Werkexemplaren voraussetzt. Hier dient der Kunstverlag der Erstverkörperung oder Erstverwertung. Als Ergebnis der Vervielfältigung resultieren Originale im urheberrechtlichen Sinn. Gibt der Künstler seine Originalreproduktionen nicht im Selbstverlag heraus, was überaus selten vorkommt, bietet sich ihm der *echte Verlagsvertrag* als geeignete Rechtsform an.

Die verlagsvertragliche Regelung gemäss Art. 380–393 OR ist nicht auf den Schrift- und Musikverlag beschränkt wie die entsprechenden Vorschriften im deutschen Verlagsgesetz, sondern steht auch für den Verlag von Werken der bildenden Kunst zur Verfügung. Der echte Verlagsvertrag bietet dem Urheber

die beste Gewähr, dass sein Werk dem Publikum bekannt wird, denn der Verleger übernimmt mit diesem Vertrag die – sehr im Interesse des Urhebers liegende – Pflicht zur Ausübung des Vervielfältigungs- und Verbreitungsrechts. Umgekehrt hat der Urheber auch im Kunstverlagsvertrag dem Verleger das Verlagsrecht zu verschaffen. Es beschränkt sich hier aber auf diejenige Vervielfältigungs- und Verbreitungsart, die Gegenstand des Verlagsvertrags bildet. Gegenüber den gewöhnlichen Verlagsverträgen weist der Kunstverlagsvertrag ausserdem die Besonderheit auf, dass die Bestimmung der Auflagenstärke als weiteres wesentliches Merkmal zu den charakteristischen Leistungspflichten beider Parteien hinzutritt.

Untergeordnete Bedeutung haben die Fälle, in denen der Urheber einen reinen Übertragungsvertrag ohne Ausübungsverpflichtung des Verlegers, einen Kommissionsverlags- oder sogar nur einen Lizenzvertrag abschliesst.

Der Kunstverlag als *sekundäre Nutzungsform* dient nicht der Erst-, sondern der Zweitverwertung oder -verkörperung. Diese Nutzungsform liegt damit den Reproduktionen ab Original zugrunde. Bereits bestehende Kunstwerke werden reproduziert, d.h. originalgetreu vervielfältigt und verbreitet. Zur Reproduktion ab Original in Form von Druckerzeugnissen eignet sich jedes bestehende Werk der bildenden Kunst, denn die Wiedergabe erfolgt auf reproduktionsphotographischer Grundlage. Als Ergebnis der Vervielfältigungen resultieren bei dieser Nutzungsform keine Originale, sondern lediglich Vervielfältigungs-exemplare im urheberrechtlichen Sinn.

Hier genügt den Bedürfnissen der Parteien meistens schon ein urheberrechtlicher Lizenzvertrag bzw., de lege ferenda, eine Verwendungsbefugnis. So findet der ausschliessliche Lizenzvertrag dort Anwendung, wo die Reproduktion ab Original sich äusserlich nicht oder unwesentlich vom Original unterscheidet, also vor allem bei den Kunstdrucken und -plakaten in Originalgrösse, die wie das Original selbst als dekorativer Wandschmuck verwendet werden.

In den weitaus meisten Fällen ist der Werknutzer gar nur an einer einfachen Abdrucklizenz interessiert. Der einfache Lizenzvertrag findet dort Anwendung, wo bestehende Originale in verkleinerter Form in Kunstbüchern und Kunstzeitschriften abgebildet werden sollen.

Weil de lege lata Unsicherheit herrscht, ob sich der Urheberrechtsinhaber auf das Zutrittsrecht zur Ausübung seines Urheberrechts berufen kann, ist die erfolgreiche Abwicklung des Lizenzvertrags in jenen Fällen gefährdet, wo Urheber- und Eigentumsrecht am Originalkunstwerk nicht mehr in derselben Hand vereinigt sind. Da die geltende Rechtslage unbefriedigend ist, sehen beide VE ein Zutrittsrecht des Urhebers zur Ausübung seines Urheberrechts vor, sofern dadurch keine berechtigten Interessen des Eigentümers verletzt werden.

Für den einzelnen Künstler sind die Zweitverwertungsrechte in den letzten Jahren durch die rasante technische Entwicklung äusserst wichtig geworden. Ihre praktische Wahrnehmung stösst aber auf enorme Schwierigkeiten, weil der Urheber die Verwendung seiner Werke in diesem Bereich nur mit unverhältnis-

mässigem Aufwand kontrollieren kann. Aus diesem Grund schlossen sich die bildenden Künstler in vielen Ländern zu Gesellschaften zusammen, deren Aufgabe in der kollektiven Wahrnehmung der Zweitverwertungsrechte ihrer Mitglieder besteht. In der Schweiz übernahm diese Aufgabe die bereits bestehende literarische Urheberrechtsgesellschaft PRO LITTERIS – TELEDRAMA. Durch den Abschluss von internationalen Gegenseitigkeitsverträgen mit ausländischen Schwestergesellschaften ist es für die schweizerischen Werknutzer möglich geworden, sich durch einfache Lizenzverträge problemlos die Reproduktionsrechte von Originalkunstwerken zu beschaffen.

Kunstverlagsverträge können schliesslich auch über *urheberrechtlich nicht geschützte Werke der bildenden Kunst* abgeschlossen werden. Obwohl die Nutzung solcher Kunstwerke vom urheberrechtlichen Gesichtspunkt aus jedermann offensteht, können sich gerade bei den Werken der bildenden Kunst Hindernisse rechtlicher Art in den Weg stellen, die den Abschluss eines Vertrages notwendig machen. Diese Hindernisse können sich aus dem Eigentums- oder Wettbewerbsrecht ergeben.

Das Vervielfältigungs- und Verbreitungsrecht wird nicht von einem Urheber, sondern von einem materiell am Werk Berechtigten, z.B. einem Eigentümer, erteilt.

Auch hier können eine primäre und eine sekundäre "Nutzungsform" oder Anwendungsform auseinandergehalten werden.

Primäre Anwendungsform – ich ziehe diesen Ausdruck vor, um Verwechslungen mit den urheberrechtlich geschützten Werken zu vermeiden – liegt dort vor, wo das Resultat der Vervielfältigung und Verbreitung eine Erstfixierung darstellt. Die einzelnen Abzüge sind Originalreproduktionen, jedoch nicht im Sinne des Urheberrechts, wohl aber nach den Massstäben der Kunstfachwelt und des Kunstmarkts, wo sie auch als vollwertige Originale behandelt werden. Zu dieser Kategorie zählen Originalreproduktionen, die den Anforderungen des Werkbegriffs nicht genügen, vor allem gewisse Werke modernen Kunstschaffens.

Wieder im Zunehmen begriffen, leider häufig aus unlauteren Motiven heraus, sind jene Fälle, bei denen eine Druckplatte oder ein Prototyp, deren Werkeigenschaft infolge Ablaufs der Schutzfrist hinfällig wurde, Gegenstand der Vervielfältigung ist. Das Publikum wird hier mit gefälschten angeblichen Originalsignaturen in zu verurteilender Weise häufig getäuscht.

Der Eigentümer einer solchen Vervielfältigungsvorlage hat vor allem bei noch nicht veröffentlichten Werken eine starke Machtposition, die faktisch der eines Urhebers nahekommt. Die Vervielfältigung und Verbreitung kann er z.B. dadurch bewirken, dass er mit einem Verleger einen unechten (uneigentlichen) Verlagsvertrag abschliesst. Weil hier Vervielfältigung und Verbreitung Vertragsgegenstand sind, ist ein derartiger Vertrag noch als Kunstverlagsvertrag zu bezeichnen. Dies trifft für die Druckerlaubnis und den Druckauftrag nicht mehr zu, weshalb sie nicht mehr zum Kunstverlag im weiteren Sinne gehören.

Die *sekundäre Anwendungsform* kommt bei Zweitfixierungen von solchen Kunstwerken zur Anwendung, die zwar Originale im Sinne des Kunstmarkts sind, den urheberrechtlichen Schutz aus den bereits erwähnten Gründen jedoch nicht oder nicht mehr beanspruchen können. Derartigen Zweitfixierungen begegnen wir sehr häufig, sei es in Form von Kunstdrucken in Originalgrösse oder von Abbildungen in Presseerzeugnissen aller Art.

Das Resultat der Vervielfältigung und Verbreitung ist hier auch nach den Massstäben des Kunstmarkts stets Reproduktion, genügt also sogar dessen Originalbegriff nicht mehr.

Kunstverlagsverträge werden hier keine mehr abgeschlossen. Zur Anwendung kommt in erster Linie die Druckerlaubnis, womit ein materiell am nicht geschützten Kunstwerk Berechtigter einem Interessenten erlaubt, dieses zu reproduzieren. Weil das Werk frei ist, bedarf die Verbreitung der Reproduktionen keiner Bewilligung. Derartige Verträge werden vor allem von Museen kraft Hausrechts abgeschlossen.

Damit bin ich am Schluss meiner Ausführungen angelangt. Ich hoffe, es ist mir gelungen, Ihr Interesse für die Probleme des Verlags im Zusammenhang mit bildender Kunst zu wecken.

Schweizerische Rechtsprechung

I. Kennzeichnungsrecht

MSchG Art. 3, 14 Abs. 1 – “EUROMIX”

- *“EURO” ist ein längst gängig gewordener Ausdruck für “Europa” oder “europäisch”; das Wort “MIX” andererseits stellt einen unmissverständlichen Hinweis auf Art und Funktionsweise einer Warmwasser-Mischbatterie dar.*
- *Die Verbindung von “EURO” und “MIX” mag an sich neuartig und ungewöhnlich sein; sie verdeckt aber nicht die leicht erkennbaren Bedeutungen der beiden Wörter und ergibt daher keine schutzfähige Wortschöpfung.*

Verkehrsgeltung einer gemeinfreien Bezeichnung

- *Die Verkehrsgeltung einer Marke im Ursprungsland kann unter bestimmten Voraussetzungen ein Indiz für ihre Durchsetzung auch im Einfuhrland sein; diese Voraussetzungen sind hier jedoch nicht erfüllt.*
- *Einige Prospekte sowie Rechnungen über fünf Lieferungen von Apparaten in geringen Stückzahlen an einen einzigen schweizerischen Abnehmer reichen nicht aus, um Verkehrsdurchsetzung der Marke “EUROMIX” zu dokumentieren.*
- *“EURO” est une expression courante depuis longtemps pour “Europe” ou “européen”; de son côté le mot “MIX” constitue une indication renvoyant sans équivoque au mode et au principe de fonctionnement d’un mélangeur d’eau chaude.*
- *La combinaison des mots “EURO” et “MIX” peut être en soi nouvelle et inhabituelle; elle ne masque toutefois pas le sens facilement reconnaissable des deux mots. L’expression n’est donc pas susceptible de protection.*

Notoriété d’une indication du domaine public

- *Le fait que la marque s’est imposée en affaires dans le pays d’origine peut, sous certaines conditions, constituer un indice de sa notoriété dans le pays importateur. In casu, ces conditions ne sont pas remplies.*
- *Quelques prospectus et des factures concernant cinq livraisons d’un nombre restreint d’appareils à un seul atelier suisse ne suffisent pas à démontrer que la marque “EUROMIX” s’est imposée dans le commerce.*

Urteil des Bundesgerichts (I. Zivilabteilung) vom 28. Januar 1981 i.S. Friedrich Grohe Armaturenfabrik ca. BAGE (PMMBl 20/1981 I 44)

MSchG Art. 3, 14 Abs. 1 – “FLIP-TOP”

- *Ein Zeichen, das einen klaren Hinweis auf eine bestimmte Art oder Form der Warenverpackung enthält, ist Gemeingut und daher nicht schutzfähig.*
- *Auf die Auskünfte von Fachleuten, die vom Amt befragt wurden, kann abgestellt werden, wenn keine Gründe ersichtlich sind, warum die Auskunftspersonen falsch geantwortet haben sollten.*
- *Das Zeichen “FLIP-TOP” enthält einen zumindest für Fachleute leicht erkennbaren Hinweis auf eine Zigarettenpackung mit Klappdeckel.*
- *Un signe qui contient un renvoi clair à une sorte ou à une forme particulière d’emballage de produits, appartient au domaine public et ne peut par conséquent pas être protégé.*
- *On peut tenir compte des renseignements donnés par les gens de la branche, que l’Office aura consultés, s’il n’y a aucune raison apparente de penser que les personnes interrogées auraient pu donner de faux renseignements.*
- *Le signe “FLIP-TOP” contient un renvoi facilement reconnaissable au moins pour les gens de la branche, à un paquet de cigarettes muni d’un couvercle à rabat.*

Urteil des Bundesgerichts (I. Zivilabteilung) vom 16. September 1981 i.S. Philipp Morris ca. BAGE (PMMBl 20/1981 I 94)

MSchG Art. 3, 14 Abs. 1 – “HOT-POT”

- *Die englische Wortverbindung “HOT-POT” bezeichnet einerseits ein aus Fleisch und Gemüse bereitetes Eintopfgericht und besagt andererseits wörtlich auch “heisser Topf”. Letztere Bedeutung lässt bereits an ein warmes Fertiggericht oder Frischbackwaren denken. Sie ist daher für Teigwaren wie für Back- und Konditoreiwaren eine rein beschreibende Sachangabe.*
- *Le mot composé anglais “HOT-POT” désigne d’une part un plat unique préparé à base de viande et de légumes (pot-au-feu) et d’autre part signifie également dans son sens littéral “pot chaud”. Cette dernière acception*

fait tout de suite penser à un plat déjà préparé chaud ou à des produits de boulangerie préculits. Par conséquent, elle constitue pour les pâtes alimentaires comme pour les produits de boulangerie-pâtisserie une indication purement descriptive.

Urteil des Bundesgerichts (I. Zivilabteilung) vom 4. Juni 1981 i.S. Schwaben-Nudel-Werke ca. BAGE (PMMBI 20/1981 I 72)

MSchG Art. 3, 14 Abs. 1 – “ROTRING”

- *Das Amt hat die Marke so zu prüfen, wie sie im Gesuch wiedergegeben und im Register einzutragen ist.*
- *In Verbindung mit Werkzeugen stellt die Wortmarke “ROTRING” keine Beschaffenheitsangabe dar. Sie bezeichnet weder ein für Werkzeuge charakteristisches Ausstattungselement, noch hindert sie Mitbewerber daran, ihre Waren ihrerseits mit einem roten Ring zu versehen. Deren Eintragung darf daher nicht verweigert werden. Das gilt selbst dann, wenn ihre Inhaberin die Ware mit einem roten Ring versehen sollte.*
- *Hinweise auf ein allgemein übliches Ausstattungsmerkmal oder auf die Art und Form der Verpackung sind gewöhnlich nicht schutzfähig. Hinweise auf die graphische oder farbliche Gestaltung der Verpackung dagegen schon (Bestätigung von BGE 103 Ib 269 ff. “RED & WHITE”).*
- *L’office doit examiner la marque telle qu’elle est représentée dans la demande et telle qu’elle doit être inscrite dans le registre.*
- *La marque verbale “ROTRING”, destinée à des outils, ne peut être considérée comme désignant la nature de la marchandise. Elle ne décrit pas un élément caractéristique de présentation des outils ni n’empêche un concurrent de munir ses marchandises d’un cercle rouge. Son enregistrement ne peut être refusé, même si la marchandise devait être pourvue d’un anneau rouge.*
- *Les indications se rapportant à un mode de présentation usuel, au genre ou à la forme de l’emballage ne sont généralement pas susceptibles de protection, contrairement aux indications faisant référence au graphisme ou à l’assemblage de couleurs de l’emballage (confirmation de l’ATF 103 Ib 269 ss. “RED & WHITE”).*

Urteil des Bundesgerichts (I. Zivilabteilung) vom 12. Dezember 1980 i.S. Hilti ca. BAGE (PMMBI 20/1981 I 22 = BGE 106 II 245)

Art. 4 et 5 LMF; 2 CCS – “RAYLON”

- *L’art. 5 LMF crée seulement une présomption; le premier usager possède un droit préférable à celui du premier déposant si le premier usage est antérieur au premier dépôt (c. 2).*
- *L’usage qui fonde le droit à la marque doit consister en la mise en vente en Suisse des produits munis de la marque; l’apposition de la marque en Suisse ne suffit pas si les produits sont mis en circulation à l’étranger exclusivement (c. 2).*
- *Selon le principe de la territorialité, l’usage antérieur d’une marque à l’étranger ne s’oppose pas à l’enregistrement postérieur de la même marque en Suisse par un tiers, sauf s’il s’agit d’une marque “notoirement connue” au sens de l’art. 6bis CUP ou si l’enregistrement constitue un abus de droit (c. 3).*
- *Art. 5 MSchG schafft nur eine Vermutung; der Erstgebraucher hat ein besseres Recht als der Ersthinterleger, falls der erste Gebrauch vor der ersten Hinterlegung erfolgte (E. 2).*
- *Der ein Markenrecht begründende Gebrauch muss im Verkauf von Markenprodukten in der Schweiz bestehen; das Anbringen der Marke in der Schweiz genügt nicht, wenn die Produkte ausschliesslich im Ausland in Verkehr gesetzt werden (E. 2).*
- *Nach dem Territorialitätsprinzip steht der frühere Gebrauch einer Marke im Ausland der späteren Hinterlegung der gleichen Marke durch einen Dritten in der Schweiz nicht entgegen, ausser es handle sich um eine “notorisch bekannte” Marke im Sinne des Art. 6bis PVUe oder die Hinterlegung sei rechtsmissbräuchlich (E. 3).*

Arrêt du Tribunal fédéral (1ère cour civile) du 23 janvier 1973 dans la cause Krikor Simonian contre Serexa Watch Co. S.A. et Victor Serex (communiqué par Me Jean Comment, avocat à Bienne)

A. Krikor Simonian, domicilié à Beyrouth, achète des montres en Suisse pour les exporter au Proche et au Moyen-Orient. Il a entretenu dès le début de 1966 des relations d'affaires avec Serexa Watch Co. S.A., à Bienne (ci-après: Serexa), qui lui livrait des montres. Le 1er février 1966, il a déposé au Liban la marque “Raylon”, qu’il a chargé Serexa d’apposer sur les montres qu’il lui commandait. Les parties sont entrées en conflit en 1969. Le 17 février 1969, Simonian a porté plainte pénale contre les “administrateurs et directeurs responsables” de Serexa pour contravention à la LMF et concurrence déloyale; il reprochait à Serexa d’avoir vendu illicitement à des tiers des montres munies de la marque “Raylon”.

La procédure pénale a été suspendue jusqu'à droit connu sur le litige civil pendant devant le Tribunal de commerce du canton de Berne, concernant le droit à la marque "Raylon" revendiqué par Simonian.

Le 21 février 1969, Serexa a déposé auprès du Bureau fédéral de la propriété intellectuelle, sous no 236917, une demande d'enregistrement de la marque verbale "Raylon" pour montres et tous produits servant à indiquer l'heure, ainsi que les fournitures correspondantes. Le 28 février 1969, Simonian a également déposé en Suisse la marque "Raylon", surmontée d'un élément figuratif, pour "montres et autres instruments pour mesurer le temps; bracelets". Le 10 mars 1969, Victor Serex, administrateur de Serexa, s'est fait inscrire au registre du commerce sous la raison individuelle "Victor Serex, Montres Raylon, à Bienne".

B. Le 19 mai 1969, Simonian a ouvert action devant le Tribunal de commerce du canton de Berne contre Serexa et Victor Serex en prenant les conclusions suivantes:

"1. Constaté la nullité et ordonner la radiation de la marque Raylon déposée le 21.2.1969 sous no 236917 par la défenderesse no 1 auprès du Bureau fédéral de la propriété intellectuelle à Berne et ordonner à ce bureau de procéder immédiatement à cette radiation.

2. Constaté la nullité et ordonner la radiation des mots 'Montres Raylon' déposés par le défendeur no 2 le 10 mars 1969 sous la raison sociale 'Victor Serex, Montres Raylon', auprès du Registre du commerce de Bienne et ordonner au Préposé de ce Registre de procéder immédiatement à cette radiation.

3. Faire défense aux défendeurs d'utiliser de quelque façon que ce soit la marque Raylon, sous menace des suites pénales prévues par les art. 292 CPS et 403 et 404 CPC en cas de contravention.

4. Condamner les défendeurs à payer solidairement, éventuellement individuellement une somme à fixer par le Tribunal dépassant 8'000 fr. avec intérêts au 5% dès le 10 mars 1969, à titre de dommages-intérêts et de réparation pour tort moral.

5. Condamner les défendeurs solidairement aux frais et dépens de la procédure."

Il faisait valoir qu'il avait créé la marque "Raylon" en 1965. Il l'avait utilisée dès le début de l'année 1966 en faisant fabriquer et en commandant à Serexa et à d'autres entreprises des montres avec cette marque. A la suite d'un différend survenu entre les parties, la défenderesse no 1 a livré en Turquie 2'895 montres de marques Raylon, Jupiter et Cortébert, ce qui a complètement perturbé le marché turc du demandeur. Contrairement à toute bonne foi, elle a déposé à son nom la marque "Raylon" auprès du Bureau fédéral de la propriété intellectuelle, alors qu'elle savait que le demandeur était le seul propriétaire légitime de cette marque et qu'il l'utilisait constamment depuis le début de 1966. C'est également de mauvaise foi que le défendeur no 2 s'est fait inscrire au registre du commerce sous la raison individuelle "Victor Serex, Montres Raylon, à Bienne".

Les défendeurs ont conclu au rejet de l'action et ont pris les conclusions reconventionnelles suivantes:

“a) Ordonner la radiation de la marque ‘Raylon’ déposée le 28 février 1969 par le défendeur reconventionnel auprès du Bureau fédéral de la propriété intellectuelle à Berne et ordonner à ce bureau de procéder immédiatement à cette radiation.

b) Faire défense au défendeur reconventionnel d'utiliser de quelque façon que ce soit la marque ‘Raylon’, sous menace des suites pénales prévues aux art. 292 CPS et 403 et 404 CPC en cas de contravention.

Sous suite des frais et dépens.”

Ils alléguaient que la marque “Raylon” avait été créée en 1957 par Victor Serex et utilisée en 1961/62, puis depuis 1964. En janvier 1966, Serex a accordé au demandeur l'exclusivité de vente au Liban de la marque “Raylon”. Jusqu'à fin 1968, elle a été seule à fabriquer pour le demandeur des montres portant cette marque. Ce n'est qu'après la rupture des relations entre parties que le demandeur en a commandé à d'autres fabricants. A l'appui de leur demande reconventionnelle, Serexa et Victor Serex invoquent le dépôt antérieur de la marque “Raylon”, ainsi que la priorité d'usage.

Le Tribunal de commerce a en outre été chargé de statuer sur une réclamation en dommages-intérêts du demandeur, portée d'abord devant la Cour d'appel du canton de Berne, pour utilisation illicite de la marque “Raylon” par la défenderesse no 1.

Par jugement du 19 avril 1972, le Tribunal de commerce du canton de Berne a prononcé la nullité de la marque “Raylon” déposée le 28 février 1969 par le demandeur et interdit à celui-ci d'utiliser ladite marque en Suisse, sous menace des sanctions de l'art. 403 CPC et de l'art. 292 CP, déboutant les parties du surplus de leurs conclusions. Ses motifs sont en bref les suivants:

Le demandeur n'a jamais vendu de montres en Suisse ni utilisé la marque “Raylon” dans ce pays. Selon le principe de la territorialité, il ne peut donc se prévaloir de l'antériorité d'usage. Il est établi que la défenderesse no 1 a fabriqué des montres “Raylon” avant la date à laquelle le demandeur prétend avoir inventé cette marque et avant qu'il n'en fasse usage à l'étranger. Il y a dès lors lieu d'admettre que la présomption dont jouit la défenderesse no 1 en vertu de l'art. 5 LMF se trouve confirmée par l'antériorité d'usage qui doit lui être reconnue.

C. Le demandeur recourt en réforme au Tribunal fédéral. Il reprend ses conclusions de première instance, en fixant à 80'000 fr. la somme réclamée sous ch. 4 de celles-ci. Subsidiairement, il demande le renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour compléter les faits relatifs au montant des dommages-intérêts.

Les intimés proposent le rejet du recours.

Considérant en droit:

1. La juridiction cantonale considère que l'adjonction à la marque déposée par le demandeur d'un élément figuratif ne suffit pas pour créer entre les deux marques une distinction suffisante. Elle constate au demeurant que les parties ne tirent aucun argument de cette légère différence. Il y a dès lors lieu d'en faire abstraction, les parties ne remettant pas en cause le jugement déféré sur ce point.

2. Le Tribunal de commerce constate souverainement que la défenderesse a déposé la marque "Raylon" auprès du Bureau fédéral de la propriété intellectuelle avant le demandeur. Elle se trouve ainsi au bénéfice de la présomption posée par l'art. 5 LMF. Cette présomption peut être renversée par la preuve de l'antériorité de l'usage de la marque par le demandeur.

Selon les constatations du jugement attaqué, le demandeur n'a jamais vendu de montres en Suisse ni utilisé la marque "Raylon" dans ce pays. Il s'est borné à mettre en circulation à l'étranger des montres sur lesquelles ladite marque avait été apposée en Suisse. Le Tribunal de commerce considère avec raison que cela ne constitue pas un usage de la marque dont l'antériorité pourrait faire échec au droit présumé de la défenderesse.

Par usage de la marque, au sens de la LMF, il faut entendre l'apposition du signe sur le produit ou son emballage et la mise sur le marché de la marchandise. L'usage ne commence que lorsque la marque apparaît sur le marché, soit lorsqu'elle est portée à la connaissance du public (David, Kommentar zum MSchG, 2e éd., n. 22 ad art. 1er; Troller, Immaterialgüterrecht I, 2e éd., p. 336 ss.). En vertu du principe de la territorialité, admis par la doctrine et auquel le Tribunal fédéral s'est rallié, seul l'usage en Suisse est déterminant (RO 89 II 100 et citations). Le demandeur soutient, il est vrai, que l'évolution économique et juridique mondiale postule l'abandon de ce principe et le retour à l'ancienne jurisprudence du Tribunal fédéral; l'importance croissante des liens économiques réciproques entre Etats imposerait la prise en considération des faits survenant non seulement en Suisse, mais aussi à l'étranger. Cette argumentation n'est toutefois pas de nature à justifier un nouvel examen de la question. L'usage que le demandeur a fait de la marque "Raylon" à l'étranger ne saurait ainsi renverser la présomption dont la défenderesse bénéficie selon l'art. 5 LMF.

Le demandeur reproche à la juridiction cantonale de ne pas avoir opposé les conséquences du principe de la territorialité à la défenderesse, qui n'aurait pas non plus établi avoir fait usage en Suisse de la marque "Raylon", conformément au droit des marques. Ce grief est inopérant: il suffit de constater que la défenderesse demeure au bénéfice de la présomption posée par l'art. 5 LMF, puisque le demandeur n'a pas prouvé un usage antérieur de nature à renverser cette présomption.

3. Le demandeur allègue que la défenderesse ne peut se prévaloir de la protection légale, parce qu'elle aurait déposé la marque "Raylon" contraire-

ment aux règles de la bonne foi. Le Tribunal de commerce a rejeté ce moyen par le motif que la défenderesse a prouvé avoir fabriqué des montres “Raylon” avant la date à laquelle le demandeur prétend avoir inventé cette marque et avant qu’il n’en fasse usage à l’étranger. Le jugement déféré constate à cet égard qu’un employé de Serexa a travaillé dès 1961 à la fabrication de montres “Raylon” destinées à un client espagnol, et que la défenderesse a fait graver dans le courant de l’année 1963 une “plaque à nom” pour cadrans “Raylon”.

Le demandeur oppose à cette argumentation que les exportations par la défenderesse de montres “Raylon” en Espagne sont hors de proportion avec ses propres commandes et qu’elles sont négligeables si on les considère par rapport à l’ensemble de la fabrication de la défenderesse. Ces allégations, au demeurant sans pertinence, ne trouvent aucun appui dans les constatations du jugement déféré; elles sont partant irrecevables.

Le demandeur voit une preuve de la mauvaise foi de la défenderesse dans le fait qu’elle aurait admis qu’il parle de la marque “Raylon” comme de sa marque et qu’elle ne se serait même pas opposée à ce qu’il charge d’autres fabricants d’apposer cette marque sur des montres. Cette dernière affirmation est contestée: dans leur mémoire de réponse, les défendeurs ont qualifié d’“absolument faux” l’allégué du demandeur selon lequel il aurait commandé dès le début de 1966 des montres “Raylon” à d’autres fabriques d’horlogerie suisses; ils ont admis la réalité de telles commandes à partir seulement de la détérioration des relations entre eux et le demandeur, soit en novembre/décembre 1968. Quant à la lettre du 9 avril 1966 du demandeur à la défenderesse, où il parle de “notre marque Raylon”, elle n’établit nullement le droit auquel il prétend: on ne saurait déduire de l’absence de réaction de la défenderesse la reconnaissance d’un droit du demandeur sur la marque “Raylon”, tout au moins en dehors du Liban où son exclusivité n’est pas contestée.

Le demandeur s’étonne que les défendeurs aient omis durant des années d’annoncer la marque à laquelle ils prétendent aujourd’hui. Mais il s’expose au même reproche. Cette omission s’explique par le fait qu’avant la détérioration de leurs relations, les parties n’avaient pas jugé nécessaire de renforcer leur position par le dépôt de la marque.

Le demandeur voit un autre indice de la mauvaise foi des défendeurs dans le fait qu’après l’ouverture de la procédure pénale, Victor Serex aurait fait éliminer la marque “Raylon” des cadrans encore en sa possession. Mais cette allégation est contestée, et on ne trouve pas dans le dossier la preuve d’un fait permettant de conclure à la mauvaise foi des défendeurs.

Le demandeur reproche enfin aux défendeurs d’avoir profité sciemment de la réputation qu’il avait conférée à la marque “Raylon” par son activité au Proche-Orient, en déposant cette marque en Suisse, hâtivement et de mauvaise foi.

Selon le principe de la territorialité, l’usage d’une marque à l’étranger ne s’oppose pas à l’enregistrement de la même marque en Suisse (David, op. cit., n. 25 ad art. 1er). L’art. 6bis de la Convention de Paris pour la protection

de la propriété industrielle fait exception à cette règle lorsqu'il s'agit d'une marque "notoirement connue" (David, loc. cit.; Troller, op. cit., p. 335). Mais le demandeur lui-même ne prétend pas que la marque "Raylon" soit notoirement connue en Suisse. L'enregistrement en Suisse de cette marque ne pourrait dès lors constituer un abus de droit que s'il était de nature, non seulement à priver le demandeur de l'usage de la marque en Suisse, mais encore à créer des confusions avec ses produits ou son entreprise (Troller, op. cit., p. 334). Or le demandeur n'a pas établi que cette condition fût remplie en l'espèce; le fait que la défenderesse aurait perturbé le marché turc du demandeur par des livraisons de montres "Raylon" dans ce pays est sans rapport avec le dépôt de la marque en Suisse.

Le dépôt en Suisse de la marque "Raylon" par la défenderesse n'apparaît ainsi nullement contraire aux règles de la bonne foi. La même conclusion s'impose pour l'inscription de la raison individuelle "Victor Serex, Montres Raylon, à Bienne". Les défendeurs échappent dès lors également au grief de concurrence déloyale. L'action du demandeur se trouve ainsi dénuée de tout fondement.

Anmerkungen

Dieses Urteil ist insofern von Bedeutung, als es die Rechtsprechung zur Benutzung von Exportmarken einleitete, wie sie dann in der Amtlichen Sammlung 100 II 234: Mirocor erstmals veröffentlicht worden ist. Dort wurde ja auf das vorstehende Urteil ausdrücklich verwiesen, um die These zu begründen, der Gebrauch einer Marke auf Exportartikeln lasse kein Markenrecht entstehen. Ein Verweis auf eine nicht veröffentlichte Praxis erscheint freilich nicht als unbedenklich. Unveröffentlichte Urteile entziehen sich einer Kritik durch Lehre und Rechtsprechung, weshalb sie höchstens statistisches, nicht aber wissenschaftliches Gewicht haben. Dass der vorstehende Entscheid dennoch im Jahr 1974 kurz resümiert worden ist (E. Petitpierre, *Lettre de Suisse*, PI 90/1974 197, insbes. 201), steht dieser Feststellung nicht entgegen.

Die Rechtsprechung hatte sich bis anhin mit Exportmarken kaum zu befassen gehabt. Sie hat bezüglich des verletzenden Gebrauchs erkannt, dass im Patentrecht auch nur die Durchfuhr von patentierten Waren verletzend ist, selbst wenn diese Waren nie auf dem schweizerischen Markt angeboten würden (BGE 92 II 298: Vitamin B₁₂). Auch die Ausfuhr von verletzenden Markenartikeln wurde als Verletzungshandlung beurteilt (ZR 35 Nr. 56 E.V.: Kilga), doch wurde in neuerer Zeit auch schon die Ausfuhr von verletzenden Markenartikeln unter amtlicher Kontrolle in ein Land, wo die beanstandeten Markenwaren rechtmässig verkauft werden konnten, anstelle einer hiesigen Vernichtung zugelassen (SJZ 64 356: Feudor).

Indessen braucht der Gebrauch, der eine Markenverletzung bedeutet, nicht identisch zu sein mit dem Gebrauch, der zur Begründung eines Prioritätsrechtes

notwendig ist. Der das Markenrecht begründende und aufrechterhaltende Gebrauch wird in Art. 9 MSchG umschrieben, während die Verletzungshandlungen in Art. 24 aufgezählt sind und nicht an den Gebrauch, sondern an die Nachahmung und das Inverkehrbringen anknüpfen. Diese beiden Sachverhalte sind daher deutlich auseinanderzuhalten, um so mehr als die Interessenlage bei beiden recht verschieden ist.

Bezüglich des rechtsbegründenden und -erhaltenden Gebrauches von Exportmarken bestand bis anhin keine publizierte Rechtsprechung. Das Problem der Exportmarke hat sich ja unter der Herrschaft des Universalitätsprinzips nicht gestellt. Erst seit Einführung des Territorialitätsprinzips, welche in der Schweiz ab 1945 erfolgte (BGE 71 I 346, 78 II 171), wurde die Frage aktuell.

Dabei wäre darauf hinzuweisen, dass mein Vater entgegen der Unterstellung des Bundesgerichtes in BGE 100 II 234 die Gültigkeit von reinen Exportmarken stets bejaht hat (H. David, Kommentar Markenschutzgesetz, N. 12 zu Art. 4 und N. 2 zu Art. 9 MSchG). Die Gültigkeit von reinen Exportmarken bejahen überdies auch Matter, Fabrik- und Handelsmarken, 146 ff.; Sandreuter, Rechtliche Natur, Entstehung und Endigung des Markenrechtes, Diss. BS 1932, S. 72; Holzapfel, Die rechtliche Bedeutung des Gebrauchs von Fabrik und Handelsmarken, Diss. BE 1958, S. 19. Den gleichen Standpunkt nimmt die Lehre im österreichischen Recht ein (P. Gräser, Der "Gebrauchszwang" im Markenrecht, OeBl 1982, 109, insbes. 115 Ziff. 6b) wie auch das deutsche Recht (W. Althammer, Taschenkommentar Warenzeichengesetz, N. 44 zu § 5 WZG, sowie die in BGE 100 II 233 zitierte Literatur).

Zu Recht ist darauf hingewiesen worden, dass ohne die Anerkennung einer Exportmarke unter der Herrschaft des Territorialitätsprinzips ein Markenschutz im Ausland möglicherweise ganz verunmöglicht würde. Denn es gibt nach wie vor Länder, die den Markenschutz von einer Eintragung im Ursprungsland abhängig machen (z.B. Albanien, Guatemala, Island, Panama). Verneint aber der Heimatstaat des Inhabers die Rechtsgültigkeit einer Marke, weil sie nur im Export gebraucht wird, so kann der Exporteur zum mindesten in den genannten Exportländern überhaupt keinen Markenschutz erlangen. Aus diesem Grunde hat denn auch schon der Vorort des Schweizerischen Handels- und Industrievereins in seiner Stellungnahme zur Totalrevision des Bundesgesetzes betreffend den Schutz der Fabrik- und Handelsmarken vom 27. Mai 1969 verlangt, dass im neuen Gesetz klargestellt werde, dass eine Marke nur dann wegen Nichtgebrauchs dahinfalle, falls sie in der Schweiz oder für Exporte nicht ernsthaft gebraucht worden sei (vgl. Mitt. 1969 130).

Wenn das Bundesgericht in diesem Zusammenhang auf den Entscheid BGE 89 II 100: Columbia (= GRUR Int. 1964 27 mit Anmerkung von Maday) hinweist, so übersieht es, dass sich dieser Entscheid nur mit dem markenverletzenden Gebrauch, nicht aber mit dem prioritätsbegründenden Gebrauch befasst. Die Rechtsprechung in bezug auf Exportmarken steht daher auf einer recht

unsoliden Grundlage, und es wäre zu begrüßen, wenn sie bei nächster Gelegenheit überprüft würde.

Dr. Lucas David

Art 5, 6 al. 3 et 9 al. 1 LMF – “CHIQUITA”

- *Des produits sont d'une nature totalement différente lorsque l'acheteur ne peut pas être amené à penser que les marchandises sont mises sur le marché par la même entreprise; similitude de produits entre des bananes d'une part et des oranges et des mandarines d'autre part (c. 4b).*
- *Il n'appartient pas à la demanderesse de prouver qu'elle a utilisé ses marques, mais à la défenderesse d'un prouver le défaut d'usage (c. 4c).*
- *Selon le principe de la territorialité, seul l'usage en Suisse peut permettre d'acquérir ou de conserver le droit à la marque (c. 4d).*
- *Waren weichen ihrer Natur nach gänzlich voneinander ab, wenn der Abnehmer nicht auf den Gedanken kommt, sie seien vom gleichen Unternehmen in Verkehr gesetzt worden; Warengleichartigkeit zwischen Bananen einerseits und Orangen und Mandarinen andererseits (E. 4b).*
- *Der Beweis, dass die Klägerin ihre Marken gebraucht hat, obliegt nicht ihr, sondern die Beklagte hat zu beweisen, dass ein Gebrauch nicht stattgefunden hat (E. 4c).*
- *Unter dem Prinzip der Territorialität lässt nur ein Gebrauch in der Schweiz Markenrechte entstehen oder aufrechterhalten (E. 4d).*

Arrêt du tribunal de commerce de Berne du 1er octobre 1981 dans la cause U.B. Company contre J.K. S.A. (communiqué par Me Georg Krneta, avocat à Berne)

Extraits des considérants:

4. a) La marque verbale “Chiquita”, no 225466, et la marque figurative “Chiquita”, no 227035, de la demanderesse ont été déposées en Suisse respectivement le 28 novembre 1966 et le 27 août 1967. De son côté, la défenderesse a fait enregistrer sa marque internationale “Chiquita”, no 438716, le 29 juin 1978, sur la base de l'enregistrement de cette marque en Espagne du 2 décembre 1975. Les marques de la demanderesse sont donc antérieures à la marque internationale de la défenderesse.

L'art. 6 LMF dispose que la marque dont le dépôt est effectué doit se distinguer, par des caractères essentiels, de celles qui se trouvent déjà enregistrées, sauf si elle se rapporte à des produits ou marchandises de nature totalement différente.

Selon la jurisprudence, c'est l'impression d'ensemble qui est déterminante pour mesurer le risque de confusion entre les marques à comparer (RO 98 II 141). Et il y a lieu de se fonder sur l'impression d'ensemble qui reste dans la mémoire du consommateur, c'est-à-dire sur la capacité de souvenir de l'acheteur moyen (RO 95 II 194, 93 II 427).

En l'espèce, ce risque de confusion est manifeste, évident. La défenderesse l'admet elle-même (art. 6 de son mémoire de défense et demande reconventionnelle). Les marques verbales des parties sont identiques. D'autre part, les étiquettes apposées sur ses produits par la défenderesse ne se différencient pratiquement pas de la marque figurative de la demanderesse. Il existe un risque de confusion, notamment en ce qui concerne la forme, la grandeur et les couleurs des étiquettes, encore que l'étiquette de la demanderesse comprenne deux lignes jaune et blanche en bordure et que son ovale soit vertical et non horizontal.

b) La défenderesse a fait valoir que les marques des parties ne recouvrent pas des marchandises identiques: la demanderesse commercialisant sous les siennes des bananes, la défenderesse sous la sienne des oranges et des mandarines.

Or, le Tribunal de céans constate que la protection a été revendiquée par les deux parties pour plusieurs produits, la marque devant protéger une catégorie de marchandises (cf. à cet égard l'art. 6 al. 3 LMF). Ainsi la demanderesse a déposé ses marques pour les produits suivants: "Nahrungsmittel, einschliesslich frische, konservierte und in Büchsen abgefüllte Früchte und Gemüse". Alors que la défenderesse a fait enregistrer la sienne pour la catégorie suivante de marchandises: "Oranges, mandarines, citrons, bananes, tomates, oignons et toutes sortes de fruits frais et produits potagers".

Selon la jurisprudence, c'est à nouveau l'opinion du dernier consommateur qui est déterminante pour ce qui concerne la similitude de la nature des marchandises, comme en matière d'appréciation du risque de confusion (RO 96 II 259). Il y a disparité évidente lorsqu'il n'existe pas de parenté objective entre les marchandises (RO 70 II 248). L'acheteur ne doit pas être amené à penser que les marchandises désignées soient produites et mises sur le marché par la même entreprise (RO 95 II 15).

Au cas particulier, entre des bananes d'une part et des oranges et des mandarines d'autre part, il n'y a pas de disparité de produits: il s'agit de fruits, très parents l'un de l'autre, complémentaires. De plus, les marques des parties protègent des produits alimentaires tels que des fruits: il y a similitude des marchandises couvertes par l'enregistrement.

c) La défenderesse a fait valoir que la demanderesse n'a pas prouvé avoir utilisé ses marques sans interruption depuis leur enregistrement. Elle s'est fondée sur l'art. 9 LMF pour demander la radiation des marques de la demanderesse.

Le Tribunal de céans relève que la défenderesse inverse le fardeau de la preuve. Il est en effet établi que les marques de la demanderesse sont antérieures à la marque internationale de la défenderesse. Selon l'art. 5 LMF, le premier déposant d'une marque est présumé le véritable ayant droit. Il n'appartient donc pas à la demanderesse de prouver qu'elle a utilisé ses marques, mais à la défenderesse d'en prouver le non-usage (David, Kommentar zum Markenschutzgesetz, n. 4 ad art. 5).

La jurisprudence a rattaché le droit prioritaire au premier usage (RO 63 II 124). Si l'usage est interrompu pendant plus de trois ans, ce droit à la marque s'éteint (RO 93 II 50). Or, en l'espèce, la défenderesse n'a apporté aucune preuve du fait que l'usage de ses marques par la demanderesse aurait été interrompu pendant trois ans. Plus même, la demanderesse a prouvé par des pièces produites en procédure l'usage de ses marques en 1968 et 1969 après leur enregistrement.

d) La défenderesse a fait valoir que sa marque jouissait d'une grande renommée en Espagne dès les années 1950, qu'elle était même fort connue en Suisse, dans les milieux d'importateurs, avant que la demanderesse utilise ses propres marques en Suisse et que dès lors il serait abusif et contraire aux règles de la bonne foi de ne pas admettre la priorité de la marque espagnole sur celles de la demanderesse.

Le Tribunal de céans considère que la situation en Espagne de la marque de la défenderesse et sa prétendue renommée au point qu'elle était connue en Suisse, dans les milieux d'importateurs, sont sans importance pour résoudre le présent litige.

En effet, selon le principe de la territorialité, c'est le premier usage en Suisse qui est déterminant. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, "Le droit de la priorité intellectuelle est régi par le principe de la territorialité. L'inscription d'une marque dans le registre suisse ne fournit une protection qu'en Suisse en faveur du titulaire de la marque. Celui-ci est seul à pouvoir revendiquer l'utilisation exclusive de la marque étrangère qui coïncide avec la sienne ou peut être confondue avec elle" (RO 105 II 52 = JT 1979 I 261). Le droit à la marque n'est donc acquis et conservé que par l'usage en Suisse (RO 89 II 100). Il est limité territorialement et change d'un pays à l'autre. Ce que le titulaire d'une marque fait ou omet dans un ordre juridique donné ne peut ni lui profiter ni lui nuire dans les autres Etats, sous réserve de conventions internationales contraires (RO 96 II 243). Une telle convention entre la Suisse et l'Espagne n'existe pas.

Au demeurant, on ne voit pas comment la défenderesse pourrait se prévaloir des règles de la bonne foi, alors qu'elle a admis avoir utilisé sans droit et durant de nombreuses années la marque espagnole "Chiquita" – elle n'en est devenue titulaire qu'en 1975.

Au vu de tout ce qui précède, il convient de déclarer nulle pour le territoire de la Confédération suisse la marque internationale “Chiquita” de la défenderesse, enregistrée sous no 438716, et de rejeter la demande reconventionnelle.

Art. 6 al. 1 et 24 lit. a LMF – “ORO”

- *Le mot ORO est descriptif et n'a donc aucun pouvoir distinctif; l'acheteur moyen ne peut pas faire de différence entre CERTINA et CERTINA ORO.*
- *Der Ausdruck ORO ist beschreibend und hat daher keine Kennzeichnungskraft; der durchschnittliche Käufer kann zwischen CERTINA und CERTINA ORO nicht unterscheiden.*

Arrêt du tribunal de commerce de Berne du 22 mars 1977 dans la cause Certina Kurth frères S.A. contre Fernando Cler Lopez (communiqué par Me Lucien Tissot, avocat à La Chaux-de-Fonds)

Extraits des considérants:

Il résulte des pièces produites par la demanderesse qu'elle est titulaire en Suisse de la marque Certina, déposée le 15 février 1924, renouvelée depuis lors et enregistrée en dernier lieu le 2 octobre 1959 sous no 179098 pour les produits suivants: “montres et parties de montres”. Cette dernière inscription est valable pendant 20 ans et peut être renouvelée indéfiniment.

L'organe mensuel de l'OMPI, no 8/1974, p. 1636, a publié sous no 408804 l'enregistrement international de la marque Certina Oro, au nom de M. Fernando Lopez, Madrid, pour la classe 14: montres et instruments d'horlogerie et de précision, pièces pour ceux-ci. La marque est originaire d'Espagne, 14 octobre 1950/11 juin 1951/1er juillet 1971, avec no national 240454. L'enregistrement est valable pour le Bénélux, la Suisse et l'Italie.

Selon l'arrangement de Madrid, texte de Nice, auquel ont adhéré la Suisse et l'Espagne (RO 1964, p. 1164), l'enregistrement international confère à la marque le caractère d'une marque nationale dans les pays pour lesquels il a été demandé. C'est donc en vertu du droit suisse qu'il faut examiner si l'enregistrement international no 408804 doit être admis en ce qui concerne la Suisse.

L'art. 6 LMF dispose que la marque nouvelle doit se distinguer par des caractères essentiels de celles déjà enregistrées, sauf si elle est destinée à des produits totalement différents. Or, il y a identité de produits.

La demanderesse est titulaire de la marque Certina depuis 1924. La marque du défendeur est bien postérieure; octobre 1950 et enregistrée internationale-

ment le 23 juillet 1974. Elle reprend le mot Certina auquel est ajoutée la dénomination Oro. Ce qui est déterminant, c'est l'impression d'ensemble laissée par ces deux vocables sur le dernier acheteur. Or, ce qui ressort, c'est le mot Certina, le mot Oro ne lui conférant aucun caractère. C'est un terme descriptif ou générique qui laisse supposer qu'il s'agit d'un produit Certina en or – qui se traduit par oro également en italien. L'identité entre Certina et Certina Oro est donc flagrante: l'acheteur moyen ne fera aucune différence entre ces deux produits "Certina".

La marque Certina s'est d'ailleurs imposée sur le marché suisse et international où elle est très connue. La marque a acquis un tel pouvoir attractif que le public, lorsqu'il entend évoquer la demanderesse, parle de la fabrique Certina, en dépit de la raison sociale qui est Certina Kurth Frères S.A.

Art. 6 al. 1, 24 lit. a et 27 LMF – "DEVINA"

- *L'action en nullité est une action déclaratoire ouverte à tout intéressé qui a un intérêt immédiat à la constatation de la nullité d'une marque qui ne se distingue pas, par des caractères essentiels, d'une marque déjà enregistrée (c. 1).*
- *L'action en interdiction d'usage d'une marque non effectivement utilisée est admissible lorsqu'il existe un danger imminent d'utilisation qui porterait atteinte à une marque protégée (c. 2).*
- *La confusion est manifeste entre DELVINA et DEVINA ou DE VINA (c. 1 et 2).*
- *Die Nichtigkeitsklage ist eine Feststellungsklage, zu welcher jedermann legitimiert ist, der ein unmittelbares Interesse an der Feststellung der Nichtigkeit einer Marke hat, welche sich nicht durch wesentliche Elemente von einer bereits eingetragenen Marke unterscheidet (E. 1).*
- *Die Klage auf Unterlassung des Gebrauches einer nicht gebrauchten Marke ist zulässig, wenn die Gefahr der Gebrauchsaufnahme droht und diese die geschützte Marke verletzen wird (E. 2).*
- *Die Verwechselbarkeit zwischen DELVINA und DEVINA oder DE VINA ist offensichtlich (E. 1 und 2).*

Arrêt du tribunal de commerce de Berne du 5 octobre 1971 dans la cause Delvina S.A. contre De Vina Fifth Ave Ltd. (communiqué par Me Lucien Tissot, avocat à La Chaux-de-Fonds)

Extraits des considérants:

Il ressort des pièces produites par la demanderesse les faits suivants:

Delvina S.A. est une société anonyme genevoise dont le but est la fabrication, l'achat et la vente de produits d'horlogerie. Elle est titulaire de la marque suisse DELVINA no 151679, déposée le 17 juin 1954. Cette marque est enregistrée pour montres et mouvements ancrés de tous genres.

Le 13 novembre 1968, la défenderesse a déposé en Suisse la marque DEVINA no 236898 pour montres et parties de montres. Ce dépôt a été publié dans la Feuille Officielle Suisse du Commerce no 85 du 14.4.1969.

La demanderesse est intervenue à plusieurs reprises auprès de la défenderesse pour demander la radiation de la marque DEVINA no 236898, vu les risques de confusion que faisait naître cette dernière avec la marque DELVINA no 151679. La défenderesse a notamment répondu qu'elle allait demander la radiation de la marque DEVINA, déposée par erreur, pour faire enregistrer la marque DE VINA, en deux mots. La demanderesse informa alors la défenderesse qu'elle ne saurait tolérer davantage l'enregistrement de la marque DE VINA. La demanderesse intervint encore auprès de l'ingénieur-conseil de la défenderesse, M. A.B., pour le sommer de requérir la radiation de la marque litigieuse, mais sans résultat.

Renseignements pris auprès du Bureau fédéral de la propriété intellectuelle, il est apparu que la marque litigieuse n'avait pas été radiée.

La demanderesse intente une action en nullité et en abstention de marques sur la base des art. 6 et 24 LMF.

L'art. 24 lit. a en relation avec l'art. 27 LMF, permet au titulaire d'une marque d'actionner civilement celui qui aura imité une marque protégée, de manière à induire le public en erreur. La loi prescrit en effet qu'une marque dont le dépôt est effectué doit se distinguer, par des caractères essentiels, de celles qui se trouvent déjà enregistrées (art. 6 al. 1 LMF).

1. Il y a lieu de rappeler que l'action en nullité qu'intente la demanderesse est une action déclaratoire, ouverte à tout intéressé qui a un intérêt immédiat à la constatation de l'existence ou de l'inexistence d'un fait juridique (RO 88 II 239). La jurisprudence accorde cette action à tout intéressé pour invoquer la nullité d'une marque dont le dépôt est effectué et qui ne se distingue pas, par des critères essentiels, d'une marque déjà enregistrée (RO 91 II 4 = JT 1965 622 et les arrêts cités). Les conditions de recevabilité de l'action en nullité sont donc réunies au cas particulier.

Ceci posé, il y a lieu d'examiner si le risque de confusion créé par la marque DEVINA avec la marque protégée DELVINA est tel que la nullité de la marque litigieuse s'impose. Le Tribunal doit examiner le problème de l'imitation et du risque de confusion selon le critère d'appréciation de l'acheteur moyen.

En l'espèce, attendu que la marque litigieuse est apposée sur des produits identiques à ceux qui sont protégés par la marque DELVINA, il est incontestable que la confusion est manifeste, tant au point de vue phonétique qu'orthographique. L'enregistrement de la marque DEVINA no 236898 ne remplit donc pas les conditions de l'art. 6 précité. En conséquence, elle doit être déclarée nulle.

2. La demanderesse intente également une action en abstention (Unterlassungsklage) de la marque DEVINA et de la marque DE VINA.

La doctrine et la jurisprudence constante ont admis que l'action en abstention d'une marque était un des moyens de droit les plus efficaces pour protéger le titulaire d'une marque contre toute atteinte à son droit (cf. Matter ad remarques aux art. 24 à 34 LMF, p. 210 ainsi que les arrêts cités). Comme cette action découle directement du droit à la protection de la marque, elle n'est soumise ni à l'existence d'un préjudice effectif, ni à la faute du contrevenant (cf. op. cit.).

Par ailleurs, la jurisprudence admet l'interdiction d'une marque non effectivement utilisée, lorsqu'il existe un danger imminent d'utilisation qui porterait atteinte à une marque protégée (cf. notamment RO 42 II 600). Au cas particulier, il est évident que le risque de confusion créé par la marque DE VINA, en deux mots, est aussi manifeste que le risque créé par la marque DEVINA. D'autre part, le danger imminent d'utilisation de la marque DE VINA est établi à suffisance de droit. La défenderesse a reconnu elle-même que la marque DEVINA, en un mot, a été enregistrée par erreur, en lieu et place de la marque DE VINA, en deux mots, et qu'elle était prête à demander la radiation de la première pour faire enregistrer la seconde.

MSchG Art. 6, UWG Art. 1 Abs. 2 lit. d – "THERMA"

- *Die Wortmarke THERMA kann auch durch eine kombinierte Wort-Bildmarke, hier "Thermasol fig.", verletzt werden. Elektrische Apparate der Wärme- und Kältetechnik weichen ihrer Natur nach nicht gänzlich von Sauna-Einrichtungen ab. Für blosse Zubehöre kann eine Markeneintragung ohne die Hauptartikel nicht aufrechterhalten werden.*
- *Le droit à la marque verbale THERMA peut également être lésé par une marque mixte, ici "Thermasol fig.". Des appareils électriques destinés à produire de la chaleur ou du froid ne sont pas d'une nature totalement différente d'installations pour saunas. Un enregistrement de marque ne peut pas être maintenu pour des seuls accessoires, sans les articles principaux.*

Säumnisurteil des HGer Bern vom 15. September 1981 (mitgeteilt durch RA Dr. G. Krneta)

Die seit 1907 im Handelsregister des Kantons Glarus eingetragene Therma AG, Schwanden, ist eine in der ganzen Schweiz sehr bekannte Herstellerin von elektrischen Apparaten und Erzeugnissen der Wärme- und Kältetechnik, insbesondere von Kochgeräten, Kücheneinrichtungen, Warmwasseraufbereitern, Kühlgeräten, Waschautomaten und Wäschetrocknern. Die gesamte Produktion wird seit Beginn der Tätigkeit unter der Marke "THERMA" vertrieben. Durch jahrzehntelange intensive Verwendung dieser Marke und durch ständige Werbung ist diese Marke im schweizerischen Publikum seit langem zum Begriff geworden.

Am 24. August 1907 hat die Therma AG die Marke "THERMA" in Normalschrift erstmals im schweizerischen Markenregister eingetragen. Nach verschiedenen Erneuerungen ist sie nunmehr unter der Nr. 223611 für den gesamten Bereich der elektrischen Apparate und Einrichtungen eingetragen. Ferner ist die Marke "THERMA" in einem besonderen Schriftzug unter der Nr. 227913 eingetragen, und zwar als Erneuerung einer Ersteintragung vom 4. Oktober 1928. Die Therma AG ist ferner Inhaberin der Marken Nr. 300137 "therma", Nr. 229394 "THERMA SWISS", Nr. 286208 "THERMA SANA" und Nr. 286209 "therma vita".

Nr. 223611

Nr. 227913

Therma

Therma

Nr. 300137

therma

Am 17. März 1980 hinterlegte die Thermasol Ltd., Leonia (New Jersey/USA) im schweizerischen Markenregister eine kombinierte Wort- und Bildmarke Nr. 304730, welche das Bild einer stilisierten Sonne und den Schriftzug THERMASOL aufweist. Dabei wird durch die Gestaltung der Marke der Wortbestandteil THERMA hervorgehoben, indem dieser durch eine Verlängerung der

Buchstaben T und S unterstrichen und eingerahmt wird. Diese Marke wurde eingetragen für Beleuchtungs-, Heizungs-, Dampferzeugungs-, Koch-, Kühl-, Trocken-Lüftungs-, Wasserleitungs- und sanitäre Anlagen, insbesondere Dampfbäder, Saunas, Kopfstützen, Teppiche, Thermometer, Lampen, Temperaturschreiber, Feuchtigkeitsmesser, Steuergeräte für die Saunaheizung, Bretter, Dichtungsmaterial.

Nr. 304730



Die Therma AG forderte mit Schreiben vom 11. September 1980 die Themasol Ltd. vergeblich auf, die Eintragung löschen zu lassen und auf einen Gebrauch der Marke "THERMASOL" zu verzichten.

Aus den Erwägungen:

6. Die Beklagte hat ihren Sitz im Ausland. Sie hat zwar ihre Marke "THERMASOL" in der Schweiz über einen in Zürich domizilierten Vertreter eintragen lassen, doch hat sie für die Schweiz kein Domizil gewählt. Gemäss Art. 30 MSchG ist somit das Handelsgericht des Kantons Bern örtlich und sachlich zuständig. Nach Angaben der Klägerin übersteigt der Streitwert Fr. 15'000.—.

7. Der Klägerin steht für ihre Marke "THERMA" sowohl die Eintragungswie die Gebrauchspriorität zu. Die Marke "THERMASOL" der Beklagten ist für Waren eingetragen, die nicht gänzlich von denjenigen der Klägerin abweichen. Es handelt sich im wesentlichen um dieselben Waren, nämlich elektrische Apparate. Dass die Marke der Beklagten auch noch für Zubehöre zu den Sauna-

Einrichtungen eingetragen ist, ist unerheblich. Es handelt sich um Hilfsartikel, für welche die Eintragung ohne die Hauptwaren nicht aufrechterhalten werden kann (vgl. Schweizerische Mitteilungen für gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht 1966, S. 139 ff.: CALTEX).

Die Marke "THERMASOL" der Beklagten unterscheidet sich nicht durch wesentliche Merkmale von der Marke der Klägerin. Der Wortbestandteil wurde gebildet, indem lediglich der identischen Marke der Klägerin die Endung "SOL" angehängt wurde, eine deskriptive und damit nicht unterscheidungskräftige Endung. Da die Klägerin zudem Inhaberin von weiteren Serienmarken wie "THERMA SWISS", "THERMA SANA", "THERMADUR" und "therma vita" ist, wird der fälschliche Eindruck erweckt, dass es sich bei der Marke "THERMASOL" der Beklagten um ein zusätzliches Warenzeichen der Serie der Klägerin handle.

Nicht ins Gewicht fällt, dass die beklagte Marke noch ein Bildelement in der Form eines kreisförmigen Signets enthält. Dieser wenig aussagekräftige Bestandteil ist zur Unterscheidung ungeeignet. Das Bundesgericht hat denn auch wiederholt entschieden (BGE 96 II 247 ff.), dass eine reine Wortmarke auch durch eine Marke verletzt werden kann, die aus Wort und Bild kombiniert ist. Als Ganzes betrachtet kann die Marke der Beklagten leicht zu einer Verwechslung mit derjenigen der Klägerin Anlass geben. Nach Art. 6 MSchG ist deshalb die Marke "THERMASOL" der Beklagten für das Gebiet der Schweiz nichtig zu erklären.

Der Beklagten muss überdies auch die Verwendung ihrer Marke im schweizerischen Geschäftsverkehr untersagt werden. Das Unterlassungsbegehren stützt sich auf Art. 1 Abs. 2 lit. d UWG, da wegen der Verwechslungsgefahr auch die Voraussetzungen von Art. 1 Abs. 1 UWG erfüllt sind. Zwar ist die Verwendung der Marke "THERMASOL" in der Schweiz noch nicht festgestellt worden, doch hat die Beklagte mit der Hinterlegung und der Weigerung, die Marke löschen zu lassen, die Absicht bekundet, die Marke in der Schweiz zu verwenden, was für den Zuspruch des Unterlassungsbegehrens genügt.

8. Die Klägerin verlangt schliesslich, dass der Beklagten auch verboten wird, den mit der Marke identischen Firmennamen THERMASOL im schweizerischen Geschäftsverkehr zu verwenden. Sie stützt ihren Anspruch sowohl auf Art. 1 Abs. 2 lit. d UWG wie auch auf Art. 951/956 OR. Aufgrund der Wareneintragung hat die Klägerin ein Konkurrenzverhältnis zwischen den Parteien glaubhaft gemacht. Nicht nötig ist, dass der beanstandete Firmennamen im Handelsregister eingetragen ist. Der unbefugte Gebrauch der Firma kann auch ohne Eintrag in jeglicher Verwendung eines Firmenwortlautes im geschäftlichen Verkehr bestehen (Kommentar His, N. 26 ff. zu Art. 956 OR). Da die Beklagte durch Hinterlegung der Marke "THERMASOL" auch ihre Absicht bekanntgegeben hat, unter ihrem identischen Firmennamen in der Schweiz tätig zu werden und die Aufnahme eines solchen Firmengebrauches somit naheliegend

ist, besteht auch ein rechtliches Interesse an diesem Unterlassungsbegehren, welches zuzusprechen ist.

Die beiden zugesprochenen Unterlassungsbegehren sind für den Widerhandlungsfall mit der Strafandrohung des Art. 292 StGB (Haft oder Busse) gegenüber den Organen der Beklagten zu verbinden.

Art. 6 al. 1 et 24 lit. a LMF – “ETNA/ETHNOS”

- *L'impression d'ensemble laissée par une marque dépend plus de son effet auditif que de son aspect visuel.*
- *Les termes PRODUITS SUISSES, WATCH CO GENEVA et WATCH CO LTD GENEVA n'ont pas de pouvoir distinctif.*
- *L'acheteur moyen connaît rarement le grec.*
- *Il existe un risque de confusion entre ETNA PRODUITS SUISSES, ETNA WATCH CO GENEVA et ETNA WATCH CO LTD GENEVA d'une part et, d'autre part, ETHNOS.*
- *Das Erinnerungsbild einer Marke wird mehr vom Wortklang als vom Wortbild geprägt.*
- *Die Ausdrücke PRODUITS SUISSES, WATCH CO GENEVA und WATCH CO LTD GENEVA haben keine Kennzeichnungskraft.*
- *Der durchschnittliche Käufer kennt die griechische Sprache kaum.*
- *Zwischen den Marken ETNA PRODUITS SUISSES, ETNA WATCH CO GENEVA sowie ETNA WATCH CO LTD GENEVA einerseits und ETHNOS andererseits besteht Verwechslungsgefahr.*

Arrêt du tribunal de commerce de Berne du 13 avril 1977 dans la cause Brevinex S.A. contre Magda Tevjovits-Weiss

Extraits des considérants:

5. Les extraits relatifs aux trois marques de Brevinex S.A. ont été déposés en procédure de même que celui se rapportant à la marque Ethnos.

Il résulte de ceux-ci que les marques Etna Produits suisses, Etna Watch CO Geneva, et Etna Watch CO LTD Geneva, sont antérieures à la marque de la défenderesse, Ethnos, déposée le 15 mars 1971. Les produits couverts, soit d'un côté, “montres et parties de montres”, “montres et autres articles d'hor-

logerie”, “pièces d’horlogerie et leurs parties; bracelets de montres; bijouterie” et de l’autre “Uhren”, sont identiques.

L’art. 6 LMF dispose que la marque dont le dépôt est effectué doit se distinguer par des caractères essentiels de celles qui se trouvent déjà enregistrées, sauf si elle se rapporte à des produits ou marchandises de nature totalement différente.

Pour juger si cette condition est remplie, on recourt à plusieurs critères. Tout d’abord, il convient de se fonder sur l’impression d’ensemble que la marque laisse sur le dernier acheteur moyen. Il est rare que l’on puisse comparer les marques en les ayant simultanément sous les yeux. C’est pourquoi, il faut se fonder sur le souvenir généralement assez flou que le consommateur garde de la marque.

6. En l’espèce, il s’agit de marques verbales ou mixtes. Il convient donc d’examiner quelle est l’impression que les marques litigieuses laissent dans la mémoire du public, impression qui dépend de leur effet auditif, et dans une moindre mesure de leur aspect. Pour évaluer les risques, il y a lieu de se fonder sur le degré d’attention que l’on peut attendre des clients probables (RO 91 II 17; 98 II 143; 102 II 125).

L’élément déterminant qui reste dans la mémoire de l’acheteur moyen dans les trois marques de la demanderesse, c’est le mot “Etna”. Les termes, “Produits suisses”, “Watch CO Geneva” et “Watch CO LTD Geneva” n’ont pas de caractère distinctif propre, ne faisant qu’allusion à la provenance territoriale ou industrielle des produits “Etna”. Les dessins – d’un style 1900, selon les photocopies déposées des marques “Etna Watch CO LTD Geneva”, “Etna Watch CO Geneva” – n’ont pas de valeur distinctive. Ils ne frappent pas le souvenir d’un acheteur moyen.

La question à trancher par le Tribunal est de savoir si “Ethnos” se distingue suffisamment de “Etna”. Ces deux mots, de même longueur – deux syllabes chacun – ne se distinguent que par leur terminaison. Il importe peu que la marque Ethnos ait un “H”. Elle ne saurait se distinguer de ce fait, en considération de son effet auditif – cet “H” ne se prononce pas; cette lettre ne singularise donc en rien dans le souvenir conservé par l’acheteur moyen, la marque de la défenderesse.

Le Tribunal constate que la première syllabe des marques litigieuses “Et” ou “Etn” est semblable. Or c’est cette syllabe qui se marque principalement dans l’esprit de l’acheteur moyen. C’est sur elle que porte l’accent. La deuxième syllabe “na” ou “nos” n’éveille pas dans l’esprit une idée ou une association d’idée différente, et ne permet pas d’exclure tout risque de confusion. Un acheteur qui aura vu une montre Etna la confondra facilement avec une montre Ethnos, car son examen est superficiel. Il est vrai qu’Etna rappelle le volcan italien, tandis qu’Ethnos signifie en grec le peuple, la société. Il ne faut toutefois pas oublier que l’acheteur moyen ne connaît que rarement cette langue. De

plus, confronté à de très nombreuses marques, il ne prête pas attention aux légères différences. Dès lors, que la terminaison soit en “a” ou en “os”, cela n'écarte pas de réels dangers de confusion entre les marques litigieuses.

En matière de marque de montres, la jurisprudence fédérale tend vers une plus grande rigueur concernant les caractères distinctifs (RO 82 II 540 et arrêts cités).

Le Tribunal doit admettre que la marque de la défenderesse ne se distingue pas par des caractères essentiels des marques de la demanderesse.

Il y a donc lieu de déclarer nulle la marque “Ethnos”.

Art. 6 al. 1 et 24 lit. a LMF – “CONCORD/CONCORDE”

- *Les montres en or ne sont pas des objets qu'on achète en faisant preuve d'une attention particulièrement grande; il existe un risque de confusion entre CONCORD WATCH CO et CONCORD, d'une part, et CONCORDE d'autre part.*
- *Golduhren sind keine Waren, die man unter Beobachtung einer besonders grossen Aufmerksamkeit kaufen würde. Zwischen den Marken CONCORD WATCH CO und CONCORD einerseits und CONCORDE andererseits besteht Verwechslungsgefahr.*

Arrêt du tribunal de commerce de Berne du 12 janvier 1981 dans la cause Concord Watch Co. S.A. contre Manuel Hernandez de Los Angeles

Extraits des considérants:

Les marques CONCORD WATCH CO et CONCORD sont antérieures à la marque de la défenderesse, CONCORDE, déposée le 7 octobre 1976. Les produits couverts par ces trois marques sont identiques.

L'art. 6 LMF dispose que la marque dont le dépôt est effectué doit se distinguer par des caractères essentiels de celles qui se trouvent déjà enregistrées, sauf si elle se rapporte à des produits ou marchandises de nature totalement différente.

C'est l'impression d'ensemble qui est déterminante pour mesurer le risque de confusion entre les marques à comparer (cf. Alois Troller, Précis du droit de la propriété immatérielle, p. 78). Selon la jurisprudence, il y a lieu de se fonder sur l'impression d'ensemble qui reste dans la mémoire du consommateur, c'est-à-dire sur la capacité de souvenir de l'acheteur moyen (RO 95 II 194, 93 II 427). Certes, en fonction du genre de marchandises, on peut exiger du

consommateur une plus ou moins grande attention et donc une capacité de distinction plus grande (RO 95 II 194). Tel n'est pas le cas en l'espèce, car même pour des montres en or, le Tribunal fédéral admet qu'il s'agit d'articles d'usage quotidien (RO 82 II 539). Par ailleurs, dans les cas où les marques couvrent des marchandises identiques, il faut être plus sévère, plus rigoureux pour juger du risque de confusion (RO 82 II 539).

En l'espèce, il s'agit de marques verbales. La marque de la défenderesse se distingue de la marque CONCORD par l'adjonction de la voyelle "e". La ressemblance phonétique et visuelle (surtout en ce qui concerne la marque no 216488) entre les vocables CONCORD et CONCORDE est frappante et ne peut qu'induire le consommateur en erreur. Il ne fait aucun doute que la lettre supplémentaire "e" n'apporte aucune caractéristique à la marque de la défenderesse. Cette adjonction doit être considérée comme sans importance, car un acheteur moyen ne peut y prêter attention (RO 88 II 371). Par ailleurs, il existe encore une similitude au niveau de la signification entre les marques CONCORD et CONCORDE, ce qui constitue un risque supplémentaire de confusion (RO 93 II 45).

La jurisprudence est assez stricte sur la question de la ressemblance entre deux marques. Il convient de citer les arrêts suivants:

ALUCOL – ALUDROX:	RO 78 II 379
TOBLER-O-RUM – TORERO RUM:	RO 88 II 378
BRISEMARINE – BLUE MARINE:	RO 93 II 260
SMIDOR – MIDO:	RO 73 II 57

Dans ces différents cas, le Tribunal fédéral a considéré que la similitude était trop forte. Au cas d'espèce, la similitude est encore plus frappante. Elle confine même à l'identité auditive et visuelle.

Dans ces conditions, la marque de la défenderesse ne se distingue pas par des caractères essentiels des marques de la demanderesse. Et comme elle couvre des produits qui ne sont pas de nature différente de ceux couverts par les marques de la demanderesse, il convient de déclarer nulle la marque CONCORDE no 285305.

Art. 11 et 34 LMF; 24 al. 1 ch. 4 OMF – "NEOVAL"

- *Il est possible de vendre la marque d'un tiers (c. 3b).*
- *L'art. 11 LMF a pour but d'éviter que le public ne soit trompé sur la provenance des produits qu'il achète; si une marque n'est pas utilisée depuis plusieurs années, le public n'établit aucun lien entre cette marque et une entreprise et il ne risque donc pas d'être trompé par la cession de la marque seule (c. 3e).*

- *Le juge peut prononcer la nullité de l'enregistrement d'une marque, mais non sa radiation; il appartient à la partie intéressée, sur présentation de la décision prononçant la nullité de l'enregistrement, d'obtenir de l'OFPI la radiation de l'enregistrement suisse et la transmission à l'OMPI pour radiation de l'enregistrement international (c. 3e in fine et 5).*
- *Es ist möglich, die Marke eines Dritten zu verkaufen (E. 3b).*
- *Art. 11 MSchG soll verhüten, dass das Publikum über die Herkunft der gekauften Produkte getäuscht wird; wenn eine Marke während mehreren Jahren nicht gebraucht wird, so stellt das Publikum keine Beziehung mehr zwischen dieser Marke und dem Unternehmen her, und das Publikum läuft daher keine Gefahr, durch die Übertragung dieser Marke ohne gleichzeitige Übertragung des entsprechenden Geschäftsteils getäuscht zu werden (E. 3e).*
- *Der Richter kann die Nichtigkeit einer Marke aussprechen, nicht aber deren Löschung; es obliegt der interessierten Partei, unter Vorlage des Nichtigkeitsurteils vom BAGE die Löschung der schweizerischen Marke und die Benachrichtigung des OMPI zwecks Löschung der internationalen Marke zu verlangen.*

Arrêt de la cour de justice civile de Genève du 14 mai 1982 dans la cause Neoval Oil H. Schupp et Co. contre Gordon Reimers

Résumé des faits:

La société Valvring Oil H. Schupp et Cie, devenue Neoval Oil H. Schupp and CO dès le 18 décembre 1980 (ci-après: la société), domiciliée à Allschwil, a passé le 12 octobre 1978 avec H. Gordon REIMERS, domicilié à Chêne-Bougeries, une convention par laquelle ce dernier vendait à la société demanderesse la marque NEOVAL. GORDON REIMERS possédait une entreprise individuelle "NEOVAL Products" H. Gordon REIMERS, inscrite au registre du commerce.

Cette marque avait été déposée sous le no 178550 le 19 novembre 1959 par Eva REIMERS, épouse de Gordon REIMERS.

Les points de la convention qui intéressent la présente cause sont les suivants:

- GORDON REIMERS vend à VALVRING OIL H. SCHUPP et Cie la marque NEOVAL et s'engage à ne plus l'utiliser et à ne plus produire de marchandises sous cette marque.
- GORDON REIMERS reçoit un montant de fr. 5'000.– comme paiement.
- A la demande de la société, GORDON REIMERS s'engage à entreprendre

les démarches nécessaires pour obtenir la signature, par EVA REIMERS, du transfert des droits de la marque NEOVAL à la société.

- GORDON REIMERS agira comme consultant et comme intermédiaire de la société. Cette convention est la première étape d'un contrat permanent à conclure à une date ultérieure et qui fixera la participation de GORDON REIMERS à l'entreprise.

La société versa, le jour même, la somme de fr. 5'000.— à son cocontractant.

Dans le courant de 1979, GORDON REIMERS prétendit qu'il avait le droit d'utiliser à nouveau la marque NEOVAL.

L'avocat de la demanderesse lui écrivit alors, le 27 septembre 1979, pour lui rappeler les termes du contrat, lui demandant de confirmer qu'il s'y tiendrait.

Le défendeur répondit par deux lettres: l'une à l'avocat de la société, l'autre à la société elle-même.

Dans la première lettre, datée du 6 décembre 1979 et adressée à l'avocat, GORDON REIMERS conteste la validité de la convention, affirmant avoir été induit à contracter par le dol et la menace. Il ajoute que la marque appartenant à sa femme, il n'avait pas la possibilité de la vendre valablement. De plus, il précise n'avoir plus rien produit sous cette marque depuis 1970. Il affirme encore que la somme de fr. 5'000.— due pour la vente de la marque ne lui avait pas été versée conformément au contrat. Enfin, en montrant le contrat à un avocat, la société a violé l'obligation de secret prévue au ch. 11 de la convention.

Dans sa seconde lettre du 18 décembre 1979 à la société, GORDON REIMERS l'informe qu'il se trouve dans une situation favorable du fait que sa femme est au bénéficiaire d'un enregistrement international. Il propose à la société un arrangement financier et conteste avoir jamais voulu utiliser à nouveau la marque litigieuse.

Par lettre du 7 janvier 1980, l'avocat de la société répondit à GORDON REIMERS que la convention avait été parfaitement exécutée par sa cliente et qu'en conséquent il ne pouvait pas utiliser la marque NEOVAL.

GORDON REIMERS ne répondit pas à ce courrier. En revanche, il adressa à la société une nouvelle lettre le 31 mars 1980, puis une autre à l'avocat de celle-ci le 26 avril 1980, les informant qu'EVA REIMERS lui avait enfin transmis la marque. Il proposait alors à la société une nouvelle offre de vente contre paiement d'une somme de fr. 20'000.—.

Par courrier du 6 mai 1980, l'avocat de la demanderesse fixa à GORDON REIMERS un délai échéant le 20 mai 1980 pour transférer la marque selon l'art. 13 de la convention, en précisant à l'intéressé qu'il n'avait aucun droit d'exiger des paiements supplémentaires.

Le 9 juin 1980, l'avocat de GORDON REIMERS faisait savoir à celui de la société que son client persistait à contester la validité de la convention du 12 octobre 1978. De plus, il fixait un délai échéant le 20 juin 1980 pour accepter les nouvelles propositions.

Par lettre du 20 juin 1980, l'avocat de la société demandait à son confrère les motifs pour lesquels GORDON REIMERS contestait la convention litigieuse.

Dans sa réponse du 26 juin 1980, l'avocat de GORDON REIMERS indique que la convention du 12 octobre 1978 ne remplit pas les conditions de l'art. 11 de la loi fédérale sur la protection des marques de fabrique (LM). De plus, l'art. 10 de la convention prévoit la conclusion ultérieure d'un contrat définitif. Cela prouve que la convention n'est que provisoire. Un nouveau délai est donné pour examiner les propositions de vente.

L'avocat de la société répliqua, par courrier du 4 juillet 1980, que la convention était conforme à l'art. 11 LM et que si elle prévoyait de régler ultérieurement des points de détail, cela ne lui donnait en aucune manière un caractère provisoire. Enfin, la société se refusait à discuter de nouvelles propositions de vente, mais elle acceptait d'aborder des détails qui ne sortiraient pas du cadre de la convention.

Se fondant sur la convention du 12 octobre 1978, la société a déposé, le 14 mars 1979, la marque NEOVAL à l'Office fédéral de la propriété intellectuelle (OFPI).

De nombreuses publicités prouvent que la marque est réellement utilisée par la société.

La marque NEOVAL déposée au nom d'EVA REIMERS a été radiée sur le plan national le 25 août 1980, faute de renouvellement, mais déposée de nouveau par GORDON REIMERS le 5 novembre 1980 auprès de l'OFPI (no 310197, publié dans la Feuille officielle suisse du commerce du 16 septembre 1981).

En revanche, la même marque fut déposée internationalement le 13 février 1980 par EVA REIMERS.

La société demanderesse a également déposé une marque internationale NEOVAL le 26 juin 1979.

Extraits des considérants:

3. On examinera, dans un premier temps, la validité de la convention du 12 octobre 1978, puis, si nécessaire, la titularité telle qu'elle résulte de la loi sur les marques.

a) GORDON REIMERS soutient, pour la première fois dans une lettre adressée à la société le 6 décembre 1979, que le contrat était nul, car entaché de dol et de crainte fondée.

Cet argument ne peut pas être retenu. En effet, outre le fait que le délai de péremption de l'art. 31 du code des obligations semble écoulé, le défendeur n'a allégué aucun élément constitutif des vices du consentement invoqués.

b) Selon le défendeur, la nullité de la convention résulterait du fait que la marque n'était pas sa propriété à l'époque de la convention.

On ne peut suivre ce raisonnement. En effet, l'art. 184 al. 1 du code des obligations, qui détermine les conditions de la vente, précise que la prestation

principale de ce contrat est la vente d'une chose. Il est admis, autant en doctrine que dans la jurisprudence, que la chose peut être celle d'autrui (Comment FJS 216a, p. 1 § 1 ch. 1; ATF 82 IV 185). Si le vendeur se heurte par la suite à un problème d'exécution du contrat, celui-ci n'en demeure pas moins valable.

Il faut donc admettre que GORDON REIMERS pouvait s'obliger en vendant la marque NEOVAL, qui appartenait alors à sa femme.

c) GORDON REIMERS prétend qu'aux termes du ch. 10 de la convention, le contrat était provisoire; comme aucun autre contrat n'est intervenu ultérieurement, la convention du 12 octobre 1978 ne serait plus valable.

Le ch. 10 de la convention parle de "première étape d'un contrat permanent à conclure à une date ultérieure". Il précise encore que les contrats ultérieurs se rapportent à la participation de GORDON REIMERS à la société.

Il serait arbitraire d'interpréter la volonté des parties dans le sens d'un contrat de vente conditionnel. Ce d'autant plus que la convention règle tous les points concernant la vente de la marque, mais définit succinctement le rôle de GORDON REIMERS au sein de l'entreprise.

Il apparaît donc certain que la convention du 12 octobre 1978 ne se réservait de régler ultérieurement que des détails du contrat de vente et qu'elle ne constituait en aucune manière un contrat conditionnel.

d) Le défendeur reproche aussi à la société d'avoir violé le secret résultant du ch. 11 de la convention, en soumettant l'affaire à son avocat. Il ne prétend pas, toutefois, que cette violation entraînerait la nullité du contrat.

En effet, la violation d'une obligation accessoire ne touche pas la validité d'un contrat. Elle peut, tout au plus, si les conditions d'une violation sont réalisées et qu'un dommage en a résulté, astreindre la partie coupable à réparation (Engel, Traité des obligations en droit suisse, p. 208).

e) GORDON REIMERS prétend enfin que la convention serait nulle, faute de respecter les obligations prévues à l'art. 11 LM.

L'art. 11 LM prévoit qu'une marque ne peut être transférée qu'avec l'entreprise dont elle sert à distinguer les produits. Par cette prescription, le législateur a voulu éviter que le public soit trompé sur la provenance des produits qu'il achète (SJ 1963 p. 165; ATF 61 I 59 = JT 1935 I 475). En effet, la but de la marque est de distinguer des produits et de permettre d'en constater la provenance et l'origine (cf. Ed. Martin-Achard, La cession libre de la marque, p. 82).

Toutefois, la jurisprudence puis le législateur ont assoupli le principe strict posé par l'art. 11 LM.

Dans un premier temps, la jurisprudence a admis qu'une partie seulement de l'entreprise puisse être transférée avec la marque (ATF 24 II 334; 58 II 179). Puis le transfert d'une marque uniquement pour le territoire suisse a été autorisé par le législateur (art. 11 LM révisé et entré en vigueur en 1939).

Ensuite, la jurisprudence a précisé que l'art. 11 ne s'appliquait pas à des sociétés en rapports économiques et juridique étroits, à condition toujours que le public ne soit pas trompé (ATF 58 II 180 = SJ 1933, p. 159).

Enfin, ce fut au tour du législateur de consacrer les nuances apportées par les tribunaux: par deux art. 6bis et 7bis, introduits en 1939, la loi autorisa les marques de Konzern et les marques collectives.

Il faut remarquer que cette évolution s'est faite en gardant à l'esprit la ratio legis de l'art. 11, c'est-à-dire le fait que le public ne soit pas trompé.

Toutefois, dès l'instant où cette condition est réalisée, la jurisprudence prône une interprétation libérale de l'art. 11 LM (ATF 61 I 59 = JT 1935 I 475).

Enfin, Troller précise qu'il ne faut appliquer l'art. 11 qu'au cas où la marque est liée aux marchandises de l'entreprise (Troller, Immaterialgüterrecht, Bd. II, p. 929).

Le défendeur, qui possédait autrefois une société, a reconnu, par lettre du 6 décembre 1979 à la demanderesse, que sa propre société n'était plus en exploitation depuis 1970 et que, par conséquent, aucun produit n'avait paru sur le marché sous la marque NEOVAL depuis cette date. A l'audience de comparution personnelle du 15 octobre 1980, GORDON REIMERS a affirmé, sans autre explication, que son entreprise avait cessé son exploitation en 1976.

Que l'on s'arrête à une date ou à une autre, on constate qu'au moment de la convention du 12 octobre 1978, aucun produit n'était vendu sous la marque NEOVAL depuis plusieurs années. Plus aucun lien n'existait donc entre la marque et des marchandises. Le public ne risquait pas d'être trompé en voyant apparaître, après la conclusion du contrat de vente, des produits portant la marque NEOVAL.

C'est pourquoi il se justifie d'interpréter largement l'art. 11 LM et de dire qu'il ne s'applique pas dans le présent cas.

En conclusion, la cession de la marque a été faite valablement. La validité de la convention du 12 octobre 1978 étant établie, la société doit être reconnue comme titulaire de la marque NEOVAL.

En conséquence, l'enregistrement de la marque NEOVAL, paru dans la Feuille officielle suisse du commerce le 5 novembre (réd.: 16 septembre) 1981, doit être déclaré nul. En effet, bien que la loi sur les marques ne le prévoit pas expressément, la doctrine admet que le juge peut prononcer la nullité de l'enregistrement d'une marque (Troller, Immaterialgüterrecht, ch. 13 § 14, p. 841).

4. En ce qui concerne la validité de la marque internationale déposée par EVA REIMERS et transmise par elle à GORDON REIMERS, l'art. 6 ch. 3 de l'Arrangement de Madrid prévoit qu'un enregistrement international reste subordonné pendant cinq ans à la validité de l'enregistrement national, faute de quoi il perdra la protection accordée par le traité.

Dans le présent cas, EVA REIMERS déposa la marque NEOVAL le 13 février 1980 à l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, sur la base de

l'enregistrement national dont elle jouissait. Cependant, ce dernier fut radié le 25 août, faute de renouvellement.

Le délai de 5 ans prévu par l'Arrangement de Madrid pour permettre à l'enregistrement international d'être indépendant de l'enregistrement national n'est pas écoulé. En conséquence, il suit le même sort que l'enregistrement national et doit être déclaré nul.

5. La société demande qu'il soit ordonné à l'Office fédéral de la propriété intellectuelle de radier les enregistrements national et international de la marque NEOVAL faits par le défendeur.

a) L'art. 34 LM prévoit que sur présentation d'un jugement passé en force de chose jugée, l'Office fédéral de la propriété intellectuelle procédera à la radiation de la marque. Cet article est complété par l'art. 24 al. 1 ch. 4 de l'Ordonnance sur les marques. De ces deux normes, il découle que le juge ne peut pas ordonner la radiation d'une marque, mais que la déclaration par laquelle le juge annule une marque comprend le droit à la radiation (ATF 93 II 268 c. 4 = JT 1968 I 628). Il appartiendra au demandeur de faire valoir cette prétention.

Or, dans le présent cas, l'enregistrement de la marque nationale est déclaré nul. La société devra faire les formalités nécessaires auprès de l'OFPI pour obtenir la radiation.

b) Quant à l'enregistrement international, la radiation se fera sur requête du demandeur à l'Office fédéral de la propriété intellectuelle de transmettre le jugement au bureau international (art. 6 ch. 4 de l'Arrangement de Madrid).

MSchG Art. 24 lit. e "DIOR-Halstücher"

- *Wissentlich wahrheitswidrige Herkunftsangaben stellen ein konkludentes Verhalten der Auskunftsverweigerung dar bzw. lassen den zwingenden Schluss auf deren Verweigerung zu. In solchen Fällen beginnt die Straf-antragsfrist in dem Zeitpunkt zu laufen, in welchem der Antragsteller die Gewissheit erlangt hat, dass sich der Auskunftspflichtige weigert, seinen Lieferanten bekanntzugeben.*
- *L'indication consciente d'une fausse provenance constitue un comportement réunissant les éléments constitutifs du refus de déclarer la provenance, respectivement permet de conclure à l'existence d'un tel refus. Dans ce cas, le délai pour porter plainte part du moment où le plaignant s'est rendu compte que celui à qui incombe l'obligation de renseigner se refuse de faire connaître ses fournisseurs.*

Urteil des Kassationshofes des Schweizerischen Bundesgerichtes vom 24. April 1981 i.S. Christian Dior S.à.r.l. ca. D. Beck (BGE 107 IV 9)

OR Art. 944 – “DAIMLER”

- *Der Gebrauch eines Personennamens in der Firma einer Aktiengesellschaft setzt voraus, dass der Namensträger wirklich selber und in seinem Interesse die Gesellschaft betreibt. Die Aufnahme des Namens eines Cafésbesitzers in die Firma einer Aktiengesellschaft, welche den Entwurf und die Konstruktion von Automobilen bezweckt, kann nicht gerechtfertigt werden.*
- *Selbst wenn ein Personenne in die Firma einer Aktiengesellschaft aufgenommen werden darf, muss jeder Eindruck einer wirtschaftlichen oder rechtlichen Beziehung zu einer älteren Firma mit dem gleichen Personennamen vermieden werden. Bei in der Schweiz nicht verbreiteten Namen kann dies durch die Beifügung eines Vornamens geschehen.*
- *Faire figurer un nom de personne dans la raison d'une société anonyme suppose que le porteur de ce nom exploite véritablement lui-même et dans son intérêt la société. La reprise du nom d'un propriétaire de café dans la raison d'une société anonyme qui a pour but la conception et la construction d'automobiles ne se justifie pas.*
- *Même lorsqu'un nom de personne peut figurer dans la raison d'une société anonyme, il faut éviter de susciter l'idée qu'il existe des relations d'affaires ou un lien juridique avec une société antérieure dont la raison de commerce comporte le même nom de personne. S'il s'agit d'un nom peu usité en Suisse, cet effet peut être atteint par l'adjonction d'un prénom.*

Urteil des Obergerichtes des Kantons Luzern vom 7. April 1982 (mitgeteilt von RA Dr. P. Troller)

Die Daimler Benz AG, Stuttgart/BRD (Klägerin 1), ist ein weltbekanntes Unternehmen im Bereich der Automobilindustrie. Für sie sind verschiedene DAIMLER-Marken mit Wirkung für das Gebiet der Schweiz eingetragen, u.a. für Fahrzeuge und Fahrzeugbestandteile. Die Daimler-Benz Holding AG (Klägerin 2), die Daimler-Benz Finanz AG (Klägerin 3) und die Handelsgesellschaft für Daimler-Benz-Erzeugnisse AG (Klägerin 4) sind alles im Handelsregister des Kantons Zürich eingetragene Firmen.

Am 9. Dezember 1977 wurde die Beklagte mit der Firmenbezeichnung “Austro Daimler AG (Austro Daimler S.A., Austro Daimler Ltd.)” mit Sitz in

Luzern gegründet. Der Zweck umfasst in erster Linie: “Entwurf und Konstruktion von Automobilen und deren Bestandteilen, Ersatzteilen und Zubehör sowie von Sportartikeln. Forschung, Entwicklung und Werbung auf diesen Gebieten, besonders im Bereich der Langzeitautos, Elektronik und Metallurgie. Planung, Beratung und Marketing auf dem Gebiet der Fabrikation für den Automobilbau sowie Vergabe und Übernahme von Lizenzen.” Zu diesem Bereich gehört auch der weitere Geschäftszweck “Verwertung von Schutzrechten und Know-how”.

Aus den Entscheidungsgründen:

2. Streitig ist im vorliegenden Prozess, ob die Klägerinnen oder einzelne von ihnen dadurch, dass die Beklagte den Firmennamen Austro Daimler AG führt, in ihren Rechten verletzt werden und ob der Beklagten daher die Verwendung dieser Firma zu verbieten ist.

3. Die Beklagte bestreitet die Aktivlegitimation der Erstklägerin, weil diese in der Schweiz nicht im Handelsregister eingetragen ist. Die Erstklägerin beruft sich indessen nicht auf Firmenrecht, so dass die Bestreitung ihrer Aktivlegitimation in dieser Hinsicht fehlerhaft ist. Obwohl sie im Handelsregister nicht eingetragen ist und auch keine schweizerische Zweigniederlassung unterhält und ihr daher das in Art. 956 OR vorgesehene Recht zum ausschliesslichen Gebrauch ihrer Firma nicht zusteht, kann sie sich in der Schweiz der Nachahmung oder Nachmachung ihrer Firma widersetzen, wenn und soweit die Beklagte die Voraussetzungen des unlauteren Wettbewerbs erfüllt oder die Klägerin in den persönlichen Rechten verletzt hat (BGE 98 II 60). Soweit die Erstklägerin ihren Klageanspruch auf Wettbewerbsrecht, Namens- bzw. Persönlichkeitsrecht stützt, ist ihre Aktivlegitimation zu bejahen. Als Inhaberin der in der Schweiz eingetragenen Marken DAIMLER und ORIGINAL-DAIMLER und DAIMLER-BENZ ist sie überdies auch legitimiert, sich in der Schweiz gegen deren Verletzung rechtlich zur Wehr zu setzen.

4. Daimler ist ein Familienname. Einer neu gegründeten AG oder Genossenschaft kann die Aufnahme eines der Wahrheit entsprechenden Familiennamens in die Firma firmenrechtlich nicht untersagt werden, auch wenn der gleiche Name bereits Bestandteil der Firma einer in der gleichen Branche tätigen älteren Gesellschaft bildet. Das Recht zur Verwendung des eigenen Namens bei der Firmenbildung entfällt somit nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung selbst bei Aktiengesellschaften nur, soweit durch den Gebrauch einer solchen Firma die Grenze zum unlauteren Wettbewerb überschritten wird (BGE 102 II 171, 79 II 187 E. 2).

a) Die Klägerinnen machen geltend, dass diese Grenze überschritten sei. Dem Namensgeber Peter Daimler komme nur die Rolle eines Strohmannes zu,

der seinen Familiennamen für die Firma der Beklagten zur Verfügung gestellt habe.

b) Die Beklagte bestreitet unlauteren Wettbewerb mit der Begründung, dass zwischen ihr und den Klägerinnen kein Wettbewerbsverhältnis bestehe, es finde zwischen ihnen kein Wettbewerb statt. Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts (BGE 90 II 323) ist ein Wettbewerbsverhältnis indessen schon dann anzunehmen, wenn nur der Anschein eines solchen hervorgerufen wird. Dass im vorliegenden Fall dieser Anschein besteht, kann nicht zweifelhaft sein.

- Was die Erstklägerin betrifft, ist die Tätigkeit in der Fahrzeugbranche gerichtsnotorisch. Sie ergibt sich zudem aus dem Umstand, dass die Erstklägerin Inhaberin der Schweizer Marke Nr. 178950 “DAIMLER”, der Schweizer Marke Nr. 248883 “DAIMLER”, der Internationalen Marke Nr. 262574 “ORIGINAL DAIMLER” und der Internationalen Marke Nr. 321166 “Daimler-Benz” ist, bei denen das Warenverzeichnis Fahrzeuge umfasst.
- Bei der Drittklägerin steht die Tätigkeit in der Fahrzeugbranche allerdings nicht ohne weiteres fest. Dem Firmenzweck laut Handelsregister ist sie nicht eindeutig zu entnehmen, doch wird von der Beklagten anerkannt, dass die Drittklägerin wie die Klägerinnen 2 und 4 eine Tochtergesellschaft der Erstklägerin ist und so mit deren Tätigkeit in Verbindung steht.
- Bei der Zweit- und Viertklägerin ist die Zugehörigkeit zur Fahrzeugbranche unmittelbar aus dem Handelsregister ersichtlich.
- Für die Zugehörigkeit der Beklagten zur Fahrzeugbranche spricht der Firmenzweck.

c) Die Berechtigung zur Verwendung des Familiennamens setzt voraus, dass der Gleichnamige wirklich selber und in seinem Interesse das neu gegründete Geschäft betreibt (vgl. Troller, Immaterialgüterrecht, Bd. I, 2. Aufl., S. 298). Nur dann kann im Sinne der erwähnten bundesgerichtlichen Rechtsprechung (BGE 102 II 171) von der Aufnahme eines der Wahrheit entsprechenden Familiennamens die Rede sein. Vorliegend trifft das nicht zu. Die Aufnahme des Familiennamens Daimler in die Firma wird von der Beklagten damit begründet, dass der in Salzburg ansässige deutsche Staatsangehörige Peter Daimler einer der drei Gesellschaftsgründer ist und die Hälfte des Aktienkapitals von Fr. 50'000.– gezeichnet hat (25 Aktien zu Fr. 1'000.–). Damit ist keine derart enge Beziehung zur Geschäftsführung der Beklagten dargetan, dass die Aufnahme des Familiennamens Daimler gerechtfertigt wäre. Peter Daimler kann ja durch den Verkauf der Aktien, ohne dass das im Handelsregister zum Ausdruck kommt, jederzeit aus der Aktiengesellschaft ausscheiden, so dass dann die Beklagte zum Familiennamen Daimler keinerlei Beziehung mehr hat und eine solche nur vorgetäuscht ist. Es besteht der begründete Verdacht, dass Peter Daimler, der in Salzburg ein Café besitzt, lediglich als Strohmann dazu gedient hat, den Familiennamen Daimler in die Firma der in Luzern domizilierten Beklagten einzuführen, die laut Statuten u.a. den Entwurf und die Konstruktion von Automobilen und

deren Bestandteilen, Ersatzteilen und Zubehör bezweckt und demzufolge mit den Klägerinnen in ein Wettbewerbsverhältnis getreten ist. Die Verwendung des Familiennamens Daimler verstösst deshalb gegen die in Art. 994 Abs. 1 OR statuierten Grundsätze der Firmenbildung, wonach der Inhalt der Firma der Wahrheit entsprechen muss und keine Täuschungen verursachen darf. Sie ist unlauter und dementsprechend der Beklagten zu untersagen (vgl. von Büren, Über die Beschränkungen des Rechtes, den eigenen Namen zu gebrauchen, SJZ 44/1948 S. 70/71; BGE 102 II 171, 88 II 374 E. 3).

Der Beklagten ist daher die Verwendung des Wortes Daimler schlechthin zu verbieten.

5. Würde man die Aufnahme des Familiennamens Daimler in die Firma der Beklagten entgegen den vorstehenden Ausführungen als zulässig erachten, wären die Vorschriften des Firmenrechts einzuhalten. Nach Art. 951 Abs. 2 OR müssen sich die Firmen der Aktiengesellschaften von jeder in der Schweiz bereits eingetragenen Firma deutlich unterscheiden. Es ist unbestritten und ergibt sich übrigens aus den vorliegenden Akten, dass die Daimler-Benz Holding AG (Klägerin 2), die Daimler-Benz Finanz AG (Klägerin 3) und die Handelsgesellschaft für Daimler-Benz-Erzeugnisse AG (Klägerin 4) im Handelsregister des Kantons Zürich eingetragen waren, als die Beklagte ihre Firma (Austro Daimler AG, Austro Daimler S.A. und Austro Daimler Ltd.) ins Handelsregister des Kantons Luzern eintragen liess. Streitig ist, ob sich die Firma der Beklagten im Sinne der angeführten Gesetzesbestimmung von den Firmen der Klägerinnen 2–4 deutlich unterscheidet.

Das Bundesgericht führt in BGE 97 II 155 E. 2 in bezug auf die Verwechselbarkeit der Firmenbezeichnungen folgendes aus:

“a) Die Firma einer Aktiengesellschaft muss sich von jeder in der Schweiz bereits eingetragenen Firma deutlich unterscheiden (Art. 951 Abs. 2 OR). Sie steht dem Berechtigten zum ausschliesslichen Gebrauch zu (Art. 956 Abs. 1 OR). Wer durch unbefugten Gebrauch einer Firma beeinträchtigt wird, kann auf Unterlassung klagen (Art. 956 Abs. 2 OR), was besonders für den Inhaber der älteren gegenüber der jüngeren Firma gilt.

Da Aktiengesellschaften nach Art. 950 Abs. 1 OR unter Wahrung der allgemeinen Grundsätze der Firmenbildung ihre Firma frei wählen können (Art. 950 Abs. 1 OR), stellt die bundesgerichtliche Rechtsprechung hohe Anforderungen an die Unterscheidungskraft und besonders strenge dann, wenn zwei Firmen miteinander im Wettbewerb stehen und sich an die gleichen Abnehmerkreise wenden oder wenn Phantasiebezeichnungen in Frage stehen (BGE 95 II 458 ff., 569; 94 II 129; 93 II 44, 92 II 96 ff. und dort erwähnte Entscheide).

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

a) Den am meisten hervorstechenden Bestandteil der Firmen der Klägerinnen 2–4 bildet der Name Daimler. Dazu kommt, dass dieser Name im Zusammenhang mit der Fahrzeugbranche ähnlich wie Ford oder Fiat weltbekannt ist. Wer von Daimler spricht oder liest, denkt dabei in erster Linie an die in der Fahrzeugbranche tätigen Daimler-Firmen oder an deren Produkte.

In der Firma der Beklagten (Austro Daimler) steht der Name Daimler allerdings nicht am Anfang. Die sprachliche Betonung liegt auf Austro. Allein dieser geographischen Bezeichnung kommt keine selbständige Bedeutung zu. Sie bildet vielmehr gleichsam das Adjektiv zu Daimler. Sie weist darauf hin, um was für einen Daimler es sich handelt, nämlich um den Austro Daimler, d.h. den österreichischen Daimler. Gerade dadurch wird aber beim Publikum der Eindruck erweckt, es bestehe ein rechtlicher oder wirtschaftlicher Zusammenhang mit den Klägerinnen, die Beklagte gehöre zum Daimler-Konzern, zumal sie, wie aus dem Firmen Zweck hervorgeht, ebenfalls in der Autobranche tätig ist.

Demnach ergibt sich, dass die Firma der Beklagten mit den Firmen der Klägerinnen 2–4 verwechselbar ist.

b) Selbst wenn man mithin die Beklagte für berechtigt halten wollte, den Familiennamen Daimler in ihrer Firmenbezeichnung zu verwenden, so müsste das in der Weise geschehen, dass der Eindruck einer wirtschaftlichen oder rechtlichen Beziehung zu den Klägerinnen vermieden wird. Da der Name Daimler in der Schweiz als Familienname nicht verbreitet ist und daher nicht ohne weiteres als solcher erkannt wird, kommt ihm beim Publikum nur diese Bedeutung zu, wenn beispielsweise ein Vorname beigefügt wird, so wenn, wie die Beklagte in der Duplik vorschlägt, als Firmenname Peter Daimler AG gewählt würde. Damit verlöre der Name Daimler die Bedeutung einer Fabrik- oder Handelsmarke, die ihm im Zusammenhang mit den Daimler-Benz-Firmen zukommen kann (Art. 2 MSchG).

HRegV Art. 38, 39, 70 – “SUISU GINKO CORPORATION”

- *Art. 39 enthält keine einschränkende Sonderbestimmung zu Art. 38 HRegV.*
- *Wird eine Firma in mehreren Sprachen eingetragen, so hat sich das Amt im Zweifel durch eigene Nachforschungen zu vergewissern, ob alle Fassungen inhaltlich übereinstimmen.*
- *Eine Firma in fremdländischen Schriftzeichen, die in der Schweiz nicht verständlich sind, kann ins Handelsregister eingetragen werden, wenn sich ihr Inhalt mit ungefähr gleichlautenden Zeichen des lateinischen Alphabets wiedergeben lässt.*

- *L'art. 39 ORC ne constitue pas une disposition spéciale limitative, par rapport à l'art. 38.*
- *Si une raison est inscrite en plusieurs langues, l'office doit s'assurer par ses propres recherches, dans le doute, de la conformité de tous les textes.*
- *Une raison en signes étrangers, incompréhensibles en Suisse, peut être inscrite au registre du commerce, lorsqu'il est possible de reproduire son texte en signes de l'alphabet latin, à peu près homophones.*

Urteil des Bundesgerichts (I. Zivilabteilung) vom 22. April 1980 i.S. Schweiz. Bankverein ca. EHRA (BGE 106 II 58)

WSchG Art. 2 Abs. 1 – “SCHWEIZERKREUZ”

- *Das Anbringen des Schweizer Wappens und des Schweizerkreuzes auf Erzeugnissen, die zum Vertrieb als Ware bestimmt sind, ist grundsätzlich untersagt; gestattet ist der Gebrauch einzig dann, wenn er rein dekorativen Charakter hat. Dieses Verbot gilt auch für Zeichen, die mit den genannten verwechselt werden können.*
- *Schweizer Wappen und Schweizerkreuz sind auch auf internationaler Ebene gegen markenmässigen Gebrauch geschützt.*
- *Verfolgung und Beurteilung von Zuwiderhandlungen gegen das Wappenschutzgesetz fallen in die Zuständigkeit der Kantone.*
- *Ausser den Wappen gibt es noch andere, zulässige Zeichen, mit denen direkt oder indirekt die schweizerische Herkunft von Produkten kenntlich gemacht werden kann; dazu gehören auch kennzeichnungsfähige Einzel- und Kollektivmarken.*
- *Il est en principe interdit d'apposer les armoiries de la Confédération ou la croix suisse sur des produits destinés à être mis en circulation comme marchandises; un tel emploi n'est autorisé que dans les cas où il a un caractère purement décoratif. Cette interdiction vaut également pour les signes susceptibles d'être confondus avec les armoiries ou la croix précités.*
- *Les armoiries de la Confédération et la croix suisse sont également protégés sur le plan international contre tout emploi à titre de marque.*
- *La poursuite et le jugement des infractions à la loi pour la protection des armoiries publiques incombent aux cantons.*
- *A part les armoiries, d'autres signes peuvent être utilisés, qui permettent de mettre en évidence directement ou indirectement la provenance suisse*

des produits; les marques individuelles ou collectives appartiennent à cette catégorie de signes.

Stellungnahme des EJPD vom 25. November 1980 (PMMBl 20/1981 I 15)

II. Urheberrecht

URG 44; OR 41 ff.

- *Zivilklagen wegen Verletzung von Urheberrechten können nicht am Begehungsort angebracht werden.*
- *L'action civile pour violation du droit d'auteur ne peut pas être intentée au lieu de commission.*

Entscheidung des Obergerichtes des Kantons Zürich vom 21. April 1981

Aus den Entscheidungsgründen:

1. Am 26. November 1980 ging die Klageschrift ein, mit der der Kläger, gestützt auf das URG, sinngemäss die Feststellung seiner Urheberrechte, die Unterlassung von Verletzungshandlungen durch die Beklagte sowie Schadenersatz und Genugtuung verlangt.

Die Beklagte, ein im Handelsregister eingetragener Verein schweizerischen Rechtes mit Sitz in Basel-Stadt, bestritt die örtliche Zuständigkeit des hiesigen Gerichtes und stellt den Antrag, die Klage sei wegen Unzuständigkeit des angerufenen Gerichtes unter Kosten- und Entschädigungsfolge zu Lasten des Klägers von der Hand zu weisen.

2. Der Kläger stützt sein Begehren ausschliesslich auf das URG. Auch materiell gründet die Klage nur auf urheberrechtlichen Überlegungen. Es handelt sich demgemäss um eine Streitsache, die in die sachliche Zuständigkeit des Obergerichtes fällt (§ 43 Abs. 2 GVG; Art. 45 URG). Bezüglich der örtlichen Zuständigkeit enthält das URG keine Bestimmungen. Dies ist demgemäss nach allgemeinen Grundsätzen zu bestimmen (Art. 44 URG).

Art. 59 BV gewährleistet dem Beklagten im interkantonalen Verhältnis, dass er sich für persönliche Ansprachen nicht vor den Gerichten eines anderen Kantons einlassen muss. Nur bundesrechtliche Vorschriften können eine andere Anordnung treffen.

Vorliegendenfalls handelt es sich um eine Klage wegen Verletzung behaupteter Urheberrechte, demgemäss um eine Klage aus unerlaubter Handlung. Das URG kennt keine Bestimmung, wonach solche Klagen am Begehungsort angebracht werden könnten. Eine allgemein dahingehende Vorschrift besteht ebenfalls nicht; nur Spezialgesetze sehen diesen Gerichtsstand des Begehungsortes für aus ihnen hervorgehende Klagen vor (vgl. Art. 84 SVG; Art. 75 lit. a PatG; subsidiär Art. 5 Abs. 2 UWG). Ausnahmen bestehen lediglich für den

Fall, dass der Beklagte seinen Wohnsitz oder Sitz im Ausland hat (§ 10 ZPO; Art. 75 lit. b PatG; Art. 5 Abs. 1 UWG), was vorliegendenfalls unbestrittenermassen nicht zutrifft.

Demgemäss fehlt es dem hiesigen Gericht an der örtlichen Zuständigkeit, und auf die Klage ist nicht einzutreten.

III. Wettbewerbsrecht

Art. 1 Abs. 1 UWG – “KATALOGFOTOS”

- *Die direkte Übernahme der von einem anderen hergestellten Katalogfotos zur Verwendung in einem eigenen Katalog ist unlauter.*
- *La reprise directe, en vue de leur insertion dans son propre catalogue, des photos du catalogue d'un tiers est déloyale.*

Urteil des Handelsgerichts SG vom 2. Dezember 1981

St. Gallische Gerichts- und Verwaltungspraxis 1981, Nr. 21, S. 37 ff.

Aus den Erwägungen des Beweisdekretes:

Unlauterer Wettbewerb im Sinn des Gesetzes ist jeder Missbrauch des wirtschaftlichen Wettbewerbs durch täuschende oder andere Mittel, die gegen die Grundsätze von Treu und Glauben verstossen (Art. 1 Abs. 1 UWG). Vorliegendfalls ist vorerst zu prüfen, ob die Übernahme einer fremden Leistung (hier der behauptete fotomechanische Nachdruck eines Teils der klägerischen Katalogfotos) unlauter im Sinn dieser Bestimmung ist.

Grundsätzlich dürfen im Wettbewerb die Ergebnisse fremder Mühe und Arbeit, sofern sie nicht durch Sondergesetze geschützt sind, von jedem Konkurrenten mitbenützt werden, und solche Ausnützung verstösst daher in der Regel nicht gegen Treu und Glauben. Das Arbeitsergebnis, mag es auch mit Mühe und Kosten errungen worden sein, ist als solches noch kein wettbewerbsrechtlich schützbare Gut (BGE 87 II 63 = Pr 50 [1961], Nr. 78). Die Übernahme einer fremden Leistung wird erst verpönt, wenn sie gegen Treu und Glauben verstösst. Jeder Teilnehmer am Wettbewerb muss sich so verhalten, dass er das Vertrauen des andern in sein rechtliches Verhalten, dessen Glauben an das Einfügen in die Wettbewerbsgemeinschaft, nicht enttäuscht, dass er selbst der Gemeinschaft die Treue hält und dass er nicht Handlungen begeht, die das System des freien Wettbewerbs um seinen Nutzen bringen (A. Troller, Immaterialgüterrecht, Bd. II, 2. Aufl., Basel 1968, 1048). Unlauter ist die Übernahme einer fremden Leistung nach der gesetzlichen Regelung, wenn sie unter Verletzung von Fabrikations- oder Geschäftsgeheimnissen erfolgt (Art. 1 Abs. 2 lit. f und g UWG) oder wenn sie bestimmt oder geeignet ist, Verwechslungen mit den Waren, Werken, Leistungen oder dem Geschäftsbetrieb eines andern herbeizuführen (Art. 1 Abs. 2 lit. d UWG). Analog zu diesem Kriterium der Verwechslungsgefahr – eine solche ist in beiden vorgenannten Fällen angesprochen – sind von der Praxis insbesondere zwei Anwendungsfälle der Übernahme

einer fremden Leistung unter diese Bestimmung subsumiert worden, nämlich die sklavische Nachahmung einer bereits von einem Konkurrenten produzierten Ware und der Kennzeichnungsschutz im Wettbewerb. Das prinzipiell gemeinfreie Erzeugnis ist vor Nachahmung nur geschützt, wenn mit ihr eine Verwechslungsgefahr heraufbeschworen bzw. beabsichtigt wird. Neben der Nachahmung wird die unmittelbare Ausbeutung fremder Arbeitsprodukte in Lehre und Praxis unter der Generalklausel von Art. 1 Abs. 1 UWG erfasst. Entgegen der von B. von Büren (Kommentar zum Bundesgesetz über den unlauteren Wettbewerb, Zürich 1957, 49) vertretenen Auffassung ist es mit dem Grundsatz von Treu und Glauben nicht vereinbar, die mit Zeit- und Kapitalaufwand geschaffenen Unterlagen eines Konkurrenten im wirtschaftlichen Wettbewerb zu benützen, um sich selbst dadurch Zeit und Kosten zu ersparen (vgl. Troller, a.a.O., 1067 mit weiteren Hinweisen: J. Purtschert, Der Schutz des unmittelbaren Ergebnisses einer Arbeits- oder Unternehmungsleistung, Diss. Freiburg 1974, 140 f. mit Hinweisen auf andere Autoren und Urteile des deutschen Bundesgerichtshofes; ebenso Urteil des Handelsgerichtes St. Gallen vom 22. März 1977 i.S. C. AG gegen B.). M.M. Pedrazzini (Über den Leistungsschutz der Interpreten, der Ton- und Tonbildträgerhersteller und der Sendeunternehmen, ZSR NF 96 [1977] II, 73) weist mit Nachdruck auf den Unterschied von Nachahmung und Vervielfältigung hin und bemerkt: "Wenn in der Praxis zu Recht angenommen wird, dass das Arbeitsergebnis, mag es auch mit Mühe und Kosten errungen worden sein, als solches noch kein wettbewerbsrechtlich schützbares Gut sei, so bezieht sich dies auf die indirekte Übernahme des Arbeitsergebnisses, nicht auf den direkten Einsatz des Produktes eines Konkurrenten für die eigene Produktion. Letzteres läuft nämlich in der Praxis darauf hinaus, dass das Produkt des Konkurrenten als eigenes verkauft wird – denn die (z.B.) nachgepresste Platte ist die gleiche Platte wie jene des Konkurrenten, weil sie aus der gleichen Festlegung der gleichen Aufführung stammt." Was hier für Tonträger überzeugend dargelegt wird, besitzt gleichermaßen Gültigkeit bei der direkten Übernahme von Katalogfotos mittels fotomechanischen Nachdrucks zur unveränderten und direkten Übernahme in einen eigenen Katalog.

Zwar sind die durch die (unmittelbar übernommenen, kopierten) Handelsobjekte geoffenbarten oder aus ihnen abzuleitenden geistigen Ideen und Kenntnisse frei und nur insoweit geschützt, als es Spezialgesetze verfügen. Verpönt ist es jedoch, die Mittel eines andern sich dienstbar zu machen und sich aus dessen Vermögen, zu dem auch die Arbeitskraft gehört, unrechtmässig zu bereichern (Troller, a.a.O., 1068, N. 192). Durch die direkte Übernahme des Produktes eines Konkurrenten ohne Erlaubnis desselben wird dieses für die Herstellung gleichartiger Produkte in den eigenen Produktionsablauf direkt eingesetzt (Pedrazzini, a.a.O., 72 f.). Die kopierten Fotos werden damit als direkter Ersatz für eine sonst selbst zu erbringende Leistung verwendet, und ein solches Verhalten verstösst unzweifelhaft gegen die Grundsätze von Treu und Glauben im Wettbewerb. In gleicher Weise sieht auch der deutsche Bundesgerichtshof un-

lautere Begleitumstände bei der Aneignung eines fremden Arbeitsergebnisses dann als gegeben an, wenn die Aneignung zum Schaden dessen geschieht, dem billigerweise die Früchte des Arbeitsergebnisses zukommen müssten. Es wird ebenfalls darauf abgestellt, ob der Übernehmer sich durch die unmittelbare Leistungsübernahme einen ungehörigen Wettbewerbsvorsprung verschafft; in den Vordergrund tritt so der Gesichtspunkt der Preisunterbietung hinsichtlich der betreffenden Produkte infolge der Ersparnis eigener Entwicklungskosten für den Katalog (Urteile des Oberlandesgerichtes Hamburg vom 6. Januar und 12. Dezember 1978, Schweizerische Mitteilungen über Gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht 1981, 132).

Die direkte Übernahme der von einem andern hergestellten Katalogfotos zur Verwendung in einem eigenen Katalog erweist sich damit als unlauter, wobei grundsätzlich unerheblich ist, in welchem Ausmass die Übernahme erfolgt. Das Ausmass der Übernahme ist allenfalls bei der Berechnung des Schadenersatzes von Bedeutung.

Art. 1 al. 2 lit. d LCD – “CONDOR”

- *Le soutien financier d'une équipe cycliste, qui prend part à des courses en Suisse et fait de la publicité pour des vélos allemands de la marque Kondor, est de nature à faire naître des confusions avec les vélos suisses de la marque Condor. Il n'est pas nécessaire que ces actes soient propres à gagner une certaine clientèle. Le défendeur n'ayant pas vendu en Suisse de vélos de la marque Kondor et le demandeur n'ayant pas subi de désavantage économique, la cour peut fixer l'indemnité ex aequo et bono à fr. 3'000.—.*
- *Die finanzielle Förderung einer Radrenngruppe, welche an schweizerischen Rennen teilnimmt und für deutsche Velos der Marke Kondor Werbung treibt, ist geeignet, Verwechslungen mit den schweizerischen Fahrrädern der Marke Condor herbeizuführen. Es ist nicht notwendig, dass dadurch zusätzliche Kunden gewonnen werden. Wenn der Verletzte in der Schweiz keine Fahrräder der Marke Kondor verkauft und die Verletzte keine wirtschaftlichen Nachteile erlitten hat, kann das Gericht den Schaden ex aequo et bono auf Fr. 3'000.— festsetzen.*

Arrêt de la cour de justice de Genève du 23 octobre 1981 dans la cause Condor S.A. contre Kondor GmbH (communiqué par Me Edmond Martin-Achard)

Faits:

1. La société CONDOR S.A. à Courfaivre, canton du Jura, fabrique et vend notamment des bicyclettes sous la marque CONDOR.

Elle est titulaire à ce titre des marques suisses et internationales CONDOR, enregistrées dès le 6 février 1946.

2. La société KONDOR GmbH à Schechingen, Württemberg (République d'Allemagne fédérale), fabrique et vend des bicyclettes sous la marque KONDOR. Cette marque n'est pas enregistrée en Suisse.

3. Le 2 juin 1980, la société CONDOR S.A. a formé devant la Cour de Justice une demande tendant à ce qu'il soit fait défense à la société KONDOR GmbH d'utiliser de quelque façon que ce soit en Suisse, notamment sur ou pour des bicyclettes, à titre de publicité ou de référence ou à quelqu'autre titre, la marque KONDOR, ainsi que la raison sociale KONDOR GmbH et à ce que la défenderesse soit condamnée à lui payer une somme de fr. 10'000.— à titre de dommages et intérêts.

En substance, la demanderesse a exposé que la défenderesse a constitué une équipe de coureurs portant la marque KONDOR durant le Tour de Romandie qui a eu lieu du 6 au 11 mai 1980; qu'à cette occasion, différentes formes de publicité ont été faites sur la marque KONDOR, notamment sur les bicyclettes utilisées par les coureurs, sur les tricots de ces derniers, sur les cuissettes, ainsi que sur les voitures suiveuses; et que la défenderesse a continué à faire participer ses coureurs en utilisant la marque KONDOR, en particulier lors du prologue qui eut lieu à Genève, le 6 mai 1980, bien que la demanderesse l'ait préalablement invitée à s'en abstenir.

4. Par requête à la Cour, en date du 3 juin 1980, dirigée tant contre l'organisateur du Tour de Suisse cycliste qu'à l'encontre de la défenderesse, la demanderesse a sollicité le prononcé de mesures provisionnelles urgentes aux fins d'empêcher la défenderesse d'utiliser durant le Tour de Suisse cycliste, à partir de Rheinfelden, y compris le prologue, du 11 au 20 juin 1980, la marque KONDOR, ainsi que la raison sociale KONDOR GmbH, notamment sur ou pour des bicyclettes, à titre de publicité ou de référence ou à quelqu'autre titre.

5. Statuant, vu l'urgence, sans audition préalable des parties, la Cour a fait droit, le 5 juin 1980, à la requête de mesures provisionnelles de la demanderesse. Au sens de cette ordonnance, la défense a été prononcée tant à l'adresse de l'organisateur du Tour de Suisse cycliste, la Fédération cycliste et motocycliste suisse (Schweiz. Rad- und Motorfahrer-Bund) que de la défenderesse, jusqu'à droit jugé ou accord entre les parties, sous commination des peines d'arrêts ou d'amende prévues par l'art. 292 CPS. La demanderesse a été astreinte au verse-

ment d'une caution de fr. 10'000.— dont son conseil a été autorisé à se porter fort. Les dépens ont été réservés, pour être répartis par le jugement au fond.

Cette décision a été notifiée, par plis recommandés exprès, le 5 juin 1980, aux parties. L'Amtsgericht Schwäbisch-Gmünd a confirmé le 12 juin 1980, que le pli adressé à la défenderesse avait été remis à une employée de celle-ci le 10 juin 1980.

6. Le 12 septembre 1980, la cause formée aux termes de la demande de la société CONDOR S.A., en date du 2 juin 1980, a été introduite devant la Cour de céans. Après que les parties ont échangé leurs écritures, elles ont plaidé en déposant leurs dossiers à l'audience du 23 janvier 1981.

Les arguments des parties sont en résumé les suivants:

La demanderesse a persisté dans les allégués et moyens qu'elle avait déjà fait valoir. Elle a en outre notamment exposé que Sieur Konrad KOTTER est propriétaire et gérant de la défenderesse, au capital de laquelle il participe de manière majoritaire; que la défenderesse a déjà fait de la publicité en Suisse, notamment en 1978 dans le journal Radmark; que la demanderesse s'est déjà adressée à plusieurs reprises à la défenderesse, et à Sieur KOTTER, pour faire respecter ses droits découlant de l'usage et de l'enregistrement de ses marques CONDOR et ce en juin 1978, et janvier, mai et juin 1980. En conséquence, la demanderesse a persisté dans les conclusions qu'elle avait déjà prises avec suite de dépens, sous la réserve de sa réclamation en dommages et intérêts, qu'elle a portée au montant de fr. 20'000.—.

La défenderesse s'est opposée à la demande essentiellement au motif qu'elle n'a pas vendu de bicyclettes en Suisse, qu'elle n'y fait pas de publicité dans ce but et que l'équipe KONDOR/Campagnolo, qui a participé aux tours de Romandie et de Suisse en 1979 et 1980, est indépendante de sa société et qu'elle n'en est pas responsable. A cet égard, la défenderesse a souligné que la décision de l'équipe KONDOR/Campagnolo de participer à une manifestation sportive, en Allemagne ou à l'étranger, ne dépend pas d'elle-même, car son rôle se borne à soutenir financièrement ladite équipe, qui est d'ailleurs dirigée par un Sieur Dieter PUSCHEL. D'autre part, la défenderesse a prétendu que les deux marques KONDOR et CONDOR se distinguent suffisamment parce que, d'abord elles commencent par deux lettres différentes et que, du point de vue graphique, les dessins qui figurent autour de la première ne peuvent être confondus avec les motifs stylisés utilisés par la seconde. En conséquence, elle a conclu au rejet de la demande avec suite de dépens.

Droit:

A. Au sens de l'art. 5 al. 1 LCD, l'action tendant à la protection de droit civil accordée par la loi sur la concurrence déloyale peut être portée devant le juge du lieu où l'acte a été commis, lorsque, comme en l'espèce, le défendeur

n'a pas de domicile en Suisse. Cette disposition entend également par lieu de commission, tant l'endroit où l'auteur a agi que le lieu où le résultat s'est produit (von Büren, Kommentar zum Wettbewerbsgesetz, p. 191 n. 6; ATF 92 II 257/264 c. III 2 = JT 1967 I 611/613 b). La Cour de céans est également compétente pour connaître d'une violation de l'art. 24 LMF, cette disposition comprenant la protection accordée par l'art. 1 LMF à la raison de commerce de la demanderesse, au sens des art. 944 ss. CO. Par analogie de motifs, elle est également compétente pour connaître d'une violation des art. 956 CO et 28 et 29 al. 2 CCS (Troller, Immaterialgüterrecht II, p. 1172). La compétence de la Cour est d'autre part fondée à teneur de l'art. 1 al. 1 de la loi genevoise, du 2 novembre 1927, sur la concurrence déloyale, et de l'art. 31 lit. b ch. 2 LOJ.

B. a) La demanderesse reproche à la défenderesse de commettre un acte de concurrence déloyale en faisant courir en Suisse une équipe cycliste portant la marque KONDOR, agissements destinés ou de nature à faire naître une confusion avec les marchandises et l'entreprise CONDOR (art. 1 al. 2 lit. d LCD).

A cet argument, la défenderesse rétorque que même s'il est vrai qu'elle soutient financièrement l'équipe KONDOR/Campagnolo, la participation de cette équipe à des courses en Suisse ne dépend pas d'elle, pas plus d'ailleurs que la participation de la même équipe en Allemagne ou encore dans d'autres pays; que cette équipe est indépendante de sa société et qu'elle est d'ailleurs dirigée par une personne qui n'en fait pas partie; qu'enfin et surtout les bicyclettes KONDOR ne sont pas vendues en Suisse, que la défenderesse ne fait dans ce pays aucune publicité à cette fin, et qu'au demeurant, sitôt les courses terminées, les bicyclettes utilisées dans ces dernières quittent la Suisse; qu'en bref, il n'existe aucun rapport de concurrence entre la demanderesse et la défenderesse, puisque cette dernière ne distribue pas ses bicyclettes commercialement en Suisse.

Le fait que la défenderesse n'ait pas agi elle-même, mais que les agissements en cause aient procédé des actes d'un tiers importe peu, dans la mesure où la défenderesse non seulement ne l'a pas ignoré mais où elle a elle-même participé à la mise en oeuvre nécessaire (ATF Bradluzy 82 II 159 c. 5). D'autre part, le but poursuivi par la défenderesse n'est pas déterminant, pas plus que l'existence de son intérêt dans l'acte incriminé ou l'importance de cet intérêt, son intention de tromper, voire sa faute (ATF Sihl 92 II 257 c. III 4 = JT 1967 I 611/613 b).

In casu, le risque de confusion existe dès lors que la marque KONDOR de la défenderesse est apposée sur des bicyclettes de manière telle qu'elle ne se distingue de la marque CONDOR de la demanderesse que par des détails. Il est vrai que la première différence réside dans le fait que l'une des marques commence par un K tandis que l'autre s'écrit avec un C. Une telle distinction n'est cependant apparente qu'à celui qui a les marques sous les yeux ou au moins l'une d'elle et pour autant qu'il apporte à l'orthographe des deux marques une attention suffisante pour remarquer un tel détail. Cette différence n'est toutefois pas évidente au point de constituer un signe distinctif déterminant dans la vie

quotidienne et dans les cercles de la clientèle potentielle d'un produit aussi répandu qu'une bicyclette, surtout si l'on considère que les deux marques évoquent indubitablement le nom d'un même oiseau, dont elles utilisent toutes deux l'image plus ou moins stylisée. Du point de vue phonétique, qui est sans doute d'une importance bien plus grande encore en l'espèce, il s'impose à l'évidence qu'il n'existe aucune distinction quelconque entre les deux marques.

Dans ces conditions, il n'est pas douteux que l'utilisation de bicyclettes KONDOR à des fins évidemment publicitaires dans le cadre de courses cyclistes en Suisse ne peut qu'aboutir à des confusions pour la clientèle de la demanderesse. Non seulement cette clientèle peut croire qu'il s'agit des produits de la demanderesse, mais elle peut également être induite en erreur quant à d'éventuels liens ou rapports entre les parties. Le risque de confusion est encore accru du fait que le public qui s'intéresse aux courses cyclistes a naturellement tendance à considérer que la participation des équipes de marques obéit à des objectifs commerciaux dans un but de réclame. Il est vrai que la concurrence déloyale implique un véritable rapport de concurrence (von Büren, op. cit., p. 21, n. 49). Seul un comportement économique propre à influencer la concurrence peut donner naissance à des prétentions dérivant de la concurrence déloyale (ATF 90 II 200 = JT 1964 I 624). Cependant, il suffit que le concurrent ait un comportement objectivement propre à lui donner un avantage économique (ATF 82 II 546 = JT 1957 I 314; ATF 86 II 110 = JT 1960 I 612) et il est indifférent que cet avantage aboutisse à un renforcement de sa position ou à un affaiblissement de celle de son adversaire (von Büren, op. cit., p. 21, n. 49).

C'est ainsi que tombent sous le coup de la loi sur la concurrence déloyale et notamment de son art. 1 al. 2 lit. d des actes qui ne procèdent pas du dessein de vendre en Suisse les produits en cause, n'étant d'ailleurs même pas nécessaire que lesdits actes aient pu ou non provoquer des confusions ou aient dû être propres à gagner en fait une certaine clientèle à ces produits. Il suffit que les actes incriminés aient été de nature à créer une confusion (ATF 92 II 257 c. III d = JT 1967 I 613 b).

b) Dans ces conditions, les conclusions de la demanderesse tendant à la cessation de l'acte (art. 2 al. 1 lit. b LCD) sont recevables et fondées dans la mesure où il existe un danger de réitération de la part de la défenderesse. Or, il doit être admis que cette condition est remplie, dès lors que la défenderesse soutient qu'elle utilise à bon droit la marque KONDOR, notamment en Allemagne et qu'elle entend l'utiliser en Suisse, tant par la voie de la publicité qu'en confiant les bicyclettes de la marque à l'équipe sportive qui porte son nom dans des courses cyclistes en Suisse (ATF 92 II 257 c. III 6 = JT 1967 I 611/613 b).

c) En cas de faute, la défenderesse est tenue à réparation du dommage (art. 2 al. 1 lit. d LCD). In casu, vu les mises en garde réitérées et détaillées de la demanderesse à la défenderesse, cette faute doit être admise (von Büren, op. cit., p. 171, n. 19).

Quant à sa quotité, le dommage n'est pas établi ni offert en preuve. S'agissant d'une matière dans laquelle l'évaluation du dommage est notoirement difficile (von Büren, op. cit., p. 174, n. 25), la Cour fixera ce dernier en tenant compte de toutes les circonstances et notamment du comportement des parties (SJ 1979 p. 634/637 c. 4). Il n'est pas démontré, ni même allégué que la défenderesse ait vendu des bicyclettes en Suisse, ou que la demanderesse ait subi un désavantage économique du fait des actes de concurrence déloyale de sa partie adverse. En conséquence, la Cour admettra que le dommage n'est pas très élevé et, statuant ex aequo et bono (art. 8 LCD et 42 al. 2 CO), fixera l'indemnité à fr. 3'000.—.

d) Même en l'absence de conclusions de la demanderesse, la Cour doit d'office menacer la défenderesse des peines de droit au sens de l'art. 292 CPS (ATF 98 II 138 c. 4 = JT 1972 I 622 c).

C. Puisque les conclusions de la demanderesse sont fondées au sens de l'art. 1 al. 2 lit. d LCD, il apparaît dès lors sans intérêt d'examiner si ses droits sont encore protégés, en vertu des art. 24 LMF, 956 CO ou 28 CCS (cf. ATF 87 II 107 c. 4).

UWG Art. 1 Abs. 2 lit. d; ZGB Art. 29; PVUe Art. 8 – “Commercia”

- *Wirtschaftlicher Wettbewerb ist Konkurrenz im Geschäftsleben im weitesten Sinne. Das Vorhandensein eines Wettbewerbsverhältnisses beurteilt sich nicht nur danach, was die Parteien getan haben oder gegenwärtig tun oder künftig zu tun gedenken, sondern namentlich auch bei Domizilgesellschaften danach, was sie nach ihrem Gesellschaftszweck tun können, wann immer sie wollen.*
- *Ist ein Ausdruck zu einem auf einen bestimmten Namensträger und nur gerade auf ihn hinweisendes Individualzeichen geworden, steht jenem ein Schutz aus Namensrecht zu. Dieses wird auch durch die Verwendung eines anderen, täuschend ähnlichen Namens verletzt.*
- *Die Firmen Commerzbank Aktiengesellschaft einerseits und Commercia Finanz- und Beteiligungs AG andererseits sind verwechselbar.*
- *Liegt die Tätigkeit des Störers fast ausschliesslich in der BRD, so bedarf es zur Beseitigung der eingetretenen Störung keiner Urteilsveröffentlichung in der Neuen Zürcher Zeitung.*
- *La notion de concurrence économique doit s'entendre au sens le plus large dans la vie des affaires. L'existence d'un rapport de concurrence ne découle pas seulement de ce que les parties ont fait, font présentement ou envisagent de faire à l'avenir; en particulier pour les sociétés de domicile,*

le rapport de concurrence doit s'apprécier selon ce qu'elles peuvent faire d'après leur but social, lorsqu'elles le désirent.

- *Si une expression a acquis une force distinctive et désigne une certaine personne et seulement elle, celle-ci bénéficie de la protection du nom. Son droit est alors lésé par l'utilisation d'un autre nom, proche au point de créer un risque de confusion.*
- *Il existe un tel risque entre les raisons sociales Commerzbank Aktiengesellschaft d'une part et Commercia Finanz- und Beteiligungs AG de l'autre.*
- *Si l'activité de l'auteur de la lésion s'exerce presque exclusivement en RFA, la publication de l'arrêt dans la Neue Zürcher Zeitung n'est pas nécessaire à la cessation de l'état de faits litigieux.*

Urteile des Obergerichtes des Kantons Zug vom 2. September 1974 und der I. Zivilabteilung des Schweizerischen Bundesgerichtes vom 17. März 1975 i.S. Commerzbank Aktiengesellschaft ca. Commercia Finanz- und Beteiligungs AG

Aus dem Sachverhalt:

1. Die Commerzbank Aktiengesellschaft, Düsseldorf, ist eine der drei grossen Handelsbanken der Bundesrepublik Deutschland mit 700 Zweigniederlassungen in der Bundesrepublik und Vertretungen in zahlreichen Ländern der ganzen Welt. Eine Zweigniederlassung in der Schweiz besteht allerdings nicht. Sie ist unter dem Namen Commerzbank Aktiengesellschaft seit 1958 Nachfolgerin der im Jahre 1870 gegründeten "Commerz- und Diskonto-Bank AG".

Die Commercia Finanz- und Beteiligungs AG wurde am 17. Februar 1971 im Handelsregister Zug eingetragen und im Schweizerischen Handelsamtsblatt vom 1. März 1971 publiziert. Es handelt sich bei dieser Firma um eine Domizilgesellschaft, welche über keine eigenen Geschäftsräumlichkeiten verfügt und auch kein Personal beschäftigt.

2. Am 28. Mai 1973 reichte die Commerzbank Aktiengesellschaft gegen die Commercia Finanz- und Beteiligungs AG beim Kantonsgericht Zug Klage ein. Sie beantragte, es sei der Beklagten zu verbieten, das Wort "Commercia" in Verbindung mit "Finanz" oder einem anderen auf ein Finanzinstitut hinweisenden Zusatz zur Bildung ihrer Firma zu verwenden, unter Androhung der Überweisung der verantwortlichen Organe an den Strafrichter wegen Ungehorsams zur Bestrafung mit Busse oder Haft gemäss Art. 292 StGB im Widerhandlungsfalle. Gleichzeitig sei der Beklagten zu verbieten, die vorhandenen Drucksachen mit der beanstandeten Firma "Commercia Finanz- und Beteiligungs AG" im Verkehr weiter zu verwenden bzw. neue Drucksachen mit dieser Firma her-

zustellen oder herstellen zu lassen, unter Androhung der Überweisung der verantwortlichen Organe an den Strafrichter wegen Ungehorsams zur Bestrafung mit Busse oder Haft gemäss Art. 292 StGB im Widerhandlungsfalle. Schliesslich sei die Klägerin zu ermächtigen, das Urteilsdispositiv auf Kosten der Beklagten je einmal im Schweizerischen Handelsamtsblatt, in der Neuen Zürcher Zeitung und in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung in der Grösse einer Sechstelseite zu veröffentlichen.

3. Das Kantonsgericht Zug wies die Klage mit Urteil vom 28. November 1973 ab. Gegen dieses Urteil liess die Klägerin Berufung einlegen, welche das Obergericht des Kantons Zug hinsichtlich der Unterlassungsbegehren vollständig und hinsichtlich des Publikationsbegehrens insoweit schützte, als damit die Veröffentlichung des Urteilsdispositivs im Schweizerischen Handelsamtsblatt und in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung verlangt wurde.

Aus den Erwägungen des Obergerichtes:

1. Die Klägerin geniesst in der Schweiz in bezug auf den Schutz des gewerblichen Eigentums die gleichen Vorteile, welche die schweizerischen Gesetze den Schweizern gewähren, da die Bundesrepublik Deutschland wie die Schweiz der Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutze des gewerblichen Eigentums (PVUe) angehört. Ihr Handelsname ist in der Schweiz ohne Verpflichtung zur Hinterlegung oder Eintragung geschützt (Art. 8 PVUe); die Klägerin hat Anspruch auf einen wirksamen Schutz gegen unlauteren Wettbewerb (Art. 10 PVUe). Art. 8 PVUe verlangt aber nur, dass jedes Verbandsland den nicht eingetragenen Handelsnamen des Angehörigen eines anderen Verbandslandes auch ohne Eintragung den gleichen Schutz gewähre, den es dem nicht eingetragenen Handelsnamen der eigenen Staatsangehörigen bietet. Auch Art. 956 OR stellt die ausländische Eintragung im Handelsregister einer Eintragung in der Schweiz nicht gleich. Da die Klägerin im schweizerischen Handelsregister nicht eingetragen ist, steht ihr das in Art. 956 OR vorgesehene Recht zum ausschliesslichen Gebrauch ihrer Firma nicht zu (BGE 90 II 199). Sie kann sich in der Schweiz der Nachmachung oder Nachahmung ihrer Firma nur widersetzen, wenn und soweit die Beklagte die Voraussetzungen des unlauteren Wettbewerbs erfüllt oder die Klägerin in den persönlichen Verhältnissen verletzt hat (BGE 91 II 123). Die Klägerin stützt denn auch ihre Klage auf Art. 1 Abs. 2 lit. b UWG sowie auf Art. 29 ZGB.

2. Nach Art. 1 UWG ist unlauterer Wettbewerb jeder Missbrauch des wirtschaftlichen Wettbewerbs durch täuschende oder andere Mittel, die gegen die Grundsätze von Treu und Glauben verstossen. Gemäss lit. B von Abs. 2 desselben Artikels verstösst beispielsweise gegen die Grundsätze von Treu und Glauben, wer Massnahmen trifft, die bestimmt oder geeignet sind, Verwechslungen mit den Waren, Werken, Leistungen oder dem Geschäftsbetrieb eines andern herbeizuführen.

a) Es ist deshalb zunächst abzuklären, ob zwischen den Parteien überhaupt ein Wettbewerbsverhältnis im Sinne des Bundesgesetzes über den unlauteren Wettbewerb besteht.

Die Klägerin ist der Auffassung, es bestehe zwischen den Parteien zweifellos ein Wettbewerbsverhältnis. Dies ergebe sich schon aus dem Firmennamen der Parteien und aus der Zweckumschreibung in den Statuten. Auch aus den Akten ergebe sich eindeutig, dass die Beklagte Werbezirkulare für "Commercia-Anleihen" versandt habe. Demgegenüber hält die Beklagte ein Wettbewerbsverhältnis zwischen den Parteien für nicht gegeben. Ob ein Wettbewerbsverhältnis vorliege oder nicht, richte sich einzig danach, ob konkurrierende Geschäftstätigkeit gegeben sei oder nicht. Wo aber keine Wettbewerbshandlung ausgeführt oder vorbereitet würde, könne es auch keinen Verstoss gegen das UWG geben. Es könne auch nicht gesagt werden, es bestehe zwischen den Parteien wegen der Commercia-Anleihen ein wirtschaftlicher Wettbewerb. Der Druck der entsprechenden Prospekte liege bereits weit zurück und werde nicht mehr wiederholt. Das UWG gewähre jedoch nur Schutz gegen gegenwärtige oder unmittelbar bevorstehende Verstösse gegen den lautereren Wettbewerb, was jedoch im vorliegenden Fall nicht zutrefte. Da die Beklagte auch in keiner Art und Weise Kunden suche, bestehe keinerlei Gefahr, dass sich ein Kunde statt von der Klägerin von der Beklagten bedienen lassen könnte. Die Klage müsse somit schon deshalb abgewiesen werden, weil kein Wettbewerbsverhältnis zwischen den Parteien bestehe.

Das Kantonsgericht hat aufgrund der gegebenen Tatsachen angenommen, es bestehe zwischen den Parteien ein Wettbewerbsverhältnis im Sinne des UWG. Dieser Auffassung ist beizupflichten. Wirtschaftlicher Wettbewerb ist Konkurrenz im Geschäftsleben im weitesten Sinne. Er setzt das Streben nach einem geldwerten Erfolg voraus (Troller, Immaterialgüterrecht 1973, S. 142). Das Bundesgericht hat in seinem Entscheid 90 II 315 ff. festgestellt, dass in Anbetracht des steten Wechsels wirtschaftlicher Gegebenheiten und der oft ungenügenden Kontrollmöglichkeiten des direkten und indirekten Absatzes der Wettbewerbsbegriff weit zu umschreiben ist. Es genüge für die Annahme eines Wettbewerbsverhältnisses, dass auch nur der Anschein eines solchen hervorgerufen werde. Es steht nun fest, dass die Beklagte in der Bundesrepublik Deutschland "Commercia-Anleihen" durch Vermittlung des Instituts für Wirtschaftsberatung angeboten hat. Die entsprechenden Prospekte waren zweifellos geeignet, allfällige Interessenten zu veranlassen, sich mit der Beklagten auch wegen anderer Finanzgeschäfte in Verbindung zu setzen. Aber selbst wenn man berücksichtigt, dass – wie die Beklagte behauptet – inskünftig keine Anleihen mehr herausgegeben werden, so ist doch wesentlich, dass sich die Beklagte als Finanz- und Beteiligungs AG bezeichnet und ihren Gesellschaftszweck und Geschäftsbereich in den Statuten wie folgt umschreibt:

"Finanzierung und Abwicklung von Finanztransaktionen, deren Beteiligung an Unternehmen jeder Art, Beratung in allen Finanzangelegenheiten, Abwick-

lung von Handelsgeschäften im In- und Ausland und Vermittlung sowie Kauf und Verkauf von Grundstücken und Immobilien im In- und Ausland.”

Die Parteien offerieren also nach ihrer statutarischen Zweckbestimmung gleichartige Leistungen. Auch wenn die Beklagte keine Kunden sucht, so liegt doch in der Wahl der Firma und in der statutarischen Umschreibung des Gesellschaftszweckes eine Absichtserklärung auf die künftige Geschäftstätigkeit. Die Vorinstanz hat zu Recht festgestellt:

“Wenn eine Gesellschaft in ihrer Firma und in ihrer Zweckbestimmung auf einen bestimmten Tätigkeitsbericht hinweist, so braucht ein auf dem gleichen Gebiete tätiger Kläger, der diese Gesellschaft wegen der Wahl eines angeblich oder tatsächlich verwechselbaren Firmenbestandteils aufgrund des UWG ins Recht fassen will, nicht erst den Nachweis zu leisten, dass er von der beklagten Gesellschaft vor oder im Zeitpunkt der Klageeinleitung tatsächlich konkurrenziert wurde; ein solcher Nachweis liesse sich gerade bei Domizilgesellschaften, deren rechtliches Domizil nicht mit dem Ort ihrer Geschäftstätigkeit identisch ist, oft nur schwer oder überhaupt nicht erbringen. Diesen Beweis als Voraussetzung für die Annahme eines Wettbewerbsverhältnisses zu fordern, würde die Bekämpfung von Wettbewerbsverstössen erschweren und liefe daher dem Sinn des UWG zuwider.”

Die Existenz der Beklagten gelangte sodann durch die Eintragung in das Handelsregister und die Publikation im Schweizerischen Handelsamtsblatt der Öffentlichkeit zur Kenntnis, weshalb ein potentieller Kunde dadurch auf die publizierte Firma aufmerksam gemacht und veranlasst werden kann, ihre Dienste in Anspruch zu nehmen. Im übrigen genügt nicht nur schon die Möglichkeit, sondern – nach bundesgerichtlicher Praxis – bereits der Anschein einer wirtschaftlichen Konkurrenz für die Annahme eines Wettbewerbsverhältnisses. Der Einwand der Beklagten, sie offeriere in keiner Weise Leistungen und werde nur über das Institut für Wirtschaftsberatung in Gelsenkirchen tätig, ist deshalb unerheblich, da im vorliegenden Fall zumindest der Anschein eines Wettbewerbsverhältnisses hervorgerufen wird. Die Vorinstanz hat deshalb zu Recht angenommen, es liege zwischen den Parteien ein Wettbewerbsverhältnis vor.

Ein solches Wettbewerbsverhältnis ist aber nicht nur in sachlicher, sondern auch in räumlicher Hinsicht zu bejahen. Das Bundesgericht hat nämlich in seinem Entscheid 98 II 57 ff. ausgeführt, dass zwei Unternehmer nur dann miteinander in Wettbewerb stehen würden, wenn sie für ihre Leistungen wenigstens teilweise im gleichen geographischen Gebiet Kunden suchen oder die Gefahr bestehe, dass jemand sich trotz der getrennten Werbegebiete statt vom einen vom anderen Unternehmen bedienen lasse. Es steht nun aber fest, dass die Klägerin auch in der Schweiz geschäftlich tätig ist und zur Zentralschweiz nennenswerte Geschäftsbeziehungen unterhält (vgl. auch BGE 98 II 57 ff.). Die Beklagte hat ihren Sitz in Zug, bezeichnet in ihren Statuten das In- wie auch das Ausland als Tätigkeitsgebiet. Ergibt sich somit, dass auch in räumlicher Hin-

sicht zwischen den Parteien eine wirtschaftliche Konkurrenz vorliegt, so ist ein Wettbewerbsverhältnis im Sinne des UWG gegeben.

b) Aktiengesellschaften können unter Wahrung der allgemeinen Grundsätze der Firmenbildung ihre Firma frei wählen (Art. 950 Abs. 1 OR). Dieser im Firmenrecht anerkannte Grundsatz gilt auch dann, wenn sich die Frage der Zulässigkeit eines Firmenbestandteils nur unter dem Gesichtspunkt des Wettbewerbsrechts stellt. Wie das Firmenrecht in Art. 956 Abs. 2 OR, verlangt auch das Wettbewerbsrecht, dass durch gleichartige Hinweise nicht die Gefahr von Verwechslungen geschaffen werde (Art. 1 Abs. 2 lit. d UWG). Das Bundesgericht hat in einem seiner neuesten Entscheide ausgeführt:

“In der Firma darf zwar auf die Natur des Unternehmens hingewiesen werden, gleichgültig ob schon ältere Firmen mit gleicher oder ähnlicher Geschäftsbezeichnung bestehen. Doch darf durch gleichartige Hinweise keine Verwechslungsgefahr geschaffen werden. Es ist daher durch geeignete Zusätze oder sonstige für genügende Unterscheidbarkeit zu sorgen. Bei der Beurteilung der Verwechselbarkeit ist grundsätzlich auf die ganze Firma abzustellen. Doch kann Bestandteilen, die durch Sinn oder Klang hervorstechen, erhöhte Bedeutung zukommen, weil sie in der Erinnerung besser haften und im Verkehr von Firmeninhabern oder von Dritten oft allein verwendet werden. Schon der Gebrauch oder die Nachahmung eines derartigen Hauptbestandteils einer Firma kann daher die Unterscheidung erschweren und zu Verwechslungen führen. Dass zwei Firmen unterscheidbar sind, wenn man sie neben oder unmittelbar nacheinander liest oder hört, reicht nicht aus; sie müssen in der Erinnerung deutlich auseinandergehalten werden können. Dabei kommt es nicht allein auf das Unterscheidungs- und Erinnerungsvermögen der Kunden an, mit denen die Firmeninhaber geschäftlich verkehren, sondern auch auf dasjenige von Dritten, seien es Privatpersonen, wie etwa Stellensuchende, oder wirtschaftliche Unternehmen, Behörden und öffentliche Dienste. Es sind strengere Massstäbe anzuwenden, wenn beide Gesellschaften ihren Sitz am gleichen Orte haben und sich an dieselben Kreise wenden. Aber das gesetzliche Gebot deutlicher Unterscheidbarkeit gilt ebenso für Firmen von Gesellschaften, die verschiedene Zwecke verfolgen und ihren Sitz nicht am gleichen Orte haben. Es dient nicht der Ordnung des Wettbewerbs, sondern will den Inhaber der älteren Firma um seiner Persönlichkeit und seiner gesamten Geschäftsinteressen willen vor Verwechslungen bewahren sowie das Publikum vor Irreführung schützen” (unveröffentlichtes Urteil des Bundesgerichtes i.S. Nordfinanzbank AG gegen Nordic Verwaltungs- und Finanz AG vom 12. Februar 1974). Eine weitere Schranke ist der Verwendung einer Sachbezeichnung ferner dann gesetzt, wenn sie in der Firma des andern durch langen Gebrauch zum Individualzeichen geworden ist, d.h. die Bedeutung eines schlagwortähnlichen Hinweises auf den Firmeninhaber und sein Geschäft erlangt hat. Sie darf dann selbst in Verbindung mit Zusätzen nicht als charakteristischer Bestandteil in die jüngere Firma aufgenommen werden;

deren Inhaber muss sich damit begnügen, seine geschäftliche Tätigkeit rein beschreibend in einer Art und Weise bekanntzugeben, die nicht zu Verwechslungen führen kann (BGE 98 II 63).

Das Bundesgericht hat in seinem Entscheid 98 II 64 zudem festgestellt, dass das Wort "Commerz" als Firmenbestandteil der Klägerin kennzeichnenden Charakter erlangt hat. Die Klägerin kann mithin für diesen Firmenbestandteil Wettbewerbschutz beanspruchen, ohne dass zu prüfen wäre, ob das Wort "Commerz" in der Schweiz als Sachbezeichnung zu betrachten sei. Es steht ausser Zweifel, dass die Klägerin das Wort "Commerz" nur in Verbindung mit der Geschäftsbezeichnung Bank verwendet und dass es daher auch nur in dieser Verbindung zum Individualzeichen geworden ist und Wettbewerbschutz beanspruchen kann. Die Verwechselbarkeit ist daher nur zu bejahen, wenn die gewählte Firma oder deren hervorstechende Bestandteile zu Verwechslungen mit dem Firmenbestandteil Commerzbank Anlass geben. Im Gegensatz zur Firma der Klägerin zerfällt die Firma der Beklagten in zwei Teile. Im Verkehr, insbesondere im Gespräch, dürfte die Firma der Beklagten wohl nur selten ungekürzte Verwendung finden; vielmehr ist anzunehmen, dass sie kurz als *Commercia* oder *Commercia Finanz* zitiert wird. Bei der Prüfung der Verwechselbarkeit muss man daher die Firmenbestandteile Commerzbank einerseits und *Commercia* bzw. *Commercia Finanz* bzw. *Commercia Finanz- und Beteiligungs (AG)* andererseits gegenüberstellen. Der übrige Zusatz "AG" ist eine jedermann geläufige Gesellschaftsbezeichnung, die in beiden Firmen vorkommt und nach ständiger bundesgerichtlicher Praxis nicht zur Unterscheidung taugt.

Nach Auffassung des Kantonsgerichtes und der Beklagten besteht bei der Gegenüberstellung der Firma der Klägerin sowie des Wortes "*Commercia*" keine Verwechslungsgefahr. "Im Schriftbild stehen die abschliessenden Vokale i + a von '*Commercia*' in unverwechselbarem Gegensatz zum klägerischen Bestandteil 'Bank', und im Wortlaut ergeben diese beiden Vokale einen starken Schlussakzent und damit einen unüberhörbaren Kontrast zu der unbetonten Silbe 'Bank' in der Firma der Klägerin." Dieser Meinung kann jedoch nicht zugestimmt werden. Der Ausdruck *Commerz*, der vom lateinischen Wort *commercium* abstammt, war ursprünglich in Deutschland eine Sachbezeichnung, ist heute aber – wie bereits erwähnt – als Wort *Commerzbank* zum Individualzeichen geworden und hat als Firmenbestandteil der Klägerin kennzeichnenden Charakter erlangt (BGE 98 II 64). Die beiden Worte stimmen nach Bedeutung und Sinn unverkennbar überein. Hinzu kommt noch, dass beide Firmen auf ein Finanzinstitut hinweisen. Die Abwandlung *Commercia* gegenüber *Commerz* unterscheidet sich zwar in der Silbenzahl, stimmt jedoch nach Bedeutung und Sinn unverkennbar überein und vermag auch klanglich einer Abgrenzung nicht zu dienen (unveröffentlichtes Bundesgerichtsurteil i.S. Nordfinanzbank gegen Nordic Verwaltungs- und Beteiligungs AG, S. 10).

Vorinstanz und Beklagte sehen auch keine Verwechslungsgefahr, wenn man die beiden Begriffe *Commerzbank* und *Commercia Finanz* einander gegenüber-

stellt. Der Firmenbestandteil "Finanz" stelle zwar einen Hinweis darauf dar, dass sich die kommerzielle Tätigkeit der Beklagten im gleichen Geschäftsbereich bewege wie jene der Klägerin, doch sei eine Verwechslung deshalb nicht zu befürchten, weil eine Bank und insbesondere eine Grossbank vom Range der Klägerin regelmässig grossen Wert darauf lege, ihren besonderen Status als Bank zu betonen, und sich daher nicht mit der wenig charakteristischen Geschäftsbezeichnung "Finanzgesellschaft" begnüge (Urteil des Kantonsgerichtes, S. 13). Nach Auffassung des Obergerichtes kann auch diesen Erwägungen nicht zugestimmt werden. Stellt man nämlich die beiden Abkürzungen Commerzbank und Commercía Finanz einander gegenüber, so sieht man sofort, dass eine starke Ähnlichkeit zwischen den beiden Firmen besteht. Auch wenn im Namen der Beklagten das Wort "Bank" fehlt, ist diese damit noch keineswegs als "Nichtbank" gekennzeichnet. Es gibt Finanzinstitute, die Banken und als solche bekannt sind, obwohl sie den Titel "Bank" nicht führen, wie beispielsweise die Schweizerische Kreditanstalt (unveröffentlichtes Bundesgerichtsurteil i.S. Nordfinanzbank gegen Nordic Verwaltungs- und Beteiligungs AG, S. 10).

Steht die ganze Firma der Beklagten Commercía Finanz- und Beteiligungs (AG) der Firma der Klägerin Commerzbank (AG) gegenüber, so bleibt nach den obigen Ausführungen nur noch zu prüfen, ob sich die Beklagte wegen des eingeführten Ausdrucks "Beteiligungs" von der Firma der Klägerin unverwechselbar unterscheidet. Das ist entgegen der Annahme der Vorinstanz zu verneinen. Der Begriff "Beteiligungs" weist ebenfalls auf ein Finanzinstitut hin, was den Eindruck der rechtlichen und wirtschaftlichen Beziehung oder Verbindung der beiden Unternehmen eher noch fördert. Dieser Teil des Namens der Beklagten umschreibt lediglich ihr Tätigkeitsgebiet, weist also nicht unterscheidend kennzeichnenden Charakter auf. Es mag zwar zutreffen, dass die beiden Firmen im unmittelbaren oder zeitnahen Vergleich unterscheidbar sind. In der am Wesentlichen haftenden Erinnerung jedoch vermitteln sie für die sie tragenden Gesellschaften den übereinstimmenden Eindruck von Finanzinstituten, die dem Namen nach auf ähnliche Geschäfte, nämlich Handelsgeschäfte, spezialisiert sind. Ein Kunde könnte aus der Ähnlichkeit der beiden Namen auch vermuten, dass es sich bei der Commercía Finanz- und Beteiligungs AG um eine schweizerische Zweigniederlassung der in der Bundesrepublik Deutschland bestens bekannten Commerzbank handelt. Die Ähnlichkeit zwischen den beiden Firmen ist also mindestens gross genug, um die Vermutung zu wecken, zwischen der Klägerin und der Beklagten bestehe ein Zusammenhang. Diese Vermutung braucht sich die Klägerin jedoch nicht gefallen zu lassen (BGE 97 II 159).

Es besteht also zwischen der Firma der Klägerin und der von der Beklagten gewählten Firma eine erhebliche Verwechselbarkeit. Der Gebrauch des Wortes "Commercía" im Firmanamen der Beklagten stellt eine unerlaubte Wettbewerbs- handlung dar, weshalb die Klägerin gemäss Art. 2 Abs. 1 lit. b UWG Anspruch darauf hat, dass die Beklagte das Wort "Commercía" in Verbindung mit "Finanz" oder einem anderen auf ein Finanzinstitut hinweisenden Zusatz aus ihrer Firma

entfernt und es im Geschäftsverkehr zur Bezeichnung ihres Betriebes nicht mehr gebraucht.

c) Die Klägerin macht weiter noch eine Namensanmassung der Beklagten gemäss Art. 29 ZGB geltend, weil diese einen täuschend ähnlichen Namen verwendet. Die Vorinstanz hat dieses Begehren mit der Begründung abgelehnt, die Klägerin werde durch den Gebrauch der Firma der Beklagten nicht in ihren persönlichen Verhältnissen verletzt, da die Gefahr einer Verwechslung zwischen den Parteien nicht bestehe. Gestützt auf Art. 29 ZGB, der auch juristischen Personen Namensschutz gewährt, stellt sich im vorliegenden Falle die Frage, ob die Beklagte dadurch, dass sie das Wort *Commercia* in ihre Firma aufnahm, die Klägerin in ihrem Persönlichkeitsrecht am Namen *Commerzbank Aktiengesellschaft* verletzt hat und auch in Zukunft verletzen werde, wenn sie es als Bestandteil ihres Namens weiterhin gebrauchen wird. Diese Frage ist zu bejahen, ist doch der Ausdruck *Commerzbank* zu einem auf die Klägerin und nur gerade auf sie hinweisenden Individualzeichen geworden (BGE 97 II 159). Als schutzwürdiges Interesse im Sinne des Art. 29 ZGB gilt jede Gefahr der Verwechslung, wobei eine Namensanmassung nicht nur bei völliger Übereinstimmung der beiden Bezeichnungen angenommen wird, sondern schon dann, wenn der Hauptbestandteil des Handelsnamens eines Unternehmens übernommen wird (BGE 90 II 319). Die Tatsache, dass bei der Beklagten das Wort "*Commerz*" in "*Commercia*" abgeändert wurde, ändert nichts, stellte doch das Bundesgericht in seiner Entscheidung 95 II 487 ausdrücklich fest, dass auch die Verwendung eines täuschend ähnlichen Namens eine Verletzung im Sinne des Art. 29 ZGB darstellen kann. Dies treffe zu, wenn dieser Name, so wie er im Gebrauch stehe, geeignet sei, über die Person des Genannten Verwirrung zu stiften und den Träger des nachgebildeten Namens deshalb erheblich in seinen Interessen zu beeinträchtigen. Da aber die täuschende Ähnlichkeit der beiden Namen zweifellos gegeben ist, kann der Beklagten auch gestützt auf Art. 29 ZGB die Verwendung des Wortes "*Commercia*" in Verbindung mit "*Finanz*" oder einem anderen auf ein Finanzinstitut hinweisenden Zusatz zur Bildung ihrer Firma untersagt werden.

3. Die Klägerin beantragt weiter, es sei der Beklagten zu verbieten, die vorhandenen Drucksachen mit der beanstandeten Firma "*Commercia Finanz- und Beteiligungs AG*" im Verkehr weiter zu verwenden bzw. neue Drucksachen mit dieser Firma herzustellen oder herstellen zu lassen, unter Androhung der Überweisung der verantwortlichen Organe an den Strafrichter wegen Ungehorsams zur Bestrafung mit Busse oder Haft gemäss Art. 292 StGB im Widerhandlungsfalle. Diesem Begehren ist ebenfalls zu entsprechen, da der unlautere Wettbewerb auch durch die Führung der verwechselbaren Firma auf den Drucksachen begangen wird.

4. Die Klägerin verlangt schliesslich noch die Ermächtigung, das Urteilsdispositiv auf Kosten der Beklagten je einmal im Schweizerischen Handels-

amtsblatt, in der Neuen Zürcher Zeitung und in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung in der Grösse einer Sechstelseite zu veröffentlichen.

Nach Art. 6 UWG steht es im Ermessen des Richters, die Veröffentlichung des Urteils anzuordnen. Diese Veröffentlichung dient der Beseitigung der eingetretenen Störung und der Erhaltung der Kundschaft des Verletzten. Sie kann zur Wiedergutmachung eines Schadens verfügt werden, ist aber auch zur Abwendung der Gefahr weiterer Bedrohung des Verletzten in seiner Kundschaft zulässig. Es genügt, dass beteiligte Kreise wahrscheinlich irregeführt wurden und deshalb der Aufklärung bedürfen (BGE 93 II 270). Die Beklagte gelangte durch das Institut für Wirtschaftsberatung in Gelsenkirchen mit Prospekten für Commercian-Anleihen an die Öffentlichkeit und ist so in potentiellen Kundenkreisen bekannt geworden. Auch wenn man berücksichtigt, dass später keine entsprechenden Anleihen herausgegeben wurden, konnten doch allfällige Interessenten veranlasst werden, sich mit der Beklagten wegen anderer Finanzgeschäfte in Verbindung zu setzen. Da aber schon eine wahrscheinliche Irreführung für eine Veröffentlichung des Urteilsdispositivs genügt und eine solche in casu zweifellos gegeben ist, ist die Veröffentlichung des Urteilsdispositivs gerechtfertigt. Es ist jedoch zu berücksichtigen, dass der Tätigkeitsbereich der Klägerin fast ausschliesslich in der Bundesrepublik Deutschland liegt und die Beklagte nur einmal in diesem Gebiet an die Öffentlichkeit getreten ist; es genügt deshalb eine einmalige Veröffentlichung des Urteilsdispositivs im Schweizerischen Handelsamtsblatt und in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung in der Grösse einer Sechstelseite.

5. Somit ist die Berufung der Klägerin gutzuheissen und das vorinstanzliche Urteil aufzuheben.

* * *

Eine gegen dieses Urteil des Obergerichts des Kantons Zug von der Beklagten eingelegte Berufung an das Bundesgericht wurde von diesem ohne irgendwelche Zweifel als unbegründet, ja sogar geradezu als mutwillig betrachtet. Die Berufung wurde daher im Verfahren gemäss Art. 60 Abs. 2 OG abgewiesen, und zwar mit folgenden Erwägungen:

1. Die Klägerin als ausländische Handelsgesellschaft leitet ihre Rechtsbegehren aus unlauterem Wettbewerb und Persönlichkeitsrecht ab (Art. 1 Abs. 2 lit. d, 2 und 6 UWG, Art. 29 ZGB). Das kann sie aufgrund der Pariser Verbandsvereinbarung zum Schutze des gewerblichen Eigentums (PVUe), der die Bundesrepublik Deutschland und die Schweiz angehören, ohne zur Hinterlegung oder Eintragung ihres Handelsnamens verpflichtet zu sein, wie im vorinstanzlichen Urteil richtig dargelegt ist (BGE 98 II 59 f.).

2. Die Beklagte bestreitet auch vor Bundesgericht, dass zwischen ihr und der Klägerin ein Wettbewerbsverhältnis bestehe. Sie trägt, wie schon im kantonalen

Verfahren, vor, sie sei eine reine Domizilgesellschaft, verfüge über keine Geschäftsräume, beschäftige kein Personal, übe keine Geschäftstätigkeit aus, in deren Rahmen sie an ein Publikum herantrete, biete also keine Leistungen an und begehe keine Wettbewerbshandlungen.

Das Obergericht hält entgegen, dass nach Lehre und Rechtsprechung (BGE 98 II 60 ff., 90 II 323) der Wettbewerbsbegriff weit zu fassen sei und für die Annahme eines Wettbewerbsverhältnisses schon genüge, den blossen Anschein eines solchen hervorzurufen. Es stellt fest, dass die Beklagte in Deutschland "Commercia-Anleihen" mit Ausgabe entsprechender Prospekte angeboten habe. Es verweist auf den statutarischen Gesellschaftszweck der Beklagten, der auf gleichartige Leistungen wie die der Klägerin ausgerichtet und als Absichtserklärung zu werten sei. Es hebt hervor, dass die Beklagte ihre Existenz durch Eintragung im Handelsregister und Publikation im Schweizerischen Handelsamtsblatt der Öffentlichkeit und damit potentiellen Interessenten kundgetan habe, und dass neben den sachlichen auch die räumlichen Voraussetzungen eines Wettbewerbsverhältnisses erfüllt seien.

Dem allem ist beizustimmen. Über die wirtschaftliche Stellung der Klägerin hat sich das Bundesgericht bereits im Entscheid 98 II 60 ff. ausgesprochen, und das dort Gesagte gilt auch hier. Was die Beklagte betrifft, kommt es abgesehen von der "Commercia-Anleihe" nicht allein darauf an, was sie getan hat oder gegenwärtig tut oder künftig – angeblich – zu tun gedenkt, sondern ebenso auf das, was sie nach ihrem, insoweit sich mit dem der Klägerin deckenden Gesellschaftszweck tun kann, wann immer sie will. Danach ist die Gefahr von Verwechslungen zwischen Leistungen und Betrieben der Parteien unter wettbewerbsrechtlichen Gesichtspunkten zu bejahen, wie sie es nach firmenrechtlichen wäre (BGE 97 II 237/8).

3. Die Verwechselbarkeit der beiden Firmen sodann ist vermöge vorab der nach Wortsinn und – namentlich in der Erinnerung – weitgehend nach Klang und Bild übereinstimmenden Hauptbestandteile "Commerz" und "Commercia" sowie aufgrund der inhaltlich sich nahestehenden Begriffe "Bank" einerseits, "Finanz" und "Beteiligungs" andererseits zu bejahen. Dazu kann kurzweg auf die vom Obergericht anhand der Rechtsprechung (BGE 98 II 63 ff., 97 II 159 und unveröffentlicht vom 12. Februar 1974 i.S. Nordfinanz-Bank Zürich ca. Nordic Verwaltungs- und Finanz AG) angestellten einlässlichen Überlegungen verwiesen werden, welche die wenigen Berufungseinwände in keiner Weise zu entkräften vermögen.

4. Desgleichen ist der Anspruch aus Namensrecht mit dem Obergericht gemäss der von ihm zitierten Rechtsprechung (BGE 95 II 487, 90 II 319) anzuerkennen. Die Berufungsrüge geht daran vorbei, dass eine Verletzung von Art. 29 Abs. 2 ZGB auch in der "Verwendung eines anderen, täuschend ähnlichen Namens" – wie hier – zu sehen ist.

5. Die Berufung ist missbräuchlich, so dass dem Vertreter der Beklagten ein Verweis gebührt (Art. 31 Abs. 2 OG).

Anmerkung

Die ausserordentlich sorgfältig und eingehend abgefasste Begründung des Obergerichtes steht im eigentlichen Gegensatz zu den sehr summarisch gehaltenen Erwägungen des Bundesgerichtes. Erstaunlich ist auch die Bemerkung des Bundesgerichtes, die Berufung sei mutwillig gewesen. Auch wenn die Gutheissung der Klage durchaus bewährter Lehre und Rechtsprechung entspricht, so darf doch nicht übersehen werden, dass die erste Instanz die Klage abgewiesen hat. War dies wirklich ein offensichtliches Fehlurteil oder nicht einfach eine andere Beurteilung der Verwechselbarkeit? Der nachfolgend abgedruckte Prozess, bei welchem die erste Instanz eine analoge Verletzungsklage der gleichen Klägerin gutgeheissen, die beiden nachfolgenden Instanzen jedoch die Klage abgewiesen haben, zeigt, dass in Fragen der Verwechslungsgefahr das richterliche Ermessen derart weit ist, dass es oft zur Sorgfaltspflicht eines Anwaltes gehört, ein letztinstanzliches Urteil zu erstreiten.

L.D.

UWG Art. 1 Abs. 2 lit. d, 2 Abs. 1 lit. b; Namensrecht ZGB Art. 28 bzw. Art. 1042, 1044 und 39 FL PGR; PVUe Art. 8 – “Commerzbank”

- *Die Firmenbezeichnung “Commerzbank Aktiengesellschaft” und “Commerz Treuhand Aktiengesellschaft” sind selbst bei Annahme eines Wettbewerbsverhältnisses nicht verwechselbar.*
- *Même si l'on admet l'existence d'un rapport de concurrence, il n'y a pas de risque de confusion entre les raisons sociales “Commerzbank Aktiengesellschaft” et “Commerz Treuhand Aktiengesellschaft”.*

Urteil des liechtensteinischen OGH vom 8. Januar 1981 i.S. Commerzbank Aktiengesellschaft ca. Commerz Treuhand Aktiengesellschaft (LJZ 3/1982 65 f.)

Aus dem Sachverhalt:

1. Die Klägerin ist eine Aktiengesellschaft, die aus der Verschmelzung der seit 1870 bestehenden Commerzbank-Bankverein Aktiengesellschaft in Düsseldorf mit der Commerz- und Creditbank Aktiengesellschaft, Frankfurt/Main, und der Commerz- und Disconto-Bank Aktiengesellschaft, Hamburg, im November 1958 hervorgegangen ist. Der Sitz der klagenden Aktiengesellschaft ist in Düsseldorf, Bundesrepublik Deutschland. Der Gesellschaftszweck ist der Betrieb von Bankgeschäften aller Art und von Geschäften, die damit zusammenhängen. In der Praxis übernimmt die Klägerin innerhalb des Rahmens des Gesellschaftszweckes Treuhänderschaften und Vermögensverwaltungen und bietet sich ihren Kunden u.a. zur Verwaltung von Aktien, Investmentanteilen und festverzinslichen Wertpapieren, offener und geschlossener Immobilienfonds sowie von Termingeldern und Gold an. Im Rahmen ihrer Geschäftstätigkeit steht die Klägerin aber auch ihren Kunden zur Finanz- und Wirtschaftsberatung zur Verfügung.

Die Beklagte wurde am 14. Januar 1972 unter dem Firmanamen Commerz- und Finanz Treuhand reg. Trust mit dem Sitz in C. gegründet. Am 4. November 1975 hat sie mit Umwandlung in eine Aktiengesellschaft den Firmanamen in Commerz Treuhand Aktiengesellschaft/Commerz Trust Company Limited/Commerz Fiduciare Société Anonyme geändert. Ihr Sitz blieb in C. Nach den Statuten ist ihr Gesellschaftszweck die Übernahme von Treuhänderschaften, Vermögensverwaltungen, Gründung von Verbandspersonen und Gesellschaften für Dritte in deren Namen oder in eigenem Namen für fremde Rechnung und damit verbundene Interventionen bei Behörden und Amtsstellen, Finanzberatung, Wirtschaftsberatung, Buchführung, Buchprüfung und Revisionen und Rechtsberatung im Rahmen der vorstehenden Tätigkeiten.

2. Mit Schreiben vom 25. September 1976 forderte die Klägerin die Beklagte zur Änderung ihres Firmanamens auf. Diese Aufforderung blieb erfolglos.

3. In der am 6. Oktober 1976 beim Landgericht eingelangten Klage begehrt die Klägerin die Fällung des Urteils, die Beklagte sei schuldig, jegliche Benützung des Wortes "Commerz" in Verbindung mit "Treuhand" oder einem anderen auf ein Treuhand- oder Finanzinstitut hinweisenden Zusatz als Bestandteil ihrer Firma im geschäftlichen Verkehr, insbesondere in Prospekten, Anzeigen sowie auf ihrem Briefpapier, zu unterlassen, und es werde die Klägerin weiters ermächtigt, das Urteil auf Kosten der Beklagten zu veröffentlichen. Durch die Verwendung des Wortes "Commerz" in Verbindung mit dem Zusatz "Treuhand" zur Bildung ihrer Firma in Liechtenstein habe die Beklagte Massnahmen getroffen, welche bestimmt und geeignet sind, Verwechslungen mit Waren, Leistungen und dem Geschäftsbetrieb der Klägerin herbeizuführen und damit den wirtschaftlichen Wettbewerb durch Mittel missbraucht, welche gegen Treu und Glauben verstossen.

Die Beklagte bestritt das zur Begründung der Klagebegehren von der Klägerin erstattete tatsächliche Vorbringen und beantragte Abweisung der Klagebegehren.

Das Landgericht nahm den Beweis auf und fällte am 7. Juni 1979 das Urteil. Es gab dem Unterlassungsbegehren gemäss dem Urteilsantrag der Klägerin statt und wies deren Mehrbegehren auf Ermächtigung zur Urteilsveröffentlichung auf Kosten der Beklagten ab. Wegen der gegebenen abstrakten Verwechselbarkeit habe die Klägerin gemäss Art. 2 Abs. 1 lit. b UWG, Art. 1042 (1044) und 39 PRG Anspruch darauf, dass die Beklagte die Verwendung des Wortes "Commerz" in dem aus dem Spruch ersichtlichen Umfang unterlässt.

Gegen dieses Urteil berief die Beklagte, soweit es der Klage stattgab. Als Berufungsgründe machte die Beklagte unrichtige und unvollständige Sachverhaltsermittlung und unrichtige rechtliche Beurteilung geltend, brachte im Berufungsverfahren neue Tatsachen und Beweise vor und beantragte, das Berufungsgericht wolle in Abänderung des Ersturteiles die Klage im vollen Umfang abweisen.

Die Klägerin bekämpfte das Berufungsvorbringen der Beklagten und beantragte, der Berufung sei gegen den stattgebenden Teil des Ersturteiles keine Folge zu geben. Die Abweisung ihres Klagebegehrens auf Urteilsveröffentlichung bekämpfte die Klägerin nicht.

Das Berufungsgericht nahm keine neuen Beweise auf und fällte am 3. Juni 1980 das Berufungsurteil. In diesem gab es der Berufung der Beklagten Folge und änderte das Ersturteil in seinem angefochtenen Umfang dahingehend ab, dass es das Unterlassungsbegehren ebenfalls abwies.

4. Gegen das Berufungsurteil richtet sich die Revision der Klägerin. Als Revisionsgrund macht sie unrichtige rechtliche Beurteilung der Sache geltend und beantragt, der Oberste Gerichtshof wolle das Berufungsurteil aufheben und (die Sache) zur neuerlichen Verhandlung und Entscheidung an das Obergericht zurückverweisen oder aber in der Sache selbst entscheiden und das Berufungsurteil dahingehend abändern, dass das Ersturteil in seinem noch nicht in Rechtskraft erwachsenen Teil im Sinne des Klagebegehrens wiederhergestellt werde.

Die Beklagte beantragte in der am 1. Dezember 1980 eingelangten Revisionsbeantwortung, der Oberste Gerichtshof wolle der Revision der Klägerin gegen das Berufungsurteil keine Folge geben.

Aus den Entscheidungsgründen:

1. Das Berufungsgericht hat zur Frage der Verwechselbarkeit der Firmamen der beiden Streitteile folgende Auffassung vertreten:

Selbst wenn ein Wettbewerbsverhältnis zwischen den Streitteilen zu bejahen wäre, könnte der Klage nicht stattgegeben werden. Art. 1 Abs. 2 lit. d UWG verlangt, dass durch gleichartige Hinweise nicht die Gefahr von Verwechslungen geschaffen werde. Nach der Praxis des Schweizerischen Bundesgerichtes muss, wer in der Firma die Natur seines Geschäftes angibt, durch einen Zusatz oder

sonstwie dafür sorgen, dass es dennoch genügend vom Geschäft des Mitbewerbers unterschieden werde (BGE 98 II 63 und dort zitierte weitere Entscheidungen). Eine weitere Schranke ist der Verwendung einer Sachbezeichnung ferner dann gesetzt, wenn sie in der Firma des andern durch langen Gebrauch zum Individualzeichen geworden ist, d.h. die Bedeutung eines schlagwortähnlichen Hinweises auf den Firmeninhaber und sein Geschäft erlangt hat. Sie darf dann selbst in Verbindung mit Zusätzen nicht als charakteristischer Bestandteil in die jüngere Firma aufgenommen werden (siehe wiederum BGE 98 II 63). Das Berufungsgericht vermag nun der Ansicht, während der Ausdruck "Commerz" in der Umgangs- und Geschäftssprache nach und nach veraltet sei, habe er sich zum Schlagwort für die Klägerin und ihr Unternehmen entwickeln können, nicht zu folgen. Gewiss ist nicht zu verkennen, dass dieser Ausdruck in der Firma der Klägerin und ihrer Rechtsvorgängerinnen seit über 100 Jahren vorkommt. Es muss aber schon auffallen, dass er nie für sich allein, sondern stets nur in Verbindung mit dem Wort "Bank" verwendet wurde. Darin ist bereits ein deutlicher Hinweis enthalten, dass die charakteristische Bezeichnung der Klägerin eben nicht im Wort "Commerz" allein, sondern in der Wortverbindung "Commerzbank" erblickt werden muss. Wenn gesagt wird, nach den vorgelegten Zeitungsausschnitten werde die klägerische Bank lediglich als "Commerz" bezeichnet, so trifft das nicht ganz zu. Aus den von der Klägerin vorgelegten Beilagen ist stets der Bezug des Wortes "Commerz" zum Bankgeschäft unzweideutig und unmissverständlich zu erkennen. Es muss sodann auch auffallen, dass alle Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichtes, mit welchen der Klägerin der Schutz ihrer Firmabezeichnung unter wettbewerbsrechtlichen Gesichtspunkten zugebilligt wurde, gegen Banken und bankähnliche Institute ergingen. Dies ist auch beim unveröffentlichten Urteil des Bundesgerichtes vom 17. März 1975 i.S. Commercica Finanz- und Beteiligungs AG/Commerzbank AG der Fall (abgedruckt vorn S. 83). In diesen Zusammenhang gehört die ergänzende Feststellung, dass die Beklagte in ihrer Firma das Wort "Finanzinstitut" oder einen sinngemäss gleichbedeutenden Ausdruck nicht verwendet. Es geht zu weit, diesen Ausdruck seinem Inhalte nach als praktisch identisch mit Treuhand zu werten. Sodann ist das Berufungsgericht der Überzeugung, dass das Wort "Commerz" – in der Schreibweise "Kommerz" – in der Umgangssprache den Charakter einer Sachbezeichnung jedenfalls nicht gänzlich verloren hat. Er ist sowohl für sich allein als auch in Verwendungen wie "kommerzialisieren", "Kommerzialisierung", "Kommerzialrat" bzw. "Kommerzienrat" und "kommerzial" jedenfalls in Liechtenstein und im benachbarten Österreich noch durchaus gängig, und jedermann weiss dort, was darunter zu verstehen ist (vgl. dazu Duden, "Die Rechtschreibung", Ausgaben 1973 und 1980, Stichwort "Kommerz"). Da nach dem vorhin Gesagten das Individualzeichen der klägerischen Firma nicht im Wort "Commerz" allein, sondern in der Wortverbindung "Commerzbank" besteht, während die Beklagte die Firmabezeichnung "Commerz Treuhand" führt, worin kein Hinweis auf ein Bankgeschäft erblickt werden

kann, liegt eine genügende, für jedermann erkennbare Unterscheidung der Firmen der Streitteile vor, weshalb eine Verwechslungsfähigkeit bzw. eine erhebliche Verwechselbarkeit, auch wenn diese nur abstrakt gegeben zu sein braucht, verneint werden muss.

4. Der Oberste Gerichtshof tritt der Rechtsauffassung des Berufungsgerichtes in der prozessentscheidenden Richtung vollkommen bei, dass eine Verwechslungsgefahr durch die Beklagte mit der Wahl und dem Gebrauch ihres Firmennamens gegenüber dem älteren Firmennamen der Klägerin nicht herbeigeführt worden ist. Das Revisionsgericht verweist auf die diesbezüglich in allem zutreffenden und überzeugenden Gründe des Berufungsgerichtes und bezieht sich auf sie zur Vermeidung von Wiederholungen, zumal da die Entscheidungsgründe, wie sie im angefochtenen Berufungsurteil ausgeführt wurden, in keinem einzigen Punkte durch die Argumente der Revisionswerberin widerlegt werden konnten. Der Firmenname der Klägerin besteht neben der Anführung der Gesellschaftsform aus den Wortteilen "Commerz" und "Bank". Der Wortbestandteil "Commerz" hat eine so geringe Kennzeichnungskraft, dass er für sich allein nicht schutzfähig ist. Davon, dass das Wort "Commerz" das Individualzeichen der klägerischen Firma für sich allein geworden wäre, kann keine Rede sein, und es bedarf hierzu keiner näheren Begründung, die über die Hinweise des Berufungsgerichtes hinausgeht. Als Individualzeichen erlangte die klägerische Firma die Verkehrsgeltung ausschliesslich unter der Gesamtbezeichnung als "Commerzbank" und nicht unter dem Teilwortlaut als "Commerz", zumal es in den Nachbarländern Schweiz und Österreich ebenso wie in der Bundesrepublik Deutschland eine ganze Reihe von Firmen mit dem Wortbestandteil "Commerz" oder "Kommerz" gibt. Die Schwäche dieses Wortbestandteiles verhindert seine Schutzfähigkeit und verbietet es, dass ihn die Klägerin monopolisiert (vgl. "Entscheidungen der liechtensteinischen Gerichtshöfe 1967–1972", S. 113, Pkt. 2 = Mitt. 1981 105: Bauchemie). Die Monopolisierung ist auch im vorliegenden Fall grundsätzlich abzulehnen, weil es sich bei diesem Teil der beiderseitigen Firmenbezeichnungen um ein Wort des allgemeinen Sprachgebrauches handelt, nämlich um das lateinische Wort für Handel. Die Verkehrsgeltung des alleinigen Firmenbestandteiles "Commerz" als Firmenschlagwort hätte allenfalls in Frage kommen können, wenn dieser Firmenbestandteil etwa in Riesenlettern und die weiteren Firmenbestandteile klein gedruckt verwendet worden wären. Das ist aber weder bei der klägerischen noch bei der Firma der Beklagten der Fall bzw. liegt diesbezüglich keine Prozessbehauptung vor. Die Frage, ob ein Zeichen Verkehrsgeltung besitzt oder nicht, ist entgegen der Meinung, die in der Revisionsbeantwortung von der Beklagten vertreten wird, aufgrund der entsprechenden tatsächlichen Grundlagen rechtlich zu beurteilen und zu lösen; sie ist aber keine Tatfrage. Sie wurde vom Berufungsgericht in der oben aufgezeigten Richtung zutreffend gelöst. Bei der gemeinsamen Verwendung des Wortes "Commerz" in der Firmenbezeichnung beider Streitteile

schliesst die Abweichung in den kennzeichnungskräftigen Worten “Bank” und “Treuhand” aus den vom Berufungsgericht richtig erkannten Gründen die Verwechslungsgefahr aus. Die Übereinstimmung der beiden Firmenwortlaute nur hinsichtlich des nicht geschützten Bestandteiles “Commerz” und der Gesellschaftsform ergibt keine solche Firmenähnlichkeit, dass von einer nicht deutlichen Unterscheidbarkeit gesprochen werden darf. Durch die Verwendung der Worte “Bank” bzw. “Treuhand” wird die Verwechselbarkeit, wie das Berufungsgericht unter dem Hinweis auf das Bestehen der beiden Firmennamen “Schweizerische Bankgesellschaft” und “Schweizerische Treuhandgesellschaft” sehr treffend begründete, vollkommen ausgeschlossen.

Die Verneinung der mangelnden Unterscheidbarkeit führte das Berufungsgericht zur Abweisung des auf Art. 8 der Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums vom 20. März 1883 in der Stockholmer Fassung (PVUe) in Verbindung mit den Art. 39, 1042 und 1044 PGR gegründeten Klagebegehrens auf Unterlassung. Das Berufungsurteil entspricht, wie sich aus den obigen Darlegungen ergibt, der Sach- und Rechtslage. Auf die übrigen streitigen Rechtsfragen war nicht näher einzugehen. Die Ablehnung des Bestehens einer Verwechslungsgefahr führt auch bei Vorliegen eines Wettbewerbsverhältnisses zur Abweisung des klägerischen Unterlassungsbegehrens.

Art. 8, 10bis et 10ter CUP; 1 al. 2 lit. d LCD – “CREDITO COMMERCIALE”

- *Le nom commercial des personnes étrangères non inscrites au registre du commerce suisse jouit en Suisse de la même protection que celui des personnes suisses non inscrites (art. 8, 10bis et 10ter CUP) (c. 3).*
- *Des raisons de commerce descriptives ou génériques peuvent être adoptées par des tiers pour autant que ceux-ci y ajoutent un élément suffisamment distinctif (c. 3).*
- *Une raison de commerce descriptive ou générique qui s’est imposée de façon à permettre immédiatement l’identification de son titulaire mérite une protection renforcée (c. 3).*
- *CREDITO COMMERCIALE est une raison descriptive pour une banque; elle n’a pas acquis de force distinctive particulière au Tessin (c. 4).*
- *BANCA DI CREDITO COMMERCIALE E MOBILIARE S.A. se distingue suffisamment de CREDITO COMMERCIALE, ce d’autant plus que les deux banques ont des rayons d’action relativement éloignés et que le risque de confusion est théorique (c. 4).*

- *Der Handelsname von im schweizerischen Handelsregister nicht eingetragenen Firmen mit Sitz im Ausland genießt in der Schweiz den gleichen Schutz wie der Handelsname von nicht eingetragenen Schweizern (Art. 8, 10bis und 10ter PVUe) (E. 3).*
- *Beschreibende oder zum Gemeingut gehörende Geschäftsfirmen können auch von Dritten gewählt werden, wenn sie ihnen einen genügend kennzeichnenden Zusatz beifügen (E. 3).*
- *Eine beschreibende oder zum Gemeingut gehörende Geschäftsfirma, welche sich im Verkehr durchgesetzt hat, so dass sie ihren Inhaber sofort identifiziert, verdient einen stärkeren Schutz (E. 3).*
- *CREDITO COMMERCIALE ist eine beschreibende Firma für eine Bank; sie hat im Kanton Tessin keine besondere kennzeichnende Kraft erlangt (E. 4).*
- *Die Firma BANCA DI CREDITO COMMERCIALE E MOBILIARE S.A. unterscheidet sich genügend von der Firma CREDITO COMMERCIALE, um so mehr, als deren Aktionsradien relativ entfernt sind und die Verwechslungsgefahr theoretisch ist (E. 4).*

Arrêt du Tribunal fédéral (1ère cour civile) du 14 octobre 1981 dans la cause Credito Commerciale contre Banca di Credito Commerciale e Mobiliare S.A.

Il “Credito Commerciale”, con sede a Cremona e direzione generale a Milano, è un istituto bancario italiano fondato a Cremona nel 1907. Ha sedi, agenzie e succursali nelle province di Cremona (1 sede, 19 agenzie e 4 succursali), Brescia (1 agenzia), Mantova (1 sede e 6 agenzie), Bergamo (1 agenzia e 1 succursale), Milano (2 sedi, 5 agenzie e 1 succursale), Como (1 succursale) e Pavia (1 sede e 5 agenzie). Svolge un’attività finanziaria di considerevole importanza sia per le operazioni di deposito e risparmio sia per la concessione di crediti nella Lombardia, Regione economicamente fra le più attive d’Italia. Non ha succursali o rappresentanze in Svizzera.

L’attuale “Banca di Credito Commerciale e Mobiliare S.A.”, con sede a Lugano, era fino al 1970 un istituto bancario di carattere locale, che esercitava la propria attività sotto la ditta sociale di “Credito Commerciale di Locarno” e aveva la propria sede a Locarno. Dopo l’acquisto della maggioranza azionaria da parte di un gruppo finanziario belga e olandese, il 21 dicembre 1970 l’istituto modificò la ditta sociale — su richiesta della Commissione federale della banche — in “Credito Commerciale”.

Tuttavia nel 1977 la banca svizzera decise di adottare la ditta sociale di “Banca di Credito Commerciale e Mobiliare S.A.”. Nel gennaio del 1979 essa annunciò alla stampa che il Crédit Commercial de France (Suisse) S.A., il cui pacchetto azionario è interamente detenuto dal Crédit Commercial de France

con sede a Parigi, aveva acquistato la maggioranza del suo capitale azionario e che la sede era stata trasferita a Lugano. Non è accertato se tale banca esplica la propria attività anche in Italia. Si deve però ammettere che nella situazione attuale le banche operanti nel Cantone Ticino, soprattutto nel Mendrisiotto e nel Luganese, godono dell'afflusso di capitali italiani appartenenti a clienti che abitano nella Pianura padana, dove il "Credito Commerciale" di Cremona esercita la propria attività.

Considerando in diritto:

3. La Convenzione d'Unione di Parigi per la protezione della proprietà industriale (CUP), riveduta a Stoccolma il 14 luglio 1967 (RS 0.232.04), è applicabile alle relazioni fra l'Italia e la Svizzera dal 24 aprile 1977, data dell'entrata in vigore per l'Italia. Il litigio è sorto in un'epoca anteriore, quando vigeva ancora la CUP nella versione riveduta a Lisbona il 31 ottobre 1958 (RS 0.232.03). Il testo delle due convenzioni è però identico per quanto riguarda gli articoli pertinenti. Di conseguenza può omettersi l'analisi temporale della legge applicabile.

Secondo l'art. 8 CUP il nome commerciale è protetto in tutti i paesi dell'Unione senza obbligo di deposito o di registrazione, anche se non costituisce parte di un marchio di fabbrica o di commercio. L'art. 10bis CUP assicura ai cittadini dei paesi dell'Unione una protezione effettiva contro la concorrenza sleale e l'art. 10ter CUP fornisce loro i mezzi legali idonei per reprimere le infrazioni. Il Tribunale federale, in applicazione degli art. 2 e 8 CUP, ha già avuto modo di precisare che i nomi commerciali adottati dai cittadini dell'Unione, qualora non siano iscritti nel registro di commercio svizzero, sono protetti alla stregua delle ditte commerciali svizzere pure non iscritte (DTF 98 II 59, 97 II 84, 90 II 197/8): in particolare essi sono tutelati dal divieto della concorrenza sleale, vale a dire contro l'uso di una ditta commerciale atta e ingenerare confusione (art. 1 cpv. 2 lett. d LCSl).

Per costante giurisprudenza, nel caso di ditte commerciali formate da designazioni puramente descrittive o generiche e come tali di pubblico dominio, altri possono fruire degli stessi appellativi purché, con un'aggiunta che conferisca loro forza distintiva, si differenzino in modo sufficiente dalla ditta commerciale che già esiste. Più rigorosamente protetta dev'essere quella ditta commerciale, descrittiva o generica, impostasi nel tempo con un'intensità tale da permettere subito l'identificazione, per associazione, del titolare della ditta. Questi principi sono stati sviluppati dal Tribunale federale nell'applicazione del diritto delle ditte commerciali: fondandosi sul diritto della concorrenza sleale non possono essere poste esigenze più severe (DTF 101 Ib 365/6, 100 II 224 in part. consid. 4 e 5, 98 II 63 consid. 3 e rif.).

4. Nella specie, la ragione sociale della banca ricorrente non è mai stata iscritta in Svizzera. Le due parole che compongono il nome sono affatto descrittive.

tive e non comportano alcun elemento originale che designi la ricorrente. Infatti il sostantivo "credito" risulta largamente utilizzato nella denominazione degli istituti bancari e caratterizza in modo generico l'attività di una banca che ottiene e procura dei crediti. L'aggettivo "commerciale" definisce soltanto un determinato genere d'attività bancarie. Neppure l'accostamento dei due termini presenta particolari caratteri di originalità. Dagli accertamenti di fatto vincolanti (cfr. DTF 98 II 64) contenuti nella sentenza querelata risulta poi che il nome "Credito Commerciale" non ha acquisito, per il pubblico ticinese, forza distintiva tale da essere associato all'istituto ricorrente. Ciò è dimostrato anche dal fatto che termini analoghi sono utilizzati da altre banche, come la Handelskredit-Bank AG (Banque de Crédit Commercial S.A.), fondata a Zurigo nel 1955 o il Crédit Commercial de France (Suisse) S.A. che siede a Ginevra dal 1959. L'istituto ricorrente invoca a torto la sentenza pubblicata in DTF 98 II 57 nella causa Standard Commerz Bank, poiché in quel caso la ditta commerciale presentava anzitutto un elemento abbastanza originale (l'ortografia desueta di "Commerz"), e inoltre, secondo gli accertamenti vincolanti dell'istanza cantonale, si era imposta in Svizzera, dov'era associata al nome di una grande banca estera. La fattispecie in esame è diversa. Se le parti in causa si trovano effettivamente in una situazione di concorrenza, come accerta la sentenza impugnata, la convenuta poteva utilizzare il binomio "Credito Commerciale", aggiungendovi altri termini idonei a prevenire il rischio di confusione.

La nuova ditta sociale della convenuta, "Banca di Credito Commerciale e Mobiliare S.A.", racchiude senza dubbio aggiunte tali da distinguerla in modo acconcio dall'istituto ricorrente. Contrariamente all'assunto di quest'ultimo, l'accostamento "Credito Commerciale", nella nuova ragione sociale della convenuta, non appare particolarmente significativo né distintivo e non comporta alcunché di tipico per identificare una banca invece di un'altra. Così il sostantivo "Banca" non ha minor peso di "Credito", dato che entrambi i termini indicano un'attività bancaria, mentre l'aggiunta "e Mobiliare" contribuisce (con il sostantivo "Banca") a formare un insieme sufficientemente diverso dalla ragione sociale del ricorrente. Ne discende che quest'ultimo non può impedire alla convenuta di far uso di designazioni chiaramente descrittive o generiche, non impostesi in Svizzera come bene proprio, né può rivendicare l'impiego esclusivo del ricordato binomio, tanto più che non riesce molto semplice reperire una ditta commerciale che indichi il proprio genere di attività, distinguendosi in maniera assoluta dalle banche già esistenti.

Occorre inoltre tener calcolo che il raggio d'azione della banca convenuta è relativamente discosto da quello del ricorrente, per cui il rischio di confondere i due istituti è di scarso rilievo, tant'è vero che la sentenza impugnata non segnala alcun caso di confusione concreto, ma soltanto un errore di trasmissione fra istituti di credito. Ora, la buona fede fra concorrenti, la cui portata si determina in funzione delle circostanze concrete (DTF 85 II 333), non esige precauzioni particolarmente severe per evitare possibilità di confusione pura-

mente remote o teoriche. Infine, nulla induce a credere che la convenuta abbia deliberatamente scelto il proprio nome in modo da trarre vantaggio dalla clientela dell'istituto ricorrente, il che potrebbe costituire un indizio dell'esistenza del rischio di confusione (DTF 95 II 469 consid. 3, 84 II 456/7).

Art. 1 al. 2 lit. b et c et 13 lit. b et c LCD; 63 CPN; 20 CPS; 944 CO; 38 et 44 ORC – “maitre-opticien”

- *Celui qui, sans avoir lui-même de diplôme, a repris le commerce précédemment exploité par un maître opticien, usurpe un titre et crée un risque de confusion s’il utilise le nom de son prédécesseur, doublé du titre “maitre-opticien”, en caractères gras, de concert avec son propre nom en caractères beaucoup plus discrets (c. VII.).*
- *Le fait que le registre du commerce ait autorisé à tort l’inscription d’une raison illicite ne permet pas au titulaire de s’exculper (c. VIII.).*
- *Wer, ohne selbst über ein Diplom zu verfügen, einen Betrieb übernimmt, welcher vormals von einem Optikermeister geführt wurde, masst sich einen Titel an und schafft Verwechslungsgefahr, wenn er den Namen seines Vorgängers, versehen mit dem Titel “Optikermeister” in grossen Lettern benutzt, während sein eigener Name in sehr viel bescheideneren Buchstaben beigelegt wird (E. VII.).*
- *Dass das Handelsregisteramt zu Unrecht die Eintragung einer unerlaubten Firma zugelassen hat, vermag den Träger dieser Firma nicht zu entlasten (E. VIII.).*

Jugement du tribunal de police de La Chaux-de-Fonds du 22 octobre 1982 dans la cause José-Luis Gonzalès-Repullo (communiqué par Me Lucien Tissot, avocat à La Chaux-de-Fonds)



J.-L. Gonzalès, succ.

**Spécialiste
en optique oculaire**

votre opticien

Avenue Léopold-Robert 15
La Chaux-de-Fonds

— Fermé le lundi —

En fait:

I. Né en 1943 au Maroc, José-Luis Gonzalès-Repullo a vécu dans ce pays jusqu'en 1961. Au Maroc, il aurait fait un apprentissage d'opticien-lunetier. En 1961, il est venu en Suisse où il a depuis lors travaillé chez différents opticiens à Lausanne, Neuchâtel et enfin à La Chaux-de-Fonds. Dès le 1er avril 1980, il a repris le commerce précédemment exploité par le Sieur Oberli, maître-opticien, Avenue Léopold-Robert 15. A cet effet, il a requis son inscription au registre du commerce de La Chaux-de-Fonds, le 20 mars 1980, sous la désignation: "Oberli Maître-Opticien – J.-L. Gonzalès, successeur" – apparemment avec l'assentiment du précédent titulaire et du préposé local du registre du commerce. Depuis lors, José-Luis Gonzalès-Repullo a régulièrement utilisé cette même désignation, soit comme raison sociale, soit comme enseigne, soit comme entête de papier à lettre, factures, etc. ..., soit encore dans sa publicité, avec certaines modifications graphiques occasionnelles, mais tout en jouant toujours sur la connexité des termes "Oberli Maître-Opticien" d'une part, et "J.-L. Gonzalès", tantôt complétés par l'indication "successeur", tantôt réhaussés de la mention "opticien-conseil" d'autre part (ce qui a été admis spontanément dès l'enquête et ressort des documents et photographies déposés au dossier).

II. Le 20 mai 1980, l'Association pour le progrès en optique oculaire a rappelé José-Luis Gonzalès à l'ordre, à la suite d'une annonce parue dans l'Impartial du 2 (éventuellement 6) mai 1980, et dans laquelle le titre "Maître-Opticien" avait été apposé après son nom. Le secrétariat APO lui avait alors rappelé que selon la loi fédérale sur la formation professionnelle, le titre "Maître" ne peut être utilisé que par les personnes ayant acquis une maîtrise et qu'il ne possédait pas un tel diplôme de maîtrise reconnu par son comité. Son attention a été attirée sur le fait que l'annonce litigieuse constituait une infraction à la loi fédérale et était donc passible d'une peine à mesure que J.-L. Gonzalès faisait croire au public qu'il était en droit de porter ce titre. D'autre part, il était également relevé que son attitude constituait également une concurrence déloyale vis-à-vis de ses collègues de la place. D'où l'invitation à renoncer à l'avenir à cette forme de publicité et à s'abstenir de tout usage du titre de "maître-opticien".

Le prévenu reconnaît ce fait, mais dégage toute responsabilité en se déchargeant sur l'agence de publicité, respectivement l'imprimeur ou l'éditeur de la publicité litigieuse, élaborée soi-disant à son insu.

III. Le 3 juin 1980, la même association pour le progrès en optique oculaire a derechef dû interpellé José-Luis Gonzalès pour le prier d'enlever immédiatement l'enseigne lumineuse "maître-opticien" placardée sur la façade de son commerce (bien visible sur la photographie déposée au dossier).

IV. Le 22 mars 1982 (lettre de Me Lucien Tissot à Me Jean-Philippe Kernen), Charles et Charles-André von Gunten, opticiens à La Chaux-de-Fonds, ont tenté d'obtenir de J.-L. Gonzalès l'engagement de ne plus utiliser, de quelque manière que ce soit, le titre de "maître" lié à l'indication "opticien", au terme d'explications circonstanciées, le menaçant à défaut de dénonciation et plainte pénale.

V. José-Luis Gonzalès-Repullo n'a pas donné suite à la requête de Messieurs von Gunten qui ont porté plainte pour infraction aux art. 56 et 72 LF sur la formation professionnelle, 1 al. 2 lit. b et c, et 13 LF sur la concurrence déloyale, et 63 CPN, le 26 mai 1982.

VI. A l'audience du 24 septembre 1982, José-Luis Gonzalès-Repullo a derechef refusé de modifier spontanément sa raison sociale ou de s'abstenir volontairement et spontanément de l'usage de l'indication "maître" précédant l'indication "opticien", telle que pratiquée jusqu'à ce jour – tout au moins tant et aussi longtemps que l'interdiction ne lui en serait pas faite par le Juge, civil ou pénal tout au moins. Il conteste que l'usage fait de la raison sociale "Oberli Maître-Opticien – J.-L. Gonzalès, successeur" sous les formes utilisées soit illicite respectivement pénalement répréhensible. Subsidiairement, il se prévaut d'une erreur de droit. Le prévenu reconnaît certes qu'il n'est pas lui-même "maître-opticien" ou "opticien diplômé" et qu'il n'est pas habilité à se prévaloir d'un tel titre. Son précédent employeur, le Sieur Oberli, l'était en revanche; en conséquence, il avait mis au point un sigle reproduisant ses noms et qualités et largement utilisé comme enseigne, entête et autre motif de publicité. Etant devenu le gérant du commerce Oberli dès 1975, tout en conservant un statut de travailleur dépendant, J.-L. Gonzalès a continué à utiliser le sigle de son employeur en le doublant d'une indication "coll. J.-L. Gonzalès". Personne n'y aurait vu d'inconvénient. En 1979, envisageant de reprendre à son compte le commerce Oberli, il a consulté un avocat qui aurait préconisé, avec l'assentiment du Sieur Oberli, la nouvelle raison sociale "Oberli Maître-Opticien, J.-L. Gonzalès, successeur". Le préposé du registre du commerce local, également consulté, n'aurait pas soulevé d'objection à l'enregistrement, respectivement à la modification de raison sociale projetée. Comme dit plus haut, J.-L. Gonzalès admet que le journal l'Impartial a publié, par erreur d'un tiers, une annonce apparemment abusive; en revanche, il conteste que toutes autres publications dénoncées soient abusives et illicites. A ses yeux, elles ne comportent rien de fallacieux ni d'équivoque. Comme dit plus haut, J.-L. Gonzalès reconnaît aussi que sur injonction de l'APO, il a retiré l'enseigne "maître" qui précédait l'enseigne "opticien" apposée sur la façade de son immeuble. Pour le reste, il défend qu'il ne fait qu'utiliser la raison sociale dont il est le titulaire, raison dûment enregistrée et publiée et jusqu'à preuve du contraire valide et opposable aux tiers. Il ajoute enfin que l'APO, association professionnelle intéressée et saisie du différend,

a conseillé aux parties de se soumettre à un arbitrage auquel il se serait lui-même volontiers soumis, mais auquel les plaignants n'ont pas voulu se prêter.

En droit:

I. Il est admis et établi que José-Luis Gonzalès-Repullo n'est pas opticien diplômé ni maître-opticien au sens de la loi fédérale sur la formation professionnelle du 19 avril 1978, ni plus particulièrement du règlement de l'organisation des examens supérieurs pour la profession d'opticien et des examens complémentaires pour l'adaptation des lentilles de contact du 5 juillet 1972, partant, qu'il n'est pas autorisé à porter le titre de "maître-opticien", ni d'en user d'une quelconque manière.

II. Ainsi que le rappellent à bon droit les plaignants, l'art. 25 du règlement d'organisation des examens supérieurs pour la profession d'opticien, du 5 juillet 1972, stipule que le diplôme est un document certifiant que son titulaire a prouvé, par les examens supérieurs, qu'il a les aptitudes et connaissances requises à l'exercice indépendant de la profession d'opticien et qu'il doit le recommander comme maître aux autorités et à la clientèle. Le diplôme supérieur donnant le droit au titre de Maître est délivré par l'OFIAMT. Conformément à l'art. 56 ch. 3 de la loi fédérale sur la formation professionnelle du 19 avril 1978, le titre conféré au titulaire du diplôme peut consister dans la mention "diplômé" ajoutée à la désignation de la profession ou dans celle de "maître" précédant cette désignation, dès l'instant où le candidat a réussi l'examen professionnel supérieur et obtenu le diplôme conformément à l'art. 55 de la même loi.

III. Il est par ailleurs également admis et établi que depuis 1980, J.-L. Gonzalès use régulièrement non seulement de la raison sociale "Oberli Maître-Opticien – J.L. Gonzalès. successeur", mais également d'un sigle reprenant les mêmes vocables en les disposant graphiquement de manière variable, voire en les combinant avec d'autres signes graphiques, apparemment non protégés comme marque, déjà utilisés antérieurement par le Sieur Oberli. Les plaignants y voient une usurpation, respectivement un usage illicite du titre "maître-opticien"; le prévenu le dénie catégoriquement. Force est d'admettre en tous cas que quand le prévenu a affiché l'enseigne "maître-opticien" sur la devanture de son commerce, il a usurpé un titre dont il n'était en tous cas pas autorisé à se prévaloir. Pour le surplus, la question est plus subtile, voire délicate.

IV. L'art. 72 de la loi fédérale sur la formation professionnelle du 19 avril 1978, sanctionne des arrêts ou de l'amende, sous lit. b "quiconque porte sans avoir réussi un examen professionnel un titre protégé ou utilise un titre propre à donner l'impression qu'il a réussi l'examen professionnel ou l'examen professionnel supérieur", l'art. 73 prévoyant que la même infraction est également

punissable, même si elle a été commise par négligence — la poursuite pénale incombant au canton.

V. De même, et dans la même perspective, l'art. 63 CPN stipule: “Quiconque s'attribuera une fausse qualité ou un titre ayant un caractère officiel, auquel il n'a pas droit, sera puni de l'amende, si le fait n'est pas réprimé plus sévèrement par une autre disposition légale.”

VI. A l'art. 1 ch. 2 lit. b et c, la loi sur la concurrence déloyale du 30 septembre 1943, dispose que “enfreint les règles de la bonne foi, par exemple celui qui:

- b) donne des indications inexactes ou fallacieuses sur lui-même ... son activité ou ses affaires ...
- c) emploie des titres ou dénominations professionnelles inexactes destinées ou de nature à faire croire à des distinctions ou capacités particulières”.

L'art. 13 de la même loi prévoyant que sera puni de l'emprisonnement ou de l'amende celui qui, intentionnellement, se rend coupable de concurrence déloyale:

- “b) en donnant, afin d'avantager ses offres par rapport à celles de ses concurrents: sur lui-même, ses marchandises, ses oeuvres, son activité ou ses affaires, des indications inexactes ou fallacieuses,
- c) en employant des titres ou des dénominations professionnelles inexactes pour faire croire à des distinctions ou capacités particulières ...”

VII. A juste titre, les plaignants rappellent l'ATF 104 IV 108 et relèvent le risque de confusion manifeste découlant de l'association du titre de “maître-opticien” précédemment porté et utilisé par le Sieur Oberli et repris à son compte, indirectement il est vrai, par le prévenu Gonzalès. Hormis l'incident de mai 1980 concernant une publication erronée dans l'Impartial et l'usage de l'enseigne “maître-opticien”, le prévenu ne s'affuble pas en effet du titre “maître-opticien” directement, en l'apposant à son nom, toutefois en jouant constamment sur la connexité, graphique ou juridique, des noms Oberli et Gonzalès, toujours utilisés de concert, le premier en général en caractères gras doublés du titre “maître-opticien”, le second en caractères beaucoup plus discrets pour autant que visibles. Le public non averti, c'est-à-dire le lecteur ou le consommateur moyen, peut-il déceler réellement que seul le Sieur Oberli “maître-opticien” précédant titulaire du commerce et de la raison individuelle, était seul “maître-opticien”, c'est-à-dire “opticien diplômé”, mais non pas le titulaire actuel de l'entreprise, savoir J.-L. Gonzalès? Rien n'est moins sûr. L'image utilisée, c'est-à-dire le sigle et les termes utilisés, sont équivoques et de nature à tromper le public et il est manifeste que cette situation a sinon été délibérément étudiée et voulue, du moins exploitée et maintenue comme telle jusqu'à ce jour.

VIII. Or, José-Luis Gonzalès ne saurait s'exculper en se prévalant du seul fait qu'il use d'une raison sociale dûment autorisée parce que dûment inscrite au registre du commerce et publiée, ni subsidiairement que la raison sociale litigieuse lui eût été proposée par un avocat du lieu. L'art. 944 CO, concernant la formation des raisons de commerce, prévoit que toute raison de commerce peut contenir, outre les éléments essentiels prescrits par la loi, des précisions sur les personnes y mentionnées, des indications sur la nature de l'entreprise ou un nom de fantaisie, pourvu qu'elles soient conforme à la vérité, ne puissent induire en erreur ou ne lèsent aucun intérêt public – règle confirmée à l'art. 38 ORC qui prévoit que les inscriptions opérées au mépris de ces conditions doivent être modifiées ou radiées. L'art. 44 ORC stipule encore que la raison de commerce ne doit pas contenir de désignation servant uniquement de réclame. Il appartient en principe au préposé du registre du commerce de veiller à la conformité des inscriptions requises; celui-ci n'a toutefois pas à rechercher si chaque inscription viole le droit au nom ou à la raison de commerce, ni si elle constitue une concurrence déloyale (ATF 62 I 114, JT 1936 I 517); est décisive en principe, l'impression que produit la raison, dans son ensemble, sur un public usant d'une attention moyenne (ATF 91 I 212, JT 1965 I 630; ATF 95 I 276, JT 1969 I 638). Lorsque le public risque d'être induit en erreur, la raison sociale doit être modifiée ou rejetée (cf. notamment ATF 100 Ib 240, JT 1976 I 526). Il en va de même lorsqu'un intérêt public risque d'être lésé (cf. notamment ATF 100 Ib 29, JT 1974 I 556). A cet égard, il est infiniment regrettable que le préposé au registre du commerce ait toléré le maintien, au moment de la modification de la raison sociale Oberli du titre "maître-opticien" sans percevoir le risque d'utilisation abusive de ce titre concédé ad personam au précédent titulaire exclusivement. La nouvelle raison sociale peut induire en erreur et de plus autorise indirectement mais indûment J.-L. Gonzalès à user, c'est-à-dire à se prévaloir, du titre "maître-opticien" en détournant habilement les prescriptions de la loi fédérale sur la formation professionnelle du 19 avril 1978 ...

IX. Force est de retenir, sur le plan pénal, que J.-L. Gonzalès a exploité une situation qu'il savait équivoque, en dépit de mises en garde répétées de ses concurrents et de l'Association pour le progrès en optique oculaire notamment. Il est établi qu'il a utilisé une enseigne commerciale aux termes de laquelle il s'est donné publiquement comme "maître-opticien", titre auquel il n'avait aucun droit, et surtout, à réitérées reprises, qu'il s'est livré à une publicité équivoque par laquelle il a donné des indications inexactes respectivement fallacieuses sur ses qualifications professionnelles, induisant le public à croire qu'il était, comme son prédécesseur Oberli, "maître-opticien". J.-L. Gonzalès a agi à tout le moins par dol éventuel, sinon consciemment et volontairement, dès l'origine.

X. Par son comportement, J.-L. Gonzalès a contrevenu cumulativement à l'art. 72 lit. b de la loi fédérale sur la formation professionnelle du 19 avril 1978, à l'art. 63 CPN, ainsi qu'aux art. 1 al. 2 lit. b et c, et 13 lit. b et c LCD, visés contre lui par le Ministère public.

XI. J.-L. Gonzalès ne peut, après toutes les mises en garde dont il a fait l'objet et qu'il a voulu ignorer, se prévaloir de l'erreur de droit au sens de l'art. 20 CPS. Il aurait pu et dû se renseigner à meilleure source; par exemple, en s'adressant – comme le font tous les praticiens avisés – à l'Office fédéral du registre du commerce, dès l'instant où il y a doute sur la formation ou l'usage d'une raison de commerce. L'obstination du prévenu à user du titre "maître-opticien" conféré à son prédécesseur Oberli ne s'explique pas autrement que par la recherche d'un argument supplémentaire de publicité pour appâter le chaland. La manoeuvre du prévenu relevait au contraire de la mauvaise foi et le refus persistant de J.-L. Gonzalès à le reconnaître conforte le juge dans cette conviction.

XII. Les infractions retenues s'appliquant en concours idéal, il n'y a pas lieu à aggravation des sanctions encourues par le prévenu. Ce dernier est au reste délinquant primaire; il est au bénéfice d'un casier judiciaire vierge.

XIII. Au vu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la peine requise de fr. 500.– d'amende paraît adéquate; elle correspond à la gravité objective et subjective de la faute du prévenu, elle sera dès lors purement et simplement confirmée.

Art. 1 al. 2 lit. b LCD; 42 al. 2 CO – "LES PRIX LES PLUS BAS"

- *Pour être licite, la publicité comparative doit être objectivement vraie et ne pas induire le public en erreur; le caractère inexact et fallacieux de la publicité caractérisée par le slogan "les prix les plus bas de Suisse" n'est pas infirmé par la promesse de remboursement de la différence faite à l'acheteur qui trouve moins cher ailleurs (c. 2).*
- *On peut invoquer l'art. 42 al. 2 CO, applicable en matière de concurrence déloyale, seulement s'il est exclu d'établir le montant exact du préjudice et pour autant que l'existence d'un dommage s'impose de façon suffisamment convaincante (c. 3a).*
- *Um lauter zu sein, muss die vergleichende Werbung objektiv wahr sein und darf das Publikum nicht irreführen. Der ungenaue und trügerische Charakter der Werbung, der sich im Slogan "die billigsten Preise der Schweiz"*

ausdrückt, wird nicht entkräftet durch das Versprechen, dem Kunden, der anderswo billigere Ware findet, die Differenz zu ersetzen (E. 2).

- *Eine Berufung auf Art. 42 Abs. 2 OR ist auf dem Gebiet des unlauteren Wettbewerbs nur dann statthaft, wenn der genaue Schadensbetrag nicht ermittelt werden kann, und nur soweit, als das Vorhandensein eines Schadens mit genügender Überzeugung glaubhaft gemacht ist (E. 3a).*

Arrêt du Tribunal fédéral (1ère cour civile) du 12 novembre 1981 dans la cause Armand Torre contre Darti-Real S.A.

I. En fait:

A. Depuis de nombreuses années, Armand Torre exploite à Genève, Lausanne et Neuchâtel des magasins de vente d'appareils ménagers, radio, télévision, photo, etc. Il pratique des prix discount; son magasin principal est à Genève, 12 rue du Port.

En avril 1977, Darti-Real S.A., commerce d'appareils d'électronique et de divertissement (radio, télévision, chaînes stéréo, etc.) de fondation récente, a installé un magasin de vente dans l'immeuble voisin 10, rue du Port.

Dans sa publicité et, plus particulièrement, dans ses vitrines, Darti-Real S.A. proclame qu'elle pratique "les prix les plus bas de Suisse". Cette formule est reprise dans le "contrat de confiance" qu'elle conclut avec ses clients acheteurs: aux termes de l'art. 2 de ce contrat, Darti-Real S.A. s'engage à rembourser la différence à l'acheteur qui aurait trouvé le même article moins cher ailleurs, et ce dans le mois qui suit l'achat.

B. Torre a ouvert action contre Darti-Real S.A. Il demandait au Tribunal de constater que l'utilisation des termes "les prix les plus bas de Suisse" est contraire à la loi sur la concurrence déloyale, d'ordonner la suppression de ces termes dans les vitrines, les papiers commerciaux et la publicité de la défenderesse, de condamner celle-ci à lui payer fr. 48'200.— à titre de dommages-intérêts et fr. 5'000.— pour tort moral et d'ordonner la publication du jugement aux frais de la défenderesse.

Le 29 mai 1981, la Cour de justice du canton de Genève, admettant la demande pour l'essentiel, a dit que l'utilisation par la défenderesse des termes "les prix les plus bas de Suisse" est illicite et constitue un acte de concurrence déloyale; interdit en conséquence à la défenderesse d'utiliser ces termes ou toute mention analogue notamment sur ses vitrines, ses papiers commerciaux et dans sa publicité, sous la menace des peines prévues à l'art. 292 CP; condamné la défenderesse à payer au demandeur la somme de fr. 25'000.— à titre de dommages-intérêts; ordonné la publication du dispositif du jugement dans trois journaux au choix du demandeur, et aux frais de la défenderesse à concurrence de fr. 3'000.—.

C. La défenderesse recourt en réforme au Tribunal fédéral. Elle conclut à ce que le demandeur soit débouté de toutes ses conclusions.

Le demandeur propose le rejet du recours.

II. En droit:

1. a) La cour cantonale considère la publicité de la défenderesse comme une publicité comparative inexacte et admet dès lors qu'elle tombe sous le coup de l'art. 1er al. 2 lit. b LCD. L'acte de concurrence déloyale ayant été commis de manière fautive, il entraîne pour la défenderesse l'obligation de réparer le dommage qu'il a pu causer (art. 2 al. 1 lit. d LCD). Quant au dommage subi par le demandeur, bien que son montant n'ait pu être prouvé, la cour cantonale se fonde sur divers indices et éléments d'appréciation pour le fixer à fr. 25'000.— en application de l'art. 42 al. 2 CO. Elle considère enfin que les circonstances de l'espèce justifient la publication du jugement.

b) La défenderesse conteste que les art. 1er al. 1 et 2 lit. b LCD soient applicables. Elle fait valoir en substance que le slogan "les prix les plus bas de Suisse" a toujours été assorti de la mention "par notre contrat de confiance, par le remboursement de la différence", qu'elle s'est ainsi bornée à garantir contractuellement à sa clientèle les prix les plus bas de Suisse dans les 30 jours qui suivent l'achat et que cette clause contractuelle n'est ni fallacieuse ni inexacte puisqu'il est établi qu'elle a été scrupuleusement respectée. La défenderesse invoque en outre une violation de l'art. 42 CO. Elle soutient notamment que les ventes ont subi une baisse due à la conjoncture dans toute la branche concernée, et qu'elles n'ont pas diminué davantage dans le magasin genevois du demandeur; il n'y aurait donc aucun dommage certain.

2. Ainsi que le relève avec raison la cour cantonale, celui qui affirme que ses prix sont les plus bas de Suisse fait de la publicité comparative. Or, pour être licite, une telle publicité doit à tout le moins être objectivement vraie, et ne pas induire le public en erreur (ATF 104 II 127 c. 2, 102 II 290 s. c. 3a; L. David, *Schweizerisches Werberecht*, p. 216 ss.; B. Dutoit, *La réclame comparative vraie et objective*, in: *Recht und Wirtschaft heute, Festgabe für Max Kummer*, Berne 1980, p. 311 ss.). En effet, une publicité comparative qui n'est pas objectivement vraie tombe sous le coup de l'art. 1er al. 2 lit. b LCD, qui qualifie de concurrence déloyale les actes de celui qui donne des indications inexacts ou fallacieuses sur lui-même, ses oeuvres, son activité ou ses affaires. Pour apprécier le caractère inexact ou fallacieux d'une offre ou d'une publicité, ce qui importe est le sens que le public acheteur est fondé de bonne foi à lui donner (ATF 94 IV 36, 90 IV 45).

En l'espèce, la publicité incriminée signifie clairement, et le client ou lecteur de bonne foi la comprend comme telle, que la défenderesse offre ses marchandises aux prix les plus bas de Suisse. Lié ou non au contrat de garantie sur lequel

insiste la défenderesse, ce slogan constitue l'élément essentiel, frappant et seul véritablement important de ladite publicité. Sur les vitrines du magasin de la défenderesse, il est même particulièrement mis en évidence, sans être lié à quoi que ce soit d'autre. L'existence du contrat de garantie ne restreint ni n'atténue le sens de l'affirmation; il vient même la conforter aux yeux du public. C'est donc en vain que la défenderesse fait état d'une inadvertance manifeste qu'aurait commise la cour cantonale en ne mentionnant pas le lien existant entre le slogan incriminé et le contrat dit "de confiance".

Le jugement attaqué constate qu'il est impossible de connaître les prix les plus bas pratiqués dans la branche de l'électronique de divertissement, que la défenderesse ignorait ces prix et que ses propres prix étaient souvent supérieurs à ceux de la concurrence. La publicité caractérisée par le slogan "les prix les plus bas de Suisse" est donc manifestement inexacte et fallacieuse, et remplit ainsi les conditions d'application de l'art. 1er al. 1 lit. b LCD (cf. ATF 94 IV 36 ss., qui a reconnu le caractère illicite de l'affirmation inexacte "prix les plus bas de Suisse").

Le caractère inexact et fallacieux de la publicité litigieuse n'est pas infirmé par la promesse de remboursement de la différence faite à l'acheteur qui trouve moins cher ailleurs, dans les trente jours suivant l'achat. Cette promesse garantit un prix aussi bas (mais non pas "plus bas") que celui des concurrents de la défenderesse pour autant seulement que le client trouve un concurrent qui pratique un prix inférieur et ce encore dans les trente jours. Tous les clients – et ils sont très vraisemblablement nombreux – qui n'ont ni la possibilité ni le loisir de mettre la main sur les concurrents moins chers qui existent pourtant, ou qui se sont fiés à l'affirmation de la défenderesse sans faire de recherches ultérieures, n'ont pas payé le prix le plus bas de Suisse. La promesse invoquée par la défenderesse, loin de la disculper, est même de nature à renforcer le caractère fallacieux de sa publicité.

C'est ainsi à juste titre que la cour cantonale a constaté que l'utilisation par la défenderesse des termes "les prix les plus bas de Suisse" était illicite et constituait un acte de concurrence déloyale, et qu'elle en a tiré les conséquences des droit.

3. a) L'art. 42 al. 2 CO, qui dispose que lorsque le montant exact du dommage ne peut être établi, le juge le détermine équitablement en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée, est applicable en matière de concurrence déloyale en vertu de l'art. 8 LCD. Selon une jurisprudence constante, on ne peut recourir à l'art. 42 al. 2 CO que s'il est exclu d'établir le montant exact du préjudice, soit que les preuves fassent défaut, soit que l'administration des preuves ne puisse être exigée du lésé (ATF 105 II 89 c. 3 et les arrêts cités, 84 II 11 c. 2), et pour autant que l'existence d'un dommage s'impose de façon suffisamment convaincante (ATF 98 II 36 c. 2).

La concurrence déloyale, notamment du genre de celle qui a été commise par la défenderesse, constitue précisément un domaine où l'application de l'art. 42 al. 2 CO se justifie, vu la difficulté de chiffrer exactement le préjudice (von Büren, *Kommentar zum Wettbewerbsgesetz*, p. 174).

En l'espèce, le jugement attaqué constate que la publicité incriminée a eu une influence certaine sur le public, que le demandeur est le voisin immédiat de la défenderesse et qu'il est ainsi avéré qu'il a subi un dommage, que les articles vendus par les parties peuvent être souvent coûteux et que la diminution du chiffre des ventes survenue dans le magasin genevois du demandeur entre mai et décembre 1977 n'est pas seulement conjoncturelle mais qu'elle est aussi imputable à la concurrence de la défenderesse et à sa publicité intense. Sur le vu de ses constatations, qui lient la juridiction de réforme, la cour cantonale n'a pas excédé le pouvoir d'appréciation qui lui appartient dans le cadre de l'art. 42 al. 2 CO en fixant à fr. 25'000.— le dommage subi par le demandeur.

b) La défenderesse se prévaut en vain du contenu de témoignages qui auraient été mal appréciés par la cour cantonale. Il s'agit là d'un grief qui porte non pas sur l'appréciation juridique erronée d'un fait au sens des art. 43 al. 4 et 63 al. 3 OJ, mais sur l'appréciation des preuves, et qui est partant irrecevable en instance de réforme (art. 55 al. 1 lit. c et 63 al. 2 OJ; ATF 100 II 27 c. 1a).

c) Il en va de même du grief d'inadvertance manifeste élevé contre la constatation du jugement attaqué selon laquelle "la part du chiffre d'affaires de l'électronique de divertissement par rapport au chiffre d'affaires total n'a pas diminué davantage dans le magasin de la rue du Port que dans les autres magasins du groupe Torre". La défenderesse se borne à invoquer à cet égard un témoignage qui infirmerait la constatation critiquée, alors que la cour cantonale se réfère non seulement à ce témoignage, mais aussi à une pièce qui, elle, n'a pas la même teneur que le témoignage et n'infirme aucunement ladite constatation. Celle-ci ne repose donc nullement sur une inadvertance manifeste au sens de l'art. 63 al. 2 OJ — cette notion supposant que l'autorité cantonale ait omis de prendre en considération une pièce versée au dossier ou l'ait mal lue (ATF 104 II 74, 99 II 325 s. et les arrêts cités) —, mais résulte d'une appréciation des preuves qui lie le Tribunal fédéral en instance de réforme.

d) Les autres éléments du jugement attaqué, non critiqués, sont également conformes au droit fédéral. Le recours doit donc être rejeté, et le jugement cantonal confirmé.

Art. 36 al. 2 OJF; 8, 10bis et 10ter CUP; 1 al. 1 et 2 lit. d LCD – “CHANEL/ESSANELLE”

- *Des conclusions tendant au séquestre et à la destruction de toute enseigne et de tous documents portant le nom ESSANELLE ainsi qu'à l'interdiction d'utiliser ce vocable ont une incidence patrimoniale d'au moins fr. 3'000.– (c. 1a).*
- *Les personnes étrangères non inscrites au registre du commerce suisse obtiennent en Suisse la même protection que les personnes suisses non inscrites (art. 8, 10bis et 10ter CUP) (c. 2).*
- *La notion de rapport de concurrence ne doit pas s'interpréter de manière restrictive; définition du rapport de concurrence (c. 3a).*
- *Il existe un rapport de concurrence entre une entreprise vendant des produits cosmétiques et une autre vendant à la même clientèle des produits destinés aux soins capillaires, la vente de ceux-ci entrant également dans le champ d'activité de la première entreprise; en revanche, ces entreprises ne sont pas concurrentes, s'agissant de l'activité de la seconde qui consiste à offrir des services de coiffure et de soins esthétiques (c. 3a).*
- *Le nom ESSANELLE étant utilisé comme celui d'un salon de coiffure et de beauté, dans lequel on vend accessoirement des produits cosmétiques, il n'existe pas de risque de confusion quant aux produits (c. 3b aa).*
- *Il est contraire aux règles de la bonne foi qu'un commerçant puisse tirer un avantage de l'utilisation d'un nom commercial dont l'usage, en tant que raison de commerce, lui serait refusé à cause d'un risque de confusion; un risque de confusion auditive existant entre CHANEL et ESSANELLE, il est possible que des clients attribuent à Chanel S.A. l'exploitation du salon de coiffure et de beauté, ce qui constituerait un avantage économique indu (c. 3b bb).*
- *Auf die Beschlagnahmung und Zerstörung aller den Namen ESSANELLE tragenden Gegenstände und Dokumente gerichtete Rechtsbegehren besitzen einen Geldwert von mindestens Fr. 3'000.– (E. 1a).*
- *Im Handelsregister nicht eingetragene Ausländer geniessen in der Schweiz denselben Schutz wie die nicht eingetragenen Schweizer (Art. 8, 10bis und 10ter PVUe) (E. 2).*
- *Der Begriff des Wettbewerbsverhältnisses darf nicht zu eng ausgelegt werden; Definition des Wettbewerbsverhältnisses (E. 3a).*
- *Es besteht ein Wettbewerbsverhältnis zwischen einem Betrieb, welcher kosmetische Produkte verkauft, und einem anderen Betrieb, welcher derselben Kundschaft Haarpflegemittel verkauft, deren Verkauf ebenfalls in*

die Geschäftstätigkeit des ersteren Betriebes fällt; hingegen sind die beiden Firmen keine Wettbewerber bezüglich der Tätigkeit des zweiten Betriebes, soweit dieser Coiffeur- und Hautpflegedienstleistungen anbietet (E. 3a).

- *Soweit der Name ESSANELLE für einen Coiffeur- und Schönheitssalon benutzt wird, in welchem nebenbei kosmetische Produkte verkauft werden, besteht keine Verwechslungsgefahr bezüglich der Produkte (E. 3b aa).*
- *Es widerspricht den Grundsätzen von Treu und Glauben, wenn ein Geschäftsmann Vorteile aus der Benutzung eines Handelsnamens zieht, dessen Verwendung als Firma ihm wegen der bestehenden Verwechslungsgefahr zu verweigern wäre; da zwischen CHANEL und ESSANELLE klanglich eine Verwechslungsgefahr besteht, ist es möglich, dass Kunden den Betrieb des Coiffeur- und Schönheitssalons der Chanel S.A. zurechnen, was einen unzulässigen wirtschaftlichen Vorteil darstellen würde (E. 3b bb).*

Arrêt de la 1ère cour civile du Tribunal fédéral du 29 mars 1982 dans la cause Chanel S.A. contre Seligman & Latz du Lac Inc.

A. La société Chanel S.A. à Neuilly-sur-Seine utilise le mot Chanel comme raison sociale, nom commercial et marque. Sa marque "Chanel" est protégée en Suisse par l'enregistrement de la marque internationale no 318753, du 11 août 1966, pour "parfums, eaux de toilette parfumées, eaux de Cologne, lotions parfumées, poudres, poudres pour le bain, talcs, produits solaires, savons, huiles pour le bain, rouges à lèvres, crèmes et lotions de beauté et généralement tous produits de parfumerie, de beauté, savonnerie, fards, huiles essentielles, cosmétiques, produits pour la chevelure, dentifrices".

Seligman & Latz du Lac Inc. est une société américaine ayant son siège à Wilmington, Etat du Delaware. Elle a notamment pour but d'acquérir, de vendre, de créer et d'exploiter des salons de coiffure et de beauté, ainsi que leurs services accessoires. Le 25 octobre 1964, elle a fait inscrire au registre du commerce de Genève une succursale ayant pour but l'achat, la vente, la location, l'exploitation d'instituts de beauté, de salons de coiffure et de manucure, de concessions ou de rayons d'instituts de beauté, de salons de beauté, de salons de coiffure et de manucure dans les grands magasins spécialisés en articles vestimentaires féminins. Seligman & Latz du Lac Inc. exploite à Genève un salon de coiffure dans les locaux du grand magasin "Au Grand Passage"; elle tient à disposition de ses clientes des produits pour le traitement des cheveux, de marques connues (OREAL, FURTERER); le magasin "Au Grand Passage" tient lui-même un stand de parfumerie dans lequel sont vendus les produits "Chanel".

Le 1er décembre 1977, Seligman & Latz du Lac Inc. a requis l'inscription de la marque "Essanelle" pour des "produits destinés à la coiffure et à la toilette, produits cosmétiques et de beauté, huiles essentielles". Sur intervention de

Chanel S.A., le 26 août 1980, Seligman & Latz du Lac Inc. s'est engagée à renoncer à cette marque, qui a été radiée à sa demande. Elle a toutefois refusé de renoncer complètement à l'utilisation du nom "Essanelle", comme enseigne de son salon de Genève et comme nom dans les relations commerciales, en faisant valoir que ce nom provenait des initiales de sa raison sociale ("S. an(d) L.") et en niant tout risque de confusion de la part de la clientèle.

B. Le 13 novembre 1981, saisie par Chanel S.A., la Cour de justice du canton de Genève a "ordonné à Seligman & Latz du Lac Inc. de cesser immédiatement tout usage de la dénomination 'Essanelle' comme marque, comme enseigne, sur ses cartes de rendez-vous, factures, dans sa publicité, etc." et "ordonné la saisie, l'enlèvement en ses mains ou celles de tout tiers et la destruction de toute enseigne et de tous documents, notamment publicitaires et d'affaires portant cette dénomination", sous la menace des peines prévues par l'art. 292 CP.

C. La défenderesse recourt en réforme au Tribunal fédéral. Elle conclut à ce qu'il soit dit que l'utilisation de la dénomination ESSANELLE comme enseigne ne constitue pas un acte de concurrence déloyale au détriment de Chanel S.A. ni ne porte atteinte au droit au nom de Chanel S.A., ainsi qu'au rejet de toutes autres conclusions de la demanderesse.

Celle-ci conclut à l'irrecevabilité, subsidiairement au rejet du recours.

Considérant en droit:

1. a) La demande, selon les conclusions déposées, se fonde à la fois sur l'art. 1 al. 2 lit. d LCD et sur une violation du droit de la personnalité et notamment du droit au nom (art. 28/29 CC). Les contestations fondées sur le droit de la personnalité ont pour objet un droit de nature non pécuniaire au sens de l'art. 44 OJ, tant qu'elles ne tendent pas uniquement à l'octroi de prestations pécuniaires (ATF 106 II 96, 102 II 165, 307). Le recours en réforme est dès lors recevable sans égard à la valeur litigieuse, et cela même si le demandeur se fonde cumulativement sur le droit de la concurrence déloyale (ATF 100 II 397; cf. aussi ATF 95 II 193, 464; 93 II 54).

De toute manière, la valeur pécuniaire du différend excède la somme de fr. 8'000.— (art. 46 OJ). En effet, étaient litigieuses devant l'instance cantonale une conclusion en paiement de fr. 5'000.— et des conclusions tendant au séquestre et à la destruction de toute enseigne et de tous documents portant le nom "Essanelle", ainsi que l'interdiction d'utiliser à l'avenir ce vocable; or on peut admettre que l'admission de ces dernières conclusions aurait pour la recourante une incidence patrimoniale d'au moins fr. 3'000.— (art. 36 al. 2 OJ), de sorte que la valeur litigieuse totale dépasse fr. 8'000.—.

b) Les conclusions nouvelles présentées par la défenderesse dans son recours sont irrecevables (art. 55 al. 1 lit. b OJ).

Il en est de même de certaines allégations de fait ne reposant pas sur les constatations de l'arrêt attaqué (art. 55 al. 1 lit. c, 43 et 63 al. 2 OJ).

2. La Convention d'Union de Paris pour la protection de la propriété industrielle révisée à Stockholm le 14 juillet 1967 (CUP; RS 0.232.04) est applicable aux relations entre la France et la Suisse.

L'art. 8 CUP protège le nom commercial sans obligation de dépôt ou d'enregistrement. L'art. 10bis assure une protection effective contre la concurrence déloyale et l'art. 10ter accorde les moyens légaux pour réprimer les actes de concurrence déloyale. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, les personnes étrangères non inscrites au registre du commerce suisse obtiennent en Suisse la même protection que les personnes suisses non inscrites (ATF 98 II 59, 90 II 197 s.).

Ces dispositions permettent dès lors à une société française de demander en Suisse une protection contre des actes de concurrence déloyale (art. 1 al. 2 lit. d LCD) et des atteintes illicites à sa personnalité et son nom (art. 28, 29 CC).

3. Enfreint les règles de la bonne foi et commet un acte de concurrence déloyale celui qui prend des mesures destinées ou de nature à faire naître une confusion avec les marchandises, les oeuvres, l'activité ou l'entreprise d'autrui (art. 1 al. 2 lit. d LCD).

a) L'application du droit de la concurrence déloyale suppose l'existence d'un rapport de concurrence économique entre les parties (ATF 100 II 397 et les arrêts cités). Vu le but de la loi sur la concurrence déloyale, la notion de rapport de concurrence ne doit pas s'interpréter de manière restrictive (ATF 92 II 24). Celui-ci existe entre des personnes dont l'activité tend à offrir des prestations analogues au même public (ATF 100 II 397). Il n'est pas nécessaire qu'elles exercent leur activité au même échelon commercial; peuvent donc aussi être concurrents un grossiste et un détaillant, actifs sur le même marché (ATF 98 II 60, 90 II 323), l'un s'adressant indirectement, l'autre directement au public des derniers acheteurs (ATF 98 IV 229). Selon la jurisprudence, il n'est pas non plus nécessaire qu'au moment de l'action le demandeur offre effectivement sur ledit marché des prestations analogues à celles du défendeur, pour autant qu'on puisse admettre que de telles offres entrent dans le champ de son activité (ATF 90 II 323 s.). Par ailleurs, pour que la loi s'applique, il suffit que les parties soient en concurrence pour une part de leur activité (ATF 100 II 397, 299; 98 II 60; 90 II 323).

La cour cantonale a admis le rapport de concurrence entre l'activité de la demanderesse – qui vend en Suisse des produits cosmétiques, apparemment en qualité de grossiste – et l'activité de la défenderesse dans la mesure où celle-ci vend accessoirement à ses clientes des produits cosmétiques. En revanche, elle n'a pas tranché la question de savoir si les parties étaient concurrentes, en ce

qui concerne l'activité principale de la défenderesse qui fournit à ses clientes des services, sous forme de soins aux cheveux et à la peau.

Sur le vu de la jurisprudence rappelée ci-dessus – dont il n'y a pas de motifs de s'écarter – la défenderesse conteste en vain l'existence d'un rapport de concurrence entre les parties sur le premier point. En effet, leur activité à toutes deux tend à s'adresser – directement ou indirectement – à la même clientèle pour l'écoulement de produits destinés aux soins capillaires; la défenderesse vend de tels produits à Genève; quant à la demanderesse, il n'est pas nécessaire de savoir si actuellement elle y vend des produits similaires car on peut admettre, vu les produits pour lesquels elle a déposé la marque "Chanel", que la vente de tels produits entre dans le champ de son activité. Ce rapport de concurrence suffit donc à rendre applicable le droit de la concurrence déloyale.

Pour apprécier, compte tenu de l'ensemble des circonstances, s'il y a infraction aux règles de la bonne foi, il n'est cependant pas indifférent de savoir si les parties sont aussi concurrentes s'agissant de l'activité principale de la défenderesse qui coiffe ses clientes et leur prodigue des soins de beauté. La question appelle une réponse négative. En effet, aucune constatation de fait de l'arrêt attaqué ne permet d'apercevoir une analogie entre ces prestations et celles de la demanderesse; il n'est ni allégué ni constaté que celle-ci se vouerait à une activité équivalente ou même vendrait des produits destinés à remplacer les soins prodigués par une coiffeuse ou une esthéticienne.

b) Le risque de confusion que l'art. 1 al. 2 lit. d LCD tend à combattre doit, en l'espèce, être examiné séparément en ce qui concerne les marchandises offertes sur le marché et l'identité des deux maisons de commerce.

aa) Depuis que la défenderesse a renoncé à la marque "Essanelle", le risque de confusion quant à la marchandise ne peut plus être apprécié de la même façon que lorsque deux marques sont en concours pour désigner des produits analogues.

En effet, il n'est plus question que la défenderesse vende des produits cosmétiques munis du nom "Essanelle"; elle vend seulement des produits portant des marques connues, autres que "Chanel". Dès lors, même si le salon de coiffure et de beauté porte le nom "Essanelle", il n'y a pratiquement pas de risque que l'acheteur d'un de ces produits – dont rien ne donne à penser qu'il soit sorti de son emballage d'origine – s' imagine qu'il s'agit d'un autre produit que ce qui est indiqué sur cet emballage (actuellement "Oreal" et "Furterer").

La possibilité d'une confusion quant à l'identité du producteur ou du vendeur du produit doit s'apprécier en fonction des circonstances concrètes du cas présent. Or le nom d'Essanelle est utilisé ici non pas comme celui d'un commerce dont l'objet principal serait de vendre des produits de parfumerie, mais comme celui d'un salon de coiffure et salon de beauté dans lequel on vend accessoirement des produits cosmétiques. Les confusions possibles à prendre en considération sont donc exclusivement celles des clientes (clients) fréquentant

le salon de coiffure ou de beauté. A supposer qu'en raison de la ressemblance entre les deux noms, un(e) client(e) s'imagine que l'entreprise appartient à "Chanel S.A.", qui y vendrait ses propres produits, tout permet de supposer que sa méprise serait vite dissipée lors de l'examen des produits vendus portant d'autres marques.

Il n'existe donc pas de risque de confusion suffisamment important quant aux produits vendus par la défenderesse.

bb) La validité de l'utilisation du vocable "Essanelle" pour désigner la défenderesse dans les relations commerciales, par exemple sur une enseigne, sur son papier à lettres ou dans sa publicité, peut être examinée au regard des critères utilisés pour juger de l'admissibilité d'une raison sociale inscrite au registre du commerce (art. 951 CO), dès lors qu'une relation de concurrence existe entre les parties; il serait en effet contraire aux règles de la bonne foi que le commerçant puisse tirer un avantage de l'utilisation d'un nom commercial dont l'usage, en tant que raison de commerce, lui serait refusé à cause d'un risque de confusion (ATF 72 II 188 s.) avec une raison inscrite antérieurement ou le nom d'une personne protégé par la loi (art. 28/29 CC, 1 LCD).

Les remarques de la cour cantonale quant aux similitudes et différences entre les noms "Chanel" et "Essanelle" sont pertinentes. S'ils se différencient sensiblement au point de vue visuel, leur ressemblance auditive est grande. La dernière syllabe d'"Essanelle" est muette et n'entre pas en considération. Dans la langue française, l'accent tonique ne se donne pas sur la première syllabe, qui échappe du reste souvent à l'attention de l'auditeur lorsqu'un mot est prononcé rapidement ou peu distinctement, et en l'espèce la voyelle initiale "e" ne frappe pas distinctement. Les deuxième et troisième syllabes "sa-nel" apparaissent ainsi les plus caractéristiques; or la différence entre les consonnes fricatives "s" (de "Essanelle") et "ch" (de "Chanel") n'est pas prononcée, ce qui peut prêter à des méprises. Il y a donc un risque de confusion auditive entre ces deux noms.

L'importance du risque doit s'apprécier en fonction des circonstances concrètes du cas particulier (ATF 85 II 333), notamment de la nature du public concerné et des clients probables (ATF 100 II 226). A cet égard, on ne saurait prendre en considération le risque de confusion lié à la partie de l'activité de la défenderesse pour laquelle elle n'est pas concurrente de la demanderesse, car il se trouve en dehors du champ d'application du droit de la concurrence déloyale. Pour le surplus, en revanche, les circonstances particulières permettent de craindre sérieusement des confusions. A Genève, la défenderesse exploite son salon de coiffure et de beauté dans les locaux même d'un grand magasin tenant aussi un stand de parfumerie dans lequel sont vendus les produits de la demanderesse; elle envisage en outre, selon l'inscription de sa succursale au registre du commerce, d'exercer son activité comme "rayons d'institut de beauté ... salons de coiffure et de manucure dans les grands magasins spécialisés en articles vestimentaires féminins"; ainsi, elle exerce ou se propose d'exercer

son activité dans des lieux proches de ceux où l'on vend notamment des articles de parfumerie de la demanderesse. Dans de tels locaux, les noms "Chanel" et "Essanelle" ne sont pas seulement écrits mais aussi prononcés par le personnel et la clientèle, dans des conditions où le public ne prête pas nécessairement une grande attention à l'exactitude du nom. Il faut dès lors redouter que certains clients, induits en erreur sur l'identité de la défenderesse, n'attribuent à Chanel S.A. l'exploitation du salon de coiffure et de beauté et ne s'en approchent pour cette raison, ce qui constituerait un avantage économique indû même s'il ne conduisait pas nécessairement à la vente de produits concurrents. Le risque est suffisamment important pour devoir être évité. Au surplus, l'abandon de la dénomination litigieuse peut d'autant plus être imposé à la défenderesse qu'il s'agit d'une désignation de fantaisie (ATF 72 II 186), au choix de laquelle le commerçant doit vouer une attention particulière propre à éviter toute méprise (ATF 100 II 226).

4. L'arrêt attaqué devant être confirmé au regard du droit de la concurrence déloyale, il n'est pas nécessaire de rechercher s'il pourrait aussi se fonder sur les art. 28 et 29 CC.

Art. 8, 10bis et 10ter CUP; 1 al. 1 et 2 lit. d et art. 6 LCD; 42 al. 2 et 49 CO – "DARTY"

- *Les personnes étrangères non inscrites au registre du commerce suisse obtiennent en Suisse la même protection que les personnes suisses non inscrites (art. 8, 10bis et 10ter CUP) (c. 1).*
- *La notion de rapport de concurrence ne doit pas s'interpréter de manière restrictive; définition du rapport de concurrence (c. 2).*
- *Il existe un rapport de concurrence entre deux entreprises vendant des appareils électroniques de divertissement (radios, télévisions, etc.), l'une exploitant des magasins sis notamment dans les départements français de l'Isère (Grenoble), de la Loire (St-Etienne) et du Rhône (Lyon) et l'autre exerçant son activité à Genève, ce d'autant plus que l'entreprise française fait une intense publicité perçue en Suisse et que de nombreux Français, en particulier les frontaliers, effectuent des achats à Genève (c. 3).*
- *L'interdiction d'utiliser une dénomination peut être décidée d'autant plus facilement qu'il s'agit d'une désignation de fantaisie (c. 4).*
- *Les mots "contrat de confiance" ne peuvent être monopolisés (c. 5).*
- *Pour qu'une somme d'argent puisse être allouée à titre de réparation morale, il faut que la réputation commerciale du lésé ait été atteinte (c. 7).*

- *Ausländische, nicht im schweizerischen Handelsregister eingetragene Personen erhalten denselben Rechtsschutz wie schweizerische Personen, die nicht eingetragen sind (Art. 8, 10bis und 10ter PVUe) (E. 1).*
- *Der Begriff des Wettbewerbsverhältnisses darf nicht eng ausgelegt werden; Definition des Wettbewerbsverhältnisses (E. 2).*
- *Es besteht ein Wettbewerbsverhältnis zwischen zwei Unternehmen, welche beide Geräte der elektronischen Unterhaltungsbranche verkaufen (Radios, Fernsehgeräte usw.), wobei das eine Unternehmen Verkaufsgeschäfte in den französischen Regionen Isère (Grenoble), Loire (St-Etienne) und Rhône (Lyon) betreibt und das andere Unternehmen in Genf tätig ist. Dies um so mehr, als das französische Unternehmen eine intensive, auch in der Schweiz wirksame Werbung betreibt, und als zahlreiche Franzosen, insbesondere Grenzgänger, in Genf ihre Einkäufe tätigen (E. 3).*
- *Auf das Verbot der Verwendung einer Geschäftsbezeichnung kann um so eher geschlossen werden, wenn es sich um eine Phantasiebezeichnung handelt (E. 4).*
- *Die Worte “contrat de confiance” (Vertrauensvertrag) können nicht monopolisiert werden (E. 5).*
- *Damit eine Geldsumme als Genugtuung zugesprochen werden kann, muss der kaufmännische Ruf des Ansprechers verletzt sein (E. 7).*

Arrêt de la cour de justice de Genève du 12 novembre 1982 dans la cause Etablissement Darty et fils S.A., Darty Rhône-Alpes S.A. et Real S.A. contre Darti-Real S.A. (communiqué par Me Pierre Schifferli, avocat à Genève)

I. En fait:

1. Les Etablissements Darty et fils déploient en France, sous leur raison sociale et sous l'enseigne du patronyme Darty, une activité commerciale dans le secteur des appareils et ustensiles ménagers, de l'électro-ménager, radio, télévision, chaîne haute fidélité, vêtements, articles de sport.

2. Les Etablissements Darty et fils bénéficient en France de la protection attachée au nom commercial Darty depuis le 5 juin 1947, date de commencement d'exploitation du fonds de commerce.

3. Les Etablissements Darty et fils ont déposé en France les marques suivantes:

DARTY no 96527/812215 du 16 avril 1970, renouvelée sous le no 550071/1128423

DARTY no 568068/1114199 du 21 juillet 1980

DARTY no 568069/1114200 du 21 juillet 1980

DARTY CONTRAT DE CONFIANCE no 149335/874526 du 27 mars 1973

CONTRAT DE CONFIANCE no 149333/909239 du 27 mars 1973

Toutes ces marques sont des marques de produits et de services.

Les Etablissements Darty et fils et leurs filiales, notamment Darty Rhône-Alpes S.A. ont constitué un important réseau de succursales dans toute la France.

Les magasins suivants sont proches de la Suisse:

- Centre commercial de la Part-Dieu, Lyon, ouvert en septembre 1975 (chiffre d'affaires 1980: FF 52'000'000.—)
 - Limonest, route nationale 6, Lieudit "l'Epoux", ouvert en septembre 1975 (chiffre d'affaires 1980: FF 50'000'000.—)
 - Grenoble, 136 avenue Gabriel Peri, Saint Martin d'Hères, ouvert en novembre 1976 (chiffre d'affaires 1980: FF 32'000'000.—)
 - St-Etienne, 26 rue des Rochettes, ouvert en décembre 1976 (chiffre d'affaires 1980: FF 32'000'000.—)
 - Vénissieux, Boulevard Laurent Bonnevey, ouvert en avril 1977 (chiffre d'affaires 1980: FF 42'000'000.—)
 - St-Etienne, 25 rue du Docteur Charcot, ouvert en septembre 1977 (chiffre d'affaires 1980: FF 32'000'000.—)
 - Givors, Centre commercial du Gier, ouvert en septembre 1977 (chiffre d'affaires 1980: FF 26'000'000.—)
 - Seysinet, avenue de la Houille Blanche, ouvert en 1978 (chiffre d'affaires 1980: FF 26'000'000.—)
- (Total des chiffres d'affaires 1980: FF 302'000'000.—)

Les rapports annuels de Darty démontrent l'importance commerciale et financière de la première demanderesse.

5. Les Etablissements Darty et fils ont organisé depuis de nombreuses années une très importante publicité dans la presse et à la radio, notamment sur les stations périphériques de langue française, à savoir Europe no 1 et RTL (Radio Luxembourg). L'écoute de ces deux stations périphériques est importante en Suisse romande.

6. Les campagnes publicitaires ont été réalisées en commun par les Etablissements Darty et fils et la Société Real, de sorte que les noms Darty et Real étaient associés dans ces publicités.

7. Les Etablissements Darty et fils et les sociétés du Groupe Darty utilisent un système commercial appelé "Contrat de confiance Darty" par lequel les représentants légaux de la société assurent en leur nom personnel aux acheteurs

des avantages notables tels que le prix le plus bas en France, une garantie particulièrement étendue, des formules de crédit favorables et un service attractif.

8. Real est à l'origine une société à responsabilité limitée au capital de FF 100'000.— ayant son siège à Pierrefitte. Elle est aujourd'hui une société anonyme spécialisée dans les domaines de l'ameublement et de la décoration. Real S.A. a poursuivi une expansion régulière depuis sa constitution et travaille en étroite collaboration avec les Etablissements Darty et fils. En 1972 déjà, le chiffre d'affaires de Real S.A. s'élevait à FF 80'000'000.—. La société Real a été autorisée par les Etablissements Darty et fils à utiliser les termes "contrat de confiance". Une marque "contrat de confiance Real" a d'ailleurs été déposée par Real S.à.r.l. le 13 novembre 1973 à l'INPI.

9. Une société Darti-Real S.A. a été créée en Suisse le 11 novembre 1975; son siège est à Carouge (Genève) et elle exerce son activité dans la région genevoise, dans le domaine des appareils électroniques de divertissement (radios, télévisions, chaînes de stéréo, etc. ...). Elle possède deux points de vente, soit d'une part un commerce situé 10, place du Marché, à Carouge, et d'autre part un magasin sis 8-10, rue du Port à Genève.

10. Darti-Real S.A. utilise des méthodes commerciales et publicitaires ainsi que des slogans identiques à ceux des demanderesses. Elle a notamment établi un "contrat de confiance" à l'intention de ses clients qui constitue une copie servile du "Contrat de confiance Darty".

Ses résultats financiers sont modestes; bénéfice net de fr. 13'400.— pour l'exercice 1979 et de fr. 19'700.— pour celui de 1980.

11. Depuis la création de Darti-Real S.A., des professionnels de la branche des appareils de télévision et électro-ménagers, aussi bien que des consommateurs ont été amenés à penser que la société défenderesse dépendait des Etablissements Darty et fils en France (voir pièces produites par les sociétés demanderesses).

12. A la fin de l'année 1980, les Etablissements Darty et fils ont fait publier dans les journaux "Genève Home Information", "La Suisse" et "La Tribune de Genève" le communiqué suivant à l'intention du public suisse:

"La Société 'Etablissements Darty et fils' et la Société 'Real' qui sont des sociétés françaises exerçant principalement leur activité en France, l'une dans le secteur de l'électro-ménager, radio-télévision, Hi-Fi, l'autre dans le secteur du meuble, ont eu connaissance de ce qu'une société suisse 'Darti-Real S.A.', dont le siège est 10, place du Marché, 1227 Carouge, se présentait à la clientèle suisse en empruntant une dénomination commerciale, des formules publicitaires et des structures commerciales directement copiées sur celles de la Société 'Etablissements Darty et fils' et de la société 'Real'.

En conséquence, la Société 'Etablissements Darty et fils' et la Société 'Real' entendent porter à la connaissance de leurs actionnaires et plus généralement du public suisse

qu'elles n'ont aucun intérêt commercial, juridique, ou financier dans la Société Darti-Real, dont le siège est 10, place du Marché, 1227 Carouge, et mettre en garde leur clientèle suisse contre toute confusion qui aurait son origine dans une assimilation de leur société avec la société suisse Darti-Real S.A., et ce notamment du fait des campagnes publicitaires radio de la société 'Etablissements Darty et fils' et de la société 'Real' très largement écoutées en Suisse."

13. Par jugement du 29 mai 1981, la première Chambre de la Cour de justice de Genève a interdit à la Société Darti-Real S.A. l'utilisation du slogan "les prix les plus bas de Suisse", confirmant l'ordonnance provisionnelle qu'elle avait rendue le 24 février 1978. Le Tribunal fédéral a confirmé l'arrêt de la Cour en date du 12 novembre 1981.

En droit:

1. Ainsi que vient de le rappeler le Tribunal fédéral dans son arrêt du 29 mars 1982 en la cause Seligman & Latz du Lac Inc. contre Chanel S.A., "La Convention d'Union de Paris pour la protection de la propriété industrielle révisée à Stockholm le 14 juillet 1967 (CUP; RS 0.2322.04) est applicable aux relations entre la France et la Suisse.

L'art. 8 CUP protège le nom commercial sans obligation de dépôt ou d'enregistrement. L'art. 10bis assure une protection effective contre la concurrence déloyale et l'art. 10ter accorde les moyens légaux pour réprimer les actes de concurrence déloyale. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, les personnes étrangères non inscrites au registre du commerce suisse obtiennent en Suisse la même protection que les personnes suisses non inscrites (ATF 98 II 59, 90 II 197 s.).

Ces dispositions permettent dès lors à une société française de demander en Suisse une protection contre des actes de concurrence déloyale (art. 1 al. 2 lit. d LCD) et des atteintes illicites à sa personnalité et son nom (art. 28, 29 CC)."

2. Enfreint les règles de la bonne foi et commet un acte de concurrence déloyale celui qui prend des mesures destinées ou de nature à faire naître une confusion avec les marchandises, les oeuvres, l'activité ou l'entreprise d'autrui (art. 1 al. 2 lit. d LCD).

L'application du droit de la concurrence déloyale suppose l'existence d'un rapport de concurrence économique entre les parties (ATF 100 II 397 et les arrêts cités). Vu le but de la loi sur la concurrence déloyale, la notion de rapport de concurrence ne doit pas s'interpréter de manière restrictive (ATF 92 II 24). Celui-ci existe entre des personnes dont l'activité tend à offrir des prestations analogues au même public (ATF 100 II 397). Il n'est pas nécessaire qu'elles exercent leur activité au même échelon commercial; peuvent donc aussi être concurrents un grossiste et un détaillant, actifs sur le même marché (ATF 98 II 60, 90 II 323), l'un s'adressant indirectement, l'autre directement au public des derniers acheteurs (ATF 98 IV 229). Selon la jurisprudence, il n'est

pas non plus nécessaire qu'au moment de l'action le demandeur offre effectivement sur ledit marché des prestations analogues à celles du défendeur, pour autant qu'on puisse admettre que de telles offres entrent dans le champ de son activité (ATF 90 II 323 s.). Par ailleurs, pour que la loi s'applique, il suffit que les parties soient en concurrence pour une part de leur activité (ATF 100 II 397, 299; 98 II 60; 90 II 323).

Le susdit arrêt ATF 98 II 60 a encore précisé, ainsi que relèvent les demanderesses dans leurs écritures:

“Deux entreprises se font concurrence seulement lorsqu'elles cherchent à gagner des clients, pour leurs prestations identiques, dans des aires géographiques se recouvrant au moins partiellement ou lorsqu'il existe un risque que, nonobstant la dissimilitude des territoires prospectés quelqu'un s'adresse à l'une des entreprises au lieu de l'autre (ATF 76 II 96; 79 II 314; 88 II 32; 90 II 323).

Même si la demanderesse n'avait pas d'activité en Suisse, il existerait un risque que quelqu'un, croyant entrer en relation d'affaires avec la demanderesse, ne s'adresse à la défenderesse, s'il ne parvenait pas à distinguer les parties ou s'il croyait que la demanderesse domine la défenderesse et que par conséquent celle-ci soit aussi digne de confiance que celle-là. Dès lors, de ce point de vue déjà, il existe un rapport de concurrence entre les parties sans qu'il importe de déterminer si la demanderesse recherche en Suisse la conclusion d'affaires (ATF 98/1972 II 60 et 62 c. 2, traduction; cf. extraits dans JdT 1972 I 628 et 632).”

3. C'est à juste titre que les demanderesses mettent en évidence la situation de ville frontière de Genève. Vu l'intense publicité faite par les demanderesses il peut fort bien y avoir des acheteurs suisses ou français qui s'adressent à Darti-Real S.A., fondée à fin 1975, en croyant avoir affaire à une succursale filiale des Etablissements Darty et fils fondés en 1947.

Les déclarations de Sieur Paratte démontrent à l'évidence que celui-ci entendait bien profiter de cette éventualité. De plus c'est à tort que la défenderesse soutient que la clientèle française ne fait pas d'achats à Genève dans le domaine des appareils vendus par les parties. Il est d'expérience que de telles opérations ont lieu, étant rappelé, en ce qui concerne les prix, que souvent la marchandise vendue provient de pays non européens et que le négoce suisse reste compétitif et attractif dans ce domaine. A cet égard, il ne faut pas oublier qu'à Genève travaillent 15 à 20'000 frontaliers.

Il faut aussi retenir la possibilité pour des professionnels de la branche de l'électro-ménager et des appareils de radio et télévision d'une confusion entre la défenderesse et les entreprises demanderesses. Le nom de fantaisie Darti de la défenderesse est pratiquement identique au nom de famille de Darty. Quant à l'adjonction de l'élément générique “Real”, il ne fait qu'ajouter au risque de confusion dans la mesure où il est bien connu en France, comme en Suisse romande, que les établissements Darty et fils travaillent depuis longtemps en collaboration très étroite avec la société Real.

Enfin, le fait d'avoir copié le texte et l'intitulé du contrat dit “contrat de confiance”, aggrave le risque que des clients ne s'adressent à la défenderesse en croyant entrer en relation avec les demanderesses ou l'une de leurs succursales.

4. Dans son arrêt du 29 mars 1982 déjà cité le Tribunal fédéral a bien précisé: “Il serait contraire aux règles de la bonne foi que le commerçant puisse tirer un avantage de l'utilisation d'un nom commercial dont l'usage, en tant que raison de commerce, lui serait refusé à cause d'un risque de confusion (ATF 72 II 188 s.) avec une raison inscrite antérieurement ou le nom d'une personne protégé par la loi (art. 28/29 CC; 1 LCD).

L'importance du risque doit s'apprécier en fonction des circonstances concrètes du cas particulier (ATF 95 II 333), notamment de la nature du public concerné et des clients probables (ATF 100 II 226).

Au surplus, l'abandon de la dénomination litigieuse peut d'autant plus être imposé qu'il s'agit d'une désignation de fantaisie (ATF 72 II 186), au choix de laquelle le commerçant doit vouer une attention particulière propre à éviter toute méprise (ATF 100 II 226).”

Il faut donc bien admettre que les actes de concurrence de la défenderesse sont manifestement déloyaux, la faute de cette entreprise étant mise en évidence par les faits de la cause rappelés ci-dessus, entreprise qui aurait été prête à payer une redevance pour continuer à bénéficier de la renommée des demanderesses.

Les conclusions des demanderesses relatives à l'utilisation et à la radiation de la raison sociale de Darti-Real S.A. seront admises.

5. La Cour estime qu'il n'y a pas lieu de faire interdiction à la défenderesse d'utiliser la marque de service “contrat de confiance”, terme dont les demanderesses ne sauraient avoir le monopole, étant au surplus rappelé que lesdites demanderesses ne prétendent pas avoir un droit exclusif à l'utilisation du texte des dispositions prévues par ce contrat.

6. Le dommage doit être réparé, vu la faute de la défenderesse (art. 2 al. 1 lit. d LCD).

Il n'est pas établi, quant à sa quotité. S'agissant d'une matière dans laquelle l'évaluation du dommage est notoirement difficile (von Büren, Kommentar zum Wettbewerbsgesetz, p. 174, n. 25), la Cour fixera ce dernier en tenant compte de toutes les circonstances et notamment du comportement de la défenderesse, en appliquant l'art. 42 al. 2 CO (SJ 1979, p. 634 ss., n. 637; JdT 1977 I 518 c. 9, non publié dans les ATF).

En l'occurrence, et sans que des enquêtes puissent apporter des précisions suffisantes, le dommage n'apparaît pas très important mais la faute de Sieur Paratte est d'une certaine gravité. Ce dernier a en effet admis avoir volontairement voulu profiter de la renommée des demanderesses et a su très rapidement, dès que ces dernières ont refusé d'avaliser ce comportement moyennant paiement d'une certaine redevance, qu'il se heurtait à l'opposition des demanderesses et qu'il allait au devant d'une procédure judiciaire. Si celle-ci a subi quelque retard c'est pour les motifs parfaitement plausibles indiqués par les demanderesses lors de leur audition par la Cour.

La Cour allouera de ce chef, ex aequo et bono, la somme de fr. 8'000.—.

7. La défenderesse réclame fr. 10'000.— à titre d'indemnité pour tort moral.

Certes, dans la situation de l'art. 49 CO (atteinte aux intérêts personnels et gravité particulière de l'atteinte et de la faute), les demanderesses possèdent — à côté d'un droit à des dommages-intérêts — une action en paiement d'une somme d'argent en tant que réparation morale. Les personnes morales peuvent aussi invoquer cette disposition (ATF 64 II 21).

La jurisprudence suisse ne contient que peu d'exemple de reconnaissance d'un droit à la réparation morale dans le cadre du droit de la propriété intellectuelle (A. Troller, Précis de droit de la propriété immatérielle, trad. française, p. 186).

Pour retenir une telle prétention il faut que les actes de concurrence de la défenderesse aient altéré la réputation commerciale, la bonne renommée des demanderesses, ce qui n'a pas été allégué ni établi (JT 1954 I 246 in fine).

Aussi la demande de réparation morale doit être rejetée.

8. La publication de l'arrêt apparaît nécessaire pour mettre fin au risque de confusion (JT 1954 I 247). L'on ne se trouve pas devant un cas de moindre importance de confusion (Troller, Immaterialgüterrecht, Vol. II, p. 1117 avec réf.).

La publication mettra fin au trouble qui s'est produit dans le rapport de concurrence et parera aux effets dommageables qui peuvent en résulter pour le lésé dans la concurrence économique.

La publication aura lieu dans deux journaux au choix des demanderesses, le coût total ne devant pas dépasser fr. 3'000.— (art. 6 LCD).

Art. 2, 11 LCD – “Menace”

- *Le seul dépôt d'une marque ne constitue pas un acte de concurrence déloyale mais bien une mesure concrète en vue de l'utilisation future de la marque.*
- *L'art. 2 LCD vise aussi la prévention d'actes de concurrence déloyale.*
- *Pour un dépôt de marque, le lieu de commission correspond à tout le territoire suisse. Le lésé peut dès lors agir, en Suisse, au for de son choix.*
- *Die Markeneintragung allein ist keine Handlung des unlauteren Wettbewerbs, wohl aber eine konkrete Massnahme im Hinblick auf den zukünftigen Gebrauch der Marke.*

- *Art. 2 UWG ist auch auf drohende Handlungen des unlauteren Wettbewerbs anwendbar.*
- *Bei Markenhinterlegungen ist die ganze Schweiz Begehungsort. Dem Kläger steht daher jeder Gerichtsstand in der Schweiz zur Verfügung.*

Arrêt du Tribunal fédéral du 27 mars 1979 dans la cause P. contre M.

I. En fait:

A. P. et M. sont concurrents sur le marché des tabacs et des cigarettes.

P. a déposé le 12 juillet 1977 en Australie une demande d'enregistrement de la marque X. Selon M., cette démarche constituait une violation flagrante d'un contrat liant les deux entreprises.

Le 15 janvier 1978, P. a déposé la même marque en Suisse avec revendication de la priorité du dépôt australien. Le 22 mars 1978, M. en a fait de même. Alors que la marque déposée par P. était – selon la FOSSC du 11 juillet 1978 – enregistrée, la demande de M. se trouvait encore en procédure d'examen. Le 15 août 1978, M. a présenté à la Cour de justice de Genève une requête en mesures provisionnelles tendant à faire défense à P. d'utiliser la marque X. en Suisse jusqu'à droit jugé ou accord des parties.

B. Par ordonnance du 28 novembre 1978, la Cour de justice de Genève s'est déclarée incompétente *ratione loci* et a rejeté la requête. Aux considérants relatifs à son incompétence, elle a ajouté que les conditions (matérielles) prévues par l'art. 9 ch. 2 LCD n'étaient pas remplies, se prononçant ainsi également sur le mérite de la requête.

C. M. a interjeté devant le Tribunal fédéral un recours en nullité contre cette décision. Elle conclut à son annulation et à la fixation du for genevois pour statuer sur la requête en mesures provisionnelles.

P. propose le rejet du recours.

II. En droit:

1. Le recours en réforme n'est pas ouvert contre les décisions de mesures provisionnelles. La Cour de justice s'est toutefois déclarée incompétente à raison du lieu. Les conditions prévues à l'art. 68 al. 1 lit. b OJ sont réunies. Le recours en nullité est donc recevable.

2. Selon l'art. 11 LCD, la compétence pour ordonner des mesures provisionnelles appartient à l'autorité du canton où le défendeur a son domicile ou s'il n'a pas de domicile en Suisse, à celle du lieu où l'acte a été commis.

Pour déterminer la compétence à raison du lieu, il n'est pas besoin de se prononcer sur le bien-fondé de l'action (cf. ATF 9 p. 33 c. 1; 23 I 87 c. 2; 24 I 660; 45 I 307; 74 II 188).

De toute façon, le dépôt d'une marque prétendument usurpée ne constitue pas un acte de concurrence déloyale, ni la publication de son enregistrement; il s'agit là en revanche certainement de mesures concrètes en vue de l'utilisation future de la marque sur le marché suisse. L'art. 2 LCD n'a pas un unique but de réparation mais il vise encore à la prévention d'actes de concurrence déloyale (cf. ATF 99 II 344).

Le dépôt d'une marque déploie ses effets sur tout le territoire suisse. Il y a lieu de présumer au regard de l'art. 11 LCD que la violation, en l'occurrence l'usage illicite de la marque, peut se produire à Genève comme ailleurs en Suisse. Cette hypothèse entre dans les prévisions de l'art. 11 LCD qui cite expressément la "menace" d'un acte de concurrence déloyale. Elle autorise pratiquement le lésé à agir, en Suisse, au for de son choix.

La solution qui consisterait à rattacher le for au seul lieu de dépôt de la demande d'inscription à Berne, par analogie avec l'art. 30 LMF doit être écartée. Le Tribunal fédéral a jugé, dans un cas quelque peu semblable, qu'il n'y a pas lieu d'attacher le for au siège de l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation de vendre un produit médical, car la menace d'une atteinte s'étend à tout le territoire suisse, puisque la diffusion du produit y était possible partout (cf. ATF 99 II 348).

Enfin la requête de mesures provisionnelles s'inscrit dans un cadre plus large que celui du droit des marques, celui du droit de la concurrence déloyale; c'est donc bien au lieu de commission présumé de l'acte (11 LCD) et non du seul dépôt de la demande d'inscription (30 LMF) qu'on fixera le for.

C'est ainsi à tort que la Cour de justice s'est déclarée incompétente pour statuer sur les mesures provisionnelles.

Par ces motifs,

le Tribunal fédéral,

vu l'art. 68 al. 1 lit. b OJ:

1. Admet le recours, annule la décision attaquée, déclare les autorités judiciaires genevoises compétentes et leur renvoie l'affaire pour statuer sur la requête de mesures provisionnelles.

Art. 13 lit. d LCD et 24 lit. b et c LMF – “Stock restant”

- *Lorsqu'une loi spéciale, telle que la LMF, contient une ou plusieurs dispositions pénales qui englobent tous les éléments constitutifs compris dans les dispositions pénales de la LCD et qui couvrent tous les aspects de la concurrence déloyale, l'art. 13 LCD n'est pas applicable (c. 2).*
- *Si un contrat de concession exclusive pour la préparation et la vente en Suisse d'un produit, en vertu duquel le concessionnaire paie une redevance sur la marque et utilise des ingrédients fournis par le concédant, ne règle pas le sort des produits en stock ou en fabrication chez le concessionnaire à la fin du contrat, l'ex-concessionnaire qui écoule ces produits munis de la marque du concédant ne viole aucune disposition pénale; il faut réserver les cas où le concessionnaire est de mauvaise foi, notamment lorsqu'il a accumulé des stocks excessifs en prévision de la fin du contrat. Une solution ne peut de toute façon être apportée de façon générale, mais seulement de cas en cas selon les circonstances particulières (c. 3).*
- *Wenn ein Spezialgesetz wie das MSchG eine oder mehrere Strafbestimmungen enthält, welche alle konstitutiven Elemente enthält, welche auch in den Strafbestimmungen des UWG enthalten sind, und wenn sie auch alle Aspekte des unlauteren Wettbewerbs abdecken, so ist Art. 13 UWG nicht anwendbar (E. 2).*
- *Wenn ein Alleinvertretungsvertrag zur Präparation und zum Verkauf eines Produktes, gemäss welchem Vertrag der Vertreter eine Abgabe auf die Marke zahlt und die vom Vertragspartner gelieferten Ingredienzien benutzt, nichts über das Schicksal der am Lager des Konzessionärs liegenden oder bei ihm in Fabrikation befindlichen Produkte bei Vertragsbeendigung regelt, so verletzt der ehemalige Vertreter, der diese Produkte aufbraucht, keinerlei strafrechtliche Bestimmungen. Auszunehmen sind die Fälle, in welchen der Vertreter bösgläubig handelt, insbesondere die Fälle, in welchen er übermässige Lager anlegt im Hinblick auf die Vertragsbeendigung. Eine Beurteilung kann nicht generell, sondern nur von Fall zu Fall und gemäss den besonderen Umständen erfolgen (E. 3).*

Arrêt du Tribunal fédéral (cour de cassation pénale) du 23 novembre 1979 dans la cause Luigi Pasquini (RGP 1981, 260)

A. La società Virgilio Pasquini S.A., Lugano, di cui Luigi Pasquini è amministratore e direttore, era dal 1917 agente della società italiana Zucca Rabar-zucca S.p.A., Milano. Il 5 febbraio 1970 le due società concludevano un contratto d'esclusività, sommario e superficiale. Esso accordava alla Pasquini S.A. l'esclusi-

vità per la Svizzera e il Liechtenstein, della preparazione e della vendita del liquore "Rabarbaro Zucca" per un periodo di cinque anni compreso tra il 1 gennaio 1970 al 31 dicembre 1974, rinnovabile per cinque anni, salvo disdetta data con un preavviso di 6 mesi. La fabbricazione doveva avvenire nel modo e nei quantitativi prescritti dalla concedente, la quale s'impegnava a fornire ogni volta la dose di erbe occorrente per la preparazione di 5'000 litri di Rabarbaro Zucca, con le relative confezioni, etichette e collarini. Erano pure previsti investimenti reciproci e l'obbligo della concessionaria di pagare alla concedente un diritto di marchio di fr. 0,50 per ogni litro di Rabarbaro Zucca preparato.

Nel corso del primo semestre del 1974, dopo l'ultima fornitura effettuata dalla Rabarzuca S.p.A. della miscela d'erbe per la preparazione del prodotto, il contratto d'esclusività era disdetto per la fine dell'anno dalla concedente, che accordava in seguito l'esclusività alla società E. Oehninger S.A., Montreux. Essa cambiava altresì nel contempo il processo di fabbricazione del prodotto, destinato per il futuro ad avvenire non più con erbe macerate nell'alcool, ma con un estratto di erbe concentrato.

Alla cessazione dei rapporti contrattuali tra la Rabarzuca S.p.A. e la Pasquini S.A. si poneva il problema della liquidazione dello stock di merce preparata o da preparare e del materiale pubblicitario. Mentre la Pasquini S.A. reclamava un'indennità di fr. 150'000.—, la Zucca Rabarzuca S.p.A. si dichiarava disposta a versarne solo una di fr. 6'000.—. Luigi Pasquini, direttore della Pasquini S.A., decideva allora di realizzare lo stock e vendeva, tra gennaio e settembre 1975, alcune centinaia di bottiglie di Rabarbaro Zucca alla ditta Sailis.

Il 23 settembre 1975 la Zucca Rabarzuca S.p.A. e la E. Oehninger S.A. sporgevano denuncia penale contro Pasquini per concorrenza sleale. La Procura pubblica della giurisdizione sottocenerina emanava il 22 giugno 1978 un decreto d'accusa per concorrenza sleale, proponendo una multa di fr. 480.— e la confisca di bottiglie contenenti Rabarbaro Zucca, di un certo quantitativo di prodotto contenuto in una botte e di materiale diverso, già sequestrati l'8 ottobre 1975 presso la Pasquini S.A.

B. Su opposizione di Pasquini, il Pretore della Giurisdizione di Lugano-Distretto proscioglieva con sentenza dell'8 marzo 1979 Pasquini e ordinava il dissequestro di tutti i beni sequestrati.

Statuendo sul ricorso presentato dalle denunciati, la Corte di cassazione e di revisione penale del Cantone Ticino (CGRP) riconosceva con decisione del 28 giugno 1979 Pasquini colpevole di concorrenza sleale in danno delle denunciati e lo condannava a una multa di fr. 480.—, confiscando altresì i beni oggetto del precedente sequestro.

C. Con tempestivo ricorso per cassazione, Pasquini propone al Tribunale federale l'annullamento della sentenza della Corte cantonale e il rinvio della causa a quest'ultima perchè prosciolga il ricorrente.

Il ricorso è accolto.

Motivi:

1. a) La CCRP, conformemente al decreto d'accusa emanato a suo tempo dal Procuratore pubblico, ha riconosciuto il ricorrente colpevole di concorrenza sleale, ai sensi dell'art. 13 lett. d della legge federale del 30 settembre 1943 sulla concorrenza sleale (LCSI), ossia d'essersi valso di procedimenti destinati a ingenerare confusione con le merci, le opere, le prestazioni o l'azienda d'altri. Essa ha considerato in primo luogo che il carattere impreciso e sommario del contratto stipulato tra le parti nel febbraio 1970 per quanto concerne la liquidazione dei diritti reciproci alla scadenza contrattuale non giustificava che, in caso di disaccordo, una delle parti si facesse giustizia da sè. Tale parte sarebbe stata tenuta a far valere i propri eventuali diritti in un processo civile, in applicazione delle disposizioni in materia di contratto d'agenzia. Se è vero che l'attitudine della società concedente, che aveva offerto soltanto un'indennità di fr. 6'000.—, poteva apparire rigida e poco conciliante nei confronti della Pasquini S.A., che aveva ancora in deposito una certa quantità di concentrato per la quale aveva pagato anticipatamente il diritto di marchio, ciò può, secondo la CCRP, essere rilevante solo ai fini della determinazione della pena, ma non giustificare una sorta di giustizia sommaria, tanto meno ove si consideri che ambedue le parti erano responsabili in pari misura della genesi del contratto.

La CCRP ritiene che l'aver messo in circolazione, senza averne diritto, bottiglie di Rabarbaro Zucca dopo la scadenza del contratto d'esclusività, costituisce un abuso della concorrenza economica, ossia un atto di concorrenza sleale, concretatosi nella forma dell'introduzione sul mercato di un prodotto certamente originale ma recante una marca alla cui utilizzazione la Pasquini S.A. non era più autorizzata. Il diritto di vendere un prodotto con una marca concessa in esclusività si estingue con l'estinzione del contratto; i diritti accordati ritornano nello stesso momento al loro titolare. Irrilevante a tal riguardo è, d'avviso della CCRP, che vi fosse una differenza pressochè impercettibile tra il prodotto confezionato dalla Pasquini S.A. e quello preparato dalla Oehninger S.A. Dopo il termine del contratto aveva luogo, a mente della CCRP, un abuso del diritto di marca e tale abuso era destinato a creare confusione con il prodotto e l'azienda altrui.

b) Il ricorrente sostiene in primo luogo che la fornitura di bottiglie alla ditta Sailis dopo la scadenza del contratto di esclusività che lo vincolava alla Zucca Rabarzuca S.p.A. rappresentava l'esecuzione di un contratto stipulato in precedenza, ossia nel gennaio 1974, con tale ditta. Egli faceva valere inoltre che il contratto concluso con la Zucca Rabarzuca S.p.A. gli faceva obbligo di acquistare certe quantità minime di merce necessaria alla preparazione del liquore, ragione per cui egli aveva diritto di vendere il liquore così confezionato, per il quale aveva corrisposto un diritto di marca. Alla fine del contratto la

Zucca Rabarzuca S.p.A. non era più tenuta a fornire le materie prime alla società del ricorrente, ma i diritti acquistati da quest'ultima durante la durata del contratto continuavano a esplicitare i loro effetti. Il ricorrente contesta che siano applicabili alla fattispecie le disposizioni sul contratto d'agenzia. Il pagamento del diritto di marca proporzionato alla quantità d'ingredienti forniti e alla quantità di prodotti finiti ottenuti, come pure il fatto d'aver messo a disposizione le etichette necessarie, davano una forma concreta all'autorizzazione d'utilizzare la marca. Il suo uso non poteva d'altronde nella fattispecie creare alcuna confusione, dato che il prodotto venduto era pur sempre il prodotto della Zucca Rabarzuca S.p.A., venduto come tale. Se poi era data un'infrazione della legge sulle marche, è da rilevare, secondo il ricorrente, che non era stata aperta a questo titolo alcuna azione penale; nel caso ove fossero adempiuti gli elementi costitutivi del reato punito dalla legge sulle marche e non altri elementi ulteriori, non può essere applicato cumulativamente l'art. 13 LCSl.

2. L'addebito mosso dalla CCRP al ricorrente, secondo cui egli si è fatto giustizia da solo, vendendo il prodotto che aveva ancora in deposito, non è determinante come tale e può acquistare rilevanza soltanto se, agendo in tal modo, il ricorrente abbia commesso un atto punito penalmente. Orbene, un atto è punibile ai sensi delle norme penali della LCSl soltanto se riunisce gli elementi costitutivi di una delle infrazioni esaurientemente enumerate nell'art. 13 LCSl. In materia di repressione penale della concorrenza sleale non sussiste, come è invece il caso in materia civile, una clausola generale analoga a quella dell'art. 1 cpv. 1 LCSl (cfr. Martin-Achard, *Fiches Juridiques Suisses* 887 pag. 7; von Büren, *Kommentar zum Wettbewerbsgesetz*, pag. 212; Troller, *Immaterialgüterrecht II*, 2a ediz., pag. 1138).

La CCRP ha ritenuto che il ricorrente abbia adempiuto gli elementi costitutivi dell'art. 13 lett. d LCSl, ossia abbia ingenerato una confusione con le merci, le opere e le prestazioni delle resistenti, per aver posto in circolazione, dopo la scadenza del contratto d'esclusività, un prodotto recante una marca alla quale la Pasquini S.A. non aveva più diritto.

Tale rilievo appare inesatto sotto un duplice profilo. Da un lato, vendendo con la sua vera denominazione, ossia con la sua vera marca "Rabarbaro Zucca" la merce realmente proveniente dalla Zucca Rabarzuca S.p.A., il ricorrente non ha fatto insorgere alcuna confusione ai sensi dell'art. 13 lett. d LCSl; egli non ha dato al prodotto da lui venduto una denominazione fallace, ossia una denominazione che attribuisse a questo prodotto un'origine, una qualità o una natura diversa da quelle che aveva effettivamente. Risulta chiaramente che nessuna delle situazioni o delle ipotesi considerate dalla dottrina o dalla giurisprudenza come casi concreti disciplinati dall'art. 13 lett. d (o dall'art. 1 cpv. 2 lett. d LCSl) corrisponde alla fattispecie (cfr. in particolare, Germann, *Concurrence déloyale*, ad art. 1 lett. d, pag. 87 segg.; von Büren, *op. cit.*, pag. 101 segg.; Troller, *op. cit.*, II, pag. 1093 segg.). D'altro canto, rimproverando al ricorrente

d'aver messo in circolazione un prodotto recante una marca alla quale la sua società non aveva più diritto, la CCRP ha in realtà reputato che ci si trovava in presenza di una situazione giuridica regolata dall'art. 24 lett. b o c della legge federale sulla protezione delle marche di fabbrica o di commercio, delle indicazioni di provenienza di merci e delle distinzioni industriali, del 26 settembre 1890 (LMF), ossia l'usurpazione di una marca altrui per i propri prodotti o la vendita di prodotti rivestiti di una marca illecitamente apposta. Orbene, quando una legge speciale come la LMF contiene una o più disposizioni penali che comprendono tutti gli elementi suscettibili di rientrare nelle norme penali della LCSL e che coprono la concorrenza sleale in tutti i suoi aspetti, l'art. 13 LCSL non è applicabile (cfr. Troller, op. cit., II, pag. 1143 § 63, n. V; DTF 82 IV 205). Ne consegue che anche se un'infrazione ai sensi dell'art. 24 lett. b e c LMF dovesse contenere parimenti gli elementi costitutivi dell'art. 13 lett. d LCSL, quest'ultima norma non potrebbe essere applicata.

Se si ammettesse, come ha fatto la CCRP, che il ricorrente ha posto in circolazione un prodotto recante una marca alla quale non aveva diritto ed ha così usurpato o apposto illecitamente una marca altrui, la causa dovrebbe essere rinviata all'autorità cantonale perché applichi l'art. 24 LMF, sempreché il diritto processuale cantonale lo consenta, ossia sempreché l'omessa menzione di questa disposizione nel decreto d'accusa non vi faccia ostacolo. Tuttavia, prima di procedere in tal modo è d'uopo esaminare se nella fattispecie la marca della Zucca Rabarzuca S.p.A. sia stata effettivamente utilizzata illecitamente, ossia se sia avvenuta un'usurpazione o un'apposizione indebita ai sensi dell'art. 24 lett. b e c LMF.

3. a) Il contratto d'esclusività che vincolava la Zucca Rabarzuca S.p.A. alla società del ricorrente appare come un contratto innominato, comportante più elementi. Detenendo il segreto di fabbricazione di un liquore, la Zucca Rabarzuca S.p.A. ha concesso alla società del ricorrente il diritto utilizzare tale capitale tecnico, nonché la marca del prodotto; essa le ha accordato questi diritti a titolo oneroso, fornendole un'assistenza e le materie prime e imponendo l'acquisto di certe quantità minime di dette materie; ha inoltre accordato un'esclusività di vendita per un determinato territorio. Tale contratto comporta, quindi, elementi del contratto cosiddetto di franchigia, caratterizzato da un gruppo di licenze e da un'assistenza nella relativa utilizzazione, il tutto integrato dalla concessione di un diritto di vendita esclusivo (cfr. T. de Haller, *Le contrat de franchise en droit suisse*, tesi Losanna 1978, pagg. 55-56, 62; V.G. Schult-hess, *Der Franchise-Vertrag nach schweizerischem Recht*, tesi Zurigo 1975, pagg. 29-30; *Bollettino Ufficiale, Consiglio Nazionale* 1977, pagg. 526-528).

Alla scadenza di contratti di questo genere, in particolare dei contratti di licenza di brevetti, di marche, di know-how, come pure dei contratti di concessione di vendita esclusiva, suole porsi il problema della sorte dei prodotti che il concessionario abbia ancora come scorta o in corso di fabbricazione. Quando,

come nella fattispecie, nulla è stato previsto al riguardo nel contratto, la soluzione del problema può essere delicata.

La dottrina in materia di contratti di franchigia e di concessione di vendita esclusiva ha esaminato specialmente — senza peraltro risolvere chiaramente la questione — se esista a carico del concedente un obbligo di riprendere le giacenze rimaste al concessionario. Quanto a un eventuale diritto del concessionario di mettere tali giacenze in vendita alla fine del contratto, alcuni autori lo escludono senz'altro, riferendosi in modo generale alle regole della concorrenza sleale o sulla protezione della proprietà intellettuale (cfr. Martine Bénédicte, *Le contrat de concession de vente exclusive*, tesi Losanna 1975, pag. 76 segg.; de Haller, op. cit., pagg. 131–132, 137–138; Guyénot, *Les contrats de concession commerciale*, pagg. 407–410). Altri, per converso, considerano che il concedente deve collaborare alla liquidazione degli effetti del contratto estintosi e che, ove non riprende la merce, deve o permettere una collaborazione con altri concessionari o tollerare che l'ex-concessionario provveda a smerciare le giacenze (Schulthess, op. cit., pagg. 20–1202, e autori citati nelle note).

Quest'ultima concezione s'avvicina a quella della dottrina in materia di protezione della proprietà intellettuale, la quale ammette, in generale, nell'ambito delle licenze di brevetti e know-how, che il licenziatario, una volta scaduto il contratto, possa vendere gli oggetti finiti o in corso di finizione, in quanto fosse in precedenza autorizzato a vendere; è fatto peraltro salvo il caso della malafede, in particolare quando il licenziatario abbia forzato la produzione, in previsione della scadenza del contratto, oltre le quote usuali o stabilite (cfr., in particolare, Stocker, *Benutzungsrecht und Benutzungspflicht des Lizenznehmers bei technischen Lizenzverträgen*, tesi Zurigo 1971, pag. 180; Lüdecke-Fischer, *Lizenzverträge*, pag. 588 n. G19; Stumpf, *Der Know-how-Vertrag*, 3a ediz., pag. 171; Held, *Die Markenlizenz sowie Beziehungen zu der Übertragbarkeit der Marke*, tesi Berna 1958, pag. 56; Ramsayer, *Le contrat de licence des brevets d'invention*, tesi Ginevra 1948, pagg. 148–149).

In materia di licenze di marche, la dottrina è nondimeno più restrittiva. Essa afferma il principio che il diritto del licenziatario di utilizzare una marca si estingue alla scadenza del contratto di licenza ed ammette una tolleranza soltanto laddove la marca sia apposta sul prodotto in modo tale che la sua eliminazione occasionerebbe al licenziatario un danno la cui sopportazione non possa essere ragionevolmente da lui pretesa (cfr. Held, op. cit., pagg. 56–57; Wunderlich, *Die Warenzeichenlizenz*, nell'opera collettiva dedicata al 60° compleanno di Eugen Ulmer, pagg. 263–264). Al proposito è stato tuttavia considerato soltanto il caso della pura licenza di marca, in cui è concesso solo il diritto di utilizzare una marca, senza che tale diritto sia necessariamente riservato a un prodotto il cui diritto di fabbricazione sia parallelamente accordato dal concedente.

b) Nella fattispecie non occorre decidere in modo generale lo spinoso problema sopra menzionato, che non pare d'altronde prestarsi a soluzioni

di ampia portata, ma va piuttosto risolto di caso in caso, tenuto conto delle circostanze concrete. Nel caso del ricorrente, appare determinante l'interpretazione che deve darsi ragionevolmente al contratto, il cui testo, come già accertato dai giudici, è oltremodo sommario e lacunoso.

In virtù del contratto concluso tra le parti, la società del ricorrente aveva soltanto il diritto, durante la vigenza contrattuale, di produrre il liquore la cui fabbricazione le era stata concessa; essa aveva anche l'obbligo di acquistare presso la concedente italiana quantità minime della materia prima e dell'essenza necessaria alla fabbricazione della bevanda e, di conseguenza, di produrre una quantità proporzionale di liquore. Inoltre, la società del ricorrente era tenuta a pagare — ed ha effettivamente pagato — un diritto di apporre e utilizzare la marca della società concedente in proporzione della quantità delle materie prima acquistate. Il liquore prodotto era infine il genuino liquore della concedente, a cui si riferiva la marca. La società del ricorrente ha dunque fabbricato il Rabarbaro Zucca conformemente ai diritti concessili dalla concedente e dopo aver adempiuti gli obblighi di acquisto e di pagamento che le incombevano. In particolare, l'apposizione della marca è stata effettuata in conformità ai diritti trasferiti e pagati in proporzione della fabbricazione prevista. Nessuna delle parti pretende che la produzione autorizzata sia stata forzata dal ricorrente; la vendita della merce così prodotta, con la marca specifica la cui apposizione era stata autorizzata appare, nelle circostanze concrete, come una conseguenza pressochè logica del contratto, quale era stato formulato, e non può essere rimproverata, quanto meno sotto il profilo penale, al ricorrente. Pur essendo indubbiamente aperto al ricorrente anche un diverso modo di procedere, verosimilmente meno drastico, ma certamente più oneroso e tale da comportare eventualmente lunghe liti processuali in assenza della possibilità di un accordo da lui accettabile, la via scelta dal ricorrente, di vendere, senza intento di lucro esagerato, ma solo per liberarsene senza pregiudizio, la relativamente modesta giacenza di merce (altrimenti inutilizzabile) con la marca della concedente anche dopo la scadenza del contratto stipulato con quest'ultima, se appare sotto certi aspetti come discutibile, non risulta, nella particolare situazione in cui essa è stata scelta, come lesiva della tutela che l'art. 24 LMF ha voluto assicurare al titolare di una marca contro usurpazioni o apposizioni illecite altrui. La concedente, economicamente più forte e sola interessata a far, se del caso, esplicitamente coincidere la fine del contratto con la fine della vendita sotto la sua marca delle giacenze allora eventualmente esistenti presso la società del ricorrente, avrebbe potuto senz'altro evitare tale situazione d'incertezza, insistendo perchè fosse inclusa espressamente nel contratto una clausola in questo senso, che regolasse nel contempo la sorte di tali giacenze. Poichè s'è contentata di un testo contrattuale sommario silente sul punto controverso e tale da non escludere una interpretazione diversa dalla sua, la concedente non può, quanto meno sul piano penale, dolersi del modo di procedere seguito, nelle concrete circostanze, dal ricorrente. In mancanza di un illecito penale a carico

di quest'ultimo per i fatti imputatigli, la causa va rinviata alla CCRP, perchè assolva il ricorrente e revochi sia la confisca che i sequestri ordinati a suo tempo dalle autorità cantonali in relazione con la vertenza oggetto del presente giudizio.

Art. 1 Abs. 2 lit. d, f und g, Art. 9 UWG; Art. 321a Abs. 4 OR – “Individueller Löffel”

- *Vorsorgliche Massnahmen und Glaubhaftmachung des Gesetzesverstosses. Der Richter soll im Augenblick des Glaubhaftmachens den Anschein feststellen; die Wahrscheinlichkeit bezieht sich auf die künftige Entwicklung des Prozesses. Im Rahmen der ihm möglichen Kontrolle soll der Richter keine Zweifel haben.*
- *Nicht glaubhaft ist der Anspruch schon dann, wenn der Gegner glaubhaft macht, dass er nicht existiere, nicht erst, wenn er die Nichtexistenz strikt bewiesen hat.*
- *Eine aus Art. 321a OR sich ergebende Verschwiegenheitspflicht des Arbeitnehmers geht nur soweit, als mit ihrer Nichtbeachtung eine Verletzung von Geheimnissen des ehemaligen Arbeitgebers verbunden ist. Die Verwertung von im Dienst des Arbeitgebers erworbenen Kenntnissen und Erfahrungen ist – abgesehen von der Geheimnisverletzung – erlaubt.*
- *Geheimnis ist nicht, was relativ leicht herausgefunden werden kann, insbesondere nicht die Adresse eines Grossabnehmers in der Branche, der ohnehin als bekannt gelten dürfte.*
- *Vergleichende Werbung nicht schlechthin unerlaubt. Insbesondere ist der Systemvergleich zulässig, wenn er weder herabsetzend noch unrichtig ist.*
- *Mesures provisionnelles et vraisemblance de la violation de la loi. Le juge doit constater l'apparence des faits au moment où ils sont rendus vraisemblables; la probabilité se rapporte au développement futur du procès. Dans les limites du contrôle qu'il peut exercer, le juge ne doit avoir aucun doute.*
- *L'existence du droit n'est plus vraisemblable aussitôt que le cité rend vraisemblable son inexistence; il n'est pas nécessaire que celle-ci soit prouvée.*
- *L'obligation du travailleur de garder le secret, en vertu de l'art. 321a CO n'existe que dans la mesure où sa violation entraînerait la divulgation de secrets de l'ancien employeur. Sauf le cas de la violation de secrets, l'exploitation de connaissances et d'expériences acquises au service de l'employeur est licite.*

- *Ce qui peut être découvert relativement facilement n'est pas secret; cela vaut en particulier pour l'adresse d'un grossiste de la branche, qui pouvait de toute façon être considérée comme connue.*
- *La publicité comparative n'est a priori pas illicite. La comparaison systématique est en particulier autorisée lorsqu'elle n'est ni blessante ni inexacte.*

Urteil des Handelsgerichtspräsidenten St. Gallen vom 21. Januar 1982 i.S. C. AG ca. D. AG

I.

1. Die Gesuchstellerin ist ein Unternehmen, das in der Entwicklung, der Fabrikation und dem Handel von zahnärztlichen und zahntechnischen Produkten, insbesondere von Verbrauchsmaterialien für die Zahnmedizin, tätig ist. Die Firma ist im Jahre 1963 gegründet worden ...

Die Gesuchsgegnerin ist eine am 24. November 1980 von ehemaligen Mitarbeitern der Gesuchstellerin gegründete Aktiengesellschaft. Ihr Firmenzweck sind die Produktion und der Handel mit chemisch-technischen Produkten.

2. Im Frühjahr 1981 stellte die Gesuchsgegnerin am Zahnärztekongress in Montreux das X.-Material zur Herstellung "Individueller Löffel" vor. Als "Löffel" wird im Bereich der Zahntechnik der Träger des Abformmaterials für die anzufertigenden Gipsmodelle von Zahnprothesen oder Brücken genannt. Entscheidend war, ein Material zu finden, das es erlaubte, den individuellen Löffel durch den Zahnarzt direkt im Mund des Patienten herzustellen, um dadurch eine Sitzung beim Zahnarzt und die Einschaltung des Zahntechnikers in diesem Zwischenstadium einzusparen.

3. Mit Eingabe vom 26. Oktober 1981 stellte die Gesuchstellerin beim Handelsgerichtspräsidenten ein Begehren um Anordnung vorsorglicher Massnahmen und beantragte, es sei der Beklagten unter Androhung von Strafe gemäss Art. 292 StGB an deren Organe zu verbieten, Material auf Monomer-Basis zur Herstellung sog. individueller Löffel unter der Bezeichnung X. herzustellen, zu lagern, zu vertreiben oder dafür bei Zahnärzten, Zahn Technikern, Universitäten und Grosshändlern Werbung in irgendeiner Art, insbesondere aber unter Bezugnahme auf Y.-Produkte zu betreiben. Die Gesuchstellerin beantragte weiter, es seien die bestehenden Vorräte an X.-Material sowie die für diese Materialien verwendeten Werbendrucksachen bei der Gesuchsgegnerin zu beschlagnahmen.

Zur Begründung brachte die Gesuchstellerin vor, die Gesuchsgegnerin habe der Gesuchstellerin gehörende Rezepturen zur Herstellung der X.-Harze ver-

wendet. Dies sei deshalb möglich geworden, weil die Organe der Gesuchsgegnerin bis zum 30. September 1980 in leitender Stellung bei der Gesuchstellerin tätig gewesen und dadurch über Versuche zur Herstellung individueller Löffel orientiert gewesen seien. Ihr Einblick in Geschäfts- und Fabrikationsgeheimnisse der Gesuchstellerin habe den Organen der Gesuchsgegnerin ermöglicht, die X.-Materialien in der konkret gewählten Zusammensetzung herzustellen. Eine Analyse der Produkte habe nämlich ergeben, dass die von der Gesuchsgegnerin verwendeten Harze als Gemisch von sog. Monomeren mit den Produkten der Gesuchstellerin identisch seien, und die Identität sei nur durch Verwendung der im Betrieb der Gesuchstellerin erforschten Fabrikationsgeheimnisse erreichbar gewesen. Die Gesuchsgegnerin verwende aber nicht nur aus dem Betrieb der Gesuchstellerin stammende Rezepturen, sondern habe auch den Zulieferanten der Gesuchstellerin beauftragt, ihr die Dosierlöffel für die zwei Komponenten des individuellen Löffel-Materials zu liefern. Sie verwende darüber hinaus auch gezielt Abnehmerlisten der Gesuchstellerin, um ihre eigenen X.-Produkte anzupreisen und lehne sich in der Art der Werbung bis hin zur Gestaltung der Werbetrucksachen eindeutig an die Klägerin an. Darin liege ein Versuch, den anerkannt guten Ruf der Gesuchstellerin für eigene Zwecke zu missbrauchen.

Durch all diese Handlungsweisen verstosse die Gesuchsgegnerin gegen Treu und Glauben im Wettbewerb und handle unlauter. Erfüllt seien insbesondere die Tatbestände des Art. 1 Abs. 2 lit. f und g UWG (unzulässige Verwendung von Geschäfts- und Fabrikationsgeheimnissen) und Art. 1 Abs. 2 lit. d UWG (unzulässige Werbung). Der Gesuchstellerin drohe ein nicht leicht ersetzbarer Nachteil, und dieser könne nur durch eine vorsorgliche Massnahme abgewendet werden.

4. Die Gesuchsgegnerin hat in ihrer Vernehmlassung vom 20. November 1981 beantragt, das Begehren der Gesuchstellerin abzuweisen, eventuell zur Erbringung einer Sicherheitsleistung von zwei Millionen Franken zu verpflichten und ihr gleichzeitig eine Frist von maximal 20 Tagen zur Klageeinreichung anzusetzen. Zur Begründung ihrer Hauptstandpunkte macht die Gesuchsgegnerin geltend, die Gesuchstellerin habe keine Anstrengungen zur Herstellung sog. direkter individueller Löffel unternommen. Wenn die Gesuchstellerin, wie sie behaupte, in der Entwicklung ihres Materials zur Herstellung solcher Löffel im Pasten-/Pastensystem weit fortgeschritten gewesen wäre, so hätte es ihr ein leichtes sein müssen, entsprechende Laborjournale ins Recht zu legen. Verschiedene Versuche im Betrieb der Gesuchstellerin in der Zeit, als die Organe der heutigen Gesuchsgegnerin noch in deren Betrieb angestellt gewesen seien, hätten mit dem gesuchten Material für die Herstellung individueller Löffel nichts zu tun gehabt. Die Idee, mit dem von der Gesuchstellerin verwendeten Harz und einem geeigneten Füllstoff die Herstellung individueller Löffel zu versuchen, habe von Herrn Z. gestammt. Richtig sei, dass Sch. dann in der Folge Produktionsversuche durchgeführt habe, doch hätten diese nicht zum erhofften Erfolg

geführt. Im Zeitpunkt des Austritts der Herren Z. und S. aus dem Betrieb der Gesuchstellerin habe es keine tauglichen Rezepturen gegeben, die in der Folge hätten verwendet oder verletzt werden können.

Nach ihrem Austritt aus der Firma der Gesuchstellerin hätten sich dann die Herren Z. und S. darangemacht, ein für die Herstellung individueller Löffel geeignetes Material zu suchen. Zu diesem Zweck hätten sie allgemein bekannte Rohstoffe zur Herstellung von Dentalprodukten eingekauft, und nach ungezählten Versuchen sei es Z. schliesslich gelungen, eine brauchbare Basis- sowie eine Katalysatormasse zu finden. Dazu habe er lediglich von allgemein bekannten und zugänglichen Stoffen Gebrauch gemacht und ein besonderes Füllmaterial sowie einen speziellen Farbstoff verwendet. Es sei zwar unvermeidbar, dass vom Chemismus her eine gewisse Ähnlichkeit zwischen den X.- und den Y.-Produkten bestehe, doch könne von Identität nicht die Rede sein. Entscheidend sei letztlich das quantitative Verhältnis der verwendeten Stoffe untereinander, und diesbezüglich seien die Unterschiede gross.

Die Dosierlöffel seien wegen ihrer freien Form und Alltäglichkeit gar keines Schutzes fähig. Es mache den Anschein, dass die Gesuchstellerin die Frage aufgeworfen habe, um vom Hauptproblem abzulenken. Als unrichtig und in aller Form zurückgewiesen werde der Vorwurf, die Gesuchsgegnerin benutze Abnehmerlisten der Gesuchstellerin. Es lasse sich aus der Natur der Geschäfte gar nicht vermeiden, dass einzelne Kunden von beiden Parteien angeschrieben und bearbeitet würden. Hinsichtlich der Werbung gehe es nicht um einen Produkte-, sondern um einen Methodenvergleich. Die Erwähnung des Produktes der Gesuchstellerin sei rein beispielhaft erfolgt, und die im Vergleich gemachten Aussagen seien richtig. Von herabsetzender Werbung könne deshalb nicht die Rede sein. Vielmehr sei es die Gesuchstellerin selbst, die unstatthafte Werbung betreibe. Die Farbwahl schliesslich sei funktionsbedingt; der Vorwurf der Gesuchstellerin, die Gesuchsgegnerin versuche sich an sie "anzuhängen", gehe völlig daneben.

Zu den rechtlichen Ausführungen der Gesuchstellerin bemerkt die Gesuchsgegnerin, dass nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses der Arbeitnehmer gar nicht zur Verschwiegenheit verpflichtet sei. Ein Verbot der Verwendung von im Dienste des Arbeitgebers erworbenen Kenntnissen und in Erfahrung gebrachter Tatsachen bestehe nicht mehr, solange damit keine Verletzung von eigentlichen Geheimnissen des ehemaligen Arbeitgebers verbunden sei. Ein über die Dauer des Arbeitsverhältnisses hinausgehendes Geheimhaltungsgebot sei vertraglich nicht vereinbart worden. Selbst wenn die Idee zur Herstellung individueller Löffel von Herrn Sch. stammen würde und die Gesuchstellerin Trägerin dieser Idee wäre, könnte die Gesuchstellerin daraus nichts herleiten. Ideen seien – abgesehen von Erfindungen und ästhetischen Werken – schlechthin und immer rechtlich Niemandland. Das gleiche gelte für das technische Gedankengut, und sogar die sklavische Nachahmung fremder Arbeitsprodukte sei zulässig. Eine Verwechslungsgefahr in der Werbung und Namensgebung bestehe nicht. Die Gesuchsgegnerin betreibe auch keine herabsetzende Werbung. Die Voraus-

setzungen für den Erlass einer vorsorglichen Massnahme seien damit klar nicht erfüllt.

II.

1. Der Handelsgerichtspräsident ist für den Erlass vorsorglicher Massnahmen gestützt auf das Bundesgesetz über den unlauteren Wettbewerb (Art. 11 Abs. 1 UWG) sachlich und örtlich zuständig.

Für den Erlass vorsorglicher Massnahmen ist nicht notwendig, dass der Zivilprozess bereits anhängig ist. Die Begehren der Gesuchstellerin, es sei der Gesuchsgegnerin die Produktion, Lagerung und Verteilung von Material auf Monomer-Basis zur Herstellung sog. individueller Löffel unter der Bezeichnung X. zu verbieten, es sei ihr zu untersagen, für ihr Produkt bei interessierten Dritten in irgendeiner Weise, insbesondere aber unter Bezugnahme auf Y.-Produkte, zu werben, sind grundsätzlich möglich und zulässig. Dasselbe gilt vom Begehren, die bestehenden Vorräte an Produkten und Werbematerial zu beschlagnahmen.

Auf das Massnahmebegehren ist damit einzutreten.

2. Nach Art. 9 UWG müssen vorsorgliche Massnahmen verfügt werden, wenn die Gesuchstellerin glaubhaft macht,

- dass die Gegenpartei im Wettbewerb unlautere Mittel einsetzt, und
- dass ihr infolgedessen ein nicht leicht ersetzbarer Nachteil droht, der
- nur durch eine vorsorgliche Massnahme abgewendet werden kann.

Im Rahmen der vorsorglichen Massnahme hat der Antragsteller die gegen das Gesetz verstossende Handlung der Gegenpartei glaubhaft zu machen. Glaubhaftmachen bedeutet nicht strikt beweisen; es genügt vielmehr, wenn die Richtigkeit der Behauptung wahrscheinlich ist. Das Gericht kann immer noch mit der Möglichkeit rechnen, dass die Verletzung nicht begangen wird oder wurde. Die Wahrscheinlichkeit bezieht sich auf die künftige Entwicklung des Streites im Prozessverfahren. Im Augenblick des Glaubhaftmachens hat der Richter den Anschein der Richtigkeit festzustellen. Im Rahmen der ihm möglichen Kontrolle soll er nicht Zweifel haben; sie (die Zweifel) dürfen sich nur darauf beziehen, dass die spätere bessere Kenntnis des Sachverhaltes ihn vom Gegenteil seiner gegenwärtigen Annahme zu überzeugen vermag (vgl. A. Troller, Immaterialgüterrecht, Bd. II, 2. Aufl., S. 1202).

Zielt die vorsorgliche Massnahme auf die Aufrechterhaltung eines bestehenden Zustandes bei schon anhängiger Klage ab (wie beispielsweise im Patent- oder Markenrecht), so kann sich der Gesuchsgegner nicht damit verteidigen, dass er seinerseits glaubhaft macht, das angerufene Ausschliesslichkeitsrecht bestehe nicht zu Recht. Er kann die Rechtsvermutung, die mit dem Eintrag im Register verbunden ist, auch im Verfahren betreffend vorsorgliche Massnahmen nur dann zerstören, wenn sich die Nichtigkeit aus den Akten zwingend ergibt (A. Troller, a.a.O., S. 1203). Anders verhält es sich jedoch in den Fällen, in

denen es um die vorläufige Vollstreckung eines streitigen Unterlassungs- und Beseitigungsanspruches gestützt auf Art. 9 Abs. 1 UWG geht. In einem solchen Fall, der die wirtschaftliche Existenz des Betroffenen in Frage stellen kann, muss entsprechend dem klaren Wortlaut des Art. 9 UWG daran festgehalten werden, dass der Antragsteller seinen Klageanspruch glaubhaft zu machen hat (von Büren, Anmerkung 6 zu Art. 9–12 UWG). Nicht glaubhaft ist er schon dann, wenn der Gegner seinerseits glaubhaft machen kann, dass der Anspruch nicht existiere, und nicht erst dann, wenn strikte die Nichtexistenz des Anspruchs bewiesen ist; es besteht keine gesetzliche Vermutung für die Richtigkeit der Behauptung des Antragstellers, so dass es genügt, wenn der "Gegenbeweis" Zweifel an der Richtigkeit der vom Antragsteller behaupteten Tatsachen zu begründen vermag (Urteil des Kassationsgerichtes des Kantons Zürich vom 14. März 1977, in: Mitteilungen 1978, Heft 1, S. 64, und BGE 103 II 290, wo noch selbst für die Abwendung vorsorglicher Massnahmen im Patentrecht nicht nur ein strikter Gegenbeweis, sondern ein blosser Wahrscheinlichkeitsbeweis genügt).

3. Die Gesuchstellerin stützt ihr Begehren im wesentlichen auf zwei Vorbringen, nämlich die Verwendung von der Gesuchstellerin gehörenden Rezepturen zur Herstellung der X.-Harze und die Art der von der Gesuchsgegnerin betriebenen Werbung.

a) Nach Art. 1 Abs. 2 lit. f und g UWG verstösst gegen die Grundsätze von Treu und Glauben, wer Dienstpflichtige, Beauftragte oder andere Hilfspersonen zum Verrat oder zur Auskundschaftung von Fabrikations- oder Geschäftsgeheimnissen ihres Dienstherrn oder Auftraggebers verleitet und wer Fabrikations- oder Geschäftsgeheimnisse verwertet oder andern mitteilt, die er ausgekundschaftet oder von denen er sonstwie gegen Treu und Glauben Kenntnis erlangt hat.

Nach aufgelöstem Dienstverhältnis fällt die Verwertung des Geheimnisses entgegen der ausdrücklichen oder aus den Umständen gefolgerten Unterlassungspflicht unter die Generalklausel des Art. 1 Abs. 1 UWG, und der Verrat der Geheimnisse sowie die Verleitung dazu sind nach Art. 162 StGB strafbar (A. Troller, a.a.O., Bd. II, S. 1099).

b) Gegen die Grundsätze von Treu und Glauben verstösst sodann nach Art. 1 Abs. 2 lit. d UWG, wer Massnahmen trifft, die bestimmt oder geeignet sind, Verwechslungen mit Waren, Werken und Leistungen oder dem Geschäftsbetrieb eines andern herbeizuführen.

4. In tatsächlicher Hinsicht steht fest, dass die Herren Z. und S. bis zum September 1980 in leitenden Positionen bei der Gesuchstellerin angestellt waren. Nach ihrem Austritt bei der Gesuchstellerin haben sie eine eigene Firma gegründet. Diese Firma ist im Frühjahr 1981 mit dem Produkt X. in den Markt eingetreten.

Bei diesem Produkt handelt es sich um ein Material auf Harz-Basis, dem relative Verdünner sowie je nach Pastenteil ein Aktivator bzw. Katalysator beigelegt werden. Dazu kommen noch Farb- und Füllstoffe.

Die Gesuchstellerin macht nun geltend, sie habe schon im Jahre 1978 (also vor der Einstellung der Herren Z. und S.) an der Entwicklung von individuellen Löffeln gearbeitet. Damals sei die Entwicklung dieses neuen Produktes weit fortgeschritten gewesen, dann aber zugunsten anderer Bereiche etwas zurückgestellt worden. Herr Sch., bei der Gesuchstellerin noch heute als Laborant tätig, sei im Frühjahr 1980 auf die Idee gekommen, mit den von der Gesuchstellerin verwendeten Harzen und bestimmten Füllstoffen "individuelle Löffel" herzustellen. Im Sommer 1980 habe er Herrn Z. beigelegt, und gemeinsam hätten sie daraufhin Versuche durchgeführt, ohne allerdings die Geschäftsleitung darüber zu orientieren. Nach ihrem Austritt aus der Firma der Gesuchstellerin hätten nun die Herren Z. und S. sich offenkundig die bei der Gesuchstellerin in Erfahrung gebrachten Rezepturen und die Ergebnisse der zusammen mit Sch. durchgeführten Versuche zunutze gemacht und das X.-Material hergestellt. Dass dieses Material nur unter Verwendung der für die Y.-Produkte verwendeten Rezepturen hergestellt werden können, beweise die vorgenommene Analyse der X.-Produkte ...

Die Gesuchsgegnerin bestreitet nicht, dass im Sommer 1980 durch Herrn Sch. Produktionsversuche angestellt wurden, die zum Ziel hatten, mit DRS-Harzen und einem geeigneten Füllstoff individuelle Löffel herzustellen. Sie lässt auch gelten, dass Herr Z. an diesen Versuchen teilnahm. Im Gegensatz zur Gesuchstellerin machte sie allerdings geltend, die Idee dazu habe nicht von Sch., sondern von Z. gestammt, und von den Bestrebungen hätten auch die Herren M. und S. Kenntnis gehabt. Der Behauptung der Gesuchstellerin, die Gesuchsgegnerin habe in der Folge (nach dem Austritt der Herren Z. und S. bei der Gesuchstellerin) von den geheimen Rezepturen zur Herstellung der Harze und der Idee zu deren Verwendung bei der Herstellung individueller Löffel unbefugten Gebrauch gemacht, tritt die Gesuchsgegnerin mit dem Argument entgegen, dass einerseits beim Austritt der Herren Z. und S. gar keine taugliche Rezeptur zur Herstellung individueller Löffel vorhanden gewesen sei und andererseits das von der Gesuchsgegnerin verwendete Basisharz das Produkt einer Mischung allgemein bekannter und zugänglicher Stoffe sei. Sie legte dies in der Vernehmlassung unter Hinweis auf verschiedene Fachbücher dar.

Wie vorne dargelegt wurde (vgl. I. Ziff. 2.), ist es Aufgabe der Gesuchstellerin glaubhaft zu machen, dass die Gesuchsgegnerin ihre Produkte unter Verwendung von Fabrikationsgeheimnissen der Gesuchstellerin herstellt. Dabei darf der Richter im Augenblick seiner Entscheidung keine Zweifel an der Richtigkeit der Behauptungen haben.

Eine in diesem Sinne verstandene Glaubhaftmachung ist der Gesuchstellerin nicht gelungen. Unbestritten ist, dass im Zeitpunkt des Austrittes der Herren Z. und S. bei der Gesuchstellerin kein taugliches Material zur Herstellung individuel-

ler Löffel entwickelt war. Der "Durchbruch" in der Entwicklung bei der Gesuchstellerin erfolgte nach eigener Sachdarstellung erst nach dem Austritt der Herren Z. und S. Nach der eigenen Darstellung beabsichtigt die Gesuchstellerin, "in nächster Zeit mit dem Produkt des sog. direkten individuellen Löffels ebenfalls auf der Basis der damals gewonnenen und jetzt von der Beklagten verwendeten Erkenntnisse, jedoch unter Hinzufügung weiterer Verbesserungen, zu erscheinen". Sie hat jedoch nicht dargelegt, welches die damals gewonnenen Erkenntnisse waren. Es ist an sich zutreffend, dass die Produktionsversuche, die unbestrittenermassen im Betrieb der Gesuchstellerin durchgeführt wurden und von denen die Herren Z. und S. Kenntnis hatten, unter die Geheimhaltungspflicht des Art. 321a Abs. 4 OR fielen, die das Arbeitsverhältnis überdauert. Die Verschwiegenheitspflicht besteht jedoch nur soweit, als durch ihre Nichtbeachtung eine Verletzung von Geheimnissen des ehemaligen Arbeitgebers damit verbunden ist. Das Verwerten von im Dienste des Arbeitgebers erworbenen Kenntnissen und in Erfahrung gebrachten Tatsachen ist – abgesehen von der Geheimnisverletzung – erlaubt (vgl. Brühwiler, Handkommentar zum Einzelarbeitsvertrag, S. 33). Geheimnisse bilden alle einen Fabrikationsvorgang betreffende und weder offenkundige noch allgemein zugängliche Tatsachen, an deren Geheimhaltung der den Vorgang Beherrschende ein berechtigtes Interesse hat und die er tatsächlich geheimhalten will (BGE 88 II 322 und Troller, a.a.O., Bd. I, S. 547). Ob nun ein solches Geheimnis durch die unbestrittenermassen durchgeführten "geheimen" Versuche bei der Gesuchstellerin geschaffen wurde, muss mangels Angaben der Gesuchstellerin offenbleiben. Sie hat weder dargelegt, wie weit die Versuche im Zeitpunkt des Austrittes der Herren Z. und S. fortgeschritten waren, noch hat sie diesbezügliche Anträge gestellt. Die Gesuchsgegnerin ihrerseits hat entschieden in Abrede gestellt, dass irgendwelche brauchbaren Ergebnisse bei den Versuchen erzielt wurden. Soweit mit dem vorliegenden Massnahmebegehren der Gesuchsgegnerin untersagt werden soll, das im Betrieb der Gesuchstellerin entwickelte "Geheime Produktionsverfahren" zur Herstellung direkter individueller Löffel weiter auszunutzen, ist das Begehren mangels genügender Glaubhaftmachung eines solchen Geheimnisses daher abzuweisen.

Nicht glaubhaft gemacht ist aber auch, dass die Gesuchsgegnerin geheime Rezepturen der Gesuchstellerin zur Herstellung ihrer eigenen Basisharze verwendet. Die Gesuchstellerin stützt sich auf ihren eigenen Laborbericht, wonach "die X.-Harze praktisch die gleiche Zusammensetzung aufweisen wie Y.-Materialien". Dem hält die Gesuchsgegnerin entgegen, dass ihr Produkt auf dem sog. modifizierten Bowen-Harz basiere; die Kenntnisse über dieses Harz gehörten zum chemischen Allgemeinwissen, und diese Grundbasis werde auch von anderen Produzenten von Dentalerzeugnissen verwendet. Die Gesuchsgegnerin belegt ihre Behauptung durch Auszüge aus einschlägiger Fachliteratur. Wägt man die Vorbringen der Gesuchstellerin und diejenigen der Gesuchsgegnerin gegeneinander ab, so erscheint nicht glaubhaft (in der mehrfach erwähnten Umschreibung),

dass die Gesuchsgegnerin *nur* unter unzulässiger Verwendung von Rezepturen der Gesuchstellerin ihr X. herstellen konnte. Vielmehr bleiben aufgrund der jetzt bekannten Unterlagen Zweifel offen. Dies aber muss zur Abweisung des Gesuches um Erlass einer vorsorglichen Massnahme führen.

Die Gesuchstellerin wirft der Gesuchsgegnerin weiter vor, sie benutze gezielt Abnehmerlisten der Gesuchstellerin, um ihr eigenes Produkt anzubieten. Sie versucht dies durch die Nennung eines konkreten Beispiels glaubhaft zu machen, indem der japanische Abnehmer der Gesuchstellerin diese anfragte, wie das Produkt der Gesuchsgegnerin mit einem Produkt der Gesuchstellerin zusammen verwendet werden könne. Die Gesuchsgegnerin wendet dagegen ein, es lasse sich schlechthin nicht vermeiden, dass einzelne Kunden unter Umständen von beiden Parteien, die ja miteinander im Wettbewerb stünden, angeschrieben und bearbeitet würden. Die wichtigsten Bezüger von Dentalprodukten aus der Schweiz seien jedem mit der Branche Vertrauten ohnehin bekannt.

Die Nennung eines einzigen Beispiels, nämlich eines japanischen Grossimporteurs, ist in der Tat nicht tauglich, eine Geheimnisverletzung durch die Gesuchsgegnerin glaubhaft zu machen. Vielmehr erscheint glaubhaft, dass namentlich Grossabnehmer in der Branche allgemein bekannt sind und ihre Kenntnis nicht als "Geheimnis" im Sinne des Gesetzes bezeichnet werden kann. Es ist unglaubwürdig, dass der konkret benannte japanische Abnehmer nur der Gesuchstellerin bekannt ist. Geheimnis ist nämlich nicht, was relativ leicht herausgefunden werden kann, so z.B. "Interessentenadressen anhand von Adressbüchern" (vgl. von Biren, Kommentar zum UWG, N. 5, S. 156). Von einer glaubhaft gemachten Geheimnisverletzung, die den Erlass einer vorsorglichen Massnahme rechtfertigen würde, kann damit auch in diesem Zusammenhang nicht gesprochen werden.

5. Die Gesuchstellerin bringt weiter vor, die Gesuchsgegnerin betreibe durch die Art der Werbung unlauteren Wettbewerb. Sie ziele darauf hin, vom guten Ruf der Produkte der Gesuchstellerin zu zehren.

Namentlich macht sie in diesem Zusammenhang geltend, die Gesuchsgegnerin gestalte die Werbung sprachlich und optisch so ähnlich, dass diese Massnahme auf den ersten Blick geeignet sei, Verwechslungen herbeizuführen. So vergleiche sie in einem Produkte-Manual für X. die Methode direkt mit dem Produkt der Gesuchstellerin und setze dieses unnötig herab. Auch die Bebilderung der Gebrauchsanweisung ergebe Ähnlichkeiten mit dem Produkt Y., die nicht zufällig sei, und auch die Farbwahl sei nicht zwingend. In diesen Zusammenhang gehöre auch die Verwendung identischer Dosierlöffel.

Gegen diese Vorwürfe bringt die Gesuchsgegnerin vor, sie mache in ihrem Produkte-Manual nicht einen Vergleich der Produkte der Parteien, sondern einen Methoden- bzw. Systemvergleich. Die Erwähnung der Produkte der Gesuchstellerin erfolge rein beispielhaft. Gewisse Ähnlichkeiten in den Gebrauchsanleitungen seien zwar nicht zu leugnen; immerhin bestünden aber auch eklatante

Unterschiede. Die Farbwahl der Basismasse sei bedingt durch das Bestreben, bei einer Mischung mit dem blauen Katalyst einen möglichst farbindikativen Unterschied zu erreichen.

Die vergleichende Werbung ist nicht schlechthin unerlaubt. Sie hat sich jedoch im Rahmen einer objektiven Vergleichung der Eigenschaften der angebotenen Waren oder Leistungen und jener der Konkurrenzfirmen zu halten (Troller/Troller, Kurzlehrbuch des Immaterialgüterrechts, 2. Aufl., S. 156). In dem von der Gesuchstellerin angeführten Produkte-Manual für X. findet sich folgender Passus: "Sehr oft wird das X.-System verglichen mit der Doppel- bzw. Überabdruckmethode, wo eine knetbare Silikonmasse (O., Y. usw.) als Erstabdruck verwendet wird." Nach Ausführungen über die Nachteile dieser Erstabdruck-Methode wird dann der Schluss gezogen: "Genau dieses Problem, was in der Praxis noch und noch passiert, ist mit X. völlig ausgeschlossen, ..."

Die Gesuchsgegnerin verweist mit Recht auf von Büren, a.a.O., N. 9, S. 70, wonach der Systemvergleich zulässig ist, sofern er weder herabsetzend noch unrichtig ist. Die von der Gesuchstellerin beanstandete Passage im erwähnten Produkte-Manual ist zumindest nicht als eindeutig unzulässig zu bezeichnen. Eine direkte Gegenüberstellung von X. mit Y. erfolgt nicht. Direkt gegenübergestellt werden einander vielmehr das System der direkten individuellen Löffel und die Doppel- bzw. Überabdruckmethode. Y. wird als eines von mehreren Produkten dieser zweiten Methode angeführt. Dass die Vermischung von System- und Warenvergleich offenbar in vielen Fällen naheliegt (vgl. von Büren, a.a.O., S. 70), bewirkt noch nicht die Notwendigkeit einer vorsorglichen Massnahme.

Entgegen den Ausführungen der Gesuchstellerin kann aber auch nicht gesagt werden, die Gesuchsgegnerin lehne sich in der Gebrauchsanweisung für X. in eindeutiger Weise an diejenige für Y. an (insbesondere bezüglich der Bebilderung), und die Wahl der Farbe Gelb für die Basismasse sei nur deshalb gewählt, um Verwechslungen mit den Produkten der Gesuchstellerin herbeizuführen. Die Bebilderungen weisen Unterschiede auf, dass beim fachkundigen Interessent genügend Unterscheidungskraft glaubhaft erscheint, und es ist andererseits nicht glaubhaft, dass durch die Farbwahl eine Verwechslungsgefahr heraufbeschworen wird.

Wenn auch weitgehende Ähnlichkeiten nicht in Abrede zu stellen sind, ist doch nicht eine Übereinstimmung in einem solchen Ausmasse gegeben, dass von eindeutig unlauteren Mitteln gesprochen werden könnte, die nur durch eine vorsorgliche Massnahme abgewendet werden können.

Zusammenfassend ist damit festzustellen, dass dem Gesuch um Erlass vorsorglicher Massnahmen nicht Folge zu geben ist. Es ist nicht glaubhaft gemacht, dass die Gesuchsgegnerin ihre Produkte *nur* unter Verwendung der Rezepturen der Gesuchstellerin herstellt und dass sie ein Produktionsgeheimnis der Gesuchstellerin verletzt hat. Nicht glaubhaft gemacht ist aber auch eine Verletzung von Treu und Glauben im Wettbewerb durch unzulässige Anlehnung in der Werbung und Verwendung geheimer Abnehmerlisten der Gesuchstellerin.

Ohne abschliessend dazu Stellung zu nehmen, ob bei veränderter Aktenlage ein Verstoss gegen Treu und Glauben im Wettbewerb vorliegt, kann im jetzigen Zeitpunkt nicht zweifelsfrei davon ausgegangen werden, die Gesuchsgegnerin habe gegen das Gesetz über den unlauteren Wettbewerb verstossende Handlungen begangen, derentwegen der Gesuchstellerin ein nicht leicht ersetzbarer Nachteil droht, der nur durch eine vorsorgliche Massnahme abgewendet werden kann.

Art. 9 LCD; 321a al. 4 CO – “Devoir de fidélité”

- *Conditions pour l’octroi de mesures provisionnelles.*
- *En l’absence d’une clause contractuelle de prohibition de faire concurrence, il est possible d’invoquer le devoir de fidélité du travailleur, dont les limites doivent être fixées selon les règles de la bonne foi.*
- *Voraussetzungen für die Bewilligung vorsorglicher Massnahmen.*
- *Fehlt eine vertragliche Konkurrenzverbotsklausel, so ist es möglich, sich auf die Treupflicht des Arbeitnehmers zu berufen, deren Grenzen nach den Regeln von Treu und Glauben festgesetzt werden müssen.*

Arrêt du tribunal d’appel du Tessin du 9 septembre 1982 dans la cause H. S.A. contre S. et P. S.A.

Extraits des considérants:

Le condizioni per il decreto di provvedimenti d’urgenza sono formulate all’art. 9 LCS.

Scopo delle misure provvisionali può essere quello di rendere possibile l’asunzione delle prove, di conservare lo stato di fatto, oppure – come chiede l’istante – di ottenere una difesa provvisoria dei propri diritti in attesa di un giudizio definitivo (cpv. 1).

Le premesse per il decreto devono essere rese verosimili dal richiedente: egli deve in particolare rendere attento il giudice

- che la parte avversaria, nell’ambito della concorrenza economica, ha commesso o sta per commettere un atto contrario alla buona fede;
- che da questo egli é minacciato di un danno difficilmente riparabile se non per il tramite di un provvedimento d’urgenza (nel senso esposto al considerando precedente, in fine).

Nell’ambito della imitazione di prodotti, affinché sia verificata la prima di queste premesse basta che si attui una delle due seguenti circostanze, ovvero:

- che l'imitazione della merce in sé sia tale da ingenerare oggettivamente nel pubblico confusione tra i medesimi prodotti di ditte diverse;
- che l'imitatore sia giunto in possesso del modello procedendo in modo contrario alla buona fede.

L'attrice sostiene il realizzarsi di entrambi i momenti, da un lato, producendo i tre prodotti litigiosi con le rispettivi imitazioni ai fini di una comparazione diretta; d'altro lato sostenendo a carico di S. la disattenzione dolosa di un impegno di fedeltà nei confronti del suo datore di lavoro.

Per quanto riguarda quest'ultimo elemento va detto che il divieto di concorrenza, propriamente detto, si riferisce a un contratto particolare da concludersi tra lavoratore e datore di lavoro ai sensi degli artt. 340 segg. CO.

In mancanza di un simile patto é possibile far riferimento a una norma del diritto del lavoro che impone al lavoratore fedeltà per i segreti conosciuti durante il rapporto di lavoro anche dopo la fine del medesimo “nella misura in cui la tutela degli interessi legittimi del datore di lavoro lo esiga” (art. 321a cpv. 4 CO). Pertanto il lavoratore deve avere riguardo nei confronti degli interessi di chi gli ha in precedenza offerto lavoro, pur potendo genericamente sfruttare le conoscenze professionali acquisite. Limiti di tempo e di portata a questo obbligo di correttezza non sono indicati dalla legge; la dottrina rimanda al principio della buona fede (cfr. Rehbindler M., *Grundriss des schweizerischen Arbeitsrechts*, 2. edizione, p. 37–38).

Art. 32 al. 3, 48 al. 1, 68 al. 1 lit. a, 84 al. 2 et 87 OJF; 9 et 11 al. 2 LCD; 376 CPC TI – “Urgence”

- *Une décision sur mesures provisionnelles prise en vertu de l'art. 9 LCD ne constitue pas une décision finale au sens de l'art. 48 al. 1 OJF; elle ne peut donc être attaquée par la voie du recours en réforme. Si l'autorité cantonale a appliqué le droit cantonal à la place du droit fédéral, sa décision peut seulement faire l'objet d'un recours en nullité. Un recours de droit public peut être traité comme recours en nullité (c. 1).*
- *Les cantons ne peuvent pas instituer, pour l'octroi de mesures provisionnelles en vertu de l'art. 9 LCD, des conditions matérielles plus restrictives que celles posées par le droit fédéral (c. 2).*
- *Toute mesure provisionnelle implique, dans une certaine mesure, qu'il y ait urgence; il s'agit cependant d'une urgence relative, par opposition à la durée du procès au fond. Celui qui a déjà été lésé peut par conséquent obtenir des mesures provisionnelles s'il risque de subir un nouveau dommage difficilement réparable et que peuvent seules prévenir de telles mesures (c. 3).*

- *Eine aufgrund von Art. 9 UWG getroffene vorsorgliche Massnahme stellt keinen Endentscheid im Sinne von Art. 48 Abs. 1 OG dar. Sie kann deshalb nicht mit einer Berufung angefochten werden. Hat die kantonale Instanz kantonales statt Bundesrecht angewandt, so kann der Entscheid nur zum Gegenstand einer Nichtigkeitsbeschwerde gemacht werden. Ein staatsrechtlicher Rekurs kann als Nichtigkeitsbeschwerde behandelt werden (E. 1).*
- *Die Kantone können für die Bewilligung vorsorglicher Massnahmen nach Art. 9 UWG keine strengeren materiellen Voraussetzungen vorschreiben als die durch das Bundesrecht vorgesehenen (E. 2).*
- *In gewissem Sinne impliziert jede vorsorgliche Massnahme den Begriff der Dringlichkeit; es handelt sich allerdings um eine Dringlichkeit im relativen Sinne, welche sich an der Dauer des Hauptprozesses misst. Wer schon in seinen Rechten verletzt ist, kann deshalb vorsorgliche Massnahmen in Anspruch nehmen, wenn er riskiert, erneut einen Schaden zu erleiden, der nur schwer ersetzbar und nur durch vorsorgliche Massnahmen abwendbar wäre (E. 3).*

Arrêt du Tribunal fédéral (1ère cour civile) du 6 octobre 1981 dans la cause H. S.A. contre S. et P. S.A. (communiqué par Me Flavio Gemetti, avocat à Lugano)

Ritenuto in fatto:

A. Dal 1972 al 1976 è stato alle dipendenze della H. S.A. di G. come meccanico di precisione incaricato in particolare della manutenzione e del perfezionamento delle macchine. Cessata la collaborazione con la H., S. ha utilizzato le proprie conoscenze tecniche, per il tramite della P. S.A. di cui è amministratore unico, per la fabbricazione di articoli e strumenti odontoiatrici.

Il 2 ottobre 1978 la H. ha convenuto in giudizio davanti al Pretore di Lugano-Città, per concorrenza sleale, S. et la P. S.A. In via superprovisionale l'attrice ha chiesto che siano ordinati, con la comminazione della pena prevista dall'art. 292 CP, la sospensione della produzione e dell'invio di campioni nonché il sequestro di "cunei interdentali, matrici autocollanti e matrici 'adapt' uguali, od anche solo simili, per forma, colore e sostanza a quelli prodotti dalla H. S.A.". Con decreto del 6 febbraio 1980 il giudice di prime cure ha ordinato ai convenuti di sospendere immediatamente la produzione e lo smercio di questi articoli.

Il 27 marzo 1981 la II Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha accolto l'appello dei convenuti ed ha di conseguenza respinto la domanda provvisionale dell'attrice. L'autorità cantonale ha premesso che l'art.

11 della legge federale sulla concorrenza sleale del 30 settembre 1943 (LCSI) lascia ai Cantoni la determinazione della procedura da seguire per l'emana- zione dei provvedimenti cautelari secondo l'art. 9 della medesima legge. Essa ha aggiunto che nel Ticino sono applicabili gli art. 376 segg. CPC e che accanto ai requisiti dell'art. 9 LCSI la parte che chiede l'adozione di provvedimenti cautelari deve quindi rendere perlomeno verosimile l'urgenza del provvedimento, il danno imminente e la probabilità d'esito favorevole della lite. Nella fattispecie il Tribunale di appello non ha ritenuto realizzate le prime due di queste condi- zioni, per cui ha tralasciato l'esame del "fumus boni juris" e dei requisiti materiali dell'art. 9 LCSI.

B. L'attrice è insorta contro la sentenza d'appello con ricorso di diritto pubblico, da trattare eventualmente come ricorso per nullità. Essa postula l'annullamento della sentenza impugnata e del decreto con il quale il Presidente della II Camera civile aveva conferito effetto sospensivo all'appellazione dei convenuti. La ricorrente afferma che l'autorità cantonale ha accertato arbitraria- mente i fatti che le hanno permesso di concludere all'assenza dell'urgenza e del danno irreparabile; la medesima autorità avrebbe inoltre applicato arbitraria- mente il diritto federale nella misura in cui ha rilevato che la concessione di una misura cautelare presuppone l'attuazione cumulativa dei requisiti posti dal diritto federale e dal diritto processuale ticinese.

I convenuti hanno proposto la reiezione del ricorso, nella misura in cui è ricevibile.

Considerando in diritto:

1. La decisione del giudice cantonale competente su una domanda di prov- vedimenti d'urgenza secondo l'art. 9 LCSI non è una decisione finale ai sensi dell'art. 48 cpv. 1 OG: contro di essa il ricorso per riforma non è ammissibile. Possono entrare in considerazione ovvero il ricorso di diritto pubblico (art. 87 OG) ovvero il ricorso per nullità (art. 68 OG). Il primo di questi rimedi è però ammissibile solo se la pretesa violazione di diritto non può essere sottoposta, mediante azione o altro rimedio, al Tribunale federale o a un'altra autorità federale (art. 84 cpv. 2 OG). Ora, la ricorrente censura, tra l'altro, l'applica- zione, da parte dell'autorità cantonale, del diritto cantonale al posto del diritto federale; questa censura è proponibile con il ricorso per nullità secondo l'art. 68 cpv. 1 lett. a OG, per cui il ricorso di diritto pubblico non è ammissibile (DTF 104 II 56 consid. 3 e 103 II 71 consid. 2). Esso non lo è neppure nella misura in cui la ricorrente invoca l'arbitrario accertamento dei fatti e l'arbitraria ap- plicazione del diritto: di regola non è ammissibile presentare ricorso di diritto pubblico e per nullità con atto unico; fanno eccezione i casi nei quali i due rimedi sono trattati separatamente e il contenuto dell'uno non interferisce in quello dell'altro, estremi che nella fattispecie non ricorrono (DTF 103 II 218 e riferimenti).

L'atto del 25 maggio 1981 deve quindi essere trattato unicamente come ricorso per nullità, come la ricorrente propone in via subordinata, malgrado sia intitolato solo ricorso di diritto pubblico (DTF 96 I 633 consid. c e riferimenti). Il fatto ch'esso sia stato indirizzato direttamente al Tribunale federale invece che all'autorità che ha emanato la decisione impugnata, non nuoce alla ricorrente (art. 69 cpv. 1 in relazione con l'art. 32 cpv. 3 OG). Il contenuto materiale del diritto federale potrà essere esaminato solo nella misura in cui sarà necessario per la verifica della censura d'errata applicazione del diritto cantonale in sua vece (cfr. Birchmeier, art. 68 OG, n. 6, pag. 256).

2. Il Tribunale di appello ha considerato che per l'emanazione di provvedimenti d'urgenza secondo l'art. 9 LCSl debbono essere adempiuti, accanto ai requisiti di questa norma, anche quelli previsti dal diritto ticinese, in particolare dagli art. 376 segg. CPC. Questa opinione è errata. Il diritto privato federale prevale sul diritto processuale cantonale. Questo precetto significa, tra l'altro, che laddove il diritto civile federale prevede e regge l'emanazione di misure cautelari, debesi decidere solo secondo questo diritto, non secondo altri criteri, se la protezione provvisoria deve essere concessa al richiedente. In materia di concorrenza sleale, i Cantoni devono designare l'autorità competente a pronunciare i provvedimenti d'urgenza dell'art. 9 LCSl e, ove occorra, devono emanare disposizioni complementari di procedura (art. 11 cpv. 2 LCSl); se le misure previste dal diritto federale non sono enumerate in modo esaustivo, i Cantoni possono anche prescriverne altre. Tuttavia, in nessun caso essi possono prevedere condizioni materiali atte a rendere più difficile, a ostacolare o perfino a impedire l'adozione di misure cautelari rette dal diritto federale (cfr. DTF 97 II 190; inoltre: Guldener, Schweizerisches Zivilprozessrecht, pagg. 68/69 e 577; Sträuli/Messmer, Kommentar zur zürcherischen Zivilprozessordnung, § 110, n. 1-4; Troller, Immaterialgüterrecht II, pag. 1208).

3. Nella sentenza impugnata i giudici del Tribunale di appello, anch'essi ovviamente tenuti al rispetto dei principi enunciati sopra, hanno applicato solo i criteri materiali validi per l'emanazione dei provvedimenti cautelari dell'art. 376 CPC, che, a loro avviso, debbono attuarsi cumulativamente con quelli del diritto federale. Essi hanno infatti respinto la domanda provvisoria dell'attrice non essendo adempiuti i requisiti dell'urgenza e del danno imminente, dedotti, appunto, dal diritto cantonale. I resistenti, nelle loro osservazioni, sostengono che i requisiti ritenuti dall'autorità cantonale corrispondono esattamente a quelli del diritto federale: l'applicazione dell'art. 9 LCSl presupporrebbe, come l'art. 376 CPC, l'urgenza della misura cautelare e il danno imminente.

L'argomento dei resistenti è pertinente: se vi fosse identità tra diritto cantonale e diritto federale, l'applicazione del primo non sarebbe causale con il risultato della sentenza impugnata e il ricorso per nullità dovrebbe essere respinto (Birchmeier, pagg. 257/258). Tuttavia, in concreto non v'è identità. Certo,

come asseriscono i resistenti, nel testo italiano della LCSL si parla di “provvedimenti d’urgenza”, il che può lasciare intendere che l’urgenza rientra nel novero dei requisiti materiali dell’art. 9 LCSL. Verosimilmente ciò è però dovuto a un’infelice traduzione, poiché le versioni tedesca e francese della medesima legge recano le diciture di “vorsorgliche Massnahmen” e “mesures provisionnelles”. Alla versione italiana non può essere conferito un significato differente da quella tedesca o francese.

Ogni provvedimento cautelare implica, in un certo senso, la nozione di urgenza. Il provvedimento ha infatti lo scopo di garantire al richiedente una protezione già prima della decisione finale, laddove v’è il pericolo che quest’ultima venga emanata troppo tardi (Guldener, pagg. 574 e 577/578). Si tratta però di un’urgenza in senso relativo, riferita unicamente all’ordinaria lentezza con cui si svolge il processo di merito. L’urgenza così definita non impedisce quindi l’emanazione di misure cautelari qualora, benché il richiedente sia già stato danneggiato, ulteriori danni minacciano di verificarsi (Guldener, pag. 578, n. 23b). Queste precisazioni si applicano anche ai provvedimenti d’urgenza previsti dall’art. 9 LCSL, per l’ottenimento dei quali il richiedente deve tra l’altro rendere verosimile di essere minacciato da un danno difficilmente riparabile, al quale solo un siffatto provvedimento può sottrarlo (cpv. 2). Ne discende che nella fattispecie, contrariamente ai motivi della sentenza impugnata, non può essere determinante il fatto che l’attrice, pur conoscendo fin dal gennaio 1977 i prodotti e gli articoli fabbricati dai convenuti, sia rimasta inattiva fino al 2 ottobre 1978.

Indipendentemente dal testo italiano, l’urgenza, così come è stata ritenuta dall’autorità cantonale, non è un requisito dell’applicazione dell’art. 9 cpv. 2 LCSL. Per quanto riguarda l’esigenza del danno difficilmente riparabile, non è affatto necessario, contrariamente a quanto sembra ritenere il Tribunale di appello, ch’esso sia cifrabile.

Poiché non v’è identità tra il diritto cantonale applicato dal Tribunale di appello e il diritto federale che avrebbe dovuto essere applicato, la sentenza impugnata deve essere annullata.

4. L’impugnazione del decreto del 22 febbraio 1980, con il quale il Presidente della II Camera civile aveva conferito effetto sospensivo all’appello, oltre che non essere motivata, è priva d’oggetto. Il decreto è decaduto con l’emanazione della sentenza di merito e, da questo profilo, l’annullamento della stessa non comporta conseguenze. Dovendo decidere nuovamente l’appello dell’attrice, l’autorità cantonale dovrà esaminare nuovamente anche l’istanza di concessione dell’effetto sospensivo.

Il Tribunale federale pronuncia:

1. Il gravame del 25 maggio 1981 è trattato come ricorso per nullità.

2. Il ricorso è accolto, la sentenza impugnata è annullata e la causa è rinviata all'autorità cantonale per nuovo giudizio.
3. ...

Art. 59 BV; 11 Abs. 1 UWG – “CANDINO”

- *Das Bundesgericht tritt ausnahmsweise trotz Fehlens eines aktuellen praktischen Interesses auf eine staatsrechtliche Beschwerde ein, wenn der gerügte Eingriff sich jederzeit wiederholen könnte und eine rechtzeitige verfassungsrechtliche Überprüfung im Einzelfall kaum je möglich ist, so dass das Erfordernis des aktuellen praktischen Interesses eine Kontrolle der Verfassungsmässigkeit faktisch verhindern würde (E. 1b).*
- *Geltungsbereich von Art. 59 BV (E. 2).*
- *Massnahmen zur vorsorglichen Beweissicherung für einen künftigen Prozess gelten nicht als persönliche Ansprachen im Sinne von Art. 59 BV, auch wenn der anzustrebende Prozess eine solche betrifft. Soweit eine Beschlagnahme zur Beweissicherung erfolgt, steht es der Beklagten frei, die beschlagnahmten Gegenstände sofort durch gleichartige in der Ausstellung zu ersetzen (E. 3a).*
- *Weitergehende vorsorgliche Massnahmen, namentlich jene, die zur Absicherung der streitigen Forderung dienen, schliessen die Anwendung von Art. 59 BV nicht aus (E. 3b).*
- *Der auf das MMG gestützte Anspruch, die Benützung des Modells oder Modells zu untersagen, ist ebenso an die Person des Inhabers gebunden wie die Ansprüche aus dem Markenrecht (E. 4b).*
- *Une décision ordonnant une mesure provisionnelle peut faire l'objet d'un recours de droit public (c. 1a).*
- *Malgré l'absence d'un intérêt actuel et pratique, le Tribunal fédéral peut admettre un recours de droit public lorsque l'atteinte invoquée peut se reproduire en tout temps et que l'exigence d'un intérêt actuel et pratique ferait obstacle au contrôle de la constitutionnalité d'un acte qui peut se reproduire dans les mêmes conditions (c. 1b).*
- *Portée de l'art. 59 cst. féd. (c. 2).*
- *Les mesures prévues pour sauvegarder des preuves sont de simples actes probatoires et non des réclamations personnelles au sens de l'art. 59 cst. féd.; une saisie pratiquée exclusivement à cette fin n'empêche pas la partie citée de remplacer immédiatement les objets saisis par d'autres identiques (c. 3a).*

- *Les autres mesures provisionnelles, notamment celles qui visent à l'exécution provisoire de la prétention litigieuse, constituent des réclamations personnelles (c. 3b).*
- *Des actions portant sur l'existence ou la portée de droits sur des marques ou des dessins ou modèles entrent dans la définition des réclamations personnelles selon l'art. 59 cst. féd. (c. 4b).*

Bundesgericht (I. Öffentlich-rechtliche Abteilung), Entscheid vom 6. Dezember 1982 i.S. Candino Watch Co. Ltd. ca. Interdica S.A.

A. Die Candino Watch Co. Ltd. stellte an der Basler Mustermesse 1980 Uhrenmodelle ihrer Produktion mit zugehörigen Photographien aus. Die Interdica S.A. fühlte sich dadurch in ihren Ansprüchen aus dem Bundesgesetz betreffend die gewertlichen Muster und Modelle vom 30. März 1900 (MMG) verletzt. Sie erwirkte beim Zivilgerichtspräsidenten des Kantons Basel-Stadt eine superprovisorische Verfügung, wonach der Candino Watch Co. Ltd. verboten wurde, während der Dauer der Basler Mustermesse an ihrem Stand Photographien oder Prospekte von Uhren auszustellen, die den Uhren des Modells "Santos" der Interdica S.A. nachgebildet waren; ausserdem wurden sämtliche im Stand der Candino Watch Co. Ltd. befindlichen Uhren, die jenem Modell nachgebildet waren, gemäss einem vom Zivilgerichtspräsidenten aufzunehmenden Inventar beschlagnahmt (Verfügung vom 22. April 1980). Mit Entscheid vom 25. April 1980 bestätigte der Zivilgerichtspräsident diese superprovisorische Verfügung. Danach blieb es der Candino Watch Co. Ltd. verboten, die Uhrenmodelle Nr. 15166, Nr. 15177 und Nr. 15165 sowie Photographien davon während der Dauer der Basler Mustermesse an ihrem Stand Nr. 3264 auszustellen, und die beschlagnahmten Uhren blieben im Gewahrsam des Gerichts. Unter Berufung auf Art. 59 BV bestritt die Candino Watch Co. Ltd. im Verfahren vor dem Zivilgerichtspräsidenten unter anderem dessen örtliche Zuständigkeit, indem sie auf ihren Sitz in Herbetswil, Kanton Solothurn, hinwies. Sie drang indessen mit dieser Einrede nicht durch. Der Zivilgerichtspräsident setzte der Interdica S.A. in seinem Entscheid eine Prosekutionsfrist von zwei Monaten zur Geltendmachung ihres Anspruchs im ordentlichen Verfahren. Die Interdica S.A. wahrte die inzwischen verlängerte Frist durch Einreichung der Prosekutionsklage gegen die Candino Watch Co. Ltd. beim Obergericht des Kantons Solothurn am 8. August 1980.

B. Die Candino Watch Co. Ltd. führt gestützt auf Art. 59 BV gegen den Entscheid des Zivilgerichtspräsidenten Basel-Stadt vom 25. April 1980 staatsrechtliche Beschwerde und verlangt die Aufhebung des Entscheids.

C. Die Interdica S.A. und der Zivilgerichtspräsident von Basel-Stadt beantragen die Abweisung der Beschwerde.

Das Bundesgericht zieht in Erwägung:

1. a) Beim angefochtenen Entscheid handelt es sich um eine im Summaryverfahren ergangene vorsorgliche Verfügung. Diese kann direkt mit staatsrechtlicher Beschwerde angefochten werden (Art. 86 OG; BGE 102 Ia 190 ff. E. 2 und 3). Es brauchte demnach im vorliegenden Fall weder ein allfälliger kantonaler Instanzenzug durchlaufen noch der Abschluss des Prosektionsverfahrens abgewartet zu werden.

b) Die Beschwerdeführerin ist eine Aktiengesellschaft. Die Garantie des Art. 59 BV gilt nach feststehender Rechtsprechung des Bundesgerichts auch für juristische Personen (BGE 102 Ia 409 E. 2a; 53 I 127). Die Beschwerdeführerin ist daher grundsätzlich zur Beschwerde legitimiert. – Die angefochtene Verfügung bezieht sich auf eine Veranstaltung der Basler Mustermesse 1980. Die Beschwerdeführerin hat kein unmittelbares aktuelles praktisches Interesse mehr an der Aufhebung des angefochtenen Entscheids. Ob die von ihr angeführten mittelbaren Interessen ausreichen, um ihre Legitimation im vorliegenden Fall zu begründen, kann offenbleiben. Das Bundesgericht tritt ausnahmsweise trotz Fehlens eines aktuellen praktischen Interesses auf eine staatsrechtliche Beschwerde ein, wenn der gerügte Eingriff sich jederzeit wiederholen könnte und eine rechtzeitige verfassungsrechtliche Überprüfung im Einzelfall kaum je möglich ist, so dass das Erfordernis des aktuellen praktischen Interesses eine Kontrolle der Verfassungsmässigkeit faktisch verhindern würde (BGE 104 Ia 488 mit Hinweisen). Diese Voraussetzungen sind hier erfüllt: Wegen der kurzen Dauer der Basler Mustermesse und ähnlicher Veranstaltungen wäre es nicht möglich, dass das Bundesgericht über eine solche staatsrechtliche Beschwerde rechtzeitig befinden könnte. Vom Erfordernis eines aktuellen praktischen Interesses kann daher abgesehen werden.

2. a) Nach Art. 59 BV ist der aufrechtstehende Schuldner, der in der Schweiz festen Wohnsitz hat, für persönliche Ansprachen vor dem Richter seines Wohnorts zu suchen. Durch diese Bestimmung wird nicht der Wohnsitz des Schuldners zu einem bundesrechtlichen Gerichtsstand erhoben. Der Schuldner wird nur davor gesichert, dass er nicht vor einem ausserkantonalen Gericht eingeklagt werden kann, während ihn das kantonale Recht innerhalb des Wohnsitzkantons vor ein anderes Gericht als dasjenige des Wohnorts weisen kann. Art. 59 BV kann ferner nicht angerufen werden, wenn eine bundesrechtliche Gerichtsstandsvorschrift besteht und demnach die Bestimmung des Gerichtsstands nicht dem kantonalen Recht überlassen ist (BGE 105 II 15 mit Hinweisen).

b) Der im Verfahren vor dem Zivilgerichtspräsidenten Basel-Stadt geltend gemachte Anspruch leitet sich aus dem MMG und dem UWG ab. Das MMG

sieht für die Verfolgung zivilrechtlicher Ansprüche keinen besonderen Gerichtsstand vor. Gemäss Art. 11 Abs. 1 UWG sind vorsorgliche Massnahmen bei der zuständigen Behörde im Wohnsitzkanton der Gegenpartei oder, wenn sie in der Schweiz keinen Wohnsitz hat, am Begehungsort zu beantragen. Soweit der Anspruch aus dem MMG abgeleitet wird, kommt somit Art. 59 BV grundsätzlich zum Zug. Die Parteien sind sich darüber einig, und es ist offensichtlich, dass die Beschwerdeführerin zahlungsfähig ist und ihren Sitz nicht im Kanton Basel-Stadt, sondern im Kanton Solothurn hat.

c) Fraglich und umstritten ist einzig, ob es sich vorliegend um eine "persönliche Ansprache" im Sinne von Art. 59 BV handelt.

3. a) In erster Linie wird von der Beschwerdegegnerin und vom Zivilgerichtspräsidenten geltend gemacht, soweit drei Uhren und deren Photographien beschlagnahmt worden seien, habe das angefochtene Verfahren bloss der Beweissicherung gedient und sei deshalb mit Art. 59 BV vereinbar.

Nach der Rechtsprechung gelten Massnahmen zur vorsorglichen Beweissicherung für einen künftigen Prozess nicht als persönliche Ansprachen im Sinne von Art. 59 BV, auch wenn der anzustrebende Prozess eine solche betrifft (BGE 98 Ia 668 E. 2; 87 I 59; 41 I 447). Soweit der angefochtene Entscheid die superprovisorisch angeordnete Beschlagnahme der am Stand der Beschwerdeführerin ausgestellten Uhren und Photographien bestätigte, hatte er beweisichernden Charakter. Praktisch führte die Beschlagnahme allerdings dazu, dass damit auch die Ausstellung dieser Sachen unterbrochen wurde, die Werbewirkung wegfiel und dadurch auch materielle Auswirkungen entstanden. Soweit indessen bloss eine Beschlagnahme zur Beweissicherung erfolgt wäre und nicht auch noch das weitere Verbot ergangen wäre, hätte es der Beschwerdeführerin freigestanden, die beschlagnahmten Uhren und Photographien sofort durch gleichartige in der Ausstellung zu ersetzen. Es ist daher davon auszugehen, dass die Beschlagnahme eine beweisichernde Massnahme darstellt, für welche Art. 59 BV nicht zum Zug kommt. Insoweit ist daher die Beschwerde abzuweisen.

b) Auch soweit der Beschwerdeführerin untersagt wurde, die betreffenden Uhrenmodelle sowie Photographien davon während der Mustermesse auszustellen, stellt der angefochtene Entscheid eine vorsorgliche Massnahme im Hinblick auf den von der Beschwerdeführerin anzustrebenden Prozess dar. Es handelt sich dabei aber nicht um eine Massnahme der Beweissicherung. In BGE 18, 50 hat das Bundesgericht allerdings auch eine vorsorgliche Massnahme, die nicht der Beweissicherung diene, sondern die Erhaltung des Streitgegenstands bis zur Austragung des Rechtsstreits bezweckte, nicht als persönliche Ansprache im Sinn von Art. 59 BV angesehen. Es verlangte nur, es müsse garantiert sein, dass es sich dabei wirklich bloss um eine vorsorgliche Massregel handle. Das

könne indessen durch eine entsprechende Fristansetzung für die Anhebung des Hauptprozesses bewerkstelligt werden.

Im vorliegenden Fall bezweckte das Verbot, die Uhrenmodelle und Photographien während der Dauer der Mustermesse auszustellen, weder eine Beweissicherung noch eine Sicherstellung des Streitgegenstands. Vielmehr sollte damit die Erfüllung des streitigen Anspruchs vorsorglich sichergestellt werden. Voraussetzung eines solchen vorläufigen Schutzes bildet die drohende Gefahr, die Erfüllung werde durch eine allfällige Verzögerung vereitelt oder erschwert, oder dem Berechtigten erwachse aus der Verzögerung ein nicht leicht wiedergutmachender Schaden. Die vom Bundesgericht in BGE 18, 50 zur Begründung jenes Entscheids angeführte Gefahr, dass eine auf die Sicherstellung des Streitgegenstands gerichtete Verfügung, wenn sie nur vom Richter des Wohnsitzkantons des Schuldners getroffen werden könne, oft zu spät käme, liegt bei Verfügungen der vorliegenden Art nicht weniger nahe als in jenen Fällen. Ebenso könnten diese Verfügungen zur Absicherung, dass Art. 59 BV nicht umgangen wird, an die vom Bundesgericht in jenem Entscheid aufgestellte Bedingung gebunden werden, dass der Hauptprozess binnen angemessener Frist beim Richter des Wohnsitzkantons des Schuldners anhängig gemacht werde, wie das übrigens im vorliegenden Fall mit der Ansetzung der Frist zur Einreichung der Prosektionsklage geschehen ist. Gesamthaft betrachtet rechtfertigt es sich indessen nicht, jene frühe Praxis aufzunehmen bzw. auf Verfügungen der vorliegenden Art auszudehnen. Es wäre schwierig, mit jener Begründung vorsorgliche Verfügungen, die vor dem Hauptprozess verlangt werden können, nicht generell von Art. 59 BV auszunehmen. Ein solches Vorgehen würde indessen den Geltungsbereich des Art. 59 BV zu sehr einschränken. Es erscheint daher als gerechtfertigt, die Ausnahme auf die erwähnten beweissichernden Massnahmen zu beschränken. Für diese besteht eine gefestigte Rechtsprechung; ausserdem bewegen sie sich in einem beschränkten Rahmen und lassen sich von den anderen vorsorglichen Massnahmen leicht abgrenzen.

Zwar wäre nach Ansicht der Beschwerdegegnerin eine Ausnahme von Art. 59 BV für Massnahmen der vorliegenden Art nur in dringenden Fällen zu machen, d.h. wenn tatsächlich zu befürchten wäre, dass der Entscheid des Richters des Wohnsitzkantons zu spät käme. Eine solche Regelung wäre indessen fragwürdig und würde auch bei der praktischen Durchführung auf Schwierigkeiten stossen. Die Gerichtsstandsregeln müssen einfach und klar zu handhaben sein, was bei einer solchen Spezialregelung für dringende Fälle nicht gewährleistet wäre. Der Entscheid darüber, ob ein dringender Fall vorliegt, bildet oft eine Ermessensfrage. Wenn das Gesuch um Erlass einer vorsorglichen Massnahme bzw. einer einstweiligen Verfügung vor Einleitung des Prozesses erfolgt, kann der Richter sodann meist erst nach Eintreffen der Vernehmlassung der Gegenpartei beurteilen, ob ein dringender Fall vorliegt. Der Gerichtsstand wäre daher am Anfang des Verfahrens unter Umständen unsicher. Übrigens erscheinen die im vorliegenden Fall vorgebrachten Dringlichkeitsgründe nicht als zwingend. Es ist

nicht einzusehen, weshalb der nach dem kantonalen Recht zuständige solothurnische Richter nicht ebenfalls hätte rasch handeln können. Auch wenn er sich wohl kaum noch am selben Tag an die Mustermesse hätte begeben können, wie das der Zivilgerichtspräsident von Basel-Stadt getan hat, dürfte es doch möglich gewesen sein, die Massnahme jedenfalls binnen zwei Tagen anzuordnen. In der Praxis sind im übrigen telefonische Rechtshilfesuche und deren unverzügliche Erledigung in wirklich dringenden Fällen weder für den ersuchenden noch für den ersuchten Richter ungewohnt.

Der Umstand, dass es sich beim Ausstellungsverbot um eine vor Beginn des Prozesses angeordnete vorsorgliche Massnahme handelt, schliesst deshalb die Anwendung von Art. 59 BV nicht aus.

4. a) Die Interdica S.A. macht noch geltend, bei dem Verbot handle es sich um eine dingliche bzw. einer solchen gleichzusetzende, nicht um eine persönliche Ansprache. Sie beruft sich auf die Natur des Immaterialgüterrechts als eines absolut subjektiven Rechts, das im Gegensatz zum relativen, obligatorischen Anspruch von jedermann respektiert werden müsse. Die Unterlassungsklage des Inhabers des Rechts gegen einen Störer sei deshalb unter dem Gesichtspunkt des Art. 59 BV der dinglichen Klage gleichzusetzen.

b) In BGE 71 I 346 (E. 1) hat das Bundesgericht ausgeführt, Markenrechte seien zwar gleich den dinglichen Rechten absolute Rechte. Ihr Gegenstand sei aber nicht körperlich, sondern als immaterielles Gut mit der Person des Inhabers verbunden. Gegen diesen gerichtete Klagen, die sich auf Bestand oder Umfang seines Markenrechts bezögen, seien daher als persönliche Ansprachen im Sinne von Art. 59 BV zu betrachten. Bereits in BGE 12, 31 (E. 5b) hatte es im übrigen die Klage auf Zerstörung einer Marke als persönliche Ansprache gewürdigt. Der im vorliegenden Fall in Frage stehende, auf das MMG gestützte Anspruch, die Benützung des Musters oder Modells zum Zweck der Verbreitung oder der gewerbmässigen Verwertung zu untersagen (Art. 5 Abs. 2 MMG), ist ebenso an die Person des Inhabers gebunden wie die in BGE 71 I 346 erwähnten Klagen aus dem Markenrecht. Eine Gleichsetzung mit den dinglichen Ansprüchen rechtfertigt sich demnach ebensowenig. Der von der Beschwerdeführerin in diesem Zusammenhang noch hervorgehobene Unterschied zwischen der auf Beseitigung der Störung gerichteten Klage und der Feststellung auf Ungültigkeit des Immaterialgüterrechts ist dafür bedeutungslos. Nach der Natur der Klage ist somit eine persönliche Ansprache gemäss Art. 59 BV gegeben. Mit Bezug auf das eigentliche Verbot erweist sich daher die Beschwerde als begründet. Der angefochtene Entscheid ist insoweit aufzuheben.

Vorsorgliche Massnahmen.

Staatsvertrag Schweiz–Frankreich vom 15. Juni 1869, Art. 2bis; ZGB Art. 29 Abs. 2; UWG Art. 9 Abs. 1 – “INTERCHIMIE 80”

- *Der Schweizer Richter ist für vorsorgliche Massnahmen auf dem Gebiet der Schweiz gegen einen französischen Beklagten zuständig. Die Kennzeichnung einer Ausstellung mit dem Namen eines andern stellt eine widerrechtliche Namensanmassung dar. Die Beschlagnahme des Clichés einer beanstandeten Publikation, mit deren Wiederholung nicht zu rechnen ist, ist unverhältnismässig. Beschlagnahmungen von Sachen, die einem Dritten gehören, können nicht bewilligt werden, wenn dieser Dritte nicht Prozesspartei ist.*
- *Les tribunaux suisses sont compétents pour ordonner des mesures provisionnelles sur le territoire suisse contre un Français. La dénomination d'une exposition à l'aide du nom d'une autre constitue une usurpation illicite de nom. La saisie d'un cliché destiné à une publication litigieuse, dont il n'y a pas lieu de craindre la répétition, ne respecte pas le principe de la proportionnalité. Il ne peut être saisi des choses qui appartiennent à un tiers qui n'est pas partie à la procédure.*

Säumnisverfügung des Handelsgerichtspräsidenten Zürich als Einzelrichter im summarischen Verfahren vom 5. September 1980 i.S. Interchemie AG ca. Association pour l'Exposition Internationale des Industries Chimiques, des Professions qui s'y rattachent, et de leur Equipement (mitgeteilt von RA Dr. H. Brack)

2.1. Die Klägerin wurde im Jahre 1943 gegründet. Sie befasst sich gemäss statutarischer Umschreibung mit der Fabrikation von und dem Handel (Import und Export) mit chemischen Roh- und Fertigprodukten, pharmazeutischen und kosmetischen Rohstoffen und Fertigpräparaten. Ihre Firma lautet gemäss Handelsregisterauszug “Interchemie AG (Interchimie S.A., Interquímica S.A.)”. Ausserdem ist die Klägerin Inhaberin der Marken INTERCHEMIE (in der Schweiz hinterlegt unter der Nr. 243116, international gemäss Madrider Union hinterlegt unter der Nr. 322751), INTERQUIMICA (Nr. 255335 bzw. IR 322752) sowie INTERCHEM (Nr. 291493 bzw. IR 436457).

2.2. Die Beklagte ist ein Verein mit Sitz in Paris. Ihr statutarischer Zweck ist wie folgt umschrieben: “L'Association a pour objet de promouvoir une Exposition Internationale spécialisée concernant les Industries Chimiques, Pharmaceutiques et Connexes, le Génie Chimique et ses Equipements, et de lui servir de support.” Sie beabsichtigt, vom 8.–13. Dezember 1980 in Paris die internationale Ausstellung INTERCHIMIE 80 durchzuführen. In der Schweiz ist die

Beklagte über die schweizerische Gesellschaft für chemische Industrie (SGCI) tätig geworden, indem sie diese Gesellschaft veranlasst, allen ihren Mitgliedern die Information Nr. 2 zuzustellen. Die SGCI erhielt von der Beklagten auch die Pressemappe sowie die Informationen Nrn. 1 und 3. Ausserdem hatte der Commissaire Général der INTERCHIMIE 80, Pierre Piganiol, am 22. Januar 1980 im Hotel Zürich eine Pressekonferenz abgehalten, wovon die Klägerin aufgrund einer Veröffentlichung in der SWISS CHEM (Schweizerische Zeitschrift für die chemische Industrie), Nr. 7–8/1980, S. 19, erfuhr.

3.1. Da es im vorliegenden Fall um eine Streitigkeit zwischen einer schweizerischen Gesellschaft und einem französischen Verein geht, richtet sich die örtliche Zuständigkeit nach dem Staatsvertrag zwischen der Schweiz und Frankreich über den Gerichtsstand und die Vollziehung von Urteilen in Zivilsachen vom 15. Juni 1869 mit Zusatzakte vom 14. Oktober 1935 (BS 12 S. 347 ff.). Nach Art. 2bis dieses Vertrages können die Behörden eines jeden Vertragsstaates die in dessen Gesetzgebung vorgesehenen vorläufigen und sichernden Massnahmen anordnen, welches auch immer die Gerichtszuständigkeit über die Sache selbst ist. Da die erwähnte Pressekonferenz in Zürich stattfand, die Verteilung der Information Nr. 2 durch die SGCI von Zürich aus erfolgte und Beschlagnahmungen von beweglichen Sachen, die in Zürich liegen, verlangt werden, drängt es sich auf, in örtlicher Hinsicht als Gerichtsstand Zürich anzunehmen.

3.2. In sachlicher Hinsicht ist massgebend, dass die Klägerin ihre Ansprüche aus einer Missachtung ihrer Zeichenrechte herleitet, d.h. aus Firmen-, Marken-, Wettbewerbs- und Namensrecht. Da § 61 Ziff. 1 a.E. GVG ganz allgemein die "den Gebrauch einer Geschäftsfirma betreffenden Zivilklagen" in die Zuständigkeit des Handelsgerichtes verweist und die Beklagte die obgenannte Ausstellung mit der Geschäftsfirma der Klägerin bezeichnet hat, ist die sachliche Zuständigkeit des Handelsgerichtes gegeben. Dies gilt selbst für den Fall, dass die Ansprüche der Klägerin letztlich nur aus Namensrecht begründet wären. Denn eben dies setzt die Prüfung der vorgenannten Rechtsbehelfe voraus, so dass Fragen zu klären sind, die in die Zuständigkeit des Handelsgerichtes fallen.

4. Voraussetzung für die Anordnung von Massnahmen nach den anwendbaren bundesrechtlichen Spezialgesetzen (MSchG und UWG) ist die Glaubhaftmachung einer Verletzung der behaupteten Schutzrechte und eines drohenden, nicht leicht wiedergutzumachenden Nachteils (Art. 31 MSchG, Art. 9 Abs. 1 UWG; Troller, Immaterialgüterrecht, Bd. II, S. 1201 ff.).

5.1. Nach Art. 956 Abs. 2 OR kann auf Unterlassung der weiteren Führung der Firma klagen, wer durch den unbefugten Gebrauch einer Firma beeinträchtigt ist. Firmenmässiger Gebrauch ist der Gebrauch der Firma *als Bezeichnung eines Unternehmens* im geschäftlichen Verkehr. Die Beklagte gebraucht das

Wort INTERCHIMIE als Bezeichnung für eine Ausstellung, sie gebraucht es also nicht firmenmässig. Daher liegt keine Verletzung der Art. 944 ff. OR vor.

5.2. Nach Art. 1 Ziff. 2 MSchG liegt ein markenmässiger Gebrauch von Zeichen dann vor, wenn sie "zur Unterscheidung oder zur Feststellung der Herkunft gewerblicher und landwirtschaftlicher Erzeugnisse oder Waren dienen und auf diesen selbst oder deren Verpackung in beliebiger Weise angebracht sind". Die Beklagte verwendet das Zeichen INTERCHIMIE auf Informationsbroschüren und einer Pressemappe für die internationale Ausstellung in Paris. Sie verwendet es also nicht als Kennzeichnung von gewerblichen und landwirtschaftlichen Erzeugnissen oder Waren, sondern nur auf Werbematerial für die geplante Ausstellung. Die Anbringung eines Zeichens auf Prospekten, Preislisten, Gebrauchsanweisungen usw. stellt jedoch keine markenmässige Verwendung dar (vgl. David, Kommentar zum Schweizerischen Markenschutzgesetz, 2. Aufl., Basel und Stuttgart 1960, N. 26 zu Art. 1 MSchG), weshalb ein Schutz der Klägerin aufgrund des Markenrechts ausgeschlossen ist.

5.3. Ein Schutz der Klägerin aufgrund des UWG entfällt, da zwischen den Parteien kein Wettbewerbsverhältnis besteht. Die Klägerin fabriziert und vertreibt chemische, pharmazeutische und kosmetische Produkte, die Beklagte verfolgt hauptsächlich den Zweck, eine internationale Ausstellung zu veranstalten, auf der Apparate gezeigt werden, die für die chemische und verwandte Industrie bestimmt sind.

5.4. Ebensowenig kann sich die Klägerin auf Art. 9 Abs. 1 und 2 der Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums vom 20. März 1883 berufen. Diese hat gemäss Art. 2 den Zweck, die Angehörigen eines Verbandslandes in jedem anderen Verbandsland, auch ohne dort Wohnsitz oder eine Niederlassung zu haben, gleiche Rechte wie den Einheimischen in bezug auf den Schutz des gewerblichen Eigentums einzuräumen. Demgemäss geniesst beispielsweise eine ausländische Gesellschaftsfirma (= Handelsname, nom commercial im Sinne der PVUe; vgl. His, N. 105 und 107 zu Art. 956 OR) in der Schweiz denjenigen Rechtsschutz, den eine in der Schweiz gebrauchte schweizerische Geschäftsfirma geniesst. Eine schweizerische Geschäftsfirma, wie diejenige der Klägerin, kann daher nicht aufgrund der Pariser Verbandsübereinkunft einen weitergehenden Rechtsschutz geniessen, als ihr durch die schweizerische Gesetzgebung eingeräumt wird.

6.1. Wird jemand dadurch beeinträchtigt, dass ein anderer sich seinen Namen anmass, so steht ihm nach Art. 29 Abs. 2 ZGB ein vom Verschulden unabhängiger Unterlassungsanspruch zu. Die Klägerin als juristische Person kann sich daher gegen die nicht firmenmässige Verwendung ihres Namens durch die Beklagte unter Berufung auf Art. 29 Abs. 2 ZGB zur Wehr setzen. Eine Namensanmassung kann sodann nach der Rechtsprechung und der Lehre auch darin bestehen, dass jemand den Namen eines andern unbefugterweise nicht zur

Bezeichnung seiner eigenen Person, sondern zur Kennzeichnung einer Sache (z.B. einer Zeitschrift, eines Gerätes oder eines Geschäftsbetriebs) verwendet (vgl. BGE 102 II 307 mit zahlreichen Hinweisen). Dasselbe muss analog auch für die Kennzeichnung einer Ausstellung mit dem Namen eines andern gelten.

6.2. Nach Lehre und Rechtsprechung besteht ein Rechtsschutzinteresse eines Namensträgers namentlich dann, wenn eine Verwechslungsgefahr besteht oder ein Namensträger durch Gedankenverbindungen in nicht vorhandene Beziehungen hineingestellt wird, die er ablehnt und vernünftigerweise auch ablehnen darf (BGE 102 II 308 mit Nachweisen).

Ob eine Verwechslungsgefahr nicht besteht, weil die Beklagte den Namen der Klägerin nicht für sich selbst, sondern lediglich zur Bezeichnung ihrer Ausstellung gebraucht, kann hier offenbleiben. Denn auf alle Fälle muss die Möglichkeit bejaht werden, dass der an der Ausstellung interessierte Personenkreis in der Schweiz eine Verbindung zwischen der INTERCHIMIE 80 und der Klägerin herstellen wird. Wer aus diesem Personenkreis von der INTERCHIMIE 80 liest, kann leicht zur Annahme gelangen, dass diese mit der Klägerin irgendwie verhängt oder durch die Klägerin autorisiert sei. Oder er könnte annehmen, dass die französische Veranstalterin bessere Rechte an INTERCHEMIE bzw. INTERCHIMIE als die Klägerin selbst habe. Dass der Name INTERCHEMIE bzw. INTERCHIMIE in der Schweiz eindeutig auf die Klägerin verweist, ergibt sich aus der Tatsache, dass es sich um die Firma der Klägerin handelt, so dass diese nach Art. 951 Abs. 2 OR das Recht auf den ausschliesslichen Gebrauch ihres Namens für das Gebiet der Schweiz hat. Die Namensanmassung ist daher glaubhaft gemacht.

6.3. Was die Voraussetzung eines drohenden, nicht leicht wiedergutzumachenden Nachteils anbelangt, gilt zu bedenken, dass gemäss dem Schreiben der SGCI Interessenten auf Anfrage hin an die Adresse der Veranstalterin in Paris verwiesen werden, so dass weitere Verteilungen von Informationsbroschüren jederzeit denkbar und drohend sind. Damit ist glaubhaft gemacht, dass der Klägerin ein nicht leicht wiedergutzumachender Nachteil droht. Das Klagebegehren Ziff. 1 ist daher für das Gebiet der Schweiz grundsätzlich gutzuheissen.

Indes ist das Verbot nur gegen die Beklagte, nicht auch gegen die von der Klägerin benannten natürlichen Personen (Hauptorgane der Beklagten) auszusprechen, die nicht Partei dieses Verfahrens sind. Hingegen richtet sich die Strafandrohung gegen die Organe der Beklagten als natürliche Personen. — Sodann sind bei der Formulierung des anzudrohenden Zwangsvollzuges allfällige Eigentumsrechte Dritter an der "Information Nr. 2" vorzubehalten.

7. Mit Klagebegehren Ziff. 2 verlangt die Klägerin die sofortige Beschlagnahme des Clichés der beanstandeten Publikation in der SWISS CHEM beim Verlag dieser Zeitschrift in Zürich. Da nicht mit einer Wiederholung dieser Publikation über die Pressekonferenz vom 22. Januar 1980 zu rechnen ist,

wäre die verlangte Massnahme unverhältnismässig. Ziff. 2 des Begehrens ist daher abzuweisen.

8. Gemäss Klagebegehren Ziff. 3 wird die Beschlagnahmung aller die INTERCHIMIE 80 betreffenden Unterlagen und Werbeprospekte verlangt, die bei der SGCI in Zürich liegen. Hier gilt es jedoch zu bedenken, dass sowohl nach französischem Zivilrecht (Art. 711 des französischen Code civil; vgl. zu dem das französische Zivilrecht beherrschenden Konsensprinzip Murat/Ferid, Das französische Zivilrecht, Bd. II, 2 A 163) wie auch nach schweizerischem Zivilrecht (Traditionsprinzip nach BGE 55 II 306) die Werbeprospekte ins Eigentum der SGCI übergegangen sind. Eine Beschlagnahmung von Sachen, die einem Dritten gehören, kann aber nicht bewilligt werden, wenn dieser Dritte nicht Partei des vorliegenden Verfahrens ist. Ziff. 3 des Begehrens ist daher ebenfalls abzuweisen.

Art. 13 lit. e LCD; 6 al. 1, 7 al. 1 et 346 CPS – “VUITTON”

- *En matière de concurrence déloyale, le for de l'action pénale est déterminé par le droit commun.*
- *Celui qui verse en France des commissions à une vendeuse agit à l'étranger; le résultat se produit à l'étranger lorsque les commissions sont reçues en France et les marchandises exportées de France pour être vendues au Japon par un réseau de vente parallèle; il est irrelevant que les marchandises aient transité à travers la Suisse.*
- *Lorsqu'il s'agit d'une infraction qui se poursuit seulement sur plainte, il incombe au plaignant d'apporter les éléments nécessaires à la détermination du for.*
- *Auf dem Gebiete des unlauteren Wettbewerbs wird der Gerichtsstand der strafrechtlichen Klage durch das bürgerliche Recht bestimmt.*
- *Wer in Frankreich einer Verkäuferin Provisionen auszahlt, handelt im Ausland; der Erfolg tritt im Ausland ein, wenn die Provisionen in Frankreich erhalten und die Waren aus Frankreich exportiert werden, um sie in Japan durch ein Parallelverkaufsnetz veräussern zu lassen; dass die Waren die Schweiz durchquert haben, ist unmassgeblich.*
- *Handelt es sich um eine Übertretung, die nur auf Antrag hin verfolgt wird, so ist es Sache des Klägers, die erforderlichen Elemente zur Bestimmung des Gerichtsstandes beizubringen.*

Arrêt du tribunal d'accusation du tribunal cantonal du canton de Vaud du 8 octobre 1981 dans la cause Vuitton & Fils S.A. contre Marc Gianola

Extrait des considérants:

... attendu que l'enquête révèle que le prévenu s'est procuré des articles de maroquinerie de la marque de la plaignante, par l'intermédiaire d'une vendeuse de celle-ci qu'il a déterminée à enfreindre les règles de la bonne foi envers son employeur en lui accordant des commissions, et qu'il a écoulé ces marchandises au Japon par un réseau de vente parallèle à celui mis en place par la plaignante,

que le prévenu semble avoir ainsi enfreint l'art. 13 lit. e LCD, qui rend punissable le fait d'accorder ou d'offrir à des employés, mandataires ou auxiliaires d'un tiers des avantages qui ne devraient pas leur revenir, afin de procurer à soi-même ou à autrui un profit, en les faisant manquer à leur devoir dans l'accomplissement de leur travail,

que rien n'indique que la plaignante ait eu connaissance de l'activité du prévenu plus de trois mois avant le dépôt de la plainte, de sorte qu'il n'apparaît pas que celle-ci soit tardive eu égard au délai de l'art. 29 CP,

qu'au demeurant, le prévenu n'a pas violé les dispositions pénales de la loi fédérale concernant la protection des marques de fabrique et de commerce (art. 24 ss.), du moment que son activité portait sur d'authentiques articles de la marque de la plaignante, qu'il revendait comme tels;

attendu qu'en matière de concurrence déloyale, le for de l'action pénale est déterminé par le droit commun, c'est-à-dire par l'art. 346 CP (von Büren, Kommentar zum Wettbewerbsgesetz, no 18 ad art. 13 ss.),

que cette disposition fixe le for de l'action pénale au lieu où l'auteur a agi et, subsidiairement, lorsque l'auteur a agi à l'étranger, au lieu où le résultat s'est produit (RO 68 IV 54 – JT 1943 I 15),

qu'en l'espèce, le for ne saurait se situer en Suisse, dès lors que le montant des commissions accordées à l'employée de la plaignante a été payé et perçu en France, et que le résultat de l'activité reprochée au prévenu, soit l'acte de concurrence, s'est produit au Japon,

qu'il est sans pertinence, eu égard au for, que les marchandises aient transité à travers la Suisse,

qu'en effet, l'art. 7 al. 1er CP, concernant le lieu de commission d'un crime ou d'un délit consommés, ne retient comme circonstances essentielles que l'acte et le résultat, à l'exclusion de faits pouvant s'être produits en des lieux intermédiaires (Logoz, Comm. CPS, partie générale, p. 53),

attendu toutefois que le Code pénal suisse est applicable à tout Suisse ayant commis à l'étranger un crime ou un délit pouvant d'après le droit suisse donner lieu à extradition, si l'acte est réprimé aussi dans l'Etat où il a été commis et si

l'auteur se trouve en Suisse ou s'il y est extradé à raison de cette infraction (art. 6 ch. 1er CP),

que le Traité entre la Suisse et la France sur l'extradition réciproque des malfaiteurs (RS 0.353.934.9) ne prévoit pas l'extradition pour un acte de concurrence déloyale,

qu'au surplus, la France n'a pas adhéré à la Convention européenne d'extradition (RS 0.353.1),

que la loi fédérale sur l'extradition aux Etats étrangers (RS 353.0) ne permet d'ailleurs pas d'accorder l'extradition pour une infraction de concurrence déloyale (art. 3),

qu'au demeurant, lorsqu'il s'agit d'une infraction qui ne se poursuit que sur plainte, les constatations nécessaires à la désignation du for incombent au plaignant (RO 73 IV 60 – JT 1947 IV 153),

que la plaignante n'a pas établi, ni même tenté d'établir la punissabilité en France du comportement qu'elle reproche au prévenu,

qu'en définitive, aucune infraction n'ayant été commise en Suisse ni ne relevant du droit suisse, il se justifiait de prononcer un non-lieu, ...

Art. 54 LCDA; 368 ODA; 7 al. 2 de l'arrêté du Conseil d'Etat valaisan du 7 juillet 1971 concernant la protection de la Dôle et les appellations des autres vins rouges issus des plants Pinot noir et Gamay – "Dôle blanche"

- *En examinant si les dispositions d'application des actes législatifs respectent le principe de la légalité, le juge doit se borner à vérifier si la disposition litigieuse est propre à réaliser objectivement le but visé par la loi, sans se soucier, en particulier, de savoir si elle constitue le moyen le plus approprié pour atteindre ce but (c. 2b).*
- *L'ODA constitue une ordonnance dépendante, fondée sur la LCDA; ses dispositions ne doivent pas s'écarter ni aller au-delà de cette base légale (c. 2c).*
- *La LCDA vise à sauvegarder la santé publique et à prévenir toute fraude et toute erreur dans le commerce des marchandises; la détermination de l'existence d'une tromperie ou d'une fraude n'est pas une question de fait et peut être revue librement par le Tribunal fédéral (c. 2d).*
- *La désignation "Dôle blanche", pour un vin blanc issu d'un cépage de Pinot noir, n'est pas de nature à créer un risque de confusion dans l'esprit du public (c. 2e et f).*
- *Bei der Prüfung der Frage, ob bei der Gesetzesanwendung das Legalitätsprinzip gewahrt werde, muss sich der Richter auf die Abklärung beschrän-*

ken, ob die fragliche Anordnung objektiv geeignet sei, den vom Gesetz ins Auge gefassten Zweck zu erfüllen, ohne sich insbesondere darum zu kümmern, ob sie das geeignetste Mittel darstelle, um diesen Zweck zu erreichen (E. 2b).

- *Art. 368 LMV stellt eine abhängige Verordnung dar, welche sich auf das LMG stützt. Ihre Anordnungen dürfen von dieser Gesetzesgrundlage weder abweichen noch über diese hinausgehen (E. 2c).*
- *Das LMG zielt darauf ab, die öffentliche Gesundheit zu schützen und Betrug und Täuschung im Warenhandel vorzubeugen. Die Bestimmung des Vorhandenseins einer Täuschung oder eines Betrugs ist keine Tatsachenfrage und kann vom Bundesgericht frei überprüft werden (E. 2d).*
- *Die Bezeichnung “Dôle blanche” für einen Weisswein, der aus einer Pinot-noir-Rebe hervorgeht, ist nicht geeignet, in der Vorstellung des Publikums eine Verwechslungsgefahr zu schaffen (E. 2e und f).*

Arrêt du Tribunal fédéral (cour de cassation pénale) du 6 novembre 1981 dans la cause D. contre Ministère public du canton du Valais

I. En fait:

A. D., propriétaire-vigneron à L., produit et vend un vin blanc issu de raisin rouge, cépage Pinot noir. L'étiquette apposée sur les bouteilles de ce vin porte comme mentions: “Dôle blanche” en grands caractères, puis dessous “Pinot noir” en caractères moyens, puis encore dessous “pressé doux” en caractères fins, et plus bas l'identité du producteur en caractère gras. Dénoncé à plusieurs reprises de 1975 à octobre 1980, D. a été condamné, le 1er avril 1981, par le Tribunal cantonal du canton du Valais siégeant comme section des denrées alimentaires, à une amende de fr. 500.– pour contravention à l'Ordonnance fédérale sur les denrées alimentaires (ODA) et à l'arrêté du Conseil d'Etat valaisan du 7 juillet 1971 concernant la protection de la Dôle et les appellations des autres vins rouges issus des plants Pinot noir et Gamay (ci-après: l'arrêté cantonal).

B. D. se pourvoit en nullité au Tribunal fédéral. Il conclut à l'annulation du jugement du Tribunal cantonal et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale afin qu'elle le libère de toute peine. Dans ses observations, le Procureur du Bas-Valais conclut à l'admission du recours. Parallèlement, D. a interjeté un recours de droit public, sur lequel il sera statué séparément en tant que de besoin.

II. En droit:

1. Conformément à l'art. 277ter PPF, le pourvoi en nullité a un caractère purement cassatoire. Dans la mesure où les conclusions du recourant ont pour objet des réquisitions allant au-delà de la simple annulation du jugement attaqué, elles sont irrecevables.

2. a) Le recourant fait valoir en substance que l'art. 7 de l'arrêté cantonal, dans la mesure où il interdit la désignation "Dôle blanche", sort du cadre fixé par la loi fédérale sur le commerce des denrées alimentaires et de divers objets usuels (LCDA), et que, n'étant pas couvert par cette dernière, il n'a aucun effet juridique propre. Il invoque dès lors une violation du principe "nulla poena sine lege", consacré par l'art. 1er CP.

b) Pour juger du bien-fondé de la condamnation prononcée contre le recourant, on doit tout d'abord examiner, à titre préjudiciel, la question de la validité de la norme en vertu de laquelle cette condamnation est intervenue. Selon l'art. 113 al. 3 Cst., le Tribunal fédéral est tenu d'appliquer les lois et les arrêtés de portée générale qui ont été votés par l'Assemblée fédérale, ainsi que les traités que celle-ci aura ratifiés. Le droit fédéral dont le Tribunal fédéral est chargé d'assurer la juste application en dernière instance comprend, outre les actes législatifs émanant des Chambres fédérales ou sanctionnés par elles, toutes les dispositions d'application prises dans les ordonnances du Conseil fédéral ou par d'autres autorités fédérales – voire, dans certains cas tels qu'en l'espèce, cantonales – en vertu d'une délégation expresse de compétence, à la condition qu'elles trouvent leur fondement dans les actes législatifs précités. Il appartient donc au Tribunal fédéral de décider si les dispositions d'application des actes législatifs respectent le principe de la légalité et d'interdire leur application si tel n'est pas le cas (voir notamment ATF 103 IV 194 avec renvois). Dans l'examen auquel il procède à cette occasion, le juge ne doit toutefois pas substituer sa propre appréciation à celle de l'autorité dont émane la réglementation en cause. Il doit au contraire se borner à vérifier si la disposition litigieuse est propre à réaliser objectivement le but visé par la loi, sans se soucier, en particulier, de savoir si elle constitue le moyen le plus approprié pour atteindre ce but (ATF 98 IV 135, 92 IV 109, 87 IV 34, 85 IV 71, 84 IV 76/77).

c) Selon le jugement attaqué, le recourant aurait enfreint l'art. 7 al. 2 de l'arrêté cantonal, qui interdit la désignation "Dôle blanche" pour les vins issus des cépages rouges "Pinot noir" et "Gamay", peu ou pas cuvés. L'arrêté cantonal est fondé sur l'art. 368 ODA qui dispose que, sous réserve de l'approbation du Conseil fédéral, les cantons sont autorisés à édicter, lorsque les circonstances l'exigent, des prescriptions spéciales sur le contrôle des vins et des moûts de vin. L'ODA tire elle-même sa source de la LCDA, dont l'art. 54 al. 1, plus particulièrement, autorise le Conseil fédéral à édicter les dispositions propres à sauvegarder la santé publique et à prévenir toute fraude dans le commerce des marchandises

et objets soumis au contrôle de la loi. Concernant le commerce de denrées alimentaires, l'al. 2 de cette même disposition précise encore que le Conseil fédéral prescrira l'emploi de désignations qui rendent impossible toute erreur sur la nature et la provenance de la marchandise. L'ODA édictée par le Conseil fédéral constitue une ordonnance dépendante (*unselbständige Verordnung*), ne reposant pas directement sur la constitution, mais bien sur la loi qu'elle a pour fonction de préciser et de compléter. Ses dispositions ne doivent dès lors pas s'écarter ni aller au-delà de la base légale dont elles procèdent (Aubert, *Traité de droit constitutionnel suisse*, vol. II, no 1520; von Gugelberg, *Der Staatsinterventionismus in der schweizerischen Weinwirtschaft*, thèse Zurich 1952, p. 91). C'est ainsi que l'ODA ne poursuit pas des buts de politique économique (von Gugelberg, *ibidem*).

On doit se demander en l'espèce si la disposition incriminée de l'arrêté cantonal, édicté par le Conseil d'Etat valaisan en vertu de la délégation de compétence prévue à l'art. 368 ODA, est conforme au but poursuivi par la LCDA, en particulier si elle ne traite pas d'un objet qui irait au-delà des exigences auxquelles doivent répondre les dispositions d'exécution pour atteindre le but de la loi.

d) Le premier objectif que poursuit la LCDA concerne, ainsi qu'il ressort de son art. 54 al. 1, la sauvegarde de la santé publique. Ce n'est à l'évidence pas ce but que cherche à atteindre la disposition cantonale en question. Celle-ci tend au contraire, dans l'esprit de ses auteurs, à réaliser le second but visé par la loi, qui est de prévenir toute fraude et toute erreur dans le commerce des marchandises. L'autorité cantonale admet, pour sa part, que l'interdiction de la désignation "Dôle blanche" est propre à réaliser ce but, du moment qu'elle prévient une erreur possible sur la nature du vin. En effet, dit-elle, la "Dôle" étant unanimement reconnue comme un vin rouge, l'utilisation de cette désignation pour un vin blanc pourrait créer une confusion dans l'esprit du consommateur moyen. La détermination de l'existence d'une tromperie ou d'une fraude, au sens de la LCDA et de l'ODA, n'est pas une question de fait, mais au contraire une question relevant de l'expérience de la vie qui, comme telle, peut être revue librement par le Tribunal fédéral (ATF 104 IV 21, 45, 193 c. 2a, avec renvois). En l'occurrence, on doit rechercher si une tromperie ou un risque d'erreur existe ou non à l'égard du consommateur moyen, étant entendu, comme le relève l'autorité cantonale, que l'oenologue averti, lui, ne saurait être trompé par une telle appellation et n'a dès lors pas besoin de la protection de la loi.

e) Il y a lieu d'abord de relever que la "Dôle blanche" produite par le recourant est un vin blanc issu de raisins rouges pressurés avant toute fermentation, au sens de l'art. 334 al. 3 ODA. Elle se distingue nettement de l'"Oeil-de-Perdrix", dont la désignation ne peut être employée que pour un vin rosé issu de raisins indigènes provenant exclusivement de cépages Pinot noir, selon l'art. 334 al. 4 ODA. L'affirmation de l'autorité cantonale selon laquelle une nette séparation

des désignations, consistant à réserver aux vins issus de plants Pinot noir l'appellation "Dôle" pour les rouges et celle d'"Oeil-de-Perdrix" pour les blancs, serait parfaitement à même de prévenir les risques d'erreur et, partant, de réaliser le but visé par la loi, est donc inexacte. En effet, en vertu des prescriptions de l'ODA précitées, les appellations "Dôle blanche" et "Oeil-de-Perdrix" ne peuvent entrer en compétition pour un vin blanc. On remarquera ensuite que l'étiquette utilisée par le recourant sur ses bouteilles exclut toute tromperie, au sens de l'art. 15 ODA, et toute possibilité de confusion au sens de l'art. 336 al. 1 ODA ancienne teneur, en ce qui concerne la présentation du vin. Elle mentionne en effet expressément qu'il s'agit de vin blanc, que celui-ci est issu d'un cépage de Pinot noir et qu'il est pressé doux, c'est-à-dire avant toute fermentation. Outre que ces indications sont conformes à la réalité, elles présentent toutes les caractéristiques du vin en question. En tout état de cause, l'épithète "blanche" accolée au mot "Dôle" ne peut qu'inciter un consommateur qui éprouverait des doutes à se renseigner sur la nature du vin qu'on lui offre. Enfin, on ne saurait ignorer le fait que, à la suite d'une interpellation déposée par le recourant – en sa qualité de député – devant le Grand Conseil valaisan, ce dernier a, en 1975, voté à l'unanimité une résolution invitant le Conseil d'Etat à modifier son arrêté du 7 juillet 1971 afin que soit réintroduite l'appellation "Dôle blanche". C'est là un élément supplémentaire permettant de retenir que le consommateur de "Dôle blanche" ne risque pas d'être induit en erreur par cette appellation.

f) Pour toutes ces raisons, on doit admettre, contre l'avis de l'autorité cantonale, que la désignation "Dôle blanche" n'est pas de nature à créer un risque de confusion dans l'esprit du public. Il s'ensuit que l'interdiction formulée à l'art. 7 al. 2 de l'arrêté cantonal n'est pas propre à prévenir une erreur possible sur la nature du vin en question, selon l'art. 54 LCDA, et qu'elle ne repose dès lors sur aucune base légale. C'est donc à tort que le recourant a été condamné en vertu de cette disposition et le pourvoi doit être admis pour ce motif déjà.

3. Vu ce qui précède, la question de savoir si l'arrêté cantonal, bien que n'ayant pas été soumis à l'approbation du Conseil fédéral conformément à l'art. 368 ODA, a force de loi, autrement dit si cette approbation revêt un caractère constitutif ou déclaratoire, n'a pas besoin d'être résolue en l'espèce. De même, on peut se dispenser d'examiner plus avant si la compétence des cantons, découlant de l'art. 368 ODA, d'édicter des prescriptions spéciales sur le contrôle des vins, comprend également celle de réglementer leurs appellations en-dehors des cas expressément réservés par l'art. 337 ODA. Enfin, il peut être fait abstraction du grief du recourant tiré de l'art. 31 Cst., dans la mesure où le contrôle de la juste application de la loi fédérale auquel il a été procédé ci-dessus, conformément à l'art. 113 al. 3 Cst., en rend l'examen superflu.

Art. 153 StGB – “Schläpfer-Quellen”

- *Warenfälschung ohne Substanzveränderung.*
- *Falsification de marchandise sans modification de la substance.*

Urteil des Obergerichts AR vom 21. Oktober 1980 (Auszug aus dem Rechenschaftsbericht 1980/81 des Obergerichts AR, S. 36 f.)

Aus den Erwägungen:

1. Art. 153 Abs. 1 StGB bedroht denjenigen mit Strafe, welcher eine Ware zum Zwecke der Täuschung im Handel und Verkehr nachmacht, verfälscht oder im Werte verringert. Von einem Nachmachen oder von einer Verringerung im Werte kann vorliegendenfalls wohl kaum gesprochen werden, denn es ist dem Appellanten zu keiner Zeit vorgeworfen worden, dass er das im Betrieb der Mineralquellen Z. in Flaschen abgefüllte Wasser in unzulässiger Weise verändert hätte. Das Unrecht seines Tuns erblickt man vielmehr darin, dass er die Flaschen mit Wasser füllen liess, dessen Zusammensetzung nicht der früher auf der Etikette abgedruckten Analyse entsprach bzw. nicht der seit Jahren dort erwähnten Quelle entstammte.

Zur Diskussion steht hier indessen der Begriff des “Verfälschens”. Wer darunter ebenfalls nur eine eigentliche Substanzveränderung verstehen will, der müsste auch im vorliegenden Falle eine Anwendung von Art. 153 StGB ablehnen, denn es ist nochmals zu betonen, dass der Appellant an der natürlichen Beschaffenheit des Quellwassers aus den “Schläpfer-Quellen” ausser dem Zusatz von Kohlensäure und Fruchtaromen nichts geändert hat, und diese beiden Zusätze sind erlaubt. Das Obergericht teilt nun allerdings die Auffassung der Anklage, dass eine derartige Interpretation des Ausdrucks “Verfälschen” eine zu enge wäre. Mit Stratenwerth, Schweiz. Strafrecht, Bes. Teil I, 1973, S. 242, sowie mit Schwander, SJK Nr. 1193, S. 7/8, hält es dafür, dass auch dort, wo nicht in die Warensbstanz eingegriffen, sondern wo das Erscheinungsbild der Ware durch unrichtige Angaben verändert wird, eine Verfälschung im Sinne von Art. 153 StGB angenommen werden muss. Jede andere Auslegung müsste gerade im vorliegenden Falle zu einem unhaltbaren Ergebnis führen. Hätte nämlich der Appellant für die Abfüllung der Flaschen einen geringen Anteil Wasser der ursprünglichen “Hausquelle” verwendet und den Rest der Füllung aus dem Wasser der ergiebigeren “Schläpfer-Quellen” gedeckt, wäre der Straftatbestand der Warenfälschung gemäss der bisherigen Rechtsprechung des Bundesgerichts ohne jeden Zweifel erfüllt. Die Tatsache, dass nun aber die in Z. abgefüllten Flaschen keinen Tropfen aus der “Hausquelle” enthielten, kann nicht zur Folge haben, dass entweder lediglich eine Falschdeklaration im Sinne

von Art. 15 der Lebensmittelverordnung oder dann ein mit einer wesentlich schärferen Strafandrohung versehener Betrugstatbestand erfüllt ist. Sowohl eine Beurteilung in der einen wie in der anderen Richtung müsste beim erwähnten Sachverhalt nicht nur als unbefriedigend (vgl. Schwander, Das schweiz. Strafgesetzbuch, 1964, S. 355), sondern geradezu als ungerecht erscheinen, zumal der Wert des Flascheninhaltes – wenn man von rein psychologischen Momenten absieht – nicht wesentlich differiert, ob die Flasche nun Wasser aus der schwach mineralhaltigen “Hausquelle” oder solches aus den “Schläpfer-Quellen” enthält.

2. ... (subjektive Voraussetzungen der Warenfälschung)

Das Verhalten des Appellanten erfüllt somit sämtliche Tatbestandsvoraussetzungen von Art. 153 StGB.

*Art. 38 BG betreffend die Lotterien und die gewerbsmässigen Wetten –
“LOTTOREKLAME”*

- *Unter diese Bestimmung fällt auch die Werbung für die Teilnahme an einer Lotterie.*
- *La publicité pour la participation à une loterie tombe aussi sous le coup de cette disposition.*

Luzerner Gerichts- und Verwaltungsentscheide 1981 I Nr. 48 (S. 69 f.)
Urteil der II. Kammer vom 2. Februar 1981

Art. 38 des BG betreffend die Lotterien und die gewerbsmässigen Wetten sieht eine Bestrafung desjenigen vor, der eine gesetzlich verbotene Lotterie ausgibt oder durchführt. Straffrei ist hingegen das Einlegen in eine Lotterie (Art. 38 Abs. 2 LG). Unter “Durchführung einer Lotterie” werden alle dem Lotteriezweck dienenden Handlungen, namentlich die Ankündigung oder Bekanntmachung einer Lotterie, die Ausgabe der Lose, die Empfehlung, das Feilbieten, die Vermittlung und der Verkauf von Losen, Coupons oder Ziehungslisten, die Losziehung, die Ausrichtung der Gewinne und die Verwendung des Ertrages verstanden (Art. 4 LG). Vom grundsätzlichen schweizerischen Lotterie-Verbot sind Lotterien zu gemeinnützigen oder wohltätigen Zwecken ausgenommen, wobei in diesen Fällen eine Bewilligung des Ausgabekantons einzuholen ist (Art. 3, 5 und 6 LG).

... Massgebend ist allein, dass das Werbematerial der Bekanntmachung einer Lotterie diene, dass das Mitmachen bei der Lotterie empfohlen wurde und dass dieses Material in die Schweiz eingeführt und von hier aus versandt wurde.

Bereits das Einführen des Materials in die Schweiz ist als eine dem Lotteriezweck dienende Handlung strafbar (BGE 102 IV 133). Unerheblich für den Ausgang der Strafsache ist ferner, wo die Lotterien letzten Endes durchgeführt bzw. ausgespielt wurden. Dem Angeklagten hilft schliesslich auch nicht, dass Schweizer Staatsbürgern die Teilnahme an ausländischen Lotterien (u.a. an der Fernsehlotterie) grundsätzlich gestattet ist; diese Ausnahme vom Grundsatz des Lotterie-Verbotes beruht auf einer ausdrücklichen Gesetzesbestimmung (Art. 38 Abs. 2 LG) ...

Illustration zu BGE 108 II 241 ff.

Das Urteil des Bundesgerichtes vom 1. Dezember 1982 i.S. Compagnie Internationale des Wagons-Lits et du Tourisme ca. Biregg Verlag AG in Nachlassliquidation (Berufung) ist in der Amtlichen Sammlung publiziert worden. Die Redaktion verzichtet deshalb auf einen Abdruck. Zur Veranschaulichung des Sachverhaltes wird das Corpus delicti hier wiedergegeben, dessen Nachdruck nach Auffassung des Bundesgerichtes weder das Namensrecht der Wagon-Lits noch deren persönliche Verhältnisse verletzt.

South Eastern Railway London-Chatam-Doer Railway
CHEMINS DE FER DU NORD & DE L'EST DE FRANCE

LONDRES-PARIS-CONSTANTINOPE

Departs tous les Jours
14 HOURS DE PARIS - 12 HOURS DE CONSTANTINOPE
Le Mercredi
12 HOURS DE BUKAREST

Service Rapide
Sans Changement de Voitures
SANS PASSEPORT

FAST TRAVELLING
Without any Change of Carriages
WITHOUT PASSPORT

The Trains are Starting
Only on Wednesdays
On Thursdays, Sundays
and on Bank-holidays

PARIS-MUNICH-VIENNE-BUDAPEST-BELGRADE-CONSTANTINOPE
VIENNE
BUDAPEST
PARIS & BUKAREST
ORIENT EXPRESS

WINTER 1904-05

LONDRES-PARIS-VIENNE

1er	10/00	12/00	14/00
2e	6/00	8/00	10/00
3e	4/00	6/00	8/00
4e	3/00	4/00	5/00
5e	2/00	3/00	4/00
6e	1/00	2/00	3/00

PARIS-CONSTANTINOPE

1er	18/00	20/00	22/00
2e	12/00	14/00	16/00
3e	8/00	10/00	12/00
4e	6/00	8/00	10/00
5e	4/00	6/00	8/00
6e	3/00	4/00	5/00

PARIS-BUKAREST

1er	10/00	12/00	14/00
2e	6/00	8/00	10/00
3e	4/00	6/00	8/00
4e	3/00	4/00	5/00
5e	2/00	3/00	4/00
6e	1/00	2/00	3/00

AGENCES DE LA COMP. INTERN. DES WAGONS LITS

CHEMINS DE FER DU NORD-DE PARIS A LYON ET A LA MEDITERRANEE -
DE BERNE A BRUCHAËTEL - CHEMINS DE FER FEDERAUX SUISSES - L'ETAT ITALIEN
C'EST-À-DIRE DES WAGONS-LITS ET DES GRANDS EXPRESS EUROPEENS

ÉTÉ 1906
SIMPLON-EXPRESS

BERNE

LAGO LEMANO

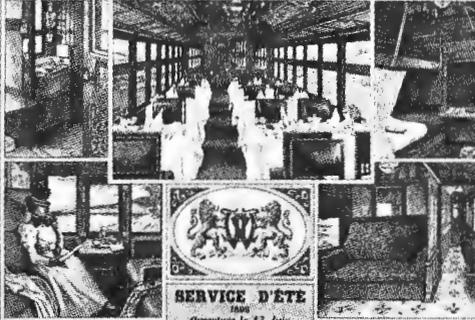
TRAIN DE LUXE

BERNE
PARIS
LONDRES
CALAIS
PARIS
LIEGE
BRUXELLES
LONDRES
PARIS
LIEGE
BRUXELLES

POUR RÉSERVER SES PLACES À L'AVANCE S'ADRESSER AUX
AGENCES DE LA COMP. INTERN. DES WAGONS LITS

Compagnie des Chemins de Fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée

**COMPAGNIE INTERNATIONALE DES WAGONS-LITS
& DES GRANDS EXPRESS EUROPEENS**



SERVICE D'ÉTÉ
1896
Ouverture le 17 Juin

WAGONS-LITS		WAGONS-RESTAURANTS	
1 ^{re} Classe	2 ^e Classe	1 ^{re} Classe	2 ^e Classe
PARIS-GENÈVE	PARIS-GENÈVE	PARIS-MARSEILLE	PARIS-MARSEILLE
PARIS-LAUSANNE	PARIS-LAUSANNE	PARIS-SEVRES (10 Jours)	PARIS-SEVRES (10 Jours)
PARIS-VICHT	PARIS-VICHT	PARIS-GENÈVE	PARIS-GENÈVE
PARIS-MARSEILLE	PARIS-MARSEILLE	MODANE-MARSEILLE	MODANE-MARSEILLE
LAUSANNE-MARSEILLE	LAUSANNE-MARSEILLE	MODANE-CHAMBERY	MODANE-CHAMBERY
		PARIS, AIX-LES-BAINS, CHAMBERY	PARIS, AIX-LES-BAINS, CHAMBERY

Pour tous les renseignements concernant nos services et pour obtenir nos places et nos billets s'adresser aux Agences de la Compagnie Internationale des Wagons-Lits et des Grands Express Européens. Agence à Paris, 10, rue de Valenciennes. Agence à Lyon, 10, rue de la République. Agence à Marseille, 10, rue de la République. Agence à Genève, 10, rue de la République. Agence à Lausanne, 10, rue de la République. Agence à Vichy, 10, rue de la République. Agence à Modane, 10, rue de la République. Agence à Chambéry, 10, rue de la République.

**CHEMINS DE FER DU NORD FRANÇAIS
DU LONDON CHATHAM & DOVER ET DU SOUTH EASTERN**

**CIE INTL DES WAGONS-LITS
ET DES
GRANDS EXPRESS
EUROPÉENS**



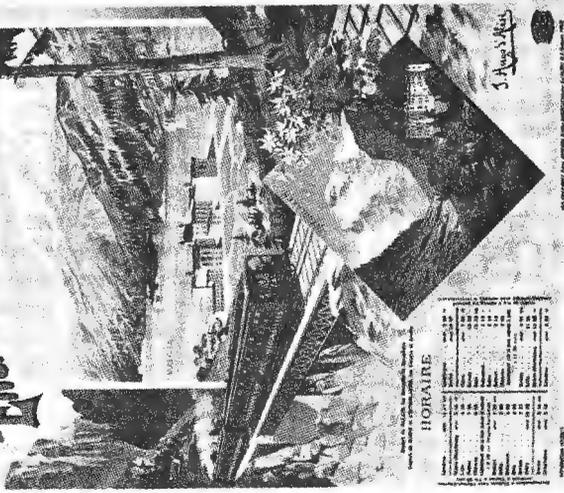
**CLUB TRAIN
PARIS-LONDRES
ET VICE-VERSA**

TRAIN DE LUXE LIMITE SALONS ET RESTAURANT
RATTEAU SPÉCIAL
Départ de Paris (Gare du Nord) tous les Jours, sauf le dimanche, à 10 heures
Arrivée à Londres (Victoria, Charing-Cross & St James) à 11 heures
Départ de Londres, tous les Jours, sauf le dimanche, à 11 heures
Arrivée à Paris (Gare du Nord) à 12 heures
Fractions impaires en 70 minutes
SÉRIÉMENT DÉPART

SE DÉTACHER DE TOUTES LES PLACES
à Paris, à Paris (Gare du Nord)
à Londres, (Victoria, Charing-Cross & St James)
L'usage des places est régi par les règlements de la Compagnie Internationale des Wagons-Lits et des Grands Express Européens.

OPÈRE SUR LE NORD, EST, JURA-SWITZERLAND, CENTRAL-SWITZERLAND, NORD-EST, SUISSE, L'UNION SUISSE
 COMPAGNIE INTERNATIONALE DES WAGONS-LITS

**CAIS INTERLAKEN-
 -ENGADINE-EXPRESS**

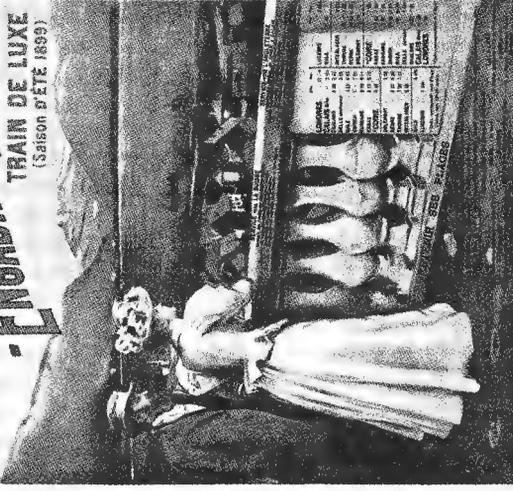


HORAIRE

Station	1. Nord	2. Est	3. Jura	4. Suisse	5. Union
Genève	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
Yverdon	10.15	10.15	10.15	10.15	10.15
Neuchâtel	10.30	10.30	10.30	10.30	10.30
Lausanne	10.45	10.45	10.45	10.45	10.45
Interlaken	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00
Engadine	11.15	11.15	11.15	11.15	11.15
Chamonix	11.30	11.30	11.30	11.30	11.30
Paris	11.45	11.45	11.45	11.45	11.45

OPÈRE SUR LE NORD, EST, JURA-SWITZERLAND, CENTRAL-SWITZERLAND, NORD-EST, SUISSE, L'UNION SUISSE
 COMPAGNIE INTERNATIONALE DES WAGONS-LITS
 ET DES GRANS EXPRESS-EUROPÉENS

**CAIS-
 -LUCERNE-
 -INTERLAKEN-
 -ENGADINE-EXPRESS**



TRAIN DE LUXE
 (SAISON D'ÉTÉ 1899)

Station	1. Nord	2. Est	3. Jura	4. Suisse	5. Union
Genève	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
Yverdon	10.15	10.15	10.15	10.15	10.15
Neuchâtel	10.30	10.30	10.30	10.30	10.30
Lausanne	10.45	10.45	10.45	10.45	10.45
Interlaken	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00
Engadine	11.15	11.15	11.15	11.15	11.15
Chamonix	11.30	11.30	11.30	11.30	11.30
Paris	11.45	11.45	11.45	11.45	11.45

Buchbesprechung

Tetzner, Volkmar: Leitfaden des Patent-, Gebrauchsmuster- und Arbeitnehmererfindungsrechts der Bundesrepublik Deutschland (3., neubearbeitete Aufl.), 347 Seiten, mit ausführlichem Sachregister, gebunden, Verlag Stämpfli & Cie. AG, Bern, 1983, Fr. 82.—

Dieser vom Verfasser bescheiden als "Leitfaden" bezeichnete Abriss des deutschen Patentrechts erscheint nun bereits in dritter Auflage. Die ersten Auflagen erfreuten sich wegen der verständlichen und gründlichen Darstellung einer grossen Leserschaft, auch in der Schweiz. Die in den letzten Jahren eingetretenen Änderungen in der deutschen Gesetzgebung und die multinationalen Abkommen machten eine vollständige Überarbeitung erforderlich. Dem Verfasser gelang es, eine zusätzliche Schwierigkeit zu meistern: Da wichtige Änderungen, wie der Neuheitsbegriff und der Schutzbereich des Patents, keine Rückwirkung haben, wird das deutsche Patentrecht noch während der nächsten 10–20 Jahre "doppelspurig" geführt werden müssen. Der "Leitfaden" legt die Rechtslage für die vor und nach dem 1. Januar 1978 angemeldeten Patente klar dar. Neu ist in dieser Auflage auch ein Abriss über das Recht der Arbeitnehmererfindungen. Der Schweizer Praktiker wird die Neuauflage dieses handlichen Nachschlagewerks begrüssen.

Dr. Christian Englert

Eingegangene Bücher

Collection de l'I.R.P.I., L'Examen des marques à l'épreuve de la pratique, 168 pages, fr. 120.—, LITEC (Librairies Techniques), Paris 1983

Davies/von Rauscher auf Weeg, Das Recht der Hersteller von Tonträgern, XVI, 256 Seiten gr. 8°, kartoniert DM 120.—, Verlag C.H. Beck, München 1983

Keller M./Schlupe W.R./Troller A./Schaetzle M./Wilms E., Die Rechtsprechung des Bundesgerichts im Internationalen Privatrecht und in verwandten Rechtsgebieten, Bd. III: Immaterialgüterrecht, XIII, 418 Seiten, broschiert, Fr. 90.—, Schulthess Polygraphischer Verlag, Zürich 1982

**Schweizerische Mitteilungen über
Gewerblichen Rechtsschutz
und Urheberrecht**

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

Heft 2 1983 Fascicule 2

INHALTSVERZEICHNIS

Aufsätze

<i>Die Gerichtspraxis zur sklavischen Nachahmung von Warenformen</i>	9
LUCAS DAVID, ZÜRICH	
<i>Der Kunstverlag aus urheber- und urhebervertragsrechtlicher Sicht</i>	25
BARBARA WYLER, ZÜRICH	

Schweizerische Rechtsprechung

I. Kennzeichnungsrecht

<i>EUROMIX</i> . Gemeingut. Verkehrsdurchsetzung. BGE 28. Januar 1981	37
<i>FLIP-TOP</i> . Warenverpackung. Gemeingut. BGE 16. September 1981	38
<i>HOT-POT</i> . Sachangabe. BGE 4. Juni 1981	38
<i>ROTRING</i> . Keine Beschaffenheitsangabe. BGE 12. Dezember 1980	39
<i>RAYLON</i> . Définition et portée du premier usage. ATF du 23 janvier 1973	40
<i>CHIQUITA</i> . Similitude de produits entre bananes d'une part et oranges et mandarines de l'autre. Fardeau de le preuve du défaut d'usage. Principe de la territorialité. Trib. comm. BE du 1 octobre 1981	47
<i>ORO</i> . Risque de confusion entre CERTINA et CERTINA ORO. Trib. comm. BE du 22 mars 1977	50

<i>DEVINA</i> . Action en nullité et en interdiction d'usage. Risque de confusion entre DELVINA et DEVINA ou DE VINA. Trib. comm. BE du 5 octobre 1971	51
<i>THERMA</i> . Verletzung einer Wortmarke durch eine kombinierte Wort-Bildmarke. Markeneintragung für Zubehöre? HGer BE vom 15. September 1981	53
<i>ETNA/ETHNOS</i> . Risque de confusion. Trib. comm. BE du 13 avril 1977	57
<i>CONCORD/CONCORDE</i> . Risque de confusion. Trib. comm. BE du 12 janvier 1981	59
<i>NEOVAL</i> . Cession de la marque; effets de la décision prononçant la nullité. CJ GE du 14 mai 1982	60
<i>DIOR-Halstücher</i> . Wahrheitswidrige Herkunftsangaben. Beginn der Strafantragsfrist. BGE vom 24. April 1981	66
<i>DAIMLER</i> . Aufnahme eines Personennamens in der Firma einer AG. OGer LU vom 7. April 1982	67
<i>SUISU GINKO CORPORATION</i> . Firma in fremdländischen Schriftzeichen und in mehreren Sprachen. BGE vom 22. April 1980	71
<i>SCHWEIZERKREUZ</i> . Anbringen des Schweizer Wappens und des Schweizerkreuzes auf Erzeugnissen. Stellungnahme des EJPD vom 25. November 1980	72
II. Urheberrecht	
<i>Zuständigkeit von Zivilklagen</i> . OGer ZH vom 21. April 1981	74

III. Wettbewerbsrecht

- Katalogfotos*. Übernahme fremder Werbeaufnahmen im eigenen Katalog. 76
 HGer SG vom 2. Dezember 1981
- Condor/Kondor*. Risque de confusion. 78
 CJ GE du 13 octobre 1981
- Commercia*. Wirtschaftlicher Wettbewerb. Schutz aus Namensrecht. Verwechslungsgefahr. Urteilspublikation in der Schweiz bei ausländischem Tatbestand. 83
 BGE vom 17. März 1975
- Commerzbank* (aus der liechtensteinischen Rechtsprechung). Die Firmenbezeichnung “Commerzbank Aktiengesellschaft” und “Commerz Treuhand Aktiengesellschaft” sind nicht verwechselbar. 94
 OGH FL vom 8. Januar 1983
- Credito Commerciale*. Absence de risque de confusion entre CREDITO COMMERCIALE et BANCA DI CREDITO COMMERCIALE E MOBILIARE S.A. 99
 ATF du 14 octobre 1981
- Maître-opticien*. Usurpation du titre de maître-opticien. 103
 TP La Chaux-de-Fonds du 22 octobre 1982
- LES PRIX LES PLUS BAS*. Publicité comparative; slogan “les prix les plus bas de Suisse”: fixation équitable du dommage. 109
 ATF du 12 novembre 1981
- CHANEL/ESSANELLE*. Rapport de concurrence entre une entreprise vendant des produits cosmétiques et un salon de coiffure et de beauté. 114
 ATF du 29 mars 1982
- DARTY*. Rapport de concurrence entre des entreprises de la région française Rhône-Alpes et une société genevoise – Darti-Real
 CJ GE du 12 novembre 1982

<i>Menace.</i> Compétence. Prévention d'actes de concurrence déloyale. ATF du 27 mars 1979	127
<i>Stock restant.</i> Utilisation par le concessionnaire du stock de produits marqués restant à la fin du contrat. ATF du 23 novembre 1979	130
<i>Individueller Löffel.</i> Vorsorgliche Massnahmen und Glaubhaftmachung; Verschwiegenheitspflicht und Geheimnisverletzung; vergleichende Werbung. Urteil des Handelsgerichtspräsidenten SG vom 21. Januar 1982	137
<i>Devoir de fidélité.</i> Mesures provisionelles; devoir de fidélité. TA TI du 9 septembre 1982	147
<i>Urgence.</i> Mesures provisionelles. ATF du 6 octobre 1981	148
<i>CANDINO.</i> Zuständigkeit für den Erlass von vorsorglichen Verfügungen. BGE vom 6. Dezember 1982	153
<i>INTERCHIMIE 80.</i> Staatsvertrag Schweiz–Frankreich. Vorsorgliche Massnahmen. HGer ZH (Einzelrichter vom 5. September 1980)	159
<i>VUITTON.</i> Arrêt du tribunal d'accusation du TC VD du 8 octobre 1981	163
<i>DOLE BLANCHE.</i> Contrôle de la légalité; buts de la LCDA. ATF du 6 novembre 1981	165
<i>Schläpfer-Quellen.</i> Warenfälschung ohne Substanzveränderung. OG AR, Urteil vom 21. Oktober 1983	170
<i>Lotteriereklame.</i> Art. 38 Lotteriegesezt; Bedeutung der Werbung für die Teilnahme an einer Lotterie. LU II. Kammer, 2. Februar 1981	171
Illustration zu BGE 108 II 241 ff.	172

Buchbesprechung

176

Eingegangene Bücher

176

Die Schweizerische Vereinigung für Urheberrecht hat am 4. November 1982 in Luzern eine Tagung über die Abgrenzungen zwischen Urheber- und Muster- und Modellrecht durchgeführt. Wir veröffentlichen die Beiträge der Herren Alois Troller und François Perret.

Nous avons le plaisir de publier les rapports présentés respectivement par MM Alois Troller et François Perret, lors du colloque organisé le 4 novembre 1982 par l'association suisse pour la protection du droit d'auteur sur le thème droit d'auteur et dessins et modèles industriels.

Die Beziehung des Urheber- und des Muster- und Modellrechts

Alois Troller, Luzern

I. Das Problem

1. Definition des Musters und Modells

Art. 2 MMG bestimmt: "Ein gewerbliches Muster oder Modell im Sinne dieses Gesetzes ist die äussere Formgebung, auch in Verbindung mit Farben, die bei der gewerblichen Herstellung eines Gegenstandes als Vorbild dienen soll."

Zwei Elemente sind also festzuhalten: Äussere Formgebung und Bestimmung als Vorbild zu dienen bei der gewerblichen Herstellung eines Gegenstandes.

2. Funktionen der Form

a) *Ästhetische Funktion*

Ich verwende in dem Zusammenhang den Begriff "ästhetisch" nicht im allgemeinen philosophischen Sinne, nach dem er das Erscheinende, das sinnlich Wahrnehmbare bezeichnet. Demgegenüber bedeutet ästhetisch in der Umgangssprache schön, hübsch, gefällig. Wird ein Objekt als ästhetisch bezeichnet, so bedeutet dies somit, dass es den Sinn des Betrachters für das Reizvolle und Schöne nicht unbeteiligt lasse.

In Rechtsprechung und Lehre wird denn auch in dem Zusammenhang von Geschmacksmuster gesprochen, um das Muster oder Modell im Sinne des MMG vom Gebrauchsmuster, welches eine technische Aufgabe hat, abzugrenzen. In der

3. Aufl. meines Immaterialgüterrechts, die in der ersten Hälfte des nächsten Jahres erscheinen wird, habe ich diese Grenzziehung kritisiert. Sie ist für unser heutiges Thema nicht wesentlich; so lasse ich sie beiseite. Entscheidend ist nur, dass allgemeine Übereinstimmung besteht, dass gewerbliche Muster oder Modelle im Sinne des MMG eine ästhetische Funktion haben. Sie sind dazu bestimmt, durch eine von den Abnehmern als hübsch, gefällig, schön empfundene Form deren Interesse zu wecken und ihnen, wenn sie solche Objekte erwerben, im täglichen Leben Freude zu bereiten.

b) Technische Funktion

Die Form eines Objektes kann sowohl mit dem Bestreben, sie gefällig zu machen, wie auch im Hinblick auf einen technischen Nutzeffekt geschaffen sein. Oft dient eine ästhetisch geglückte Form dem Erreichen eines praktischen Zweckes besser als eine ästhetisch indifferente oder plumpe Form. Wie ich vorher gesagt habe, behandle ich das Problem der Kumulation und der Kollision von ästhetischer und technisch bedingter Form nicht. Es trägt zur Abgrenzung des Muster und Modells vom Werk der Literatur und Kunst, die uns heute beschäftigt, nichts bei.

c) Kennzeichnungsfunktion

Die Form hat in vielen Fällen nicht nur die Aufgabe, das Objekt ästhetisch attraktiv zu machen. Sie soll es auch kennzeichnen und es individualisieren und seine Herkunft anzeigen. Das Bundesgericht hat dies in klarer Weise im Zusammenhang mit dem Schutz der Ausstattung festgehalten. Damit ist die Frage gestellt, ob eine solche Formgestaltung eines Gegenstandes, sei sie dreidimensional oder als graphisches Werk zweidimensional, als Muster oder als Ausstattung oder sowohl als das eine wie auch das andere zu schützen ist. Hervorgehoben ist dieses Problem in Gesetzestexten, welche Formmarken eingeführt haben und sie gegen die wesensmässige entscheidende Form eines Objekts abgrenzen. Auch damit haben wir uns heute nicht zu beschäftigen.

3. Ästhetische Funktion der Werke der angewandten Kunst und der Muster und Modelle

Der Titel des Rapports erfasst die Beziehung des Urheber- und des Muster- und Modellrechts. Er ist dadurch gerechtfertigt, dass Wesensmerkmale der Werke der Literatur und Kunst jenen der Muster und Modelle gegenüberzustellen sind und dass auch die Reichweite des urheberrechtlichen Schutzes mit jener des Musterschutzes zu vergleichen ist. In Beziehung stehen jedoch nicht die Werke der Literatur und Kunst in allen ihren Erscheinungsweisen einerseits und die Muster und Modelle andererseits. Eine Verbindung besteht nur zwischen den Mustern und Modellen und den Werken der angewandten Kunst als besondere Kategorie der Werke der Literatur und Kunst. Die Beziehung entsteht dadurch, dass die ästhetische Funktion den Werken der angewandten Kunst und den Mustern und Modellen gleichermaßen eignet. Wenn wir von der praktischen Brauchbarkeit absehen, die nachher noch zu betrachten ist, so unterscheiden sich die Werke der angewandten Kunst von den übrigen Werken der Literatur und Kunst dadurch, dass sie nur dem Schönheitssinn Freude bereiten sollen. Sie haben weder Ideen noch seelische Regungen, die nicht auf das Schönheitsempfinden beschränkt sind, mitzuteilen. Ihnen fehlen die tiefen Schichten der Werke der Literatur, Musik und Kunst, aus denen heraus die Form als Mitteilungsträger geschaffen wird.

Ebenso verhält es sich mit den Mustern und Modellen. Als solche haben sie, wie vorher dargetan wurde, nur die Aufgabe zu gefallen.

Dass sowohl die Werke der angewandten Kunst wie auch Muster und Modelle zugleich einen Nützlichkeits-effekt haben können als Nebenzweck, ist für ihre Charakterisierung unwesentlich. Urheberrechtlich ist anerkannt, dass die mit der Schaffung eines Werkes angestrebte und erreichte praktische Nützlich-keit die Anerkennung als Werk der Literatur und Kunst nicht ausschliesst. Bei den Mustern und Modellen lässt Art. 3 MMG Formschöpfungen, die zugleich nützlich sind, nicht vom Schutz ausschliessen; dieser ist bloss nicht auf die Herstellungsweise, die Nützlichkeitszwecke und die technischen Wirkungen bezogen.

Es ist somit festzustellen, dass Werke der angewandten Kunst und Muster und Modelle die gleiche Aufgabe erfüllen und somit funktional wesensverwandt sind.

II. Notwendigkeit der Grenzziehung zwischen Werken der angewandten Kunst und Mustern und Modellen

1. Die Existenz von zwei Gesetzen

In der Schweiz wie in der Bundesrepublik Deutschland und in manchen andern Ländern wurden Gesetze zum Schutz der Werke der Literatur und Kunst

einerseits und der Muster und Modelle andererseits erlassen. Die Existenz von zwei verschiedenen Gesetzen für in ihrer Funktion übereinstimmende Geisteswerke zwingt dazu, den Grund dieser legislatorischen Andersbehandlung aufzusuchen. Die Gerichte sind dazu verhalten, einen Unterschied zwischen den Werken der angewandten Kunst einerseits und den Mustern und Modellen andererseits zu machen, wenn sie den Auftrag, den ihnen der Gesetzgeber erteilt hat, erfüllen wollen.

2. Die unterschiedliche formelle Voraussetzung für den Erwerb des Schutzes

Die Intention der Gesetzgeber, eine klare Grenzlinie zwischen Werken der Literatur und Kunst einerseits und den Mustern und Modellen andererseits zu ziehen, ergibt sich daraus, dass der Erwerb des Rechts an diesen Geisteswerken von verschiedenen formellen Voraussetzungen abhängt. Diese Verschiedenheit lässt vermuten, dass sie ihre Ursache in einem materiellen Wesensunterschied hat.

Der Schutz der Werke der Literatur und Kunst wird in der Schweiz und in allen Mitgliedstaaten der RBUE mit der Schaffung des Werkes begründet. Auch in dem noch weiteren Kreis der Länder, die dem WUA angeschlossen sind, entsteht das Recht mit der Schaffung des Werkes; es ist nur bei der Veröffentlichung nach dem Recht gewisser Mitgliedländer der Copyright Vermerk anzubringen.

Die Entstehung des Rechts an Mustern und Modellen hingegen ist formell an die Hinterlegung bei einer bestimmten Behörde geknüpft. In der Schweiz kann das Muster oder Modell beim BAGE oder direkt beim OMPI hinterlegt werden. Der Schutz an Werken der Literatur und Kunst und damit an den Werken der angewandten Kunst entsteht einstufig unmittelbar durch die Schaffung eines Geisteswerkes, welches die Wesensmerkmale eines Werkes der Literatur und Kunst aufweist. Der Rechtsschutz an Mustern und Modellen entsteht hingegen wie jener an patentfähigen Erfindungen und an Marken zweistufig. Er setzt den Bestand einer materiell als schutzfähig anerkannten Geistesschöpfung voraus und zudem die Patenterteilung, Eintragung der Marke oder Hinterlegung des Musters als rechtsvollendenden Formalakt. Die Notwendigkeit der Patentanmeldung, der Hinterlegung der Marke und der Muster und Modelle ist erforderlich, weil nur auf diese Weise bei konkurrierender Inanspruchnahme des Schutzes an gleichen oder im Schutzbereich liegenden Objekten der besser Berechtigte sich feststellen lässt. Der Unterschied des Rechtserwerbs an Werken der Literatur und Kunst einerseits und an Erfindungen, Marken und Mustern und Modellen andererseits ist somit darin begründet, dass bei ersteren nicht mit einem konkurrierenden Rechtserwerb zu rechnen ist, wohl aber bei den drei andern Kategorien von Geistsgütern.

Diese unterschiedliche Behandlung im Erwerb des Rechts, die zugleich die Folge des Bestehens von verschiedenen Gesetzen ist, bringt uns dazu, mit be-

sonderer Sorgfalt darnach zu forschen, ob diese verschiedene Behandlung von funktional gleichen Geistesschöpfungen wirklich gerechtfertigt sei oder ob sie aus einer irrtümlichen Auffassung des Gesetzgebers hervorgegangen und aus geistiger Trägheit beibehalten worden sei.

3. Der Unterschied im Schutzzumfang

Die Andersbehandlung von Werken der angewandten Kunst und von Mustern und Modellen wirkt sich nicht nur in den formellen Voraussetzungen des Schutzerwerbes aus. Auch der Schutzzkreis ist anders gezogen.

Bei den Werken der angewandten Kunst gilt der urheberrechtliche Grundsatz, dass nicht nur Nachmachungen und Nachahmungen erfasst sind, sondern auch Bearbeitungen. Der Schutzzkreis ist damit weit gezogen. Wenn in einem Werk die wesentlichen Eigenschaften eines vorbestehenden urheberrechtlich geschützten Werkes klar erkennbar sind, so wird eine Verletzung des Urheberrechts angenommen. Dem steht nicht entgegen, dass das Originalwerk und das abhängige Werk sich deutlich unterscheiden.

Bei Mustern und Modellen hingegen bestimmt Art. 24 MMG, dass eine Verletzung des Rechts am Muster nur dann vorliegt, wenn "eine Verschiedenheit nur bei sorgfältiger Vergleichung wahrgenommen werden kann", wobei blosse Farbenänderung nicht als Verschiedenheit gilt. Der Schutzbereich ist somit deutlich enger als im Urheberrecht. Wird der Unterschied sogleich wahrgenommen, ohne dass, wie das Bundesgericht dies gesagt hat, nach den Abweichungen gefahndet werden muss, so ist der Nachahmer vom Vorwurf der Musterrechtsverletzung befreit. Das gilt auch dann, wenn klar erkennbar ist, dass das hinterlegte Muster als Vorbild gedient hat.

Der Unterschied im Schutzzumfang bei den Werken der angewandten Kunst einerseits und den Mustern und Modellen andererseits ist durch die Annahme gerechtfertigt, dass der Schutz der ersteren das Schaffen von parallelen Werken nicht beeinträchtigt, dass hingegen ein weiterreichender Schutz von Mustern und Modellen das Schaffen der Konkurrenten ungebührlich beschränken würde.

Wiederum sind wir herausgefordert, uns darüber Gedanken zu machen, ob es gerechtfertigt ist, die Schöpfer von Mustern und Modellen gegenüber den Schöpfern von Werken der angewandten Kunst derart zu benachteiligen.

III. Problematik der Grenzziehung

1. Übereinstimmung von Werken der angewandten Kunst einerseits und Mustern und Modellen andererseits in äusserer Form und Funktion

Der erste Teil der Definition des Muster und Modells in Art. 2 MMG, wonach ein gewerbliches Muster oder Modell eine äussere Formgebung, auch in Verbindung mit Farben ist, trifft ebenfalls für die Werke der angewandten Kunst zu. Das gilt auch für den zweiten Teil der Definition, der verlangt, dass diese äussere Formgebung bei der gewerblichen Herstellung eines Gegenstandes als Vorbild dienen soll, bei zahlreichen Werken der angewandten Kunst.

Beide Kategorien von Geisteswerken haben, wie vorher festgestellt wurde, die Aufgabe, den Schönheitssinn anzuregen und zu befriedigen.

Beide Kategorien von Geisteswerken stimmen somit in der materialisierten Kundgabe, welche die sinnliche Wahrnehmung ermöglicht, und in ihrer gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Aufgabe überein. Sie sind daher näher verbunden, indem sie zwei wesentliche Elemente gemeinsam haben, als Muster und Modelle einerseits und Ausstattung oder technisch bedingte Formen andererseits, die zwar in der äusseren Erscheinung, aber nicht in der Funktion übereinstimmen.

Es besteht daher die schwierige Aufgabe, trotz dieser scheinbaren Gleichartigkeit ein andersartiges Wesenselement herauszufinden, welches die Zuweisung zu zwei verschiedenen Kategorien von Geisteswerken rechtfertigt.

2. Kapitulation durch die These von der *unité de l'art*

Bekanntlich haben die französische Rechtsprechung und Lehre das Bemühen um eine Unterscheidung aufgegeben, indem sie den Mustern und Modellen vorbehaltlos den urheberrechtlichen Schutz zugebilligt haben, so dass die Hinterlegung nur noch Beweisfunktion haben kann. Es scheint aber, dass in der französischen Lehre Zweifel auftauchen, ob diese Lösung des Problems gerechtfertigt sei.

Ich selber habe 1949 in einem Aufsatz in der GRUR den Unterschied von kunstgewerblichen Schöpfungen und von Geschmacksmustern verneint. Furler erwiderte darauf, eine generelle sichere Abgrenzung sei nicht möglich, sie sei aber in der Praxis notwendig, entscheidend sei der stärkere ästhetische Gehalt. In seinem Werk "Das internationale Musterrecht" schrieb er, die *unité de l'art* sei dogmatisch und begrifflich nicht widerlegbar. Es frage sich aber, ob aus diesem Prinzip die positiv rechtliche Folgerung gezogen wurde, die Gegenstände des Kunstschutzes und des Geschmacksmusterschutzes völlig zu identifizieren.

Wie ich nachher darlegen werde, bin ich überzeugt, dass die These von der *unité de l'art* nicht begründet ist, dass somit meine damalige Meinung sowie auch Furlers dogmatische Zweifel ungerechtfertigt waren.

3. Abgrenzungsversuche in Lehre und Rechtsprechung

Eine Analyse der Lehre und Rechtsprechung in der Bundesrepublik Deutschland und in der Schweiz würde zuviel Zeit beanspruchen und wäre nicht ergiebig. Ich halte daher nur fest, dass der Unterschied in einem höheren oder niedrigeren Gehalt oder in der ausgeprägteren oder an der unteren Grenze sich befindlichen Originalität gesucht wurde. Indem sowohl beim ästhetischen Gehalt wie bei der Originalität die Überlegungen angeknüpft wurden, war es unvermeidlich, dass diese an keiner sinnlich wahrnehmbaren Realität messbaren Wertungsbegriffe die Entscheidung dem subjektiven Ermessen freigaben. Es gibt kein intersubjektiv anerkanntes Kriterium für die Gradation des ästhetischen Gehalts. Ebenso wenig finden wir Anhaltspunkte dafür, wie wir eine grössere und eine mindere Originalität unterscheiden können. Es wird sich ergeben, dass uns nichts anderes übrig bleibt, als den in der Umgangssprache mit verschiedenen Bedeutungen verwendeten Begriff der Originalität immaterialgüterrechtlich als Rechtsbegriff zu bestimmen und ihn so als Ausgangspunkt für die Überlegungen zu verwenden.

Nach meiner Ansicht haben weder Rechtsprechung noch Lehre uns mitgeteilt, auf welche Weise wir den in den Gesetzen und in der Rechtspraxis anerkannten Unterschied von Werken der angewandten Kunst einerseits und Mustern und Modellen andererseits so erkennen können, dass wir in der intersubjektiven Verständigung mit unseren Gesprächspartnern oder die Richter mit den Parteien das Urteil rational nachvollziehbar zu begründen vermögen.

4. Wesensgemässe Grenzen

a) *Metarechtliche Wesensmerkmale*

Die Rechtsordnung ist Daseinsordnung der Menschen. Sie hat Personen und Sachen, die in die Ordnung einbezogen sind, so hinzunehmen, wie sie im Dasein der Gesellschaft vorhanden und für die Regelung zuhanden sind. Das gilt auch für scheinbar vom Recht künstlich geschaffene Gebilde wie die juristische Person. Dieser Ausdruck ist nur ein rechtstechnischer Begriff zur Kennzeichnung einer gesellschaftlich realen Verbindung von Personen, welcher die Rechtsfähigkeit zuerkannt wird.

Bei dem Problem der Grenzziehung zwischen Werken der Literatur und Kunst einerseits und den Mustern und Modellen andererseits handelt es sich um das rechtliche Erfassen von geistigen Sachen. Nicht die Rechtsdenker haben sie erfunden; sie haben von jeher bestanden. Es verhält sich gleich wie mit den Erfindungen und den Marken. Würde zwischen den Werken der Literatur und Kunst und den Mustern und Modellen kein wesensmässiger Unterschied bestehen, so hätte der Gesetzgeber für wesensmässige gleiche Sachen im Recht eine

Grenze gezogen, die in Wirklichkeit gar nicht existiert. Die schützbaeren Immaterialgüter sind zwar zusätzlich zu ihrem ausserrechtlichen Sein noch rechtlich bestimmt. Der Schutz wird an Voraussetzungen geknüpft, die teils in der metarechtlichen Existenz vorhanden sind, aber ausserhalb der rechtlichen Betrachtung nicht ins Gewicht fallen (z.B. nicht Naheliegen der Erfindung), teils durch das Recht als Wesensmerkmale hinzugenommen sind (z.B. formelle Neuheit der Erfindungen und der Muster und Modelle). Das sind aber immer zusätzliche rechtliche Bestimmungen einer unabhängig vom Recht bestehenden geistigen Sache. Das Recht kann diese nicht aus dem Nichts erschaffen und vor allem nicht bewirken, dass eine Sache, die in der Wirklichkeit eine Einheit ist, im Recht in zwei rechtlich verschiedene Wesenseinheiten aufgespalten wird. Wenn somit, wie das für die Werke der Literatur und Kunst und die Muster und Modelle zutrifft, die Gesetze und die Rechtsprechung und die Lehre während so langer Zeit von einer Abgrenzung ausgegangen sind, so muss diese auch in der ausserrechtlichen Wirklichkeit bestehen und von den Gesetzgebern beachtet worden sein. Da weder der Gesetzgeber noch die Rechtsprechung die Grenze klar gezogen und ihre jeweilige Festlegung mit dem Hinweis auf das Mass der ästhetischen Wirkung oder der Originalität dem Ermessen überlassen haben, ist es an der Zeit, darnach zu forschen, in welchen Wesensmerkmalen sich die Werke der Literatur und Kunst und die Muster und Modelle in ihrem metarechtlichen Sein unterscheiden.

b) Individualität der Werke der angewandten Kunst

Die Werke der angewandten Kunst, welche gemäss Vorgesagtem mit den Mustern und Modellen in der äusseren Erscheinung als Formgebilde und in der ästhetischen Funktion übereinstimmen, sind eine besondere Kategorie der Werke der Kunst. Für sie gilt somit das Erfordernis des zentralen Wesensmerkmals aller Werke der Literatur und Kunst, der Individualität. Die Individualität besagt nicht, dass im Werk die individuellen Merkmale des Urhebers erkennbar sein müssen. Dies ist nur bei ganz bedeutenden Werken möglich und auch nur dann, wenn ihre Zugehörigkeit zu einem Urheber schon bekannt ist. Ein Werk ist individuell, wenn es gleich einer Person in der Welt nur einmal existiert und auch nur einmal so bestehen kann. Das bedeutet, dass ein individuelles Werk statistisch einmalig ist. Dieser Grundsatz lässt sich aber nicht umkehren. Nicht jede statistisch einmalige Erscheinung eines sinnlich wahrnehmbar gemachten Geisteswerkes ist ein Werk der Literatur und Kunst. Wenn bei einem allgemein verwendeten Vorrat von Elementen, aus denen eine geistige Sache zusammengesetzt ist (z.B. Werbebrief oder Statuten), es nur vom Zufall abhängt, ob die einen verwendet und die andern weggelassen werden, so kann zwar eine statistisch ein-

malige geistige Sache entstehen, aber nicht ein individuelles Werk. Es handelt sich dabei bloss um eine immaterielle Gattungssache.

Die statistische Einmaligkeit hat bei der Feststellung der Individualität eine Beweisfunktion. Die geistige Sache, die als Werk beansprucht wird, ist mit den vorbekannten bestehenden zu vergleichen und es ist zu prüfen, ob in den charakteristischen Merkmalen schon eine gleiche vorhanden war oder nicht. Ferner ist zu überlegen, ob mit der Wahrscheinlichkeit zu rechnen ist, dass eine solche Sache wiederum geschaffen würde. Der Entscheid darüber hängt insbesondere von der Freiheit beim Gestalten des überprüften Objektes ab.

Da wohl nicht bezweifelt wird, dass die Individualität ein Wesensmerkmal der Werke der Literatur und Kunst ist, wird dazu nicht mehr gesagt.

c) Originalität der Muster und Modelle

aa) Originalität als Wesensmerkmal

Das Bundesgericht hat in seiner Praxis stets daran festgehalten, dass Muster und Modelle nicht nur neu, sondern auch originell sein müssen. So hat das Bundesgericht gesagt, es sei nicht nötig, dass die Form auf einer eigenartigen schöpferischen Tätigkeit beruhe, sie dürfe aber nicht im Nächstliegenden haften bleiben, sondern müsse durch eine gewisse Originalität ein Mindestmass an geistigem Aufwand erkennen lassen.

In der bundesdeutschen Rechtsprechung und Lehre wurde von Eigentümlichkeit und nun in letzter Zeit von der Eigenart des Musters und Modells gesprochen. Die Erfordernisse stimmen aber trotz der sprachlichen Verschiedenheit mit dem im schweizerischen Recht geforderten Wesensmerkmal der Originalität überein.

Es besteht die Schwierigkeit, dass der Begriff Originalität und das Adjektiv originell in der Umgangssprache auf die lobenswerte bis skurrile Eigenart einer Person hinweisen. In dem Sinn hatte wohl Kummer geschrieben, originell sei mehr als individuell. Dieser umgangssprachliche Begriff der Originalität kann aber nicht zur Charakterisierung des wesensmässig entscheidenden Merkmals eines Musters oder Modells dienen. Was originell im Musterrecht bedeutet, lässt sich aus Art. 12 Ziff. 2 MMG entnehmen, wonach die Hinterlegung eines Musters oder Modelles ungültig ist, wenn der Hinterleger weder der Urheber des Musters oder Modelles noch dessen Rechtsnachfolger ist. Das heisst, dass das Muster oder Modell seinen Ursprung (origo) im Geiste des Urhebers haben muss. Wenn er die Form geschaffen und sie nicht einer andern vorbekannten Form entnommen oder vorbekannte Elemente bloss zu einem Mosaik vereint hat, ist diese Geistes-schöpfung originell im Sinne des MMG.

bb) Individualität und Originalität

Individualität bedeutet die Einmaligkeit, die nicht Wiederholbarkeit einer Geistesschöpfung. Wie schon dargetan wurde, ist wegen der Überzeugung von dieser Unwiederholbarkeit der urheberrechtliche Grundsatz anerkannt, dass der Schutz eines Werkes der Literatur und Kunst formfrei entstehe, weil das Problem der Priorität der Schöpfung gar nicht vorhanden sein kann.

Bei der Originalität hingegen wird die Möglichkeit nicht ausgeschlossen; es wird im Gegenteil vorausgesetzt, dass ein anderer in seinem Geist die gleiche Form schaffe. Deshalb ist zur Feststellung des Vorrangs am Recht die Hinterlegung erforderlich. Ein Muster oder Modell kann im Gegensatz zu einem Werk der Literatur und Kunst im Geiste von zwei oder mehreren Urhebern in gleicher Art entstehen. Die Originalität ist gegeben, hingegen nicht die Individualität.

cc) Originalität und Neuheit

Der Begriff der Neuheit ist, da er umgangssprachlich unbestimmt ist, in Art. 12 Ziff. 1 MMG definiert. Das Muster oder Modell gilt als neu, solange es weder im Publikum noch in den beteiligten Verkehrskreisen bekannt ist. Dieser Neuheitsbegriff wird als formelle Neuheit bezeichnet. Diskutiert wurde im bundesdeutschen Recht, ob die objektive oder die subjektive Neuheit entscheidend sei. Die heutige Rechtsprechung und Lehre anerkennt die Massgeblichkeit der objektiven Neuheit, die identisch ist mit der vorher angeführten formellen Neuheit.

In der schweizerischen Lehre spricht man auch von qualifizierter oder materieller Neuheit. Damit ist jeweils die Originalität gemeint.

Das Mass für Neuheit und Originalität ist das gleiche. Es entspricht den Grenzen der Nachahmung, wie sie in Art. 24 MMG Ziff. 1 festgelegt ist. Nicht jedes Anderssein lässt ein Muster oder Modell als neu anerkennen. Die Verschiedenheit vom Vorbekanntem muss deutlich erkennbar und nicht erst bei sorgfältiger Vergleichung wahrnehmbar sein. Das Bundesgericht hat in bezug auf die Nachahmung gesagt, es sei der Vorinstanz darin beizupflichten, dass eine Nachahmung nicht schon durch geringfügige Unterschiede, die bei näherer Betrachtung ersichtlich seien, ausgeschlossen werde, weil es nicht auf die Abweichungen, sondern auf die Übereinstimmung und damit wieder auf den Gesamteindruck ankomme, den die miteinander zu vergleichenden Modelle insbesondere beim letzten Abnehmer hinterlassen. Es ist angezeigt, dem Entwerfer eines Musters den gleichen Abstand von den schon bekannten Formen zuzumuten wie dem Nachahmer. Hat der Entwerfer ein Muster oder Modell geformt, welches sich im Sinne von Art. 24 Ziff. 1 MMG so sehr unterscheidet, dass eine Verschiedenheit sofort, ohne sorgfältige Vergleichung wahrgenommen werden kann, dann ist es originell. Es ist aber auch zugleich neu, wenn diese Form im Zeitpunkt der Hinterlegung

gemäss Art. 12 Ziff. 1 MMG weder im Publikum noch in den beteiligten Verkehrskreisen bekannt war. Das Mass für den Vergleich bei Originalität und Neuheit stimmt überein; hingegen sind die zu vergleichenden Objekte zum Teil verschieden. Beim Prüfen der Neuheit ist das hinterlegte Muster mit jeder einzelnen vorbekannten Form zu vergleichen. Dieser Grundsatz ist für das Patentrecht anerkannt und es besteht kein Grund, ihn im Musterrecht nicht anzuwenden. Zur Beurteilung der Originalität ist hingegen ein Mosaik aus dem Vorbekanntem zu bilden. Dann ist zu prüfen, ob die in diesem Mosaik vorhandenen ästhetischen Elemente im hinterlegten Muster nur zusammengestellt sind, oder ob der Entwerfer aus ihnen ein Objekt hervorgehen liess, in dem sie zu einem selbständigen ästhetischen Gesamteindruck gebracht sind. Das Vorbekanntem muss im originellen Muster in einer einheitlichen Form derart ineinandergefügt oder vermischt sein, dass es nicht herausgelöst oder ersetzt werden kann, ohne dass dadurch der Gesamteindruck beeinträchtigt wird.

Ein Unterschied zwischen der Neuheit und der Originalität ergibt sich auch daraus, dass bei der Neuheit nach schweizerischem Recht nur das inländische Vorbekanntsein (territoriale Neuheit) zu beachten ist. Hat hingegen der Entwerfer eine Form im Ausland gesehen und diese übernommen, dann ist sie zwar formell neu, aber sie ist nicht seine originelle Schöpfung; er ist nicht der Urheber (Art. 12 Ziff. 2 MMG). Bestand die Form jedoch im Ausland, ohne dass der Entwerfer sie kannte, so hat er eine schützbares Parallelschöpfung hervorgebracht.

Die Verwendung einer Form für einen andern Gebrauchszweck, in anderm Material (z.B. natürlicher Apfel und Nachbildung in Porzellan) begründet weder Neuheit noch Originalität. So hat das Bundesgericht in bezug auf einen Wäschesack gesagt, dass dessen Umriss bei andern Gegenständen, z.B. bei Blumenvasen, längst bekannt seien.

dd) Feststellung der Originalität

Art. 6 MMG lässt durch die Hinterlegung die Vermutung der Neuheit und der Richtigkeit der angegebenen Urheberschaft (somit der Originalität) des hinterlegten Musters begründen.

Wer die Originalität bestreiten will, hat darzutun, dass die gleiche Form in ihren wesentlichen Elementen vom Urheber nicht in seinem Geist geschaffen, sondern aus dem Bestand der vorbekannten Formen im In- oder Ausland entnommen wurde. Da das Mass der Neuheit oder Originalität übereinstimmt, ergibt sich dann, wenn die Originalität mit dem Hinweis auf gleichartige Objekte bestritten wird, nicht das Problem, ob diese dem Urheber bekannt waren oder nicht, ob er somit eine Parallelschöpfung zustande gebracht habe. Wenn die Form im Publikum oder in den beteiligten Verkehrskreisen bekannt war, ist sie

nicht neu, so dass das Problem der Originalität nicht mehr zu lösen ist. Wurden hingegen die Elemente aus verschiedenen Objekten entnommen und zu einem Objekt zusammengefügt, dann wird man davon ausgehen können, dass dem Urheber, der zu den beteiligten Verkehrskreisen gehört, diese Elemente bekannt waren, und dass er sie somit nicht selber geschaffen hat.

Wie bei der Frage nach der Neuheit ist auch die Originalität im Vergleich mit den bekannten Formen zu beurteilen. Damit ist der Entscheid dem subjektiven Ermessen weitgehend entzogen. So wie die Nachahmung objektiv feststellbar ist, wobei sich ein gewisser Ermessensspielraum immerhin nicht ganz vermeiden lässt, ist auch die Originalität auf diese Weise für jeden Beurteiler gleichermaßen feststellbar.

5. Schlussbemerkung

Die Grenzziehung nach den Kriterien der Individualität der Werke der Literatur und Kunst und der Originalität der Muster und Modelle entspricht, wie gesagt, der Tatsache, dass die Rechte an Werken der Literatur und Kunst durch die Schaffung des Werkes entstehen, und dass hingegen die Rechte an Mustern und Modellen auf der Grundlage eines materiell gültigen Musters durch Hinterlegung als rechtsvollendenden Formalakt begründet werden. Die Wesensdifferenz zwischen der Einmaligkeit des Werkes der Literatur und Kunst und damit auch der Werke der angewandten Kunst einerseits und der Originalität der Muster und Modelle, bei der Parallelschöpfungen als möglich anerkannt und sogar als wahrscheinlich angenommen sind, andererseits, ist in der Andersbehandlung der Entstehung der Rechte seit dem Bestehen des Urheber- und des Muster- und Modellrechts anerkannt. Mit den beiden Begriffen Individualität und Originalität ist die Grenze nicht nur begrifflich verbal klar festgehalten. Sie ist im Wesen der Schutzobjekte selber begründet. Sie lässt sich zudem in jedem einzelnen Fall klar feststellen. Entscheidend sind dabei nicht spekulative Annahmen über den Grad der Ästhetik oder eine abgestufte Originalität. Es kommt immer auf den Vergleich der umstrittenen objektivierten Geisteswerke mit den schon bestehenden an, und bei der Frage nach der Individualität zudem darauf, ob bei der Schaffung des Werkes der Urheber ein ausreichendes Mass von Freiheit hatte. Der Mangel dieser Freiheit ist der Grund dafür, dass das Schweizerische Bundesgericht bei Gebrauchsgegenständen (Möbel, Bestecke) den urheberrechtlichen Schutz verweigerte. Aus diesem Grund werden auch eher Werke, die dekorativ gestaltet sind, als Kunstwerke anerkannt als Objekte, deren Formen nach den Grundsätzen der Sachlichkeit möglichst eng dem Gebrauchszweck angepasst sind.

Die Individualität ist trotz den angegebenen objektiven Kriterien schwieriger festzustellen und setzt mehr fachliches Wissen voraus als die Feststellung der Originalität. Das Problem, ob im Einzelfall die Individualität zu erkennen ist

oder nicht, betrifft aber nicht die Brauchbarkeit der Grenzziehung durch das Anwenden der Kriterien der Individualität und der Originalität. Es kann dazu führen, was das Bundesgericht auch schon festgehalten hat, dass im Zweifelsfall das Vorhandensein eines Musters oder Modells und nicht eines Werkes der angewandten Kunst anzunehmen ist.

Ich bin der Meinung, dass mit den Wesensmerkmalen der Individualität und der Originalität eine relativ sichere Abgrenzung der Werke der angewandten Kunst und der Muster und Modelle sich erreichen lässt.

Irrelevant ist dabei, ob eine Form als Muster oder Modell hinterlegt wurde. Wenn ihre Individualität anerkannt ist, kommt ihr der urheberrechtliche Schutz zu.

La délimitation du champ d'application du régime des dessins et modèles industriels envers celui du droit d'auteur

François Perret
Professeur à l'Université de Genève
Avocat

Contrairement à d'autres régimes de propriété intellectuelle, tel le droit d'auteur ou la loi sur les brevets d'invention, le droit des dessins et modèles contient une définition assez précise du bien protégé.

C'est ainsi que l'article 2 de la loi fédérale sur les dessins et modèles industriels du 30 mars 1900 prévoit que:

"constitue un dessin ou un modèle au sens de la présente loi, toute disposition de lignes ou toute forme plastique combinée ou non avec des couleurs, devant servir de type pour la production industrielle d'un objet".

Mais cette définition ne résout de loin pas les problèmes que pose la protection de ce type de réalisations intellectuelles.

Certes, l'article 2 de la loi nous apprend que la protection s'adresse à une forme concrète et non à une idée ou une méthode abstraite et que cette forme concrète doit servir de type pour la production industrielle d'un objet.

Par ailleurs, le libellé de l'article 3 de la loi a pour effet d'exclure de la protection légale les formes qui n'ont été conçues qu'en fonction de considérations utilitaires ou encore celles dont le caractère technique prédomine l'aspect esthétique.

En d'autres termes, le législateur suisse a ainsi limité le domaine d'application du droit des dessins et modèles aux seules formes dites ornementales.

On peut, à juste titre, se demander si l'exclusion des modèles dits d'utilité de la loi suisse sur les dessins et modèles est encore en harmonie avec la réalité des faits, surtout à une époque où le design ou encore l'esthétique industrielle marque de son empreinte toute la conception des formes d'objets industriels.

Le dessinateur industriel qui a pour tâche de concevoir la configuration d'un objet ou d'un produit, doit certes se préoccuper de l'effet esthétique de sa création. Mais, et comme l'objet sera réalisé en série, il doit aussi penser en fonction des moyens de réalisation mécaniques employés lors de la production.

Dès lors, l'intervention de la machine, la nature des matériaux utilisés, la destination pratique de l'objet, les considérations relatives au prix de revient sont autant de facteurs dont devra tenir compte le dessinateur dans la conception de la forme du produit.

La création de formes d'objets industriels se présente ainsi comme la synthèse, l'intégration des éléments esthétiques et fonctionnels. Il paraît, dès lors, impossible de vouloir dissocier l'un et l'autre de ces éléments dans le but de déterminer si l'aspect ornemental prédomine le caractère utile de la forme.

Les tentatives dans ce sens me paraissent vouées à l'échec, ainsi qu'en témoigne, du reste, la jurisprudence du Tribunal fédéral à propos de l'application de l'article 3 de la loi sur les dessins et modèles.

Toutefois, notre sujet n'est pas de débattre des problèmes relatifs à l'interprétation de l'article 3 de la loi et partant, de la délimitation d'une frontière entre le régime des créations techniques et celui des dessins industriels. Il s'agit, en effet, de trouver un critère susceptible de définir le champ d'application de cette loi par rapport à la loi sur les droits d'auteur. Dans les deux cas, en effet, nous avons affaire à une création de forme, soit à une création qui vise une entité concrète, perceptible par les sens.

L'oeuvre esthétique ou littéraire peut, en effet, être définie comme la représentation d'un certain contenu en vue de sa communication au monde extérieur.

L'oeuvre qui donne prise à un droit d'auteur est donc une forme d'expression.

Certes, en droit des dessins et modèles industriels, la forme exerce une fonction différente de celle sujette aux droits d'auteur.

Comme le précise l'article 2 de la loi, la forme doit servir de type à la production industrielle d'un objet. Mais cette différence de fonction suffit-elle pour établir une autonomie totale de ces deux régimes?

Les relations entre le droit des dessins et modèles et le droit de la propriété littéraire et artistique paraissent des plus complexes si l'on considère la diversité des solutions adoptées par les diverses législations nationales. On peut, à cet égard, distinguer trois grandes tendances:

- Comme première option, on peut prévoir l'application cumulative d'une législation spécifique aux créations de formes d'objets industriels et du régime du droit d'auteur. Ce système qui consacre le principe de l'unité de l'art est en vigueur en France où la protection des formes d'objets industriels est assurée à la fois par la loi du 11 mars 1957 sur la propriété littéraire et artistique et par la loi du 14 juillet 1909 sur les dessins et modèles.
- Comme deuxième option, on peut envisager le système du cumul partiel; dans un tel système, l'application cumulative des deux lois n'intéressera que les créations de formes démontrant une originalité suffisamment marquée; ce système prévaut en Suisse et en Allemagne où le régime spécifique aux dessins et modèles industriels ne s'applique qu'aux réalisations qui témoignent d'un degré d'originalité ou d'un effet esthétique inférieur à celui requis pour l'oeuvre d'art.
- Enfin, l'exclusion de tout cumul caractérise la dernière tendance qui institue, de la sorte, un régime de protection des formes industrielles complètement autonome des droits d'auteur. Cette solution est adoptée par le droit italien.

Je ne vais pas, ici, entrer dans le détail de ces différentes conceptions. Dans son excellent rapport, le professeur Troller a parfaitement bien montré que la théorie de l'unité de l'art n'était pas satisfaisante sur le plan dogmatique. Le sys-

tème du cumul absolu doit être considéré comme un pis aller. Certes, il est préférable d'appliquer cumulativement le régime du droit d'auteur et celui du droit des dessins et modèles plutôt que de manipuler des critères distinctifs dont l'application donne des résultats arbitraires.

Mais cette solution ne devrait être adoptée que si une analyse approfondie du phénomène de la création de formes dans son aspect esthétique ne permet pas de tracer une frontière bien définie entre nos deux régimes.

Si l'on examine maintenant les critères qui ont été retenus par les législations adoptant soit le cumul partiel soit encore l'exclusion de tout cumul, on constate qu'ils se divisent en deux groupes.

- Le premier voit dans le degré d'originalité différent l'élément distinguant les oeuvres d'art appliqué des dessins et modèles industriels. Il s'agit là d'un critère quantitatif.
- Quant au second, il considère qu'il y a une différence de nature entre ces deux types de production; le critère est alors qualitatif.

Comme le professeur Troller, je pense que les théories quantitatives appliquées en Allemagne et en Suisse sont incapables de traduire sur le plan juridique les caractères distinguant le bien soumis au droit d'auteur de celui dépendant du régime des dessins et modèles.

Il est en effet impossible de qualifier l'originalité d'une création, c'est-à-dire d'en fixer le degré dans un sens positif. Le juge est certes en mesure de dire d'une prestation qu'elle a franchi ou non le seuil qui sépare l'activité usuelle, routinière de l'activité créatrice, mais il ne pourra jamais apprécier la mesure de ce dépassement.

On peut certes dire d'une réalisation qu'elle présente, par rapport à ce qui existe déjà, des différences suffisamment importantes et que, partant, elle remplit la condition de l'originalité.

En revanche, il est impossible de mesurer ou de fixer l'importance de ces différences, une fois l'originalité atteinte.

Il est, à mon sens, totalement arbitraire de soutenir, comme l'a fait le Tribunal fédéral dans l'arrêt Noël Dentelle (ATF 76 II p. 97) qu'un dessin de broderie est plus original que la forme d'un meuble ou d'un service dit "de table".

Comment peut-on, sans tomber dans l'arbitraire, reconnaître une "nouveau" qui "dépassé le niveau des solutions usuelles ou de l'habileté artisanale" (RO 58 II p. 53) de celle qui "manifeste un minimum d'esprit inventif" (RO 83 II p. 457)?

Au niveau d'une application pratique, la distinction n'est pas traduisible. On peut, à cet égard, se référer aux tentatives de la doctrine allemande restées sans succès, de distinguer la petite invention relevant du droit des modèles d'utilité de l'invention "tout court" donnant prise à un brevet. Si l'on applique les critères quantitatifs, le problème se pose exactement dans les mêmes termes avec le modèle industriel qui se caractériserait ainsi comme un "petit droit d'auteur".

En réalité, et lorsque le Tribunal fédéral veut résoudre notre problème par l'application des critères quantitatifs, il fonde sa décision sur des considérations qui me paraissent être en marge des réalités. Dire, comme l'a soutenu notre instance suprême dans l'arrêt Noël Dentelle précité, que la conception d'une forme qui se manifeste dans les lignes mêmes d'un objet utilitaire ne démontre pas une originalité suffisante pour être placée au rang d'une oeuvre d'art, c'est faire dépendre cette condition du nombre des contingences imposées à l'artiste, ce qui ne paraît pas admissible.

Pour être logique avec lui-même, le Tribunal fédéral devrait refuser aux ouvrages scientifiques et historiques la qualification d'oeuvres littéraires sous prétexte que le savant ou l'historien est obligé, de par la nature du sujet traité, de respecter un certain ordre dans l'exposé des matières.

L'originalité serait ainsi fonction non pas de l'activité créatrice déployée mais de la plus ou moins grande liberté dont jouit l'auteur dans son acte de création.

Or, l'expérience montre que si le choix de la forme n'est pas absolument imposé par des contingences extérieures, en d'autres termes si la forme n'est pas nécessaire, il y a place pour une création originale et ce, quand bien même la liberté de l'artiste ne serait que relative.

L'activité créatrice déployée lors de la conception d'un meuble, d'un service de table ou d'une poignée de porte peut être tout aussi intense, si ce n'est supérieure à celle qui a présidé à la création d'un dessin ornemental apposé sur le produit.

J'en viens maintenant aux critères qualitatifs, soit à ceux qui permettent d'établir une différence non pas de degré, mais de nature entre le modèle industriel et l'oeuvre investie d'un droit d'auteur; on développera ici la théorie de la dissociation qui, en droit italien, permet de tracer une limite entre nos deux domaines.

Préalablement, il convient de revenir sur la notion d'oeuvre donnant prise à un droit d'auteur.

L'article premier de la loi sur le droit d'auteur nous donne, à titre exemplatif, une énumération des oeuvres protégées; on peut ainsi citer les oeuvres des beaux-arts, les cartes topographiques, les ouvrages scientifiques, etc.

A première vue, les réalisations visées à l'article premier de la loi paraissent hétérogènes; toutefois, elles possèdent toutes un élément commun, à savoir leur caractère représentatif. L'oeuvre constitue, en effet, la mise en forme d'un certain contenu d'idées, de sentiments, destiné à être communiqué au monde extérieur. L'objet de la représentation peut être des faits du passé; tel sera le cas des oeuvres historiques; dans un ouvrage scientifique, le savant exprimera une théorie dans tel ou tel domaine de la science. Avec le roman, le romancier représentera des sentiments ou des sensations; dans l'oeuvre des beaux-arts, le peintre ou le sculpteur représentera un paysage, des personnages ou encore une nature morte. Dans certaines oeuvres, telle la musique ou l'art abstrait, l'objet de la représentation ne peut pas être identifié avec précision. Mais il n'en existe pas

moins, même s'il n'est pas déterminable à priori. Le musicien exprime et fait ses états d'âme qu'il traduit par des sons, le peintre abstrait certaines idées qu'il va concrétiser par des formes.

Mais si l'oeuvre exerce une fonction purement représentative, son utilité est totalement épuisée lorsque celui auquel elle est destinée en a pris connaissance.

Il en découle qu'une création esthétique associée à un produit industriel doit se qualifier comme une oeuvre investie d'un droit d'auteur si, nonobstant cette association, elle conserve son caractère représentatif.

Une réalisation esthétique sera ainsi assujettie au droit d'auteur lorsqu'elle peut se concevoir comme une oeuvre d'art pure, même si on la dissocie des éléments matériels qui lui donnent le caractère de produit industriel.

En revanche, toutes les productions qui, par le dessin, la couleur, l'ornementation accessoire, démontrent un élément artistique qui, cependant, est partie intégrante du produit et ne peut être conçu comme une oeuvre en soi indépendamment de ce dernier, doivent être soumises au régime des dessins et modèles.

Il faut encore relever que selon la jurisprudence de la Cour de cassation italienne (Cass. 22.10.1956, Riv. dir. ind. 1960 II p. 122, 142), la dissociation peut rester sur un plan purement idéal ou abstrait.

En d'autres termes, une oeuvre d'art reste une oeuvre soumise au droit d'auteur quand bien même elle ne pourrait être matériellement séparée du produit auquel elle est incorporée. Il suffit qu'elle puisse être envisagée abstraitement comme une individualité esthétique, autonome des éléments matériels auxquels elle est associée.

De par l'application du critère de la dissociation, le juge pourra distinguer l'hypothèse de l'association accidentelle d'une réalisation esthétique avec un produit industriel de celle où la forme a été créée en fonction de cette destination.

Lorsque la forme n'a pas d'existence autonome, lorsqu'elle est une qualité du produit au même titre que la matière dont celui-ci est fabriqué, elle relève de la catégorie des dessins et modèles industriels.

En revanche, si la forme a été ajoutée à l'objet, si elle en constitue l'accessoire, sa disparition n'affecte en rien la performance du produit.

Malgré son association à un objet d'usage, la forme conserve son caractère représentatif susceptible d'une jouissance esthétique autonome. Le produit lui sert de support matériel mais la forme n'est pas liée à un objet déterminé. Dans cette hypothèse, la forme est une oeuvre donnant prise à un droit d'auteur.

Cette autonomie de la forme par rapport à l'objet est en revanche absente lorsqu'on est en présence d'un bien relevant du domaine des dessins et modèles. La forme d'une chaussure, d'un vêtement, ne vient pas se superposer à cet objet; elle constitue elle-même la chaussure ou le vêtement et ne pourrait être transposée sur un autre article utilitaire, tel, par exemple, un lampadaire.

Dans un cas, la forme apparaît comme un élément occasionnel de la production de l'objet; dans l'autre, comme un facteur nécessaire.

On constate ainsi que la théorie de la dissociation se fonde essentiellement sur la fonction différente exercée par la forme lorsqu'elle relève du droit d'auteur ou du droit des dessins industriels. Avec le droit d'auteur, la forme exerce une fonction purement représentative. Avec le droit des dessins et modèles industriels, la forme n'exprime rien. Le dessinateur industriel ne cherche pas à exprimer un contenu d'émotions ou d'idées, à représenter intellectuellement un objet déterminé ou indéterminé, mais à réaliser dans une forme la synthèse de tous les éléments qui conditionnent le succès matériel du produit, qu'il s'agisse d'éléments économiques – coût –, d'éléments techniques – répondre aux impératifs de la fabrication en série – ou encore d'éléments esthétiques.

L'application de la théorie de la dissociation conduit aux mêmes conséquences que celles que vous a exposé le professeur Troller lorsqu'il a opposé l'individualité de l'oeuvre à l'originalité du modèle industriel.

D'une manière générale, on peut en effet dire que le régime des dessins et modèles va concerner presque exclusivement les formes à trois dimensions, sauf celles qui ont été ajoutées à l'objet, sans perdre par là leur caractère autonome.

En revanche, la forme à deux dimensions, le dessin ou la combinaison de lignes, sera le plus souvent mise au bénéfice de la loi sur le droit d'auteur. Il est en effet extrêmement rare qu'un dessin puisse être considéré comme une partie intégrante d'un objet d'usage. Dans la plupart des cas, le dessin a été conçu indépendamment du produit pour être ensuite ajouté à ce dernier en guise d'ornement ou de décor extérieur.

Il faut aussi relever que la théorie de la dissociation a été appliquée dans d'autres pays que l'Italie. C'est ainsi que dans une affaire Mazer c/Stein, datant du 8 mars 1954 (100 USPQ, p. 325), la Cour suprême a appliqué le régime du droit d'auteur à une statuette de danseuses de Bali incorporée à un pied de lampe, la forme étant ici idéalement dissociable du produit industriel auquel elle était incorporée.

Par ailleurs, et dans un arrêt assez ancien puisqu'il date du 28 juin 1902, le Tribunal fédéral a appliqué en quelque sorte avant la lettre, la théorie de la dissociation.

Dans cette affaire, notre instance suprême a mis au bénéfice de la loi sur le droit d'auteur des cartes postales car "la représentation figurative qui se trouve sur une photographie ou sur une carte postale n'est pas destinée par l'auteur de cette oeuvre à servir de modèle ou de type pour la reproduction même de l'oeuvre ... en matière de carte postale ce qui constitue un dessin ou un modèle serait la nouvelle forme donnée à l'objet mais non la représentation figurative imprimée" (JdT 1902, p. 656, 671).

Il est regrettable que dans sa jurisprudence ultérieure, notre instance suprême n'ait pas persisté dans l'application de ce critère.

C'est ainsi que dans l'arrêt *Van Cleef & Arpels c/Sarcar* (ATF 105 II p. 287; SJ 1980, p. 325), le Tribunal fédéral a critiqué la juridiction cantonale, soit la Cour de justice de Genève, qui avait appliqué la théorie de la dissociation pour résoudre le problème de la délimitation du champ d'application de la loi sur les dessins et modèles par rapport à celui du droit d'auteur; selon notre instance suprême, cette théorie est inutile dès lors que les critères actuels, soit les critères quantitatifs, sont parfaitement adéquats pour tracer la frontière entre le domaine du droit d'auteur et celui des dessins et modèles industriels. Il serait souhaitable que le Tribunal fédéral réexamine l'opportunité de ces critères à la lumière des considérations développées dans le présent rapport et dans celui du professeur Troller.

Die Neuregelung des Änderungsrechts im schweizerischen Patenterteilungsverfahren; neuere Rechtssprechung und Amtspraxis

*Rudolf K. Schmid**

1. Einführung

Das Änderungsrecht im Patenterteilungsverfahren ist für den Patentbewerber von grosser Wichtigkeit, denn es gibt ihm die Möglichkeit, die Gesuchsunterlagen zu überarbeiten, bevor diese der Öffentlichkeit druckschriftlich zugänglich gemacht werden. Offensichtliche Fehler können berichtigt und die von der Prüfungsstelle bezeichneten Mängel behoben werden. Schliesslich hat der Patentbewerber das Recht, neue Patentansprüche einzureichen, um seine Erfindung präziser zu definieren und um Kenntnisse auszunützen, die er seit dem Zeitpunkt der Patentanmeldung erworben hat. Nach Abschluss des Prüfungsverfahrens ist er an die Erfindungsdefinition gebunden.

Falls das Ausmass der Änderung den Rahmen der ursprünglich offenbarten Erfindung überschreitet, wird das Anmeldedatum verschoben, was zu einem erheblichen Rechtsverlust führen kann, insbesondere dann, wenn die Priorität verloren geht oder Teile der Erfindung bereits veröffentlicht worden sind.

Die im Zuge der internationalen Patentharmomisierung vorgenommene Revision des schweizerischen Patentgesetzes per 1. Januar 1978 hat auch zu einer Neuregelung des Änderungsrechtes geführt, dessen Auswirkungen nachfolgend untersucht werden sollen. Bei der Neuregelung ging es darum, die Voraussetzungen für die Datumsverschiebung bei unzulässigen Änderungen genauer zu umschreiben.

2. Die rechtlichen Grundlagen

2.1 Das Änderungsrecht ist in Art. 58 des schweizerischen Patentgesetzes in Verbindung mit Art. 64 der Patentverordnung geregelt. Art. 58 Abs. 1 PatG räumt dem Patentbewerber das Recht ein, die technischen Unterlagen seines Patentgesuches bis zum Abschluss des Prüfungsverfahrens zu ändern. In bezug auf das Ausmass der Änderungen, die noch ohne Verschiebung des ursprünglichen Anmeldedatums vorgenommen werden können, bestimmt Art. 58 Abs. 2

* Patentanwalts-Bureau Isler & Schmid, Zürich

PatG, dass der Gegenstand des geänderten Patentgesuches nicht über den Inhalt der ursprünglich eingereichten Unterlagen hinausgehen darf. Wird die beanspruchte Erfindung nicht durch die ursprünglichen Unterlagen offenbart, sondern erst durch nachträglich eingereichte, so verliert das ursprüngliche Anmeldedatum jede gesetzliche Wirkung und wird durch das Datum der nachträglich eingereichten Unterlagen ersetzt.

2.2 Sachlich wurde die neue schweizerische Regelung der entsprechenden Bestimmung (Art. 123) des Europäischen Patentübereinkommens angepasst (Botschaft des Bundesrates vom 24. März 1976, BBl 1976 II 86). Eine solche Anpassung war zwingend, denn die europäischen Patentanmeldungen und Patente, die für die Schweiz bestimmt sind, entfalten in der Schweiz dieselbe Wirkung wie ein direkt beim Bundesamt für geistiges Eigentum (BAGE) eingereichtes schweizerisches Patentgesuch und ein von diesem erteiltes Schweizer Patent (Art. 110 PatG). Zudem bestimmt Art. 109 PatG, dass die für die Schweiz verbindliche Fassung des Europäischen Patentübereinkommens dem Schweizer Patentgesetz vorgeht. Es ginge also keineswegs an, dass die schweizerischen Behörden die Änderungsmöglichkeiten restriktiver handhaben würden als die europäischen Behörden. Dies würde zu einem unterschiedlichen Recht führen, je nach dem ob der Anmelder die Erwirkung des schweizerischen Patentschutzes direkt beim BAGE oder indirekt über das Europäische Patentamt beantragen würde. Im Zweifelsfalle hätte auf jeden Fall das erteilte europäische Patent den Vorzug (Art. 125 PatG).

2.3 Klar abzugrenzen ist das Änderungsrecht während des Prüfungsverfahrens gegenüber demjenigen, das nach der Erteilung und Veröffentlichung des Patentbeschlusses besteht. Der letztere Fall wird durch die Art. 24 und 27 PatG geregelt, wo bestimmt ist, dass spätere Änderungen im Bestand des Patentbeschlusses nur noch als Teilverzicht (Einschränkung der Patentansprüche) vorgenommen werden können.

3. Vergleich zwischen dem alten und dem neuen Recht

3.1 Nach dem alten Recht war es dem Patentbewerber freigestellt, die Anmeldeunterlagen mit oder ohne Patentansprüche einzureichen. Fehlten die Ansprüche, so konnten diese später nachgereicht werden. Der Anmelder besass ferner ein bis zum Zeitpunkt der Erteilung des Patentbeschlusses dauerndes Änderungsrecht im Rahmen der ursprünglich eingereichten Unterlagen, sofern mindestens "Anhaltspunkte" für diese Änderungen nachweisbar waren. Die Bedeutung des Begriffes "Anhaltspunkte" war seit jeher verschwommen (BGE 87 I 409), wobei immerhin in der Lehre (Blum/Pedrazzini, Patentrecht II, S. 332, 334 und 336)

verdeutlicht wurde, dass es sich bei den Anhaltspunkten nicht um blosser Andeutungen, Vermutungen oder Spekulationen handeln dürfe.

3.2 Die neue Regelung, die vom Inhalt der ursprünglichen Unterlagen ausgeht, macht die Änderung ohne Datumsverschiebung von strengeren Anforderungen abhängig und lässt insbesondere "Anhaltspunkte" in der ursprünglichen Gesuchfassung nicht mehr genügen. Massgebend für den "Inhalt der ursprünglich eingereichten Unterlagen" sind (vgl. Botschaft a.a.O. S. 86) alle am Anmeldungstag eingereichten Aktenstücke zusammen so, wie sie sich in ihrer Gesamtfassung offenbaren. Dazu gehören die Beschreibung mit Zeichnungen, die Patentansprüche, die Zusammenfassung, der Prioritätsbeleg und andere technische Unterlagen, wobei diese auch Texte in irgend einer Sprache umfassen können (vgl. amtliche Richtlinien für die Sachprüfung, Ziff. X-5.2).

Nach revidiertem Recht muss der Anmelder bei der Einreichung seines Gesuches mindestens einen Patentanspruch formulieren (Art. 51 Abs. 1 PatG in Verbindung mit Art. 56 Abs. 1 und Art. 49 Abs. 2 Bst. c); er ist also gezwungen, sich bereits bei der Anmeldung Gedanken über die Erfindungsdefinition zu machen, d.h. sein Gesuch im Sinne von Aufgabenstellung und Lösung straffer zu fassen. Dieser Patentanspruch bildet einen Bestandteil der technischen Unterlagen, auf die bei allfälligen Änderungen als Ganzes Bezug zu nehmen ist. Die Botschaft stellt nun klar, was schon bisher in der Praxis stillschweigend zugelassen wurde, dass sich das Änderungsrecht nicht nur auf die Patentansprüche, sondern auf alle technischen Unterlagen erstreckt. Im Interesse eines geordneten Erteilungsverfahrens wurde das Änderungsrecht zeitlich auf die Dauer des Prüfungsverfahrens beschränkt.

3.3 Die textliche Anlehnung des Art. 58 PatG an die entsprechende Regelung des EPü bedingte die Übernahme einer Terminologie, die in der Schweiz z.T. auslegungsbedürftig ist. Schon in der bisherigen schweizerischen Rechtsprechung fand oft eine Vermischung der Begriffe "beanspruchte Erfindung", "Geltungsbereich" und "Schutzumfang" statt, so dass eine klare und eindeutige Begriffsfestlegung nicht möglich war (vgl. Blum/Pedrazzini, Patentrecht III, S. 164). Die in Abs. 2 Art. 58 gleichzeitig verwendeten Ausdrücke "Gegenstand des Patentgesuches", "beanspruchte Erfindung" und "offenbarte Erfindung" tragen zur Klärung nichts bei. Ob der sich auf das Änderungsrecht in der Erteilungsphase des Patentgesuches beziehende Offenbarungsbegriff mit demjenigen gleichgesetzt werden kann, der beim erteilten Patent Verwendung findet, ist fraglich und wird noch zu Diskussionen Anlass geben.

4. Amtliche Prüfungspraxis in bezug auf Art. 58 PatG; neuere Rechtsprechung

4.1 Die Entwicklung der amtlichen Prüfungspraxis in bezug auf das Änderungsrecht zeichnet sich durch zunehmende Restriktionen aus. Vor 1961 war es noch zulässig, spezifische Merkmale im Patentanspruch durch Verallgemeinerungen (Oberbegriffe) zu ersetzen, auch wenn diese in der Beschreibung nicht ausdrücklich erwähnt waren. Das Amt vertrat die Ansicht, dass solche Merkmale Anhaltspunkte im Sinne von Art. 58 Abs. 2 aPatG für einen umfassenden Oberbegriff darstellten.

Das Bundesgericht setzte sich 1961 mit dieser Praxis auseinander und meinte (BGE 87 I 409), dass ohne Datumsverschiebung nur Änderungen zulässig sein können, durch welche die in den ursprünglichen Unterlagen offenbarte Erfindung nicht ihrem Wesen nach gewandelt und über die dort offenbarten Grenzen hinaus erweitert wird. Es würdigte die Einführung eines Oberbegriffes, der mehr Begriffe umfasst, als im ursprünglichen Patentanspruch enthalten sind, als Erweiterung des Erfindungsgegenstandes und begründete seinen Entscheid damit, dass der umfassende Oberbegriff sich nicht in den, in der ursprünglichen Fassung des Patentanspruches enthaltenen Begriffen erschöpfe und daher nicht einfach an deren Stelle treten könne, ohne das Schutzgebiet gegenüber der ersten Formulierung zu erweitern.

4.2 Dieser Bundesgerichtsentscheid veranlasste das Amt zu einer Praxisänderung, welche es bis 1977 aufrechterhielt. Das Amt legte den höchstrichterlichen Entscheid so aus, dass eine Erweiterung des Patentanspruches immer dann ohne Datumsverschiebung annehmbar sei, wenn sie durch den Inhalt der ursprünglichen Beschreibung begründet sei. Mussten hingegen zur Begründung der Erweiterung zusätzliche Ausführungsformen in die Beschreibung aufgenommen werden, so wurde dies als unzulässige Erweiterung aufgefasst und eine Datumsverschiebung verfügt. Sofern die Patentansprüche nicht erweitert wurden, war es nach dieser Praxis auch zulässig, Mängel der fehlenden Ausführbarkeit der Erfindung bis zur Patenterteilung zu heilen; insbesondere konnten Beispiele, Angaben über die Herstellung von Ausgangsstoffen, weitere Zeichnungen, usw., ohne Datumsverschiebung nachgereicht werden.

4.3 Mit der Inkrafttretung des rev. PatG am 1. Januar 1978 wurde das Änderungsrecht in zweierlei Hinsicht eingeschränkt.

Zum einen wird nun verlangt, dass die Erfindung bereits am Anmeldetag so darzulegen ist, dass der Fachmann sie ausführen kann (Art. 50 PatG). Diese Einschränkung erfolgte zu Recht, denn sonst wäre der schweizerische Patentbewerber gegenüber einem europäischen Patentbewerber bevorzugt. Er könnte über den Umweg des Art. 58 PatG Präzisierungen und Erweiterungen in die Beschreibung einbringen, um eine gegebenenfalls nicht erfüllte Bedingung von Art. 50 PatG zu heilen. Das Bundesgericht bestätigte die Richtigkeit dieser Auf-

fassung in einer Beschwerdesache (22. Juli 1980, Seiko gegen BAGE, PMMBI 1980 I 63 und stellte fest, dass die Prüfung eines Gesuches in bezug auf Art. 58 PatG nicht losgelöst vom Art. 50 PatG erfolgen könne.

4.4 Zum zweiten wurde die Praxis hinsichtlich der Prüfung der Patentansprüche verschärft. Die Prüfung besteht nunmehr im wesentlichen darin, einen geänderten Patentanspruch mit dem ursprünglichen zu vergleichen, um bei Weglassung eines Merkmales auf eine unzulässige Erweiterung zu schliessen, die eine Verschiebung des Anmeldedatums mit sich bringt. Auf die Frage der Erfindungs-offenbarung in den übrigen Unterlagen wird nicht ausreichend eingetreten, obwohl gerade diese Frage im revidierten Recht entscheidend ist. In einer Verfügung vom 29. April 1981 hielt das Amt unmissverständlich fest: "Die Grenzen des Erfindungsgegenstandes, seine Kennzeichnung, seine stets vorhandenen Merkmale sind in verbindlicher Weise in den Ansprüchen (und ggf. in der Erfindungsdefinition der Beschreibung) festgehalten. Was jenseits dieser Grenzen liegt, geht über den Inhalt des früheren Patentgesuches hinaus." Bei dieser Interpretation des Art. 58 PatG wird der Patentbewerber in unverhältnismässiger Weise mit seiner ersten Anspruchsfassung behaftet, was den in der Botschaft erwähnten Möglichkeiten der Anspruchsänderung zuwenig Rechnung trägt. So ist heute eine nachträgliche Erweiterung der Patentansprüche im Verlaufe des Prüfungsverfahrens praktisch unmöglich, wodurch insbesondere der in Patentsachen nicht bewanderte, vertreterlose Anmelder benachteiligt wird.

4.5 Bereits im Rahmen des Übergangsrechtes führte das Amt die neue restriktive Prüfungspraxis ein und verfügte am 11. Juli 1979 eine Datumsverschiebung bei einem Gesuch aus dem Jahre 1974, dessen Patentanspruch nachträglich erweitert worden war. Hier sprach das Bundesgericht (BGE 105 II 302 ff.) dem Amt das Recht ab, gestützt auf die seit 1. Januar 1978 geltende Fassung des PatG seine bisherige Praxis auch zum Nachteil früherer Bewerber zu ändern.

4.6 Die jüngste Rechtsprechung zu Art. 58 PatG (BGE vom 24. November 1981, in der Sache Schoch gegen BAGE, veröffentlicht in PMMBI 1982 I 27) bezieht sich auf ein Teilgesuch des neuen Rechtes, dessen Patentanspruch gegenüber dem Stammgesuch ebenfalls erweitert worden war. Das durch den Einzel-erfinder Schoch direkt beim BAGE eingereichte Stammgesuch betreffend eines Sicherheitshakens für einen Surftapezurgurt war mangelhaft abgefasst, wobei insbesondere die Erfindungsdefinition durch die Aufzählung spezifischer konstruktiver Elemente unnötig eingeschränkt war. Der nachträglich beigezogene Vertreter reichte beim BAGE ein Teilgesuch ein mit einer verallgemeinerten Anspruchsfassung, die seiner Ansicht nach die Erfindung so definierte, wie sie sich dem unbefangenen Durchschnittsfachmann in den ursprünglichen Unterlagen (insbesondere in der Aufgabenstellung) offenbarte.

Das Amt akzeptierte diese Erweiterung nicht und verfügte eine Datumsverschiebung, die es damit begründete, dass das ursprüngliche Gesuch die Lösung eines bestimmten Problems, nämlich das Sperren und Lösen des Hakens mittels einer drehbaren Achse bestimmter Ausbildung beinhalte, währenddem der erweiterte Erfindungsgegenstand nur das allgemeine Problem betreffe. Das Bundesgericht bestätigte die amtliche Auffassung. Es verneinte, dass der Kern der Erfindung bereits in der Aufgabenstellung des Stammgesuches für den Fachmann erkennbar gewesen sei und hielt die Datumsverschiebung aufrecht, weil der erweiterte Patentanspruch lediglich eine funktionelle, abstrakte Definition beinhalte, die ursprünglich nicht offenbart gewesen sei.

4.7 Obwohl die zitierte bundesgerichtliche Beschwerdesache für den Patentbewerber negativ endigte, sind doch die im Entscheid aufgeführten, rechtlichen Erwägungen zu begrüssen. Im Verlaufe des Beschwerdeverfahrens sah sich nämlich auch das Amt veranlasst, eine differenziertere Betrachtungsweise vorzulegen, so dass das Bundesgericht festhalten konnte, dass das Amt zu recht anerkenne, dass die Bestimmungen von Art. 58 Abs. 2 PatG auch eine Erweiterung des ursprünglich formulierten Patentanspruchs unter Beibehaltung des Anmeldedatums erlaubten, wenn der erweiterte Anspruch nicht über den Inhalt der ursprünglichen Unterlagen, die alle zu berücksichtigen seien, hinausgehe. Massgebend sei, was in den ursprünglichen Unterlagen als Erfindung offenbart werde, auch wenn der Anspruch darin zu eng formuliert worden sei. Zu den massgebenden Unterlagen gehörten auch die Patentansprüche, die anders als nach dem früheren Recht zwar nicht verbindlich doch bereits in der Anmeldung formuliert werden müssen (vgl. Art. 49 Abs. 1 lit. c PatG mit Art. 49 Abs. 2 aPatG und BGE 87 I 407).

Eine weitere Bestätigung dieser Auffassung findet sich im gleichen Entscheid, nämlich der Hinweis, dass das neue Recht die Regelung von Art. 123 Abs. 2 EPÜ übernommen habe, wobei nach Abs. 3 dieser Bestimmung Änderungen vor dem Einspruchsverfahren auch eine Erweiterung des Schutzbereiches bewirken dürfen. Damit besteht die berechtigte Hoffnung, dass sich die Praxis des schweizerischen Patentamtes in bezug auf die Zulassung von Änderungen ohne Datumsverschiebung in Zukunft wieder etwas liberalisieren wird.

5. Weitere Bemerkungen

5.1 Um über eine Datumsverschiebung zu entscheiden, ist der Inhalt des gesamten eingereichten Materials zu berücksichtigen und auf dessen Offenbarungsgehalt zu prüfen.

Der Begriff der Offenbarung ist in der Rechtsprechung eng mit der patentrechtlichen Fiktion des Durchschnittsfachmannes verbunden, denn nur dieser

besitzt die fachliche Kompetenz, die ihn in die Lage versetzt, die Erfindung in ihrer vollen Tragweite zu erkennen. Die Offenbarung der Erfindung ist nach ständiger Rechtsprechung dann genügend, wenn der Fachmann aus der Patentschrift den Schutzzumfang und die Ausführung der Erfindung entnehmen kann. Dabei darf all dasjenige, was zum Stand der Technik gehört, als bekannt vorausgesetzt werden und ist nicht mehr im Detail auszuführen, weil die unwiderlegbare Vermutung besteht, dass diese ganze zum Stand der Technik gehörende Materie dem Fachmann bekannt ist.

Im allgemeinen kann der sich mit der Formalprüfung von Patentgesuchen auf vielen Gebieten der Technik befassende Amtsprüfer nicht als Fachmann auf einem speziellen Gebiet der Technik betrachtet werden, denn ihm fehlen die notwendigen spezifischen Fachkenntnisse, um über Fragen der Erfindungsoffenbarung zu entscheiden. Diese Tätigkeit sollte dem Richter (bzw. dem Gerichtsexperten) im Prozessfall überlassen werden.

Der Gesetzgeber hat diese Problematik auch erkannt und dementsprechend bei der Revision einen zusätzlichen Nichtigkeitsgrund eingeführt (Art. 26 Abs. 1 Ziff. 3bis PatG), der vorsieht, dass der Richter auf Klage hin die Nichtigkeit des Patentbesitzes festzustellen habe, wenn der Gegenstand des Patentbesitzes über den Inhalt des Patentgesuches in der für das Anmeldedatum massgebenden Fassung hinausgeht.

Im erwähnten Bundesgerichtsentscheid vom 24. November 1981 (vgl. PMMBI 1982 I 27) bejahte das Gericht die Zuständigkeit des Amtes für die Beurteilung von Offenbarungsfragen bei einfachen Erfindungen, liess es aber offen, wie bei Erfindungen vorzugehen sei, die die Möglichkeiten der amtlichen Prüfung übersteigen.

5.2 Bis eine liberalere Amtspraxis sich wieder durchsetzt, wird der versierte Patentbewerber einem allfälligen Rechtsverlust dadurch ausweichen, dass er prophylaktisch bei der Einreichung der Patentanmeldung eine Anzahl sehr allgemein formulierter, unabhängiger Patentansprüche abfasst, die er dann im Verlauf des Prüfungsverfahrens nach Bedarf einschränken und präzisieren kann. Es besteht auch die Möglichkeit, eine Vielzahl verschiedener Ansprüche mit unterschiedlichen Rückbeziehungen in irgendeiner Sprache zusätzlich zur Anmeldung zu hinterlegen. Diese Ansprüche gehören dann zu den ursprünglichen Unterlagen, auf die jederzeit zurückgegriffen werden kann.

Es versteht sich von selbst, dass diese, bereits von vielen Patentanwälten praktizierte Vorgehensweise sowohl für das Amt wie auch für den Patentbewerber arbeitsintensiv und wenig verfahrensökonomisch ist. Statt sich mit der genauen Definition der Erfindung zu befassen, muss sich der Patentbewerber die gegenwärtige Amtspraxis vor Augen halten und die Ansprüche entsprechend weit formulieren, um im Prüfungsverfahren keinen Rechtsverlust zu erleiden. Kurz vor Abschluss des Prüfungsverfahrens können dann die endgültigen Ansprüche eingereicht werden.

Schweizerische Rechtsprechung

I Patentrecht

Art. 1 al. 1 et 3, 2, 7, 8 et 20 LBI "Piccolin"

- *La délivrance du brevet ne suffit pas à créer le droit exclusif d'utiliser l'invention professionnellement; il faut encore que l'invention puisse être brevetée et que le brevet soit valable (c. 7).*
- *Notions de l'invention, de la nouveauté et de l'activité inventive (c. 7).*
- *Le titulaire du brevet bénéficie de la présomption découlant de l'article 20 LBI, qui peut être renversée (c. 7).*
- *Notion de l'imitation (c. 9).*
- *Die Erteilung eines Patentes allein verleiht noch nicht das ausschliessliche Recht, die Erfindung gewerbsmässig zu gebrauchen; die Erfindung muss patentierbar und das Patent gültig sein (E. 7).*
- *Begriff der Erfindung, der Neuheit und der erfinderischen Tätigkeit (E. 7).*
- *Der Patentinhaber kann sich auf die – widerlegbare – Vermutung aus Art. 20 PatG stützen (E. 7).*
- *Begriff der Nachahmung (E. 9).*

Arrêt de la 2ème chambre civile du tribunal d'appel du Tessin du 9 mars 1982 dans la cause Manufatti di cemento S.A. c/Rodolfo di Nizio et Prochemex.

In diritto:

7. Sul primo punto giova innanzitutto rilevare che l'art. 8 della LBI conferisce al titolare del brevetto il diritto esclusivo di utilizzare l'invenzione professionalmente. L'uso comprende – come precisa l'alinea 2 dello stesso articolo – in particolare il diritto di porla in vendita, di venderla o di metterla in circolazione.

Il rilascio del brevetto costituisce la condizione necessaria per la nascita dei diritti che ne derivano ma, da sola non è sufficiente.

Occorre ancora che siano adempiute le condizioni che la legge impone e che una invenzione sia brevettabile e che il brevetto sia valido.

La LBI protegge infatti le invenzioni. Una invenzione nel senso della legge è una nuova regola di natura tecnica, che alla data della domanda del brevetto

(risp. della priorità, nel caso questa fosse rivendicata) non era alla portata dell'uomo del mestiere (o, come si esprime la nuova redazione dell'art. 1 cpv. 2 LPI "... non risulta in modo evidente dallo stato della tecnica"). La novità è ammessa quando la regola tecnica non è compresa nel cosiddetto stato della tecnica, costituito da tutto ciò che è stato reso accessibile al pubblico prima della data del deposito o della priorità mediante una descrizione scritta od orale, un uso o in qualsiasi altro modo (art. 7 LBI). La novità a' sensi della LBI manca solo se la presunta invenzione è compresa in modo identico nello stato della tecnica, cioè ad esempio se esiste una pubblicazione anteriore che contiene l'oggetto intero del brevetto in questione. (Cfr. *Blum-Pedrazzini*, Das schweizerische Patentrecht, nr. 1 e nr. 7 dell'art. 7 LBI, *Troller: Immaterialgüterrecht*, col. I. pag. 224/225.)

La seconda condizione indispensabile della brevettabilità è il cosiddetto livello inventivo "il ché significa che una regola tecnica, pur essendo nuova, non è brevettabile se essa era "alla portata dell'uomo del mestiere" o "risultava in modo evidente dallo stato della tecnica (art. 1 cpv. 2 LBI). L'esigenza del livello inventivo esclude tutte le invenzioni nuove ma" triviali dalla brevettabilità (cfr. STF 92.II.48, *Blum-Pedrazzini*: op. cit. vol. I pag. 1980-214).

Come la maggior parte dei brevetti svizzeri anche quello in questione è stato rilasciato dall'autorità amministrativa senza garanzia della sua validità da parte dello Stato (art. 1 al 3 della LBI).

L'esame preliminare è infatti per il momento, riservato soltanto ai brevetti concernenti il ramo tessile e quello orologero (art. 87 LBI).

Il titolare di un brevetto beneficia però della presunzione di validità dello stesso (art. 20 della LBI). Spetta pertanto a colui che invoca la nullità distruggere la presunzione di cui beneficia il titolare in virtù del disposto di legge precitato, provando in particolare, la non rispondenza del brevetto alle condizioni poste dalla legge per il suo rilascio ed illustrate nelle motivazioni che precedono (cfr. *Troller: Op. I vol pag. 203, Blum-Pedrazzini: op. cit. III vol. pag. 651*).

9. Il Tribunale federale ha precisato che, per determinare se l'utilizzazione di un brevetto è illecita, il giudice non deve limitarsi ai termini della rivendicazione ed esaminare se la pretesa imitazione contenga o meno tutti gli elementi descritti nella rivendicazione stessa.

"Il degage, au contraire, de la revendication les caractères essentiels de l'invention et recherchera s'ils ont été utilisés par autrui et que le demandeur impute à une imitation." (STF 98.II.325)

Vi è imitazione, secondo il Tribunale federale, quando il terzo non utilizza esattamente l'oggetto dell'invenzione ma ne utilizza il concetto basilare ("la substance"). In altri termini quando il terzo applica una regola tecnica che, per ogni persona del mestiere deriva direttamente dal brevetto (STF 92.II.292, 97.II.88).

Art. 1, 7, 51, 105 et 143 LBI; 29 al. 2, 79, 80 et 81 OBI "Opposition"

- *En vertu de l'article 105 LBI, la division d'opposition a pour seule obligation d'examiner si des modifications apportées aux pièces techniques, notamment aux revendications, sont justifiées par les résultats de la procédure d'opposition (c. 6).*
- *Pour que la division d'opposition ordonne une nouvelle publication en vertu de l'article 79 OBI, elle doit être convaincue de la validité présumée des revendications modifiées et, à cette fin, donner aux opposants la possibilité d'invoquer des faits qu'ils n'avaient aucune raison d'alléguer à l'origine (c. 6).*
- *Les pièces sont "en état" au sens de l'article 81 al. 1 OBI aussitôt que la procédure probatoire prévue à l'article 80 OBI est terminée et que la demande peut faire l'objet d'une décision finale (c. 7).*
- *Le droit d'être entendu garantit aux parties la faculté de pouvoir s'expliquer; il n'oblige pas l'autorité à inviter la partie dont les explications sont défailtantes ou les conclusions insoutenables à se prononcer à nouveau (c. 7).*
- *Un désaccord entre la revendication et la description suffit à lui seul à justifier le rejet de la revendication publiée (c. 11.2).*
- *En matière d'activité inventive, le nouveau droit est plus favorable au requérant que l'ancien (c. 8).*
- *Pour qu'une invention soit brevetable au sens de l'article 1 al. 2 LBI, il suffit qu'elle constitue un certain effet de surprise pour l'homme de l'art (c. 11.3).*
- *Gemäss Art. 105 PatG hat die Einspruchsabteilung nur die Aufgabe zu überprüfen, ob die an den technischen Unterlagen, insbesondere an den Ansprüchen vorgenommenen Änderungen durch die Ergebnisse des Einspruchsverfahrens gedeckt sind (E. 6).*
- *Damit die Einspruchsabteilung eine neue Bekanntmachung gemäss Art. 79 PatV anordnet, muss sie von der voraussichtlichen Gültigkeit der abgeänderten Ansprüche überzeugt sein und dazu den Einsprechern die Gelegenheit zum Vorbringen neuer Tatsachen, welche vorzubringen ursprünglich keine Veranlassung bestand, einräumen (E. 6).*
- *Die Akten sind "spruchreif" im Sinne von Art. 81 Abs. 1 PatV, sobald das Beweisverfahren gemäss Art. 80 PatV abgeschlossen ist und das Gesuch Gegenstand einer Endverfügung sein kann (E. 7).*

- *Der Anspruch auf rechtliches Gehör garantiert den Parteien die Möglichkeit zur Abgabe einer Erklärung; er verpflichtet die Behörden aber nicht, jene Partei, deren Erklärungen unvollständig sind oder deren Anträge ungerechtfertigt sind, zu einer weiteren Stellungnahme einzuladen (E. 7).*
- *Mangelnde Übereinstimmung des Anspruches mit der Beschreibung genügt schon, um den bekanntgemachten Anspruch zurückzuweisen (E. 11.2).*
- *Das neue Recht ist bezüglich der erfinderischen Tätigkeit für den Anmelder günstiger als das alte Recht (E. 8).*
- *Damit eine Erfindung im Sinne von Art. 1 Abs. 2 PatG patentierbar ist, genügt es, dass sie einen gewissen Überraschungseffekt auf den Fachmann ausübt (E. 11.3).*

Décision de la 2^{ème} chambre de recours de l'OFPI du 1^{er} décembre 1980 dans la cause S. c/L.

Extraits des considérants:

4. La recourante estime avoir été privée de son droit d'être entendue avant décision. Elle reproche à la Division d'opposition de s'être prononcée sur la revendication du 20 février 1978, lors même que les pièces du dossier n'étaient pas "en état" au sens de l'art. 81 OBI: constatant que cette revendication était affectée des défauts que relève la décision, la Division d'opposition aurait dû, estime la recourante, les lui signaler au préalable et l'inviter à les corriger ou à justifier son point de vue; en s'en abstenant et en renonçant de surcroît à soumettre la nouvelle revendication pour avis à l'opposante, la Division d'opposition aurait violé les règles de procédure de l'art. 80, 2^e al. OBI, n'aurait pas élucidé les faits et, partant, pas procédé à une constatation complète de ceux-ci.

Bien que ces motifs ne concernent qu'un incident bien précis dans le temps, ils ne peuvent être isolés des autres aspects et actes de la procédure d'opposition, qui a débuté le 10 février 1977 par le dépôt de l'opposition. En reprenant les faits dans l'ordre chronologique on constate que

- L'acte d'opposition et son complément furent soumis à S. respectivement les 24 février et 20 avril 1977, avec fixation d'un délai (prolongé) d'au moins trois mois pour répondre.
- La réponse de la requérante fut produite le 20 juillet 1977, soit le dernier jour du délai prolongé.
- La décision du 29 juillet 1977, par laquelle le Président de la Section des brevets refusa d'ordonner de nouvelles mesures proposées par S. et considéra la lettre du 20 juillet 1977 comme seule réponse de la requérante à l'opposition, ne fut pas attaquée; elle ne l'est pas non plus dans le présent recours.

- L’avis intermédiaire du 8 novembre 1977 informait les parties de la position adoptée au moins provisoirement par la Section des brevets; il tenait lieu simultanément d’invitation à présenter des observations et à requérir des débats. Vu la teneur de l’art. 48, 1^{er} al. OBI 2 (ordonnance d’exécution 2 en vigueur jusqu’au 31.12.1977), le fait d’émettre un tel avis intermédiaire signifiait qu’aux yeux de l’autorité d’examen le dossier apparaissait “en état”.
- Le dernier jour du délai imparti pour répondre à l’avis intermédiaire, S. se déclara en désaccord avec les conclusions de la Section des brevets, sans motiver ses dires; elle requit des débats pour développer son point de vue.
- L’ordonnance du 13 janvier 1978, par laquelle le Président de la Division d’opposition refusa que des débats aient lieu, vu les circonstances, mais accorda néanmoins un nouveau délai à la requérante pour produire une motivation à sa requête de débats, ne fut pas attaquée; elle ne l’est pas non plus dans le présent recours.
- La réponse de S. présentée le 20 février 1978, après que le dernier délai eut encore été prorogé d’une semaine, contient une version amendée de la revendication et réfute les conclusions de l’avis intermédiaire; la requérante y déclare attendre la prochaine décision de la Division d’opposition.
- Dans sa décision finale, la Division d’opposition ne cite aucun moyen de preuve autre que ceux sur lesquels les parties ont eu l’occasion de s’exprimer.

Il ressort de ces faits que

- La requérante a été régulièrement invitée à s’exprimer sur l’opposition, conformément à l’art. 61 OBI 2.
- La procédure probatoire fut correctement menée, la requérante ayant eu tout le loisir de faire valoir ses arguments, grâce à la largesse dont la Division d’opposition et son président ont fait preuve, notamment en matière de délai; il est vrai que l’éloignement du lieu de domicile et la langue de la requérante justifiaient qu’il en fût ainsi. Cependant, s’il convient d’admettre que la Division d’opposition et particulièrement son président (art. 74, 2^e al. OBI) se doivent d’ordonner toute mesure propre à clarifier la cause et d’accorder à cet effet des délais suffisants, particulièrement à la requérante fixée à l’étranger, l’on peut s’attendre en retour que celle-ci collabore de façon efficace à la constatation des faits. Des réponses atermoyantes ou lapidaires telles que celles qui furent fournies le 20 juillet 1977 et surtout le 9 janvier 1978 auraient pu être examinées sous l’angle de l’art. 13, 2^e al. PA, sans qu’on songe à reprocher à la Division d’opposition d’abuser de son pouvoir d’appréciation.
- La réponse du 20 février 1978 a été présentée hors délai, ce dernier échéant le 9 janvier 1978. En effet, l’ordonnance du 13 janvier 1978 ne prolonge pas le délai de réponse à l’avis intermédiaire, mais elle impartit un nouveau délai à la requérante pour pouvoir se prononcer sur les raisons pour lesquelles l’autorité a refusé de tenir des débats et fournir une motivation. Cela ressort clairement du dernier alinéa de cette ordonnance, dans lequel il est en outre

précisé que la décision de la Division d'opposition pourrait tenir compte de toutes les pièces versées au dossier jusqu'au 20 février 1978. C'est à tort que la requérante interprète cette précision comme une prolongation du premier délai et comme une invitation à livrer (enfin) une réponse à l'avis intermédiaire; il s'agit simplement d'un rappel de la maxime de l'officialité applicable à la procédure administrative, rappel destiné apparemment à rassurer la requérante sur les intentions de la Division d'opposition. Cette maxime oblige l'autorité à tenir compte d'office de toutes les circonstances favorables ou défavorables à l'octroi du brevet. A l'époque, la requérante ne s'y est pas trompée, ainsi qu'en témoignent le deuxième alinéa, page 1, et le dernier alinéa, page 6, de sa réponse du 20 février 1978:

...“votre Division notifiera sa décision en ne tenant compte que des pièces versées au dossier dans le délai imparti par la réponse présidentielle du 13 janvier 1978 et prolongé par ordonnance du 15 février.”, et “En attendant votre prochaine décision, nous vous prions de croire”, ...

Le contenu de cette réponse du 20 février 1978, notamment la revendication amendée qui y est proposée, doit donc être considéré comme autant d'allégués tardifs au sens de l'art. 32 PA. Savoir s'ils peuvent être retenus, parce que paraissant décisifs, est une question de fond qui sera examinée plus loin (cf. consid. 12).

5. Les deux passages précités de la réponse du 20 février 1978 montrent à suffisance que la requérante ne s'attendait pas à voir la Division d'opposition entamer une nouvelle procédure probatoire au sujet de la revendication amendée contenue dans cette réponse. Tout porte à croire que S. était alors consciente que la procédure d'opposition était épuisée et qu'elle s'en remettait d'avance à la décision de l'autorité quant à la recevabilité de cette nouvelle revendication: elle “demande la substitution” de cette dernière à celle du mémoire exposé, sans préciser s'il s'agit d'un libellé présenté à titre subsidiaire ou non; de fait, S. s'attache d'abord longuement à justifier la validité de la revendication publiée et précise que la nouvelle version sert à faire ressortir une différence par rapport à l'état de la technique. Or, dans sa décision, la Division d'opposition se prononce sur les deux versions et prend en compte les allégués de la requérante relatifs à l'une comme à l'autre. On ne saurait dès lors lui reprocher de ne pas avoir procédé à une constatation complète des faits. L'aspect matériel de cette constatation est examiné aux considérants 11 et 12.

6. La recourante soutient par ailleurs qu'après avoir constaté les vices graves dont la revendication du 20 février 1978 était entachée, la Division d'opposition se devait "d'élucider les faits" avant de rendre sa décision finale, en accordant une nouvelle occasion à la requérante de s'exprimer, voire de remédier à ces vices.

On peut répondre à cela que si semblable situation s'était présentée au premier stade de l'examen, c'est-à-dire avant la publication de la demande, l'Examinateur aurait été sans doute obligé d'impartir un délai pour donner la possibilité à la requetante d'"infirmier les objections soulevées en modifiant les pièces techniques ou d'une autre manière", cela conformément à l'art. 68, 1er al. OBI. Une telle obligation ne vaut cependant que "tant que la procédure d'examen n'a pas pris fin" (art. 58, 1er al. LBI), et celle-ci s'achève peu avant la publication de la demande (art. 69 OBI). Il en va tout autrement en procédure d'opposition: l'art. 105 LBI est alors la seule disposition applicable; il dispose entre autres choses que des modifications ne peuvent être apportées aux pièces techniques, donc notamment aux revendications, que si elles sont justifiées par la procédure d'opposition. Voir si tel est bien le cas est la seule obligation qui en découle pour la Division d'opposition. A cette fin, elle prendra en considération dans sa décision tous les allégués qu'à ce propos la requérante a avancés "en temps utile" (art. 32, 1er al. PA), c'est-à-dire dans les délais accordés à cet effet. En l'espèce, cette obligation a été accomplie.

Pour ce qui est de l'art. 80, 2e al. OBI, il est exact que la Division d'opposition n'a pas invité l'opposante à se prononcer sur la revendication amendée. En d'autres termes, Longines n'a pas eu la possibilité d'être entendue par la Division d'opposition sur les modifications entreprises. On peut se demander à ce sujet si, au moment où fut produite la version amendée de la revendication, la procédure prévue à l'art. 80, 1er et 2e al. OBI n'avait pas déjà été largement épuisée. Bien qu'elle semble appeler une réponse affirmative, cette question peut ici demeurer indécise, car d'autres raisons montrent à suffisance que la Division d'opposition n'a pas commis de faute pouvant entraîner l'annulation de la décision attaquée.

L'art. 79 OBI impose en certaines circonstances une nouvelle publication de la demande et, par conséquent, permet l'ouverture d'une nouvelle procédure d'opposition, ces circonstances dépendent de la nature des amendements apportés aux revendications. Pour qu'elle ordonne de la sorte une nouvelle publication, la Division d'opposition doit se convaincre de la validité présumée des revendications modifiées et, à cette fin, elle doit donner aux opposants la possibilité d'invoquer des faits qu'ils n'avaient aucune raison d'alléguer à l'origine; d'où la disposition de l'art. 80, 2e al. OBI. Il en va de même lorsque, sans que s'impose une nouvelle publication de la demande, les amendements apportés aux revendications permettent néanmoins à la Division d'opposition d'envisager la délivrance du brevet (art. 81, 1er al., let. b OBI). L'art. 80, 2e al. OBI constitue ainsi une modalité d'application, spécifique à la procédure d'opposition,

du droit de l'opposant d'être entendu (art. 29 PA). Or, si ce droit est absolu, l'obligation pour l'autorité d'entendre la partie ne l'est pas, en particulier lorsqu'il est fait entièrement droit aux conclusions de celle-ci, comme c'est le cas en l'occurrence: l'art. 30, 2e al., let. c PA prime toute autre disposition légale ou réglementaire y dérogeant (art. 4 PA). Au demeurant, L., pour qui seule l'art. 80, 2e al. OBI présentait un intérêt, n'a pas recouru. Le grief de la recourante n'est dès lors pas fondé.

7. Le dossier était-il "en état" au sens de l'art. 81, 1er al. OBI quand la Division d'opposition a rendu sa décision? — On ne peut que répondre affirmativement au vu des considérants précédents en ce qui touche les pièces produites au cours de la procédure écrite. Les premiers mots de l'art. 81 OBI indiquent en effet simplement que la Division d'opposition rend sa décision finale "lorsque les pièces sont en état", c'est-à-dire lorsque la procédure probatoire prévue à l'art. 80 OBI est terminée et que la demande est en état de faire l'objet d'une décision finale. Ils ne signifient évidemment pas que le dossier doit être assez complet et les pièces suffisamment corrigées pour permettre la délivrance du brevet, et encore moins que le requérant peut faire durer la procédure jusqu'à ce qu'il obtienne une décision qui lui soit favorable. Le but des dispositions précitées de l'ordonnance n'est autre que d'assurer aux parties, notamment au requérant, leur droit d'être entendues et d'obtenir une décision reposant sur l'examen de tous les faits pertinents.

Qu'en est-il dès lors de l'opportunité d'ordonner des débats oraux, comme le demandait la requérante dans sa lettre du 9 janvier 1978? Cette requête fut repoussée et S. n'a pas recouru contre le refus qu'on lui opposa. — On peut dire à ce propos que si le droit d'être entendu garantit aux parties la faculté de pouvoir s'expliquer, ce que la requérante a fait par sa réponse du 20 février 1978, il n'oblige pas l'autorité à inviter celles dont les explications sont défailtantes ou les conclusions insoutenables à se prononcer à nouveau, par exemple en séance de débat. Vu notamment la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 99 Ib 349) et sauf dispositions légales ou réglementaires contraires, nul ne peut exiger d'être entendu oralement en procédure administrative. Or, ni la loi fédérale sur la procédure administrative (PA), ni celle sur les brevets d'invention (LBI) ne contiennent de telles dispositions. L'art. 80, 3e al. OBI quant à lui prescrit que des débats "peuvent" se dérouler "s'il apparaît qu'ils sont propres à élucider les faits", ce qui laisse toute latitude à la Division d'opposition pour apprécier les arguments que la partie sollicitrice avance quant à l'utilité de tels débats. En l'espèce, la recourante n'a formulé dans sa réponse du 20 février 1978 aucune nouvelle requête tendant à être entendue oralement et a admis que l'instruction de la cause pouvait être considérée comme achevée; elle y déclarait en effet prendre acte sans réserve de ce qu'il sera statué sur la seule base du dossier et attendre la décision (page 1, al. 2). Il faut donc admettre que la recourante a renoncé à une telle requête; elle est aujourd'hui d'autant plus mal venue à critiquer l'absence d'une telle audition.

Savoir enfin si, en l'espèce, les faits étaient suffisamment clairs pour que la décision puisse être prise sans débats ne relève toutefois pas exclusivement de la procédure; il y sera répondu dans la suite, lors de l'examen de fond de l'invention litigieuse (cf. consid. 12.5).

8. S'agissant de la décision elle-même, la recourante estime qu'elle constitue une violation du droit fédéral parce que la Division d'opposition s'y réfère à des conclusions émises sous l'ancien droit (avis intermédiaire du 8.11.1977), sans s'être occupée de voir si les dispositions de l'art. 143 LBI étaient respectées. Dire si ce grief est fondé ou non est une question de fond qui sera elle aussi examinée ci-après (cf. consid. 11.3 et 11.4).

Constatons pour l'heure que la demande de brevet en cause a été rejetée pour manque d'activité inventive, l'invention litigieuse étant considérée comme découlant d'une manière évidente de l'état de la technique au sens de l'art. 1er LBI. Or, l'activité inventive est une condition de brevetabilité visée par l'art. 143, 2e al., let. c LBI. La IIe Chambre de recours a reconnu récemment qu'en cette matière le nouveau droit était plus favorable au requérant que l'ancien et qu'il convenait de l'appliquer (FBDM 1979 I 62, consid. 3). En l'espèce, la IIe Division d'opposition n'a fourni aucune précision quant au droit sur lequel elle s'est fondée. on ne peut qu'en déduire qu'il s'agit à chaque fois du droit en vigueur, c'est-à-dire de l'ancien droit pour l'avis intermédiaire du 8 novembre 1977 et du nouveau droit pour la décision du 7 août 1978. Il est certes regrettable que cette dernière soit muette sur la question de savoir si les conclusions de l'autorité auraient été différentes selon qu'eût été appliqué l'ancien droit ou le nouveau; son contenu toutefois n'autorise nullement à douter qu'elles soit dûment fondées sur le droit en vigueur: contrairement à ce qu'affirme la recourante, la Division d'opposition ne s'y borne pas à renvoyer à l'avis intermédiaire; elle conclut "au refus de délivrer le brevet tant avec la revendication publiée qu'avec celle du 20 février 1978". Rien ne permet de supposer que ces deux revendications n'auraient pas été examinées à la lumière des dispositions qui étaient en vigueur au jour où fut prise la décision.

9. Dans la décision citée plus haut et publiée en FBDM 1979 I 63, la Chambre de recours a par ailleurs admis à son considérant 4.1 qu'en raison de leurs exigences plus sévères, les critères ayant cours sous l'ancien droit pour juger de l'idée créatrice permettaient a fortiori de reconnaître sous le nouveau droit la nonévidence d'une invention, partant son caractère brevetable. En revanche, aucune jurisprudence n'a établi à ce jour de règles applicables à la reconnaissance du caractère "évident" d'une invention relativement à la technique antérieure. Conclure à l'"évidence" d'une invention en ne se basant que sur lesdits critères reviendrait à placer trop haut le seuil de la non-évidence, c'est-à-dire à le mettre au même niveau qu'était situé celui de l'idée créatrice sous l'ancien droit. Afin d'abaisser les exigences en matière de "niveau inventif" requises pour

l'octroi d'un brevet et pour répondre ainsi au désir du législateur exprimé par le Message du 24 mars 1976 (FF 1976 II 1, § 541.1 ad art. 1er), il convient de prendre en compte tout indice ou argument, allégué ou non par la requérante (art. 62, 4e al. PA), pouvant servir à juger de l'activité inventive sur laquelle repose l'objet revendiqué (art. 51 LBI), si de tels indices ou arguments tendent à étayer la non-évidence dudit objet.

10. Avant d'aborder la question de l'activité inventive dont doit procéder l'invention pour qu'un brevet puisse être accordé, il faut voir si celle-ci est nouvelle; ce sera le cas si la montre telle qu'elle est définie par la revendication n'est pas déjà comprise dans l'état de la technique (art. 1er et 7 LBI). En l'espèce, ce caractère de nouveauté n'est pas contesté. Appelée à se pencher sur l'état de la technique pour juger de l'activité inventive, la Chambre de recours constate incidemment et d'office qu'aucune des publications révélées sous lettres A et B supra n'antériorise de toutes pièces, c'est-à-dire prise isolément, la montre définie par la revendication publiée et contenue dans le mémoire exposé, ni celle qui a été revendiquée le 20 février 1978. La nouveauté, telle qu'elle est déterminée par la jurisprudence des Chambres de recours (FBDM 1972 I 71, consid. 3), est donc admise dans les deux cas.

11.2 Il y a donc un désaccord entre la revendication et la description, ce qui fait que la seule forme d'exécution présentée ne répond pas à la définition donnée par la revendication. En d'autres termes, la revendication n'est pas fondée sur la description, comme l'exige l'art. 29, 2e al. OBI. Ce vice, qui suffirait à lui seul à justifier le rejet de la revendication publiée, n'empêche cependant pas d'examiner les autres motifs qui ont conduit à la décision attaquée.

11.3 Pour qu'une invention soit brevetable au sens de l'art. 1er, 2e al. LBI, il suffit qu'elle constitue peu ou prou un certain effet inédit, notamment de surprise, pour l'homme de l'art. "Cet effet peut résider soit dans le problème que s'est posé l'inventeur ou dans la façon dont celui-ci l'aborde, soit dans les moyens mis en oeuvre pour parvenir à une solution, soit enfin dans les résultats atteints, dans leur qualité ou leur ampleur, auquel cas le progrès technique obtenu peut constituer un élément de reconnaissance de l'activité inventive exigée. Si aucun effet de ce genre n'est clairement reconnaissable, voire ne peut être rendu vraisemblable, il faut conclure à "l'évidence" de l'objet ainsi défini et, conséquemment, au rejet de la demande de brevet."

A priori, rien dans l'argumentation que la Section des brevets exprime dans son avis intermédiaire n'est mal fondé au regard du nouveau droit, si ce n'est la notion d'effort inventif". La Chambre de recours considère cependant qu'il y aurait excès de formalisme à tenir cette notion pour dépassée et à annuler pour cette seule raison la décision attaquée: l'absence avérée de tout effort inventif

revient à admettre qu'il y a "évidence", donc absence d'invention au sens de l'art. 1er LBI. C'est pourquoi le grief soulevé à ce propos par la recourante doit être écarté.

Art. 2 CUP; 1, 7, 8, 17 et 20 LBI "Bella"

- *La CUP ne déroge pas au principe de la territorialité; elle vise seulement à assurer aux ressortissants des états signataires la même protection que chaque état accorde à ses propres ressortissants.*
- *Le titulaire d'un brevet italien ne remplit pas les conditions posées par la LBI pour bénéficier en Suisse de la protection des droits découlant d'un brevet.*
- *Die PVUe durchbricht das Prinzip der Territorialität nicht; sie gewährt lediglich den Angehörigen der Vertragsstaaten den gleichen Schutz wie ihn jeder Staat seinen eigenen Angehörigen gewährleistet (Prinzip der Inländerbehandlung).*
- *Der Inhaber eines italienischen Patentes erfüllt die vom PatG gestellten Bedingungen für einen Patentschutz in der Schweiz nicht.*

Ordonnance de la 2ème chambre civile du tribunal d'appel du Tessin du 24 mars 1982 dans la cause Nicoletta Poli-Poggiaroni c/Penrex S.A.

In diritto:

Ma quand'anche si volesse ammettere la validità del brevetto dal profilo del diritto italiano, le conseguenze giuridiche che dalla stessa derivano non potrebbero, in ogni caso, superare le frontiere di quel paese. Il principio della territorialità del brevetto è infatti chiaramente sancito dalla più autorevole dottrina sulla materia ed ha, fra altro, quale conseguenza che i diritti di esclusiva sui beni della proprietà intellettuale acquisiti in un determinato paese hanno effetto solo entro i confini di quel paese indipendentemente dalla protezione legale in un altro paese (cfr. *Troller: Précis du droit de la propriété immatérielle*, pag. 55e ss.).

C. E' vero che Svizzera ed Italia sono confirmatari della convenzione di unione di Parigi del 20 marzo 1883 (CUP) e dei relativi "arrangements" di Madrid, di Stoccolma e di Parigi. Ma non è men vero che la suddetta CUP ha quale scopo di assicurare ai cittadini degli stati confirmatari della convenzione la stessa identica protezione accordata da ogni stato confirmatario ai suoi propri

cittadini. I principi cosiddetti dell'assimilazione della parità di trattamento sono, in altri termini, alla base della CUP (cfr. art. 2 della CUP e *Troller*: op. cit. pag. 201).

Ne consegue che l'attrice potrebbe beneficiare nel nostro paese della protezione dei diritti di esclusiva derivanti dal brevetto italiano di cui si dichiara titolare, alla sola condizione che lo stesso risponda ai requisiti posti dalla legge svizzera.

D. E' pacifico che il brevetto italiano dell'attrice non è stato registrato nel nostro paese e che la stessa non ha esercitato (sempre nell'ipotesi che il brevetto sia stato registrato in Italia) il diritto di proprietà riservatole dall'art. 17 della LFB. Ora la legge svizzera impone per la protezione dei diritti derivanti da un brevetto sia la sua registrazione presso l'ufficio federale della proprietà intellettuale (elemento formale) sia la ricorrenza dei requisiti materiali di cui all'art. 1 della LFB.

Il rilascio del brevetto costituisce la condizione necessaria per la nascita dei diritti che ne derivano ma, da solo non è sufficiente. Occorre ancora che siano adempiute le condizioni che la legge impone a che una invenzione sia brevettabile e che il brevetto sia valido.

E. Nel caso in esame il brevetto italiano dell'attrice difetta sia dell'uno e dell'altro requisito posto dalla legge svizzera. Esso non risulta registrato nel nostro paese il che priva l'attrice anche della presunzione di validità del brevetto che la priorità del deposito comporta (art. 20 della LFB) e manca ogni prova (o verosimiglianza) della rispondenza del brevetto alle esigenze di diritto materiale richieste dalla legge per la sua brevettabilità e la sua validità (cfr. *Troller*: op. cit. pag. 122 e ss). Esso non può, di conseguenza, godere di protezione.

**Entscheidungen und Rechtsauskünfte 1981/1982, die in
den PMMBI publiziert sind**

Art. 1 et 105 LBI; art. 80 et 81 OBI; art. 30 PA. Procédure d'opposition, brevetabilité.

Procedure d'opposition (art. 30 PA; art. 105 LBI; art. 80 al. 2 et 81 al. 1er OBI)

- *Droit des parties d'être entendues avant décision (consid. 4, 6 et 7).*
- *La Division d'opposition n'a pas l'obligation d'inviter les opposants à se prononcer sur une modification des pièces techniques lorsque s'applique l'art. 30 al. 2 let c PA (consid. 6).*
- *Quand les pièces du dossier sont-elles "en état" au sens de l'art. 81 al. 1er OBI? (consid. 7).*

Conditions de brevetabilité (art. 1er LBI)

- *Confirmation de la jurisprudence touchant la non-évidence d'une invention (consid. 9).*

Einspruchsverfahren (Art. 30 VwVG; Art. 105 PatG; Art. 80 Abs. 2 und 81 Abs. 1 PatV).

- *Anspruch der Partei, vor der Verfügung angehört zu werden (Erw. 4, 6 und 7)*
- *Im Falle des Art. 30 Abs. 2 Bst. c VwVG ist die Einspruchsabteilung nicht verpflichtet, Einsprecher einzuladen, zu geänderten technischen Unterlagen Stellung zu nehmen (Erw. 6).*
- *Wann sind die Akten im Sinne von Art. 81 Abs. 1 PatV "spruchreif"? (Erw. 7).*

Patentfähigkeitsvoraussetzungen (Art. 1 PatG)

- *Bestätigung der Rechtsprechung in bezug auf das Nichtnaheliegen einer Erfindung (Erw. 9).*

Extrait de la décision de la IIe Chambre de recours, du 1.12.1980, dans la cause Seiko contre Longines (PMMBI 1981, S. 101 ff.)

Art. 1 Abs. 1, 101 Abs. 2 und 106 PatG. Patentfähige Erfindung: Beschwerde gegen Verfügungen der Einspruchsabteilungen

Beschwerde gegen Verfügungen der Einspruchsabteilungen

- *Die Prüfungsbefugnis der Beschwerdekammer reicht nicht weiter als die der Einspruchsabteilung; sie richtet sich nach Art. 101 Abs. 2 PatG (Erw. 2).*

Zum Begriff der Erfindung im Sinne von Art. 1 Abs. 1 PatG

- *Eine Lehre, die nicht realisierbar, wiederholbar und fertig ist, stellt keine Regel zum technischen Handeln und damit keine patentfähige Erfindung dar (Erw. 3).*

Recours contre les décisions des Divisions d'opposition

- *Le pouvoir d'examen de la Chambre de recours n'excède pas celui de la Division d'opposition; il est réglé par l'art. 101 al. 2 LBI (consid. 2).*

Notion d'invention au sens de l'art. 1 al. 1 LBI

- *Une directive qui ne peut être mise en oeuvre ou répétée ou qui est incomplète ne constitue pas une règle pour l'obtention d'un effet technique ni, en conséquence, une invention brevetable (consid. 3).*

Auszug aus dem Entscheid der II. Beschwerdekammer vom 6. Mai 1981 i.S. Bulova Watch gegen RCA Corporation (PMMBI 1981, S. 71)

Art. 1 Abs. 1 PatG. Patentfähige Erfindung

Zum Begriff der Erfindung im Sinne des PatG

- *Hängt die Erreichung des gesteckten Ziels von einem noch ungelösten Problem ab, so liegt keine brauchbare Lehre bzw. Regel zum technischen Handeln und somit keine Erfindung im Sinne des PatG vor.*
- *In diesem Fall stellt sich die Frage der gewerblichen Anwendbarkeit überhaupt nicht.*

Notion d'invention au sens de la LBI

- *Lorsque la réalisation du but visé dépend d'un problème non encore résolu, la directive ou la règle pour l'obtention d'un effet technique et, partant, une invention au sens de la LBI, font défaut.*
- *En ce cas, la question de savoir si l'on se trouve en présence d'une invention utilisable industriellement ne se pose pas.*

Auszug aus dem Entscheid der II. Beschwerdekammer vom 11. Juni 1981 i.S. Tokyu Sharyo Seizo Kabushiki Kaisha gegen eine Verfügung der Prüfungsstelle der Vorprüfungssektion II (PMMBl 1981, S. 71 f.)

Art. 1 Abs. 1, 58 Abs. 1, 91 Abs. 1, 106 Abs. 1 und 143 Abs. 2 PatG. Patentfähige Erfindung nach Übergangsrecht; Beschwerdeverfahren.

Patentfähige Erfindung nach dem Übergangsrecht

- *Welches sind für einzelne Merkmale der patentfähigen Erfindung die günstigeren Bedingungen? (Erw. 1–3).*

Änderung der Unterlagen im Beschwerdeverfahren

- *Die Änderung eines Patentanspruchs im Beschwerdeverfahren ist nur zulässig, wenn dazu vorher keine Gelegenheit bestand oder nachträglich neue Tatsachen bekannt geworden sind (Erw. 4).*

Invention brevetable selon le droit transitoire

- *Quelles sont les conditions plus favorables quant aux caractéristiques de l'invention brevetable? (consid. 1–3).*

Modification des actes en procédure de recours.

- *Amander une revendication en procédure de recours n'est admis que s'il n'existait aucune possibilité de la faire auparavant ou si des faits nouveaux sont survenus (consid. 4).*

Auszug aus dem Entscheid der II. Beschwerdekammer vom 3. April 1981 i. S. Casio Computer gegen Bulova Watch (PMMBl 1981, S. 79 f.)

Art. 1 al. 2 LBI. Activité inventive

Activité inventive

- *Tant qu'il n'est pas démontré qu'elle découle d'une manière évidente de l'état de la technique, une invention nouvelle peut être présumée brevetable (consid. 3).*

Erfinderische Tätigkeit

- *Solange nicht nachgewiesen ist, dass sich die beanspruchte neue Erfindung in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik ergibt, kann sie als patentfähig betrachtet werden (Erw. 3).*

Extrait de la décision de la IIe Chambre de recours du 27 août 1981 dans l'affaire BBC contre Kabushiki Suwa Seikosha (PMMBI 1981, S. 89)

Art. 2 let. b LBI. Invention exclue du brevet.

Méthode de diagnostic

- *Une méthode de diagnostic appliquée au corps humain recouvre non seulement le diagnostic en tant que résultat, mais également la méthode d'investigation permettant d'arriver à ce résultat (consid. 1b).*
- *La détermination et l'examen de l'évolution d'une maladie font partie des méthodes de diagnostic au même titre que la détermination et l'examen d'une première atteinte (consid. 1b).*

Procédure de recours

- *Une offre de modification des revendications rejetées est inacceptable en procédure de recours de droit administratif devant le Tribunal fédéral (consid. 2).*

Verfahren der Diagnostik

- *Ein Verfahren der Diagnostik, das am menschlichen Körper angewendet wird, umfasst nicht nur die Diagnose als Ergebnis, sondern auch die Untersuchung, die es gestattet, zu diesem Ergebnis zu kommen (Erw. 1b).*
- *Zu den Verfahren der Diagnostik gehören nicht nur die erstmalige Untersuchung und Bestimmung einer Erkrankung, sondern ebenso die Bestimmung und Prüfung des Krankheitsverlaufs (Erw. 1b).*

Beschwerdeverfahren

- *Das Angebot, die zurückgewiesenen Patentansprüche zu ändern, ist im verwaltungsgerichtlichen Beschwerdeverfahren vor dem Bundesgericht nicht zulässig (Erw. 2).*

Arrêt du Tribunal fédéral suisse (1e Cour civile) du 21 septembre 1982 dans la cause A.E.K. contre l'Office fédéral de la propriété intellectuelle (PMMBI 1982, S. 80 ff.)

Art. 13 Abs. 1 und 47 Abs. 1 PatG, Art. 18 Abs. 2 Satz 2 PatV.
 Jahresgebührenaufzahlung durch ausländische Patentinhaber.

Verzicht auf einen schweizerischen Vertreter oder Umgehung desselben.

- *Das Amt hat Art. 13 Abs. 1 PatG nie dahin ausgelegt, dass ein ausländischer Patentinhaber Jahresgebühren wirksam nur über einen inländischen Vertreter entrichten könnte (Erw. 3).*
- *Wer aber auf die Bestellung eines in der Schweiz niedergelassenen Vertreters oder Sonderzahlers (Art. 18 Abs. 2 Satz 2 PatV) verzichtet oder ihn umgeht, kann sich zur Entschuldigung einer Fristversäumnis nie auf ein Versehen berufen, das unterblieben oder rechtzeitig entdeckt worden wäre, wenn auf die Bestellung eines Vertreters oder Sonderzahlers oder auf dessen Dienste nicht verzichtet worden wäre (Erw. 3 und 4).*

Cas où le titulaire renonce à désigner un mandataire suisse ou à recourir aux services de celui-ci.

- *L'Office n'a jamais conclu de l'art. 13 al. 1 LBI qu'un titulaire étranger ne peut acquitter valablement les taxes annuelles que par l'intermédiaire d'un mandataire suisse (consid. 3).*
- *Toutefois, celui qui renonce à désigner un mandataire établi en Suisse ou un tiers payeur (art. 18 al. 2, 2e phrase OBI), ou renonce aux services d'une telle personne, ne peut pas, aux fins de justifier la non-observation d'un délai, invoquer une erreur qui ne se serait pas produite ou qui aurait été découverte à temps s'il n'avait pas renoncé à désigner un mandataire ou un tiers payeur, ou s'il n'avait pas renoncé aux services d'une telle personne (consid. 3 et 4).*

Auszug aus der Verfügung des Amtes vom 13. Februar 1981 (PMMBI 1981, S. 33 f.)

Art. 13, 47, 48 und 113 PatG. Verlust der Übersetzung der europäischen Patentschrift

Beim schweizerischen Amt nicht eingetragene Übersetzung der europäischen Patentschrift

- *Stellung des Wiedereinsetzungsgesuches durch einen in der Schweiz niedergelassenen Vertreter (Erw. 1)*
- *Glaubhaftmachung der Versendung der Übersetzung in England (Erw. 2a/b)*
- *Sonderfall der Übersetzung der europäischen Patentschrift (Erw. 2c)*

- *Mitbenützung* desjenigen, der die patentierte Erfindung zwischen dem letzten Tag der Frist für die Einreichung der Übersetzung und dem Tag der Einreichung der Übersetzung in gutem Glauben im Inland gewerbsmässig benützt oder Vorbereitungen dafür getroffen hat? (Erw. 3)

Traduction du fascicule du brevet européen non parvenue à l'Office suisse

- *Demande de réintégration reprise par un mandataire domicilié en Suisse* (consid. 1)
- *Etablissement de la vraisemblance du fait qu'en Angleterre la traduction a bien été expédiée* (consid. 2a/b)
- *Cas particulier de la traduction du fascicule du brevet européen* (consid. 2c)
- *Droit d'utilisation concurrente de celui qui, entre le dernier jour du délai prévu pour produire la traduction et le jour où celle-ci a été produite, a de bonne foi utilisé professionnellement en Suisse l'invention brevetée ou a fait des préparatifs à cette fin?* (consid. 3)

Verfügung des Amtes vom 29. April 1981 (PMMBI 1981, S. 63 f.)

Art. 17 Abs. 1 und 122 Abs. 3 PatG, Art. 66 und 87 EPUe. *Prioritätsrecht.*

Innere Priorität

- *In einer für die Schweiz wirksamen europäischen Patentanmeldung kann die Priorität einer schweizerischen Erstanmeldung rechtsgültig für die Schweiz beansprucht werden.*

Autodésignation

- *La priorité dérivée d'un premier dépôt fait en Suisse peut être valablement revendiquée pour une demande de brevet européen produisant effet en Suisse.*

Auskunft des Bundesamtes für geistiges Eigentum vom 11./12. Juni 1981 (PMMBI 1981, S. 73 f.)

Art. 24 Abs. 1 lit. a und b aPatG. Teilverzicht auf ein Patent.

- *Teilweise Anerkennung der Nichtigkeitsklage durch Einschränkung des Patentbesitzes. Die Folgen beurteilen sich nach dem materiellen Recht (E. 1).*
- *Auslegung eines nach allgemeiner Übung verfassten Patentanspruchs, der bei einem Teilverzicht insbesondere dadurch geändert wird, dass Merkmale aus dem kennzeichnenden Teil in den Oberbegriff verlegt werden. Massgebend ist, wie der fachkundige Dritte den Anspruch in guten Treuen verstehen darf (E. 2 und 3).*
- *Art. 64 Abs. 1 und 67 Ziff. 1 OG.*
- *Rückweisung der Sache zur Ergänzung des Gutachtens und neuer Prüfung des Streitpatentes unter rechtlich zulässigen Gesichtspunkten (E. 4).*
- *Aquiescement partiel à l'action en nullité par la limitation du brevet. C'est d'après le droit matériel qu'il faut juger quelles en sont les conséquences (consid. 1)*
- *Interprétation d'une revendication rédigée selon la pratique généralement suivie, et modifiée à la suite d'une renonciation partielle, notamment par le transfert d'éléments de la partie qui caractérise l'invention à la notion plus générale qui précède cette partie. Est déterminante la façon dont un tiers, homme du métier, peut comprendre de bonne foi la revendication (consid. 2 et 3).*
- *Art. 64 al. 1 et 67 ch. 1 OJ. Renvoi de la cause pour complément de l'expertise et nouvel examen du brevet litigieux, sur la base de prémisses juridiques exactes (consid. 4).*

Urteil des Bundesgerichts (I. Zivilabteilung) vom 10. März 1981 i.S. Birchler & Co. AG c/Marpal AG (BGE 107 II 366 ff.)

Art. 33 PatG und 105 PatV. Änderung im Recht am Patent.

Konkurs über den ausländischen Inhaber einer Schweizerpatentes

- *Vollzug einer ausländischen Zwangsvollstreckungsmassnahme durch Eintragung der Änderung im schweizerischen Patentregister?*

Faillite d'un titulaire étranger d'un brevet suisse

- *Inscription dans le registre des brevets suisse d'une modification à la suite d'une mesure d'exécution forcée ordonnée à l'étranger?*

Auskunft des Amtes vom 1. Februar 1982 (PMMBI 1982, S. 38 f.)

Art. 47 Abs. 1 PatG. Wiedereinsetzung in den früheren Stand.

Privater Umzug des Vertreters als Hinderungsgrund

- *Veranlassung des Amtes, den Gesuchsteller aufzufordern, die zur Begründung des Gesuches geltend gemachten Tatsachen gemäss Art. 16 Abs. 2 PatV glaubhaft zu machen (Erw. 1).*
- *Der Vertreter, der ohne sachlich begründete Notwendigkeit die Verfolgung privater Interessen jenen seines Auftraggebers vorzieht, obwohl für diesen die Rechtsverwirkung unmittelbar droht, falls er nicht sogleich tätig wird, verstösst gegen Art. 398 Abs. 2 OR und handelt offenkundig schuldhaft (Erw. 2).*

Déménagement privé du mandataire invoqué comme empêchement

- *Motif pour l'Office d'inviter le requérant, conformément à l'art. 16 al. 2 OBI, à rendre vraisemblables les faits avancés à l'appui de sa demande (consid. 1).*
- *Enfreint l'art. 398 al. 2 CO et se comporte de manière manifestement fautive le mandataire qui, sans nécessité objectivement justifiée, fait passer des intérêts personnels avant les intérêts de son mandant, en dépit de la perte de droit menaçant directement celui-ci son mandataire n'agit pas sur-le-champ (consid. 2).*

Urteil des Schweizerischen Bundesgerichts (I. Zivilabteilung vom 12. November 1980 i.S. Dr. med. W. gegen das BAGE (PMMBl 1981, S. 34 f.)

Art. 23 ff. OR, Art. 47 und 59 PatG. Rückzug eines Patentgesuchs aus Irrtum.

Widerruf der irrtümlichen Zurückziehung

- *Voraussetzungen (Erw. 1)*
- *Der Vertreter, der ein Patentgesuch irrtümlich zurückzog, weil er die eigenen Aktenzeichen zweier Anmeldungen verwechselte, kann zur Entschuldigung des Irrtums nicht ungenügende Unterscheidbarkeit der selbst gewählten Aktenzeichen geltend machen (Erw. 3a).*
- *Der Irrtum kann auch nicht deswegen entschuldigt werden, weil er einer im übrigen gewissenhaften Person eines wohlorganisierten Büros unterlaufen sei, und auch nicht wegen dem grossen wirtschaftlichen Interesse an der Erlangung des Patentes (Erw. 3b).*

- *Weder die Ablage der amtlichen Beanstandung infolge Verwechslung der eigenen Aktenzeichen im falschen Aktenheft, noch das offensichtlich unsorgfältige Lesen des sich dort befindenden Auftrags, ein eindeutig identifiziertes anderes Patentgesuch fallen zu lassen, kann entschuldigt werden (Erw. 3c).*

Rétractation du retrait erroné

- *Conditions (consid. 1).*
- *Le mandataire qui, par suite d'une confusion des cotes attribuées aux dossiers internes de deux demandes, a retiré à tort une demande de brevet, ne peut, en vue d'excuser son erreur, invoquer le manque de caractère distinctif des cotes qu'il a lui-même choisies (consid. 3a).*
- *L'erreur n'est pas excusable non plus du fait qu'elle a été commise par une personne au reste consciencieuse appartenant à un bureau bien organisé, ni du fait de l'importance de l'intérêt économique que revêt l'obtention du brevet (consid. 3b).*
- *Ni le classement de la notification officielle dans le mauvais dossier par suite de la confusion des cotes internes, ni la lecture manifestement hâtive de l'ordre qui se trouvait dans celui-ci et selon lequel une autre demande de brevet, clairement identifiée, devait être abandonnée, ne sont excusables (consid. 3c).*

Verfügung des Amtes vom 21. November 1980 (PMMBI 1981, S. 38 f.)

Art. 47 Abs. 2 PatG. Wiedereinsetzung in den früheren Stand.

Wegfall des Hindernisses, das in einem Irrtum bestand.

- *Ist der Irrtum darüber, dass das Patent wegen Nichtbezahlung einer Jahresgebühr gelöscht wurde, beseitigt, so hindert nichts mehr den Patentinhaber daran, ein Gesuch um Wiedereinsetzung in den früheren Stand zu stellen und gleichzeitig die geschuldete Gebühr zu zahlen (Erw. 3).*

Fin de l'empêchement consistant en une erreur.

- *Une fois supprimée l'erreur portant sur le fait d'ignorer la radiation du brevet en raison du non-paiement d'une taxe annuelle, rien n'empêche plus le titulaire du brevet d'introduire une requête de réintégration en l'état antérieur et de payer simultanément la taxe requise (consid. 3).*

Urteil des Schweizerischen Bundesgerichts (I. Zivilabteilung) vom 10. November 1980 i.S. D. Handels AG und H.H. gegen das BAGE (PMMBI 1981, S. 40 f.)

Art. 47 PatG. Wiedereinsetzung in den früheren Stand.

Versäumte Zahlung der Jahresgebühr

- *Zur Nachholung der versäumten Handlung ist der Betrag der Jahresgebühr samt Zuschlag zu zahlen (Erw. 1).*
- *Wegfall des Hindernisses, das darin bestand, dass die Jahresgebühr irrtümlich nicht bezahlt wurde (Erw. 2).*
- *Ein Fehler einer Hilfsperson ist nicht deswegen entschuldbar, weil die Hilfsperson stichprobenweise überwacht wurde, gut instruiert und im übrigen zuverlässig ist (Erw. 3a).*
- *Unter falscher Nummer in die EDV aufgenommenes Patentgesuch (Erw. 3b/c).*
- *Der Fehler ist schon darum unentschuldbar, weil er rechtzeitig entdeckt worden wäre, wenn nicht auf die Dienste des schweizerischen Vertreters verzichtet worden wäre (Erw. 3d).*

Omission du paiement de la taxe annuelle

- *L'exécution de l'acte omis comprend le paiement du montant de la taxe annuelle avec la surtaxe (consid. 1).*
- *Disparition de l'empêchement (consistant dans le fait que le défaut de paiement de la taxe annuelle est dû à une erreur (consid. 2).*
- *Qu'un auxiliaire soit contrôlé au moyen de sondages, bien instruit et, au reste, sûr ne suffit pas à excuser la faute de celui-ci (consid. 3a).*
- *Demande de brevet saisie sous un faux numéro dans la banque de données (consid. 3b/c).*
- *La faute est inexcusable du fait déjà qu'elle aurait pu être découverte à temps si les services du mandataire suisse n'avait pas été abandonnés ou ignorés (consid. 3d).*

Verfügung des BAGE vom 29. Oktober 1981 (PMMBl 1982, S. 13 f.)

Art. 47 PatG. Wiedereinsetzung in den früheren Stand.

Haftung für Hilfspersonen

- *Der Vertreter haftet für das Verhalten seiner Hilfspersonen nicht nach Art. 55 sondern nach Art. 101 OR; er muss sich ihr Tun und Unterlassen anrechnen lassen, wie wenn er selbst gehandelt hätte.*

- *Es ist darum stets zu prüfen, ob dem Geschäftsherrn eine Verletzung seiner Pflichten vorgeworfen werden müsste, wenn er sich selbst so verhalten hätte wie die Hilfsperson (Erw. 1a).*
- *Die auf einer abweichenden Auffassung beruhende Rechtsprechung der Juristischen Beschwerdekammer des EPA (Amtsblatt des EPA 4/1981 S. 343 ff.) ist für die Anwendung von Art. 47 PatG nicht massgeblich (Erw. 1b).*

Responsabilité pour des auxiliaires

- *Le mandataire est responsable du comportement des ses auxiliaires non selon l'art. 55, mais selon l'art. 101 CO; il doit répondre de leurs actes et omissions comme s'il avait agi lui-même.*
- *C'est pourquoi il faut toujours examiner si une violation de ses obligations doit être reprochée à l'employeur dans l'hypothèse où lui-même aurait agi comme son auxiliaire (consid. 1a).*
- *La jurisprudence, divergente en ce domaine, de la Chambre de recours juridique de l'OEB (Journal officiel de l'OEB 4/1981, p. 343 ss.) n'est pas applicable pour l'interprétation de l'art. 47 LBI (consid. 1b).*

Urteil des Schweizerischen Bundesgerichts (I. Zivilabteilung) vom 4. Juni 1982 i.S. N.N. gegen das BAGE (PMMBl 1982, S. 59 f.)

*Art. 57 und 58 PatG. Art. 64 Abs. 3 und 4 PatV. Art. 45 Abs. 3 VwVG.
Beschwerde gegen eine Verfügung über das Anmeldedatum eines Teilgesuchs.*

Über den Inhalt des Stammgesuchs hinausgehender Gegenstand des Teilgesuchs.

- *Die Festsetzung des Anmeldedatums ist Bestandteil der Patenterteilung, also ein vorweggenommener Teil der Endentscheidung (Teilentscheid); daher beträgt die Frist für die Beschwerde gegen die Datumsverschiebung 30 Tage (Erw. 1).*
- *Ein Patentanspruch kann erweitert werden, wenn er nachher nicht über das hinausgeht, was in den ganzen ursprünglichen Unterlagen als Erfindung offenbart war (Erw. 2a).*
- *Dabei kommt es nicht auf die Geschicklichkeit des Verfassers an, sondern auf den Inhalt dieser Unterlagen, so wie er von einem Fachmann nach Treu und Glauben zu verstehen ist (Erw. 3a).*

- *Was als Zweck der Erfindung angegeben war, darf nicht selbständig zur Aufgabenerfindung erhoben werden, wenn ursprünglich eine konstruktive Lösung als Erfindung offenbart wurde (Erw. 3b, c).*

Objet de la demande scindée qui s'étend au-delà du contenu de la demande initiale.

- *La fixation de la date de dépôt fait partie intégrante de la délivrance du brevet; de ce fait il s'agit d'une partie anticipée de la décision finale (décision partielle); le délai de recours contre une décision de report de cette date est donc de 30 jours (consid. 1).*
- *Une revendication peut être élargie, à condition qu'elle ne soit pas étendue au-delà de ce qui est exposé en tant qu'invention dans l'ensemble des pièces techniques initiales (consid. 2a).*
- *Ce n'est pas l'habileté du rédacteur qui compte, mais le contenu de ces pièces, tel que le comprend un homme du métier de bonne foi (consid. 3a)*
- *Ce qui était indiqué comme but de l'invention ne peut pas être isolé et élevé au rang d'invention de problème, lorsque, selon l'exposé initial, c'est une solution constructive qui constituait l'invention (consid. 3b, c).*

Urteil des Schweizerischen Bundesgerichts (I. Zivilabteilung) vom 24. November 1981 i.S. E.Sch. gegen BAGE (PMMBI 1982, S. 27 ff.)

Anmeldedatum des Teilgesuchs

- *Art. 59c PatG, Art. 64 Abs. 3 und 4 Patentverordnung (PatV). Setzt das Amt im Eintragungsverfahren das Anmeldedatum für ein Teilgesuch fest, so liegt keine Zwischenverfügung, sondern ein unbeschränkt anfechtbarer Endentscheid über eine materielle Frage vor (E. 1).*
- *Art. 57 Abs. 1 lit. c und 58 Abs. 2 PatG. Ob der Gegenstand eines Teilgesuchs sich im Rahmen der ursprünglichen Unterlagen hält oder über die darin offenbarte Erfindung hinausgeht, beurteilt sich nach den Kenntnissen eines Durchschnittsfachmannes. Die Prüfung dieser Frage ist im Eintragungsverfahren Sache des Amtes (E. 2).*
- *Art. 59c LBI, art. 64 al. 3 et 4 de l'ordonnance sur les brevets (OBI). La fixation par l'Office, au cours de la procédure d'inscription, de la date de dépôt d'une demande scindée ne constitue pas une décision incidente, mais une décision finale sur une question de fond, qui peut être attaquée sans restriction (consid. 1).*

- *Art. 57 al. 1 lettre c et 58 al. 2 LBI. C'est d'après les connaissances de l'homme du métier moyen qu'il faut juger si l'objet d'une demande scindée reste dans le cadre des pièces initiales ou va au-delà de l'invention qui y est exposée. Il appartient à l'Office d'examiner cette question dans la procédure d'inscription (consid. 2).*

Urteil des Bundesgerichts (I. Zivilabteilung) vom 24. November 1981 i.S. Schoch gegen BAGE (BGE 107 II 459 ff.)

Art. 59 ff., 96 ff. und 141 PatG. Art. 62 ff. PatV. Richtlinien des BAGE für die Sachprüfung.

Zweck, Verbindlichkeit, Zuständigkeit für den Erlass der Richtlinien für die Sachprüfung der Patentgesuche, Veröffentlichung

- *Begriffliches (Ziff. 1)*
- *Rechtsnatur der Richtlinien (Ziff. 2)*
- *Funktion der Richtlinien (Ziff. 3)*
- *Kompetenz zum Erlass von Richtlinien (Ziff. 4)*
- *Publikation von Richtlinien (Ziff. 5)*
- *Zusammenfassung (Ziff. 6)*

But et caractère obligatoire des directives relatives à l'examen quant au fond des demandes de brevet, compétence pour les édicter, publication

- *Notion (ch. 1)*
- *Nature juridique des directives (ch. 2)*
- *Fonction des directives (ch. 3)*
- *Compétence pour édicter des directives (ch. 4)*
- *Publication de directives (ch. 5)*
- *Récapitulation (ch. 6)*

Auskunft des BAGE vom 2. November 1981 (PMMBl 1981, S. 95 f.)

Vorsorgliche Massnahmen gemäss Art. 77 ff. PatG

- Eine Sicherheitsleistung gemäss Art. 79 Abs. 2 PatG enthebt den Richter nicht von der Prüfung der Frage, ob die Voraussetzungen für vorsorgliche Massnahmen nach Art. 77 Abs. 2 PatG gegeben seien.
- Dazu gehört insbesondere, ob dem Gesuchsteller aus der behaupteten Verletzung ein nicht leicht ersetzbarer Nachteil drohe, der nur durch eine solche Massnahme abgewendet werden kann.
- *La constitution de sûretés par la partie adverse (art. 79 al. 2 LBI) ne dispense pas le juge d'examiner s'il y a lieu d'ordonner des mesures provisionnelles aux conditions prévues à l'art. 77 al. 2 LBI.*
- *Le juge doit notamment déterminer si l'infraction prétendue risque de causer au requérant un dommage difficilement réparable et que seules peuvent prévenir des mesures provisionnelles.*

Urteil des Bundesgerichts (I. Zivilabteilung) vom 19. Februar 1980 i.S. Hoechst AG. c. Dumex AG. und Handelsgericht des Kantons Bern (BGE 106 II 66 ff.)

Art. 87 Abs. 2 und 5 PatG. Art. 54 Abs. 4 PatV. Unterstellung unter die amtliche Vorprüfung, Einsprache gegen die Unterstellung.

Einsprache gegen die Unterstellung unter die amtliche Vorprüfung

- Die Kriterien, die dafür massgebend sind, ob eine Erfindung nach Art. 87 Abs. 2 Bst. a PatG der amtlichen Vorprüfung unterstellt ist oder nicht, sind von den am 1. Januar 1978 in Kraft getretenen Änderungen des PatG nicht berührt worden (Erw. 1).
- Rolle der "Richtlinien vom 13. März 1967 für die Anwendung von Art. 87 Abs. 2 lit. a PatG" (PMMBI 1967 I 18 ff.); Überprüfungsbefugnis der Beschwerdekammer (Erw. 1–3).
- Überprüfung der Höhe der dem Patentbewerber von der Prüfungsstelle im Einspracheverfahren gemäss Art. 54 Abs. 4 PatV auferlegten Spruchgebühr (Erw. 4).

Opposition à la décision d'assujettissement à l'examen préalable.

- Les critères servant à déterminer si une invention est ou non soumise à l'examen préalable en vertu de l'art. 87 al. 2 let. a LBI n'ont pas varié à la suite de l'entrée en vigueur, le 1er janvier 1978, de la LBI modifiée (consid. 1).

- *Rôle des “directives du 13 mars 1967 pour l’application de l’art. 87 al. 2 let. 1 LBI” (FBDM 1967 I 23 ss); compétence des Chambres de recours en matière de révision (consid. 1–3).*
- *Révision du montant de l’émolument d’arrêté mis, conformément à l’art. 54 al. 4 OBI, à charge du requérant par l’examinateur au cours de la procédure d’opposition (consid. 4).*

Entscheidung der I. Beschwerdekammer vom 26. März 1982 i.S. B.W.M. Ltd. gegen einen Einspracheentscheid der Prüfungsstelle der Vorprüfungssektion I (PMMBl 1982, S. 43 f.)

PatG Art. 143, Abs. 2, lit. d; aPatG Art. 58

Modification d’une demande de brevet sans report de la date de dépôt, droit transitoire.

- *Les revendications visées par l’art. 143 al. 2 lettre d LBI sont soumises à l’ensemble des dispositions de l’ancien droit qui se rapportent aux revendications, notamment à l’art. 58 aLBI (consid. 2). Cet article doit être appliqué selon la pratique suivie par l’Office jusqu’à l’entrée en vigueur de la nouvelle loi (consid. 3–4).*

Änderung eines Patentgesuches ohne Verschiebung des Anmeldedatums, Übergangsrecht.

- *Patentansprüche im Sinne von Art. 143 Abs. 2 lit. d PatG unterstehen der Gesamtheit der Bestimmungen des alten Rechts bezüglich der Patentansprüche, insbesondere Art. 58 aPatG (E. 2). Das Amt hat diese Bestimmung gemäss der Praxis anzuwenden, die es bis zum Inkrafttreten des neuen Rechts befolgte (E. 3–4).*

Urteil des Bundesgerichts (I. Zivilabteilung) vom 4. Dezember 1979 i.S. Hisamitsu Pharmaceutical Co. Inc. c. BAGE (BGE 105 II 302 ff.)

Art. 8 und 21 VwVG, Art. 2 Abs. 1 PatV. Eingaben an das BAGE, Einreichungsdatum.

Wahrung einer Frist gegenüber dem BAGE durch Einreichung der Eingabe bei einer anderen Behörde?

- Die Übergabe einer Sendung an die schweizerische Post (wozu das Amt auch die Poststellen im Fürstentum Liechtenstein zählt) ist der Einreichung an das BAGE gleichgestellt (Ziff. 1 und 4).
- Gelangt jemand rechtzeitig statt an das BAGE an eine andere Behörde, dann ist die Frist nach Art. 21 Abs. 2 VwVG gegenüber dem BAGE nur gewahrt, wenn der Absender in guten Treuen annehmen durfte, die andere Behörde sei zur Behandlung oder Entgegennahme der Sache zuständig (Ziff. 2).
- Art. 8 Abs. 1 VwVG verpflichtet eine Behörde nicht, eine Eingabe, zu deren Behandlung sie nicht zuständig ist, dennoch entgegenzunehmen, nur um sie an das zuständige BAGE weiterzuleiten (Ziff. 3).
- Als Einreichungsdatum einer europäischen oder einer internationalen Patentanmeldung gilt nicht die Übergabe an die Post, sondern der tatsächliche Eingang bei der zur Entgegennahme der Anmeldung zuständigen Behörde (Ziff. 5).

Un délai imparti par l'OFPI est-il observé si la communication est adressée à une autre autorité?

- Remettre un envoi à la poste suisse (à laquelle l'OFPI assimile la poste de la Principauté du Liechtenstein) équivaut à le remettre à l'OFPI (ch. 1 et 4).
- Lorsqu'une communication est adressée, en temps utile, non à l'OFPI, mais à une autre autorité, le délai n'est considéré comme observé selon l'art. 21, 2e al. PA que si l'expéditeur pouvait croire de bonne foi que cette autorité était compétente pour traiter l'affaire ou pour recevoir la communication (ch. 2).
- Lorsqu'une autorité n'est pas compétente pour traiter une affaire, l'art. 8, 1er al. PA ne l'oblige pas à recevoir une communication relative à cette affaire à seule fin de la transmettre à l'autorité compétente (ch. 3).
- Est considérée comme date de présentation d'une demande de brevet européen ou d'une demande internationale de brevet non pas la date de la remise à un office postal, mais celle où l'envoi est effectivement parvenu à l'autorité compétente pour recevoir la demande (ch. 5).

Auskunft des Amtes vom 16. März 1982 (PMMBI 1982, S. 46 ff.)

Art. 40 Abs. 4 und 52 Abs. 4 PatV; Regel 38 Abs. 3 und Art. 91 Abs. 2 EPUe. Einreichung des Prioritätsbelegs.

Einreichung des Prioritätsbelegs

- *Beim EPA kann die Einreichung des Prioritätsbelegs nach Ablauf der 16monatigen Frist (Regel 38 Abs. 3 EPUe) auf Aufforderung des Amtes nachgeholt werden (Ziff. 1).*
- *Beim BAGE kann die Einreichung des Prioritätsbelegs nach Ablauf der 16monatigen Frist (Art. 40 Abs. 4 PatV) nicht nachgeholt werden (Ziff. 2)*
- *Das BAGE kann den Patentbewerber zur Behebung heilbarer Mängel des rechtzeitig eingereichten Prioritätsbelegs auffordern (Art. 52 Abs. 4 PatV); die fehlende Bescheinigung der Übereinstimmung der rechtzeitig eingereichten Kopie der technischen Unterlagen mit denen der Erstanmeldung ist ein solcher heilbarer Mangel (Ziff. 3).*

Production du document de priorité.

- *Dans la procédure devant l'OEB, sur invitation de l'Office, il peut être remédié au défaut de production du document de priorité, même après l'échéance du délai de seize mois (règle 38 al. 3 CBE) – ch. 1.*
- *Dans la procédure devant l'OFBI, une fois le délai de seize mois écoulé, il ne peut pas être remédié au défaut de production du document de priorité (art. 40 al. 4 OBI) – ch. 2.*
- *L'OFPI peut inviter le requérant à corriger les défauts du document de priorité, si celui-ci a été produit à temps et s'il s'agit de défauts auxquels il est possible de remédier (art. 52 al. 4 OBI); lorsque manque la pièce attestant la conformité de la copie des pièces techniques, laquelle a été produite à temps, avec les pièces techniques du premier dépôt, on se trouve en présence d'un défaut auquel il est possible de remédier – ch. 3.*

Auskunft des Amtes vom 27. Januar 1981 (PMMBI 1981, S. 24 f.)

Art. 68 PatV, Art. 30 und 49 VwVG. Vorprüfungsverfahren.

Vorprüfungsverfahren (Art. 68 PatV)

- *Anspruch des Patentbewerbers auf rechtliches Gehör nach Art. 30 Abs. 1 VwVG (Erw. 1).*
- *Als Rechtsverletzung im Sinne von Art. 49 Bst. a VwVG gilt die Verletzung wesentlicher, geschriebener und ungeschriebener Form- und Verfahrensgrundsätze (Erw. 1).*

- Keine Nachholung der versäumten Handlung vor der Beschwerdekammer (Erw. 2).

Procédure d'examen préalable (art. 68 OBI)

- Droit du requérant d'être entendu conformément à l'art. 30 al. 1 PA (consid. 1).
- La violation du droit selon l'art. 49 let. a PA englobe la violation des règles essentielles de forme et de procédure, écrites ou non (consid. 1).
- Pas d'exécution tardive, devant la Chambre de recours, d'un acte omis en première instance (consid. 2).

Auszug aus dem Entscheid der II. Beschwerdekammer vom 22. Oktober 1981 i.S. H.A. gegen eine Verfügung der Prüfungsstelle der Vorprüfungssektion II (PMMBl 1981, S. 93 f.)

Art. 68, 102 und 113 EPUe, Europäisches Einspruchsverfahren

Widerruf des europäischen Patents im Einspruchsverfahren

- Erklärt der Patentinhaber, dass er der Aufrechterhaltung des Patents in der erteilten Fassung nicht zustimme und legt er keine geänderte Fassung vor, so ist das Patent zu widerrufen (Ziff. 3).
- Dies gilt auch dann, wenn der Patentinhaber den Antrag stellt, das Patent zu widerrufen (Ziff. 3).
- Der Widerruf des europäischen Patents wirkt stets zurück, d.h. ex tunc (Ziff. 6).

Révocation du brevet européen au cours de la procédure d'opposition

- Si le titulaire du brevet déclare qu'il n'accepte pas le brevet tel qu'il a été délivré et s'il ne propose pas un texte modifié, le brevet doit être révoqué (ch. 2).
- C'est également le cas lorsque le titulaire du brevet demande que le brevet soit révoqué (ch. 3).
- La révocation du brevet européen a toujours effet rétroactif, c'est-à-dire ex tunc (ch. 6).

Auskunft des EPA Nr. 11/82 (PMMBl 1982, S. 17 f.)

Art. 78 Abs. 1 Bst. a EPUe. Antrag auf Erstellung eines europäischen Patent

Zurücknahme der europäischen Patentanmeldung

- *Der Anmelder ist an die Zurücknahme der europäischen Patentanmeldung gebunden.*

Retrait de la demande du brevet européen

- *Le requérant est lié par le retrait de la demande de brevet européen*

Auskunft des EPA Nr. 8/80 (PMMBl 1981, S. 65)

Art. 87 bis 89 EPUe und Art. 4 PVUe. Prioritätsrecht.

Frühere Geschmacksmusterhinterlegung

- *Aus der Hinterlegung eines deutschen Geschmacksmusters kann kein Prioritätsrecht zugunsten einer europäischen Patentanmeldung hergeleitet werden.*

Dépôt antérieur d'un dessin ou modèle industriel (ornemental)

- *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 européen.*

Auszug aus einer Entscheidung der Juristischen Beschwerdekammer des Europäischen Patentamtes vom 11. Juni 1981 (PMMBl 1981, S. 80 f.)

Art. 123 Abs. 2 EPÜ. Änderung der europäischen Patentanmeldung.

Unzulässige Änderung

- *Über den Inhalt der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgehender Gegenstand der europäischen Patentanmeldung*

Modification non admissible

- *Objet de la demande de brevet européen s'étendant au-delà du contenu de celle-ci telle qu'elle a été déposée*

Auszug aus der Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer 3.4.1 des EPA vom 18. September 1981 (PMMBl 1982, S. 30 f.)

*Art. 17 Abs. 3 PCT, Art. 139 Abs. 2 PatG, Art. 125 Abs. 2 Bst. a, 3 und 4 PatV.
Unvollständiger Recherchenbericht.*

Unvollständiger internationaler Recherchenbericht

- *Der nicht recherchierte Teil der internationalen Anmeldung gilt für die Schweiz nicht nach Art. 17 Abs. 3 PCT als zurückgenommen (Ziff. 1).*
- *Erst wenn für eine hier der Vorprüfung (Art. 87 Abs. 2 PatG) unterstellte internationale Anmeldung die schweizerische Gebühr für einen ergänzenden Recherchenbericht nicht bezahlt wird, weist das BAGE das Patentgesuch in bezug auf den nicht recherchierten Teil zurück (Ziff. 2).*

Rapport de recherche internationale incomplet

- *La partie de la demande internationale qui n'a pas fait l'objet d'une recherche n'est pas considérée comme retirée, en ce qui concerne la Suisse, en vertu de l'art. 17 al. 3 PCT (ch. 1).*
- *Si la demande internationale est assujettie à l'examen préalable (art. 87 al. 2 LBI) en Suisse, l'OFPI ne rejette cette demande, en ce qui concerne sa partie qui n'a pas fait l'objet d'une recherche, que lorsque la taxe suisse exigible pour établir un rapport de recherche complémentaire n'est pas payée (ch. 2).*

Auskunft des Amtes vom 9. September 1981 (PMMBl 1981, S. 74 f.)

Beschluss vom 30. November 1981, 2 C 127/81-29:

§§ 483 ff. ZPO FL

Das liechtensteinische Rekursverfahren kennt keine dem § 516 der österreichischen ZPO nachgebildete allgemeine Vorschrift, dass gegen die Entscheidung des Vorsitzenden eines Senates als Einzelrichters zunächst die Abänderung dieser Entscheidung durch den Senat beantragt werden müsse, ehe die nächst höhere Gerichtsinstanz angerufen werden könne. Die Bestimmung des § 59 Abs. 2 ZPO über die Anfechtung der Entscheidung des Vorsitzenden des Rechtsmittel-senates über einen im Rechtsmittelverfahren gestellten Antrag auf Erlag einer Prozesskostensicherheit ist eine Ausnahmeregelung, die nicht verallgemeinert werden darf.

Schweizerisch-liechtensteinischer Patentschutzvertrag vom 22. Dezember 1978, LGBl. 1980 Nr. 31, samt dem Ausführungsgesetz vom 26. September 1979, LGBl. 1980 Nr. 33.

Wenn auch das fürstlich-liechtensteinische Obergericht die erste und einzige inländische Instanz für Zivilklagen in Patentangelegenheiten ist und die Berufung an das schweizerische Bundesgericht zu gehen hat, so gilt doch dieser Rechtsmittelausschluss für den innerstaatlichen Rechtszug nicht unbeschränkt, sondern nur für die materiellrechtliche Entscheidung des F.L. Obergerichtes. Verletzungen von Vorschriften des innerstaatlichen Prozessrechtes können dagegen weiterhin innerhalb der innerstaatlichen Zuständigkeitsordnung beim F.L. Obersten Gerichtshof angefochten werden. Dieselben Grundsätze gelten für das Exekutionsverfahren. Auch hier bleibt zur Überprüfung des Verfahrens im formellen Bereich der innerstaatliche Rechtszug voll erhalten.

Schweizerisch-liechtensteinisches Vollstreckungsabkommen in Zivilsachen, LGBI. 1970 Nr. 14.

In Patentangelegenheiten gilt nicht das allgemeine Vollstreckungsabkommen, LGBI. 1970/14, sondern der schweizerisch-liechtensteinische Patentschutzvertrag, LGBI. 1980 Nr. 31, als Sondernorm. Nach seinem Artikel 13 sind die gerichtlichen Entscheidungen in Patentangelegenheiten im gesamten Schutzgebiet, also jeweils in Liechtenstein und in der Schweiz, vollstreckbar. Dies gilt auch für einstweilige Verfügungen bzw. vorsorgliche Massnahmen.

Beschluss des F.L. Obersten Gerichtshofs vom 30. November 1981 (LJZ 1982, S. 176 ff.)

Weitere publizierte Entscheide

Patentrecht

- PMMBI 21/1982 I 59 = GRUR Int. 1982 755: Versäumte Übersetzung
- PMMBI 21/1982 I 38: Konkurs des Patentinhabers
- BGE 107 II 366: “Liegemöbel-Gestell”. Teilverzicht auf ein Patent
- BGE 198 II 154: Teilnichtigkeit des Patentes
- BGE 108 II 156: Fristversäumnis durch Hilfspersonen und Wiedereinsetzung in den früheren Stand
- ZR 80/1981 Nr. 16: Erfindungshöhe
- ZR 80/1981 Nr. 15: Glaubhaftmachung der Verletzung eines Verfahrenspatentes

Modellrecht

- BGE 105 II 297 = Praxis 69/1980 Nr. 83 = SAG 53/1981 31 Nr. 9 (Leits.): “Monsieur Pierre”

II Kennzeichnungsrecht

MSchG Art. 3 Abs. 2, 11, 14 Ziff. 2 – “LESS”

- *Der Registereintrag braucht mit dem materiellen Recht an der Marke nicht übereinzustimmen. Unter Umständen kann daher die Nichtigkeitsklage auch gegen den Benützer der Marke zugelassen werden (E. 1).*
- *Eine Bezeichnung ist schon dann Gemeingut, wenn sie für einen Teil der beanspruchten Waren beschreibenden Charakter hat. Das Wort “less” lässt im Zusammenhang mit einer Rheumasalbe ohne besondere Gedankenarbeit auf weniger Schmerzen schliessen (E. 2).*
- *Marken, die an sich als Sachbezeichnung nicht schutzfähig wären, sind als gültig anzusehen, wenn sie sich im Verkehr als Hinweis auf ein bestimmtes Unternehmen durchgesetzt haben und an der Bezeichnung kein Freihaltebedürfnis besteht.*
- *Eine allgemeine und unsubstanzierte Behauptung reicht nicht aus, um die Verkehrsgeltung einer Marke darzutun. Erforderlich ist vielmehr, dass unter der Marke bedeutende Umsätze erzielt werden oder eine grosse Werbung betrieben wird.*
- *Il n'est pas indispensable que la personne inscrite au registre soit le titulaire du droit matériel à la marque. Dans certaines circonstances, l'action en nullité peut donc aussi être introduite contre l'utilisateur de la marque (c. 1).*
- *Un signe est du domaine public même s'il est descriptif pour une partie des produits revendiqués seulement. Le mot “less” associé à une pommade contre les rhumatismes fait penser, sans effort de réflexion particulier, à “moins de douleurs” (c. 2).*
- *Des marques qui ne peuvent être protégées en raison de leur caractère descriptif peuvent devenir valables lorsqu'elles se sont imposées dans les affaires pour indiquer une entreprise particulière et lorsqu'il n'est pas indispensable que le signe demeure librement disponible.*
- *Une simple allégation sans apport de preuve ne suffit pas pour établir qu'une marque s'est imposée dans les affaires. On doit au contraire exiger qu'un important chiffre d'affaires ait été réalisé grâce au produit revêtu de la marque ou qu'une importante publicité ait été effectuée.*

E. 1 und 2 abgedruckt in BGE 108 II 216 = Praxis 71/1982 759 Nr. 301.

Urteil des Bundesgerichtes (I. Zivilabteilung) vom 26. August 1982 i.S. Joseph Müller AG Zürich ca. Abbott AG (mitgeteilt durch RA Dr. P. Troller).

A. – Joseph Müller liess am 28. Dezember 1949 die Wortmarke “LESS” in das schweizerische Register eintragen und sie am 31. Oktober 1969 unter Nr. 242’534 erneuern. Die Marke ist für den Gebrauch von pharmazeutischen Produkten bestimmt; sie wird insbesondere für eine Rheumasalbe verwendet, die von der Joseph Müller AG Zürich vertrieben wird und ohne Rezept seit langem in praktisch allen Apotheken und Drogerien der Schweiz erhältlich ist.

Das Zeichen “EES” ist zugunsten der Abbott AG, Zug, am 6. April 1979 unter Nr. 300’556 registriert worden. Es ist ebenfalls für pharmazeutische Erzeugnisse bestimmt.

B. – Im Dezember 1980 klagte die Joseph Müller AG gegen die Abbott AG mit den Begehren, die CH-Marke 300’556 “EES” ungültig zu erklären, sie im Register löschen zu lassen und der Beklagten den Gebrauch des Zeichens für pharmazeutische Produkte bei Strafe zu verbieten.

Die Beklagte widersetzte sich diesen Begehren und erhob Widerklage mit den Anträgen, die Nichtigkeit der Marke “LESS” festzustellen und deren Löschung anzuordnen.

Mit Urteil vom 19. März 1982 wies das Kantonsgericht des Kantons Zug die Klage ab und stellte in Gutheissung der Widerklage fest, dass die Marke Nr. 242’534 “LESS” nichtig und deshalb im Register zu löschen sei.

C. – Die Klägerin hat gegen dieses Urteil Berufung eingereicht mit den Anträgen, es aufzuheben, ihre Rechtsbegehren gutzuheissen und auf die Widerklage nicht einzutreten; eventuell sei die Widerklage abzuweisen oder die Sache zu neuer Beurteilung an die Vorinstanz zurückzuweisen.

Die Beklagte beantragt, das angefochtene Urteil zu bestätigen.

Das Bundesgericht zieht in Erwägung:

I. – Die Klägerin beantragt dem Bundesgericht, auf die Widerklage nicht einzutreten, weil die Marke “LESS” nicht auf ihren Namen, sondern auf Joseph Müller persönlich eingetragen sei, sie sei folglich nicht passivlegitimiert. Im kantonalen Verfahren hat sie weder derartiges behauptet noch einen solchen Antrag gestellt. Im Berufungsverfahren sind aber sowohl neue Begehren wie neue tatsächliche Vorbringen und neue Einreden ausgeschlossen (Art. 55 Abs. 1 lit. b und c OG). Nach der Rechtsprechung sind Aktiv- und Passivlegitimation als materiellrechtliche Voraussetzungen des eingeklagten Anspruchs freilich von Amtes wegen zu prüfen. Das gilt jedoch nur für die Rechtsanwendung, nicht für den ihr zugrundeliegenden Sachverhalt (BGE 107 II 85 E. 2a mit Hinweisen; *Kummer* in ZBJV 112/1976 S. 166; *Leuch*, N. 8 zu Art. 192 ZPO/BE). Diese Unterscheidung ist vorliegend von Belang.

a) Das Kantonsgericht stellt gestützt auf Angaben der Klageschrift fest, die Klägerin habe die Marke "LESS" 1949 eingetragen und 1969 erneuern lassen. Entgegen der Annahme der Beklagten ist das Bundesgericht an diese Feststellung nicht gebunden, lauten die bei den Akten liegenden Registerauszüge doch auf Joseph Müller persönlich. Es handelt sich um ein offensichtliches Versehen, das gemäss Art. 63 Abs. 2 OG zu berichtigen ist.

Der Registereintrag muss indes nicht mit dem materiellen Recht an der Marke übereinstimmen (BGE 99 Ib 341, 83 II 333). Er schliesst namentlich nicht aus, dass die Marke mit dem Geschäftsbetrieb auf die Klägerin übertragen worden ist, was formlos und auch ohne Registereintrag geschehen kann (*Troller*, Immaterialgüterrecht II S. 932 und 986 sowie I. S. 602 ff.). Die Klägerin hat sich im kantonalen Verfahren denn auch wiederholt und unwidersprochen als Inhaberin der Marke ausgegeben und geht selbst im Berufungsverfahren davon aus.

Wenn der Registereintrag und die Berechtigung zum Gebrauch der Marke in dieser Weise auseinanderfallen, rechtfertigt es sich, die Nichtigkeitsklage gegen den Benützer der Marke ebenfalls zuzulassen, wie dies *Troller* (a.a.O. II. S. 1163 und I. S. 601) in Analogie zu Art. 33 PatG befürwortet. Dem entspricht auch die Rechtslage bei der Aktivlegitimation für die Markenverletzungsklage (Art. 27 Ziff. 1 MSchG; *Troller*, a.a.O. II. S. 1153). Die Klägerin schweigt sich darüber aus, weshalb sie ihre Passivlegitimation für die Widerklage bestreitet, aber an ihrer Aktivlegitimation zur Hauptklage festhält, die erste Legitimation materiell-rechtlich also anders beurteilt wissen will als die zweite. Eine solche Unterscheidung entbehrt jedoch der Rechtfertigung und ist daher zu vermeiden, zumal nach ständiger Rechtsprechung jedermann, der ein schutzwürdiges Interesse hat, sich klage- oder einredeweise auf die Nichtigkeit einer Marke berufen kann (BGE 99 II 112 E. 5 mit Hinweisen).

b) Die Einrede der fehlenden Passivlegitimation müsste übrigens als rechtsmissbräuchlich zurückgewiesen werden, weil sie nicht nur den eigenen Vorbringen der Klägerin im kantonalen Verfahren, sondern auch dem Umstand widerspricht, dass die Klägerin selbst, nicht Josef Müller, mit ihrer Klage den Markenschutz beansprucht. So oder anders werden zudem keine persönlichen Interessen des Josef Müller am Bestand der Marke verletzt, weil Müller alleiniger Verwaltungsrat der Klägerin ist und an der vorinstanzlichen Hauptverhandlung als solcher teilgenommen hat, sich die Art der Prozessführung durch die Klägerin also ohnehin entgegenhalten lassen muss.

2. – Das Kantonsgericht geht zutreffend davon aus, dass als Gemeingut anzusehende Zeichen den gesetzlichen Schutz nicht geniessen und dass Marken, die dem widersprechen, nichtig sind (Art. 3 Abs. 2 und 14 Ziff. 2 MSchG; BGE 103 II 342 f.). Beizupflichten ist ihm auch darin, dass das namentlich gilt für Hinweise auf Eigenschaften, die Beschaffenheit oder den Zweck des Erzeugnisses,

für welches die Marke bestimmt ist (BGE 106 II 264, 103 II 343). Die Klägerin wendet dagegen mit Recht nichts ein.

a) Die Vorinstanz findet, die Marke "LESS" sei keine Phantasiebezeichnung, sondern bestehe aus einem englischen Wort, das mit "weniger" zu übersetzen sei. Dass jeder Käufer der damit versehenen Rheumasalbe das wisse oder leicht erkenne, sei nicht erforderlich; ein grosser Teil der schweizerischen Käufer werde dank seiner Englischkenntnisse die Bezeichnung "LESS" für eine solche Salbe sofort mit der Vorstellung "weniger Schmerzen" verbinden. Diese Vorstellung werde durch die entsprechenden Hinweise im Zettel, welcher der Packung beiliege, noch gefördert und komme daher einer verkappten Werbung für besondere Eigenschaften der Ware gleich. Was in BGE 103 II 342 zur Marke "more" (= mehr) gesagt worden sei, müsse auch für das Zeichen "LESS" gelten.

Die Klägerin hält daran fest, dass das englische Wort "less" für den schweizerischen Sprachraum eine reine Phantasiebezeichnung sei, zumal es nach der Rechtsprechung auf den Eindruck des Durchschnittskäufers ankomme. Was zur Marke "more" ausgeführt worden sei, lasse sich nicht auf "less" übertragen, da dieses Wort bei angelernten Englischkenntnissen weniger geläufig sei. Weshalb für "less" im vornherein etwas anderes gelten soll als für "more", ist indes nicht zu ersehen. Die Rechtsprechung setzt ja bei der schweizerischen Kundschaft beträchtliche Englischkenntnisse voraus; in diesem Sinne hat das Bundesgericht z.B. Wörter wie "foam", "discotable", "top set", "ever fresh" und "Clip" als Sachbezeichnungen bzw. als beschreibender Natur gewürdigt und daher als Marken abgelehnt (BGE 104 Ib 66, 99 Ib 24, 97 I 82, 91 I 358, 80 II 176). Richtig ist dagegen, dass das Wort "more" für sich allein, gleichviel ob es auf die Qualität oder die Wirkung einer Ware bezogen wird, eher für die Werbung taugt als der Ausdruck "less", wozu es schon einer gedanklichen Verbindung mit "weniger Schmerzen" oder dergleichen bedarf. Entscheidend ist daher, ob beim Durchschnittskäufer eine solche Verbindung entstehen kann, wenn "less" als Marke einer Rheumasalbe verwendet wird.

Das Kantonsgericht bejaht diese Frage. Die Klägerin erblickt darin eine willkürliche, durch nichts erhärtete und mit keiner Erfahrung unterstellbare Annahme. Sie behauptet, ihre eigenen Umfragen hätten das Gegenteil ergeben, und beanstandet, dass darüber nicht Beweis erhoben worden ist. Die Beklagte meint hingegen, es handle sich um eine tatsächliche Feststellung, die das Bundesgericht binde. Sie irrt. Die Annahme des Kantonsgerichts stützt sich nicht auf Beweiserhebung über die Auffassung eines bestimmten Abnehmerkreises, sondern ausschliesslich auf die allgemeine Lebenserfahrung; sie kann daher vom Bundesgericht frei überprüft werden (BGE 107 II 274/75 mit Hinweisen).

b) Die Klägerin beruft sich auf das Urteil des Supreme Court of Victoria (Australien) vom 31. Juli 1979, wonach "less" für sich allein keine Beziehung zum Charakter oder zur Qualität einer Ware herstelle. Die Beklagte stützt sich dagegen auf den letztinstanzlichen Entscheid des High Court of Australia vom

9. August 1980, der dieses Urteil aufgehoben und das Wort “less” für ein pharmazeutisches Produkt als beschreibend von der Eintragung ausgeschlossen hat. Daraus kann für die hier streitige Marke nichts Entscheidendes abgeleitet werden. Zu bemerken ist immerhin, dass die letzte Instanz das Wort vor allem auf das vom Produkt benötigte Quantum bezogen wissen wollte. Wie nahe eine solche oder andere Beziehung liegt, hängt aber nicht von der verwendeten Sprache ab.

Die Klägerin will berücksichtigt wissen, dass ihre Marke auch für andere pharmazeutische Produkte bestimmt und eingetragen sei; das Kantonsgericht gehe über diese entscheidende Tatsache willkürlich hinweg, wenn es sich auf die Rheumasalbe beschränke und gar noch den Beipackzettel in Betracht ziehe; davon abgesehen handle es sich um eine Rheuma-Heilsalbe, nicht um ein Antischmerzmittel. Das eine wie das andere ist unerheblich. Eine Bezeichnung ist schon dann Gemeingut, wenn sie für einen Teil der beanspruchten Waren beschreibenden Charakter hat. Und dass es um eine Heilsalbe geht, ändert nichts am Eindruck auf die Käufer, die zwischen Heilung und Schmerzen zweifellos keinen Unterschied machen.

c) Die Auffassung des Kantonsgerichts, das Zeichen “LESS” bestehe aus einem Begriff des Gemeingebrauchs, und dürfe deshalb nicht als Marke eingetragen werden, ist somit im Ergebnis nicht zu beanstanden. Sie entspricht ständiger Rechtsprechung, wonach fremdsprachige Ausdrücke oder Wortbestandteile eine Marke ebenfalls zum Gemeingut machen können (BGE 103 II 343 mit Hinweisen). Wer den Sinn des englischen Wortes “less” erkennt, wird aber als Käufer einer Rheumasalbe sofort nach einer Beziehung zur Ware suchen und ohne besondere Gedankenarbeit auf weniger Schmerzen schliessen, mag die Umsetzung in eine Eigenschaft des Erzeugnisses auch nicht so offensichtlich sein wie bei “more” oder ähnlichen Beispielen.

3. – Nach dem angefochtenen Urteil ist gerichtsnotorisch, dass die Rheumasalbe “LESS” in praktisch allen Drogerien und Apotheken der Schweiz erhältlich ist. Das hilft der Klägerin nach Auffassung des Kantonsgerichts aber nichts, weil sie trotz der Bekanntheit ihres Produktes den Standpunkt der Beklagten für den Fall anerkenne, dass die Marke tatsächlich aus einem gemeinfreien Begriff bestehe.

a) Der Einwand der Klägerin, sie habe nie anerkannt, dass die Marke als Sachbezeichnung zu verstehen sei, geht an dieser Erwägung vorbei. Das Kantonsgericht stellt nur fest, dass sie diesfalls aus dem Bekanntheitsgrad der Marke nichts ableite. Zur Verkehrsgeltung des Zeichens bringt die Klägerin bloss vor, dass “LESS” eine bestens eingeführte und altbekannte Marke darstelle, seit bald 40 Jahren ununterbrochen und unangefochten registriert sei und eine Salbe kennzeichne, die selbst nach Auffassung der Vorinstanz in fast allen Fachgeschäften zu kaufen sei; die Widerklagebegehren müssten deshalb besonders sorgfältig geprüft und einschränkend beurteilt werden.

Die Berufung auf Verfassungsgebote wie die Eigentumsgarantie geht im vornherein fehl, weil das Bundesgericht die gesetzlichen Bestimmungen nicht auf ihre Verfassungsmässigkeit überprüfen darf (Art. 113 und 114bis BV). Nach Rechtsprechung und Lehre sind indes auch Marken, die an sich als Sachbezeichnung nicht schutzfähig wären, als gültig anzusehen, wenn sie sich im Verkehr als Hinweis auf ein bestimmtes Unternehmen durchgesetzt haben und an der Bezeichnung kein Freihaltebedürfnis besteht (BGE 103 Ib 270 mit Hinweisen, 84 II 226; *Troller*, a.a.O. I. S. 351; *Matter*, Kommentar zum MSchG, S. 62; *David*, Kommentar zum MSchG S. 100 und Nachtrag S. 41). Das Kantonsgericht und die Beklagte finden, das Wort “less” sei samt seiner deutschen Übersetzung unentbehrlich für die Umgangssprache. Das lässt sich vom englischen Ausdruck kaum sagen, auch wenn er in der Schweiz von vielen Käufern als “weniger” verstanden wird.

Dass die Rheumasalbe “LESS” in der Schweiz von nahezu allen Fachgeschäften verkauft wird, wie das Kantonsgericht festhält, besagt nichts über den Bekanntheitsgrad und die Aussagekraft der Marke, um diese als Individualzeichen für Waren aus dem Betrieb der Klägerin gelten zu lassen. Ebenso wenig taugt für einen solchen Nachweis, dass die Marke seit Jahrzehnten unangefochten im Register steht. Erforderlich ist vielmehr, dass unter der Marke bedeutende Umsätze erzielt werden oder eine grosse Werbung betrieben wird (BGE 99 II 405, 84 II 226, 77 II 326). In dieser Hinsicht macht die Klägerin lediglich geltend, die während Jahrzehnten in die Marke investierten Mittel hätten zu deren hohem Bekanntheitsgrad geführt. Eine derart allgemeine und unsubstanzierte Behauptung reicht indes nicht aus, um die Verkehrsgeltung einer Marke darzutun. Es erübrigt sich daher, auf die Frage der Umsätze einzugehen, die nach Darstellung der Beklagten ausserordentlich gering sein sollen.

Fehl geht schliesslich auch der Einwand, die Zulässigkeit der Marke sei von den Registerbehörden weder bei der Eintragung noch bei der Erneuerung angezweifelt worden, weshalb die Nichtigerklärung einem Widerruf der Registrierung gleichkäme. Die Auffassung der Registerbehörden bindet den Zivilrichter nicht, zumal diese Behörden eine Eintragung im Zweifel eher zulassen und ihre Praxis selber ändern dürfen, wenn sie dafür sachliche Gründe anführen können (BGE 103 Ib 275, 96 I 757 E. 2 und 91 I 359 E. 6 mit weiteren Zitaten).

b) Die Gutheissung der Widerklage durch das Kantonsgericht verstösst somit nicht gegen Bundesrecht. Bei diesem Ergebnis konnte die Vorinstanz die Hauptklage unbekümmert darum abweisen, ob die Marken der Parteien verwechselbar sind. Die Klägerin wendet dagegen nichts ein; sie behauptet insbesondere nicht, dass für ihre Hauptklage auch bei Nichtigkeit ihrer Marke Raum bliebe, etwa gestützt auf das UWG. Mangels einer Begründung gemäss Art. 55 Abs. 1 lit. c OG ist das angefochtene Urteil daher insoweit nicht zu überprüfen.

Anmerkungen

1. Das Ergebnis des Urteils ist überraschend. Aufgrund der Aktenlage konnte freilich nicht anders entschieden werden. Dies zeigt, wie wichtig es ist, in Fragen des gewerblichen Rechtsschutzes einen Spezialisten zu konsultieren. Schon im Entscheid BGE 97 II 155: Isola stellte das Bundesgericht fest, die Beklagte habe nicht genügend vorgetragen, um ihren wertvollen Besitzstand nachzuweisen. Erneut musste sich nun die vor Bundesgericht wie auch an der Hauptverhandlung der Vorinstanz nicht durch einen Anwalt vertretene Inhaberin einer seit Jahrzehnten und in nicht unerheblichem Umfang gebrauchten Marke sagen lassen, sie habe die Voraussetzungen der Verkehrsgeltung nicht substantiiert.

2. Erfreulich ist die Tatsache, dass das Bundesgericht wiederum bestätigt, dass eine Verkehrsdurchsetzung auch durch intensive Werbung erlangt werden kann. Damit bestätigt es zwar seine ständige Rechtsprechung (BGE 55 I 272, 59 II 82, 160, 63 II 427, 70 I 196, 77 II 326). Nichts desto weniger hat das Bundesgericht aber schon argumentiert, die Verkehrsdurchsetzung einer Marke könne nur durch den Gebrauch als Marke, das heisst auf der Ware selbst oder deren Verpackung, nicht aber in der Werbung erlangt werden (PMMBl 1980 I 11). Verkehrsdurchsetzung nennt man freilich die Bewusstseinsbildung beim Käufer, unter einer bestimmten Bezeichnung nicht irgend etwas, sondern etwas ganz Bestimmtes zu verstehen. Wie diese Bewusstseinsbildung zustandekommt, ist unerheblich. Die verbreitete und geschickte Werbung scheint sogar dafür besser geeignet als der lang andauernde Gebrauch.

3. Erfreulich ist sodann der Ansatz, sich mit dem Ergebnis der ausländischen Rechtsprechung auseinanderzusetzen. Dies war im vorliegenden Fall umso dringender, als es um einen fremdsprachigen Ausdruck ging. Sollten Richter in englischsprechenden Ländern diesen als nicht unentbehrlich für die Umgangssprache betrachten und deshalb daran ein Monopolrecht zulassen, wäre nicht einzusehen, warum in der nicht englischsprachigen Schweiz anders entschieden werden müsste.

Lucas David

MSchG 3 Abs. 2, 9 Abs. 1, 11 Abs. 1, 14 Abs. 1 Ziff. 2; UWG 1 Abs. 1 und Abs. 2 lit. d. – "IMPERIAL"

- *Falls weder Personal noch Werkzeuge, Maschinen oder Kundenlisten übernommen werden, genügt die Übergabe von zwei Zeichnungen nicht, damit eine Markenübertragung Gültigkeit erlangt (E. 12).*

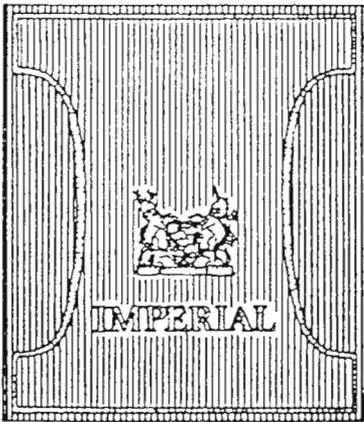
- *Selbst ein Gebrauch nur in geringem Umfange genügt zur Aufrechterhaltung des Markenrechtes, solange der Inhaber den ernsthaften Willen hat, jedes auftretende Bedürfnis des Marktes zu befriedigen; der Verkauf von 16'000 Zigaretten der Marke "High Imperial Club" bedeutet nur einen Scheingebrauch dieser Marke (E. 13).*
- *Begriff des im Gemeingut stehenden Zeichens (E. 14).*
- *"Imperial" erweckt beim Publikum direkt den Eindruck eines Produktes höherer Qualität und kann daher nicht Gegenstand des Markenschutzes sein (E. 15).*
- *Für die Beurteilung einer Verkehrsdurchsetzung ist einzig auf die Verhältnisse in der Schweiz abzustellen (E. 16).*
- *Der Gesamteindruck ist für die Beurteilung entscheidend, ob eine Marke schutzfähig ist. Die Verbindung schutzunfähiger Bestandteile mit unterscheidungskräftigen Elementen ist möglich, ebenso die Verbindung lauter schutzunfähiger Teile, wenn sie im Zusammenhang ein originelles Bild ergeben. Ist jedoch der Hauptbestandteil gemeinfrei, ist die Marke als Ganzes nichtig. Das Wort "Imperial" ist das hervorstechende Merkmal der Marke "High Imperial Club" (E. 17).*
- *Der Gebrauch einer vom MSchG als erlaubt erachteten Marke bildet kein unlauteres Verhalten (E. 18).*
- *En l'absence de transfert de personnel, d'outillage, de machines ou de listes de clients, la remise de deux dessins ne suffit pas à rendre valable la cession de la marque (c. 12).*
- *Un usage même restreint de la marque suffit pour autant que le titulaire ait la volonté de satisfaire les besoins du marché; la mise en vente de 16'000 cigarettes munies de la marque HIGH IMPERIAL CLUB ne constitue qu'un usage fictif de cette marque (c. 13).*
- *Notion de signe du domaine public (c. 14).*
- *IMPERIAL suscite immédiatement auprès du public l'idée d'une qualité supérieure et ne peut donc être l'objet de la protection légale (c. 15).*
- *Seule compte la situation en Suisse pour déterminer si une marque s'est imposée dans les affaires (c. 16).*
- *L'impression d'ensemble est déterminante pour juger si une dénomination peut être l'objet de la protection légale; la combinaison d'éléments possédant un pouvoir distinctif avec d'autres qui en sont dépourvus est possible, de même que la combinaison d'éléments appartenant tous au domaine public; s'il en résulte une image originale, la marque est valable; elle est en revanche nulle si l'élément caractéristique appartient au domaine pub-*

lic. IMPERIAL est l'élément caractéristique de HIGH IMPERIAL CLUB, qui ne peut donc constituer une marque valable (c. 17).

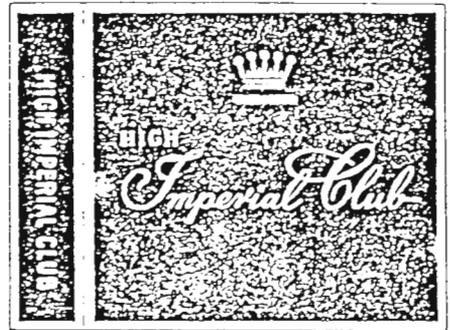
- *L'usage d'une marque autorisé par la LMF ne constitue pas un acte de concurrence déloyale (c. 18).*

Entscheid des Handelsgerichtes des Kantons Bern vom 11. Juni 1980 i.S. Imperial Group Ltd. ca. Philip Morris Holland B.V. (mitgeteilt von RA Dr. D.C. Maday).

Die Klägerin liess in den Jahren 1975 und 1978 unter Nr. 276 295 und 297 792 die Wortmarke IMPERIAL für Tabakwaren und Feuerzeuge (Int. Kl. 34) hinterlegen. Daneben erwarb sie im Jahre 1977 die Wortmarke 203 906 IMPERIAL, welche im Jahre 1964 für die Metallwaren AG Birwil für Feuerzeuge und andere Metallwaren registriert worden ist. Die Beklagte ist Inhaberin der internationalen Wortmarke IR 165 268 HIGH IMPERIAL-CLUB, welche sie im Jahre 1952 für Tabakprodukte (Int. Kl. 34) hinterlegt hat und welche unter erneuerter Nummer R 165 268 auch in der Schweiz Schutz geniesst. Beide Parteien sind sodann seit 1977 Inhaberinnen von kombinierten schweizerischen Wort/Bildmarken, welche für Waren der internationalen Klasse 34 beansprucht werden. Deren Eintragungen lauten wie folgt:



Klägerische Marke 287 687



Beklagte Marke 288 322

Nachdem die Klägerin Verletzungsklage gegen die Beklagte angehoben und sich die Beklagte mit einer Widerklage auf Nichtigerklärung der klägerischen Marken verteidigt hatte, erklärte das Gericht alle Marken als ungültig.

Aus den Entscheidungsgründen:

12. Vorweg sind zwei Tatbestände abzuklären, nämlich die Modalitäten der Übertragung der Eintragung Nr. 203'906 von der Metallwaren AG Birrwil auf die Klägerin und die Frage einer rechts gültigen Gebrauchs der Marke "High Imperial Club" durch die Beklagte im Jahre 1977.

Gemäss der Übertragungsvereinbarung vom 30. Juni/15. Juli 1977 zwischen der Metallwaren AG Birrwil und der Klägerin ist die Übertragung der Marke Nr. 203'906 IMPERIAL auf die Klägerin am 4. August 1977 vom Eidgenössischen Amt für geistiges Eigentum eingetragen worden. Aus den vorgelegten Urkunden geht hervor, dass die Metallwaren AG Birrwil der Klägerin mit der Übertragung der Marke IMPERIAL übermittelt hat:

- a) Schreiben vom 22. Juli 1977 betreffend die historische Entwicklung der Marke und deren Gebrauch.
- b) Exportpreisliste für das Jahr 1977.
- c) Prospekt betreffend verschiedene Feuerzeuge, welcher auch Imperial-Feuerzeuge aufführt.
- d) Fabrikationsanweisungen für "Imperial"-Feuerzeuge Typus 1967.
- e) Fabrikationsanweisungen für "Imperial"-Feuerzeuge Typus 1975.

Herr Willi Gujer, Verwaltungsrat der Metallwaren AG Birrwil erklärte als Zeuge, sie hätten nur die Marke und den Know How abgetreten. Die Klägerin habe weder Maschinen noch Personal übernommen. Die Drehautomaten und die übrigen Maschinen wie Drehbänke für die Herstellung der Feuerzeuge seien auf der ganzen Welt gleich. Der Know How sei durch die beiden Zeichnungen übergeben worden. Diese genügten einem Techniker, um das gleiche Feuerzeug herzustellen. Ein Techniker könne die Masse auch an einem Feuerzeug abmessen. Dies gehe aber länger. Ein Verzeichnis der Kunden sei der Klägerin nicht übergeben worden. Sie hätten den Kundenkreis behalten und ihn unter der Marke Diplomat beliefern wollen.

Gemäss Art. 11 MSchG kann eine Marke nur mit dem Geschäft übertragen werden, dessen Erzeugnissen sie zur Unterscheidung dient. Nach Troller, Immaterialgüterrecht 2. Auflage, Band II, Seite 929 umfasst der Begriff "Geschäft" nicht notwendigerweise das ganze Unternehmen. Frau Dr. Ute Rüede-Bugnion hat in ihrer Dissertation "Fiduziarische Rechtsgeschäfte, die ein Markenrecht zum Gegenstand haben, nach schweizerischem Recht" (Abhandlungen zum schweizerischen Recht, Bern 1978) auf Seite 190 folgende Richtlinien für die Markenübertragung aufgestellt:

“Bei einem Handelsbetrieb kommt es entscheidend auf die Lieferanten- und Kundenlisten, Geschäftsbücher und Warenmuster an, nicht dagegen notwendig auch auf die Warenvorräte und das Inventar.

Bei einem Fabrikationsbetrieb dagegen wird einmal der Übergang der technischen Einrichtungen, bestimmter Maschinen, ferner besonderer Fachkräfte erforderlich sein, zum andern aber auch der Übergang der nötigen Schutzrechte (Patente, Betriebsgeheimnisse, Rezepte, Erfahrungen). Bedarf es zur Herstellung einer Ware keiner besonderen Vorrichtungen und Anlagen, so kann auch schon die Überlassung eines Rezeptes genügen, wenn gleichzeitig das mit der Herstellung vertraute, leitende Personal übernommen wird.”

Nachdem weder Werkzeuge noch Maschinen oder Kundenlisten sondern nur zwei Zeichnungen übergeben worden sind und auch kein Personal übernommen wurde, muss nach den Richtlinien die Übertragung der Marke Nr. 203'906 als Leerübertragung angesehen werden, aus welcher die Klägerin keine Rechte ableiten kann.

13. Die Klägerin macht geltend, dass die internationale Marke der Beklagten No. 165'268 “High Imperial Club”, eingetragen am 17. November 1972 als Erneuerung einer früheren internationalen Eintragung vom 17. November 1952, wegen Nichtgebrauches nichtig sei. Nach dem Beweisverfahren steht fest, dass im Mai 1977 16'000 Zigaretten der Marke “High Imperial Club” in der Schweiz verkauft worden sind. Dieser als “ventes spéciales” bezeichnete Verkauf erfolgte auf Veranlassung und auf Kosten der Abteilung protection de marques. Dies geht aus Antwortbeilage 7 hervor, wo ursprünglich ein Verkauf von 10'000 Zigaretten vorgesehen war. Der Zeuge Clemens Jung, Sekretär des Verbandes der Schweiz. Tabakindustrie, bestätigte, dass eine Einführung der Marke “High Imperial Club” gemäss der Konvention nicht vorgelegen habe. Der gerichtliche Experte, Max Sonderegger, Prokurist der Firma Weitnauer, Basel, erklärte, Zigaretten mit der Marke “High Imperial Club” seien ihm auf dem Schweizer Markt völlig unbekannt. Auch Kollegen von ihm würden diese nicht kennen. 3'200, 10'000 oder 16'000 Zigaretten seien auf dem Markt sehr wenig. Dies sei eindeutig ein Scheingebrauch.

Jede Marke kann, wenn sie während drei aufeinanderfolgenden Jahren nicht benützt und der Nichtgebrauch nicht hinreichend gerechtfertigt wird, auf Klage einer interessierten Partei gerichtlich gelöscht werden (Art. 9 Abs. 1 MSchG). Dass die Klägerin, welche “Imperial” in ihrer Firmenbezeichnung führt, als interessierte Partei angesehen werden muss, liegt auf der Hand (vgl. BGE 103 II 341). Nach BGE 81 II 287 muss für den Fortbestand des Rechtes an der Marke genügen, wenn diese tatsächlich, wenn auch nur in geringem Umfange, gebraucht wird, vorausgesetzt, dass es sich nicht um einen blossen Scheingebrauch handelt, um durch einen symbolischen Absatz den Verlust des Markenrechts abzuwenden. Nach BGE 102 II 117 genügt auch ein geringer Umsatz von Waren, wenn der Berechtigte den ernsthaften Willen hat, jedes auftretende Bedürfnis des Marktes zu befriedigen.

Die Umstände des von der Markenabteilung veranlassten Verkaufes von 16'000 Stück Zigaretten der Marke "High Imperial Club" lassen darauf schliessen, dass es sich um einen blossen Scheingebrauch handelte. Damit steht fest, dass die Beklagte die internationale Marke Nr. 165'268 während mehr als drei Jahren in der Schweiz nicht gebraucht hat. Die Beklagte hat eine Rechtfertigung der Unterlassung des Gebrauches gar nicht geltend gemacht. Die internationale Marke Nr. 165'268 ist deshalb für das Gebiet der Schweiz zu löschen.

14. Zu prüfen bleibt als Hauptpunkt des vorliegenden Prozesses die Frage der Schutzfähigkeit der Marke "IMPERIAL" für Zigaretten.

Ein Zeichen, das als im Gemeingut stehend zu betrachten ist, geniesst den gesetzlichen Schutz nicht (Art. 3 Abs. 2 MSchG), und seine Eintragung verschafft dem Markeninhaber keinerlei Rechte (Troller, Immaterialgüterrecht, 2. Auflage, II, S. 841; David, MSchG, 2. Auflage, S. 107, N. 48).

Als Gemeingut im Sinne von Art. 3 Abs. 2 und 14 Ziff. 2 MSchG gelten Zeichen, die auf die Beschaffenheit eines Erzeugnisses hinweisen oder ihm besondere Eigenschaften zusprechen (BGE 103 II 339, 100 Ib 251, 97 I 82, 96 I 250, 95 I 478). Solche Bezeichnungen dürfen nicht zugunsten eines Einzelnen monopolisiert werden, sondern sollen jedermann zur Verfügung bleiben.

Das Bundesgericht hat im Entscheid 103 II 339 betreffend die eingetragene Marke "More" ausgeführt:

"La désignation "More" signifie en anglais "plus". Utilisée pour représenter une marchandise, elle éveille immédiatement auprès du public de langue anglaise l'idée d'une supériorité, quantitative ou qualitative, de cette marchandise sur d'autres de même espèce. C'est toutefois l'impression produite sur l'acheteur moyen en Suisse qui est déterminante. Le Tribunal fédéral a déjà refusé des marques constituées par une désignation générique en langue étrangère. A l'instar des mots "top set" (ATF 97 I 83), "synchrobel" (ATF 95 I 479 s.), "ever fresh" (ATF 91 I 358 s.), le terme "More" a un caractère descriptif pour un large public en Suisse: de nombreux acheteurs de ce pays, quelle que soit leur langue maternelle, possèdent suffisamment de notions d'anglais pour être en mesure de comprendre immédiatement la signification de ce terme, et pour y voir la désignation d'un produit qui offre davantage, par rapport à des produits concurrents.

Peu importe qu'il s'agisse d'un adverbe, impropre à lui seul à attribuer certaines qualités au produit désigné et susceptible d'être utilisé pour amplifier des qualités opposées. Employé seul, le terme "More" évoque directement une marchandise supérieure à d'autres de même espèce. Contrairement à ce que prétend la demanderesse, on ne se trouve pas dans l'hypothèse d'un signe fantaisiste, nécessitant le concours de l'imagination ou un effort de réflexion pour l'établissement d'un rapport avec le produit désigné (ATF 99 II 403 s., 98 II 144, 97 I 82). ... Considérer le signe "More" comme étant du

domaine public en Suisse ne signifie nullement, comme le pense la demanderesse, “avaliser ... l’invasion de nos langues nationales et constitutionnelles par la langue internationale qu’est l’anglais”. Si l’on suivait la demanderesse, on favoriserait au contraire le choix de marques verbales de langue étrangère au détriment de celles qui sont rédigées dans l’une des langues nationales, puisque l’art. 3 al. 2 LMF serait appliqué moins strictement pour les premières que pour les secondes.”

In BGE 96 I 250 erklärt das Bundesgericht, “Dominant” (für Wein) enthalte einen für das kaufende Publikum klar erkennbaren Qualitätshinweis. “Top set” (für Schokolade, Kakao und Confiserieartikel) charakterisiert das Bundesgericht in BGE 97 I 82 als “une image directe évoquant un assortissement de première qualité”. Als Qualitätsangaben und Sachbezeichnungen sind ferner als nicht schützenswürdig erklärt worden:

Super für Zigaretten (BGE 95 II 461)

Synchrobelt für Treibriemen (BGE 95 I 477)

Sano-Vital für Vitaminpräparat (BGE 104 Ib 138)

AQUA-fit für Desinfektions- und Heilmittel für Tiere (Mitt. 1979, 111)

Frosti für Halbfabrikate für Speiseeis (Mitt. 1979, 117)

ADVANCE für chemische Produkte (Mitt. 1979, 252).

15. “Imperial”, zu übersetzen mit kaiserlich, im Grade noch eine Stufe höher stehend als königlich oder fürstlich, erweckt beim Publikum direkt den Eindruck dass es sich um ein Produkt besonders hoher Qualität handelt. Es stellt nicht nur eine Anspielung dar, die nur mit Hilfe einer gewissen Gedankenarbeit verstanden wird wie z.B. “jet-set”, sondern ist eindeutige Qualitätsberühmung wie “top-set”. Dass das Wort der englischen Sprache entstammt, ändert nichts an der Betrachtungsweise. Englisch wird in der Schweiz namentlich in der Werbung bestens verstanden. Dazu kommt, dass die Bezeichnung IMPERIAL im Französischen die gleiche Bedeutung hat.

Ferner ist darauf hinzuweisen, dass die Bezeichnungen “Imperial, Imperiales, Imperiali” bei Zigarren eindeutig als Qualitätshinweis verwendet werden. Nach dem Experten Sonderegger wird diese Sortenbezeichnung von den Herstellern bewusst gewählt, um eine besondere Qualität oder Grösse der Zigarren herauszustreichen.

Es ist nicht einzusehen, warum eine solche allgemein verständliche Bezeichnung wie Imperial für Zigaretten von der Klägerin sollte blockiert werden können und ein Unterschied bestehen sollte für Zigarren und Zigaretten.

16. Die Klägerin kann sich nicht darauf berufen, ihre Marke habe in der Schweiz Verkehrsgeltung erworben. Im Entscheid vom 30. Januar 1979 i.S. Sunbeam Corporation gegen das Eidg. Amt für geistiges Eigentum (PMMBl 1979 I 32: Mixmaster) erklärte das Bundesgericht, die Durchsetzung der Marke im Ausland ersetze die im Inland erforderliche Verkehrsgeltung nicht. Im Moment der Klageeinreichung war die Einführung der Marke "Imperial" für Zigaretten der Klägerin in der Schweiz erst beabsichtigt. Vor dem 5. Dezember 1977, als die ersten Packungen mit der Marke "IMPERIAL INTERNATIONAL" auf dem Schweizer Markt erschienen, war die Bezeichnung "IMPERIAL" bei den schweizerischen Zigarettenkonsumenten als Marke oder Herstellerfirma unbekannt.

Der Umstand, dass allenfalls "Imperial"-Marken im Ausland als schutzfähig anerkannt werden, ist unbehelflich. In bezug auf die Schutzfähigkeit von Marken bestehen in der Praxis der Länder grosse Unterschiede. Die Situation in Deutschland ist für die Schweiz nicht massgebend. Der klägerische Anwalt hat in seiner Eingabe vom 4. Januar 1979 eine Zusammenstellung von Bundesgerichtsentscheidungen eingereicht betreffend Marken, die in der Schweiz zurückgewiesen wurden, obwohl das deutsche Patentamt die Schutzfähigkeit bejaht hatte. Es ist daher einzig auf die Situation in der Schweiz abzustellen.

Ist davon auszugehen, dass die Bezeichnung "Imperial" als Gemeingut im Sinne von Art. 3 Abs. 2 und 14 Ziff. 2 MSchG zu gelten hat, so muss die Nichtigkeit der schweizerischen Eintragungen der Klägerin Nr. 203'906 "IMPERIAL" Nr. 276'295 "IMPERIAL", Nr. 287'687 "IMPERIAL" und Nr. 297'792 "IMPERIAL" gerichtlich festgestellt werden.

17. Die Marken der Beklagten "High Imperial Club" (IR Nr. 165'268 und CH Nr. 288'322) weisen den als nicht schutzfähig erkannten Bestandteil "Imperial" auf. An sich ist eine Verbindung schutzunfähiger Bestandteile mit unterscheidungskräftigen Elementen möglich, wobei der Gesamteindruck massgebend ist. Sogar wenn alle Teile für sich allein schutzunfähig sind, aber im Zusammenhang ein originelles Bild ergeben, das hinlänglich individualisiert ist, liegt eine geschützte Marke vor. Wo jedoch ein gemeinfreies Wort oder Bild das Charakteristikum, der Hauptbestandteil der Marke bleibt, ist diese als Ganzes nichtig (vgl. Matter, Kommentar zum MSchG, S. 67/68).

Für den Gesamteindruck ist auf die charakteristischen Hauptmerkmale abzustellen. Zusätzliche Elemente, welche in der Erinnerung des Konsumenten nicht haften bleiben, sind ohne Belang. Bei "High Imperial Club" ist das Wort "Imperial" als hervorstechendes Merkmal anzusehen. Dem Wort "High" kommt keine selbständige Kennzeichnungskraft zu, denn es wird als Qualifikation dem Wort "Imperial" zugeordnet, im Sinne einer höheren Qualität. Beim Wort "Club" handelt es sich um einen sehr schwachen Bestandteil. Anlässlich einer Markennachforschung im August 1977 hat das Eidg. Amt für geistiges Eigentum für Waren aller Art 184 Markeneintragungen mit dem Wortbestandteil "Club" ermittelt. Aus dem ersten Parteivortrag geht hervor, dass die Beklagte selber der An-

sicht ist, falls "Imperial" schutzfähig sein sollte, wäre die markenmässige Verwechslungsgefahr zwischen "Imperial" und "High Imperial Club" gegeben.

Ist somit anzunehmen, dass das gemeinfreie Wort "Imperial" der Hauptbestandteil der Marke "High Imperial Club" ist, so ist diese als Ganzes nichtig. Es ist deshalb gerichtlich festzustellen, dass die internationale Markeneintragung R 165'268 "High Imperial Club" für das Gebiet der Schweiz und die schweizerische Markeneintragung Nr. 288'322 Etikette "High Imperial Club" der Beklagten nichtig sind.

18. Die Klägerin machte bezüglich Ansprüche aus UWG geltend, die Beklagte habe gegen Treu und Glauben verstossen, weil sie von den Plänen der Klägerin Kenntnis gehabt habe, die Marke "Imperial" in der Schweiz einzuführen und durch Eintragung der Schweizer Marke Nr. 288'322 "High Imperial Club" sowie den Verkauf von einer kleinen Anzahl von Zigaretten mit dieser Marke ihr habe zuvorkommen wollen.

Nach der Bundesgerichtspraxis (BGE 95 II 198) darf die Verwendung einer Marke nicht als Verstoss gegen Treu und Glauben gewürdigt werden, wenn das MSchG sie als erlaubt erachtet. Dasselbe muss gelten, wenn ein Freizeichen gebraucht wird. Da die Marken "Imperial" der Klägerin nicht schutzfähig sind, konnte die Beklagte ihr auch nicht zuvorkommen. Die Beklagte hatte die Marke "High Imperial Club" bereits 1952 international hinterlegt und 1972 erneuert. Die am 15. April 1977 als Marke hinterlegte Etikette "High Imperial Club" Nr. 288'322 entspricht genau dem bereits am 16. November 1971 in den Beneluxstaaten registrierten Markenbild. Es kann deshalb nicht gesagt werden, die Beklagte habe die Marke in der Schweiz nur eintragen lassen, um die Klägerin im Wettbewerb zu stören.

Anmerkung

Der Entscheid mag im Ergebnis richtig sein; einzelne Punkte der Begründung erwecken indessen rechtliche Bedenken.

1. Aus den Erwägungen ergibt sich, dass der Klägerin beim Kauf der Marke +203 906 unter anderem zwei technische Zeichnungen und Fabrikationsanweisungen für die Herstellung der "Imperial"-Feuerzeuge übergeben worden sind. Das Handelsgericht erachtet dies für eine Markenübertragung als ungenügend, da weder Personal noch Werkzeuge, Maschinen oder Kundenlisten übernommen worden seien. Hievon sind die Kundenlisten zum vornherein ohne Belang, denn die Qualität eines Markenartikels wird nicht durch die Kunden, sondern höchstens durch die Lieferanten der Rohprodukte (Liste der Bezugsquellen) beeinflusst. Indessen wurde die Käuferin offensichtlich auch ohne Übernahme von Maschinen und Personal in die Lage versetzt, qualitativ ebenbürtige Feuerzeuge herzustellen. Denn sie verfügte bereits über die notwendigen Maschinen

oder konnte sich solche unschwer verschaffen, da diese offenbar auf der ganzen Welt die gleichen sind. Bei dieser Sachlage ist auch nicht anzunehmen, dass einzig Personal der Verkäuferin in der Lage gewesen wäre, diese verbreiteten Maschinen zu bedienen. Es ist daher nicht einzusehen, warum es noch der Übernahme von Personal bedurft hätte, ganz abgesehen davon, dass es in heutigen Zeiten recht schwer fällt, Personal von einer aargauischen Metallwarenfabrik in Produktionsstätten eines in Bristol domizilierten Konzerns zu versetzen. Es besteht damit kein sachlicher Grund, die Markenübertragung als Leerübertragung zu qualifizieren.

2. Mit überzeugenden Worten stellt das Handelsgericht fest, dass "Imperial" bei Zigarren als Qualitätshinweis einzustufen sei und dass diese Argumentation auch für Zigaretten Gültigkeit haben müsse. Die Klägerin brauchte aber ihre Marke IMPERIAL weniger für Zigaretten denn für Feuerzeuge. Das Bundesamt für geistiges Eigentum, dem wahrlich nicht vorgeworfen werden kann, es lasse Sachbezeichnungen leichthin zur Eintragung zu, hat denn auch das Wort IMPERIAL nicht nur im Jahre 1964, sondern wiederum in den Jahren 1975 und 1978 vorbehaltlos zur Eintragung für Raucherartikel und Feuerzeuge entgegengenommen. Wohl mag eingeräumt werden, dass IMPERIAL auch für Feuerzeuge eine blossе Qualitätsberühmung beinhalten dürfte, doch wäre wohl eine etwas eingehendere Auseinandersetzung mit der Haltung des Bundesamtes für geistiges Eigentum der Fortentwicklung der Praxis förderlich gewesen. Dies umso mehr, als offenbar ausländische Behörden die Schutzfähigkeit der Bezeichnung IMPERIAL vorbehaltlos anerkannt haben. In der Tat hat beispielsweise die Pariser Cour d'Appel in einem Entscheid vom 3. April 1981 die klägerische Verletzungsklage gutgeheissen und den französischen Anteil der internationalen Marke R 165 268 der Beklagten wegen Verletzung der klägerischen Wortmarken IMPERIAL als ungültig erklärt. Wo bleibt der Sinn des mühsam erkämpften Madrider Marken Abkommens, das nur wenige Gründe für die absolute Nichtigkeit einer internationalen Marke zulässt (vgl. Art. 5 Abs. 1 MMA i.V.m. Art. 6 quinquies B PVUe), wenn die Gerichte nachher doch nationales Recht anwenden und sich mit den Begründungen ihrer ausländischen Kollegen nicht einmal auseinandersetzen? Wenn man bedenkt, wie fruchtbar beispielsweise der Einfluss der ausländischen Lehre und Rechtsprechung zum Einheitlichen Wechselgesetz war und ist, so stimmt es bedauerlich, dass auf dem Gebiete des Immaterialgüterrechtes die ausländische Praxis bewusst ignoriert wird.

3. Auch wenn man dem Schluss zustimmen will, nicht nur das Wort IMPERIAL, sondern auch die Wortfolge HIGH IMPERIAL CLUB stände im Gemeingut, so kann daraus noch nicht abgeleitet werden, auch die kombinierten Wort/Bildmarken mit diesen Wörtern seien ungültig. Es wäre vielmehr zu untersuchen gewesen, ob der Bildbestandteil dieser Etiketten derart nebensächlich und unoriginell ist, dass er für sich allein keine Kennzeichnungskraft bean-

sprechen kann. Aufgrund der Markenabbildungen, die doch immerhin einige zusätzliche markante Elemente erkennen lassen (Anordnung der Flächen und Beschriftung, Embleme mit Wappen bzw. Krone), liegt es jedenfalls keinesfalls nahe, dass die Wort/Bildmarken als Ganzes nichtig sein sollten. Deren Schutzzumfang mag zwar klein sein und eine gegenseitige Verwechslung ausschliessen, doch ist dies noch kein Grund, um a priori deren Nichtigkeit festzustellen.

Lucas David

III Urheberrecht

URG/Persönlichkeitsrecht "Fotomodell"

- *Zuständigkeit des Zürcher Obergerichtes für die Behandlung zivilrechtlicher Streitigkeiten urheberrechtlicher Natur (Erw. 3).*
- *Die Verjährung beginnt erst mit dem Abschluss der letzten verletzenden Handlung (Erw. 4).*
- *Gewinnherausgabe kann nur alternativ nicht kumulativ mit Schadenersatz verlangt werden. Anforderungen an die Substantiierungspflicht und den Nachweis der kausalen Schädigung. Fehlt die adäquate Kausalität, so kommen weder Gewinnherausgabe noch Schadenersatz in Frage (Erw. 6).*
- *Möglichkeit der Gutheissung einer Feststellungsklage bei gleichzeitiger Unterlassungsklage, die sich inhaltlich nicht voll entsprechen (Erw. 8).*
- *Compétence de la cour supérieure du canton de Zurich pour connaître de litiges civils ressortissant au domaine du droit d'auteur (c. 3).*
- *La prescription commence à courir seulement à l'achèvement du dernier acte commis en violation du droit (c. 4).*
- *On peut exiger la restitution du gain perçu illicitement seulement alternative-ment mais non cumulativement avec des dommages-intérêts.*
- *Exigences relatives à l'obligation de prouver le dommage et le rapport de causalité. En l'absence de rapport de causalité, il ne peut être question ni de restitution du gain perçu illicitement ni de dommages-intérêts (c. 6).*
- *Possibilité d'admission d'une action en constatation de droit en cas d'action en cessation intentée simultanément, lorsque le contenu des deux actions ne se recouvre pas entièrement (c. 8).*

Entscheidung des Obergerichtes des Kantons Zürich vom 6. November 1981.

Aus den Entscheidungsgründen:

1. Die Klägerin ist Fotomodell und Schauspielerin. Die Beklagte produziert Filme. Bereits in früheren Jahren hatte die Klägerin bei mehreren Sexfilmen der Beklagten als Darstellerin mitgewirkt. Am 16. März 1978 wurden in Zürich Aufnahmen von der Klägerin gemacht, die dann Bestandteil eines Pornofilmes wurden.

Die Beklagte behauptet, dass die Klägerin genau gewusst habe, auf was sie sich einlasse, weshalb sie der Beklagten mit der Durchführung der Aufnahmen auch das Recht eingeräumt habe, den Film nachher entsprechend zu verwenden. Die Klägerin hingegen behauptet, man habe sie mit der Behauptung zu den Filmaufnahmen verleitet, es handle sich um blosser Probeaufnahmen für den rein internen Gebrauch der Beklagten. Deshalb sei die Herstellung und Verwendung des Filmes mitsamt der dazugehörigen Werbung rechtswidrig und ohne ihr Einverständnis erfolgt. Der Nachteil für sie habe darin bestanden, dass ihr die bisher mit ihr arbeitenden Agenturen wegen dieses Filmes keine Aufträge mehr gegeben hätten.

2. Die Klägerin leitete die Klage beim Bezirksgericht Zürich ein mit dem Rechtsbegehren auf Feststellung der Verletzung in den persönlichen Verhältnissen, auf Unterlassung der filmischen Auswertung ihrer Darbietung, auf Leistung von Schadenersatz und Genugtuung. Das Bezirksgericht erklärte sich nach der Duplik als nicht zuständig und überwies den Prozess auf entsprechenden Antrag der Klägerin an das Obergericht. Dieses leitete nach einer Referentenaudienz ein Beweisverfahren ein. Auf diesen Beschluss ist zurückzukommen, weil sich der Prozessstoff als auch ohne Beweisabnahme spruchreif erweist.

3. Das Obergericht als einzige Instanz für die Behandlung zivilrechtlicher Streitigkeiten urheberrechtlicher Natur ist zuständig, weil in erster Linie die Antwort auf die Frage den Prozess entscheidet, ob die am 16. März 1978 mit der Klägerin aufgenommenen Bilder rechtlich als bestellte Personenbildnisse im Sinne des URG zu gelten haben bzw. ob eine Vereinbarung des Inhaltes getroffen worden sei, dass die Beklagte den Film so verwenden dürfe, wie sie es dann auch tatsächlich getan hat (vgl. ZR 71, Nr. 36).

4. Die Beklagte erhebt die Einrede der Verjährung. Diese ist nicht begründet: Die Beklagte gesteht zu, dass der fragliche Film noch im Jahre 1979 gelaufen sei. Ob es sich bei der strittigen Urheberrechts- oder Persönlichkeitsverletzung um eine fortgesetzte oder um eine Dauerhandlung handle, kann dahingestellt bleiben; so oder so beginnt die Verjährung erst mit dem Abschluss der letzten verletzenden Handlung. Die Klageerhebung Anfang 1980 ist deshalb genug früh erfolgt. Zudem stellt sich die Beklagte auf den Standpunkt, dass solche alten Filme nach "Sitte und Brauch in der Filmbranche" "hauptsächlich im Sommer" wieder eingesetzt würden. Daraus ergibt sich nicht nur, dass die Voraussetzungen für ein Unterlassungsbegehren gegeben sind, sondern auch, dass deshalb von Verjährung nicht die Rede sein kann, weil auch die Beklagte nicht ausschliesst, dass der fragliche Film weiterhin aufgeführt wird.

5. Zu einfach macht es sich die Beklagte, wenn sie vorträgt: "Die Klägerin ist ein Fotomodell, und insofern kann gar nichts verdorben werden. Es kann auch keine Persönlichkeitsverletzung bei ihr geschehen. Objektiv ist dies gar nicht

möglich. Es kann daher auch keine Verletzung am Namen oder Bild möglich sein; ...” In Wirklichkeit verhält es sich anders, weil bei Fotomodellen und Schauspielern Verletzungen des Rechts am eigenen Bild objektiv nicht nur regelmässig möglich, sondern auch besonders bedeutsam sein können, andererseits aber regelmässig subjektiv eine Ermächtigung, das Bild zu verwenden, vorliegt. Dazu, dass Filme nicht nur rein technisch anderen Bildern gleichzusetzen sind, weil sie dem Auge lediglich in einer bestimmten Art und Weise vermittelt werden, sondern vor allem auch angesichts des Zweckes des Urheberrechtes rechtlich gleich zu behandeln sind, erübrigen sich weitere Ausführungen. Bei Fotomodellen wie bei Schauspielern ist ein schützenswertes Interesse daran, dass die Aufnahmen nicht ohne ihre Ermächtigung, Zustimmung oder zumindest Genehmigung veröffentlicht werden, in besonderem Masse gegeben, weil diese Tätigkeit unmittelbar ihre Erwerbstätigkeit betrifft. Andererseits ist eine Ermächtigung zur Veröffentlichung regelmässig nach Treu und Glauben darin zu erkennen, dass sich jemand für entsprechende Aufnahmen ohne besondere Vorbehalte zur Verfügung stellt, weil angenommen werden muss, dass der “Künstler” auch weiss, dass die ganzen Arbeiten ja nur den Zweck haben und haben können, das “Werk” dann zu veröffentlichen und damit Geld zu verdienen oder etwa eine ganz besondere Botschaft oder Information zu verbreiten. Aus diesen Gründen ist es von zentraler Bedeutung, ob die Klägerin am 16. März 1978 bei der Beklagten in der erkennbaren Absicht erschienen sei, einen dann bestimmungsgemäss zu veröffentlichenden Sexfilm zu drehen. Denn dann – und wirklich nur gerade dann – hätte die Beklagte nach Treu und Glauben annehmen dürfen, die Klägerin willige in die Veröffentlichung ein.

Die Beklagte legt frühere Verträge zwischen ihr und der Klägerin unter anderem deshalb vor, weil sie offenbar Wert darauf legt, dass die Klägerin aus ihrer früheren Tätigkeit für die Beklagte die allgemeinen Geschäftsbedingungen genau gekannt habe. Hätte es sich aber so verhalten, dass die Klägerin zu den fraglichen Aufnahmen bei der Beklagten in der erkennbaren Meinung erschienen wäre, sie werde pro Tag Fr. 400.– brutto erhalten, während sich alles andere nach den AGB der Beklagten richten solle, so würde dies den Standpunkt der Beklagten völlig unhaltbar machen. Diese AGB enthalten einen unübersehbaren Vorbehalt der Schriftform in Ziffer 16. Wäre die grundsätzliche Anwendbarkeit der AGB gegeben, könnte die Einwilligung zur Veröffentlichung der aufgenommenen Bilder konkludent gar nicht wirksam erteilt worden sein. Gerade dieser AGB und der Tatsache wegen, dass sie der Klägerin aus eigener Erfahrung bekannt waren, kann die Branchenübung, die der Vertreter der Beklagten aus seiner eigenen Erfahrung kennt, nicht zum Tragen kommen, weil die Klägerin die bei der Beklagten durchwegs beobachtete und – Richtigkeit der Behauptung unterstellt – mit der Branchenübung nicht übereinstimmende Übung kannte. Aus Branchenübung oder aus den allgemeinen Geschäftsbedingungen der Beklagten lässt sich deshalb ein Einverständnis der Klägerin mit der Veröffentlichung der gemachten Aufnahmen nicht herleiten.

Der Vertreter der Beklagten hat auf die konkrete Frage, weshalb die Beklagte der Klägerin noch einen Formularvertrag zur Unterschrift zugesandt habe, obwohl die Klägerin bereits eine Quittung für das Honorar unterschrieben hatte, geantwortet: "Ich vermute aus steuerlichen Gründen." Hätte die Beklagte diese Begründung nicht als Vermutung, sondern als eigentliche Behauptung aufgestellt, hätte sie sich gefallen lassen müssen, dass diese Behauptung als Ausrede bezeichnet worden wäre. Es gibt nämlich auch im Zusammenhang mit Steuern keinen einzigen Grund dafür, die Quittung vom 16. März 1978 durch einen Formularvertrag zu ersetzen – es sei denn, was nicht unterstellt werden darf, dass die Beklagte hätte versuchen wollen, aus dem einen Drehtag gemäss Quittung vier Drehtage gemäss Vertragsentwurf zu machen, um den Steuerbehörden gegenüber einen höheren Aufwand ausweisen zu können. Die Zustellung des Entwurfes für einen Formularvertrag muss deshalb so gewürdigt werden, wie ihn die Klägerin nach Treu und Glauben (Vertrauensprinzip) auffassen konnte, durfte und musste. Der Inhalt dieses durch den Empfang des Vertragsentwurfes geschaffenen Eindruckes muss – vor dem Hintergrund der früheren jeweils formularvertraglich unterlegten Zusammenarbeit – der gewesen sein, dass dieser eine Drehtag etwas Aussergewöhnliches gewesen sei, was man nun nachträglich im Sinne eines Angebotes an die Klägerin den früheren formularvertraglich geregelten Tätigkeiten gleichzusetzen versuche. Mit ihrer Weigerung, den Vertrag zu unterschreiben, durfte die Klägerin davon ausgehen, dass sie mit der Veröffentlichung der Filmaufnahmen nicht einverstanden sei. Wenn sich die Beklagte im Prozess auf den Standpunkt stellt, man habe das Einverständnis der Klägerin mit der Vermarktung des Filmes bereits früher gehabt, setzt sie sich in einer vor Treu und Glauben nicht haltbaren widersprüchlichen Art mit ihrem eigenen früheren Verhalten in Widerspruch. Diesem widersprüchlichen Verhalten bleibt gestützt auf Art. 2 ZGB der rechtliche Schutz versagt.

Der Klägerin ist beizupflichten, wenn sie von der Replik an auf das Schreiben des einzigen Verwaltungsrates der Beklagten an die Klägerin vom 14. April 1978 hinweist. Vorher hatte die Klägerin der Beklagten unter anderem geschrieben:

"Ich unterschreibe nicht und gebe für die Abspielung in diesem Film meine Zustimmung nicht."

Der einzige Verwaltungsrat der Beklagten antwortete:

"..., kann Dir jedoch nur sagen, dass ich diesen Film aus zwei Gründen machte: 1. Um nach zwei Jahren filmischer Abstinenz zu Gunsten von J. F. mich selbst wieder etwas anzuwärmen und um 2. für zwei grössere Filmvorhaben das 'Darstellermaterial' kennen zu lernen. Daher wollte ich mit Dir eine Szene durchführen, um zu sehen, wie Du Dich in den letzten 2 Jahren entwickelt hast. Ich kann Dir sagen, dass mein Eindruck sehr positiv war und ich mit Sicherheit bei dem nächsten Film für eine Rolle an Dich denken werde."

Es kann deshalb nicht so gewesen sein, dass die Klägerin gewusst habe, dass sie für die Aufnahmen für einen ganz gewöhnlichen Sexfilm vor der Kamera stehe, wenn der einzige Verwaltungsrat der Beklagten mit ihr nur Probeaufnahmen drehen wollte. Zumindest konnte dieser einzige Verwaltungsrat für die Beklagte nicht diesen Eindruck gewinnen. Weiter ist "mit Dir eine Szene durchführen, um zu sehen, wie Du Dich in den letzten 2 Jahren entwickelt hast" selbst in dieser Sparte der Filmbranche und selbst für die in dieser Sparte der Filmbranche erfahrene Klägerin nicht mit "einen Film herstellen" gleichzusetzen. Das wiederum musste der einzige Verwaltungsrat der Beklagten mit Wirkung für die Beklagte merken und wissen, weshalb die Beklagte nicht davon ausgehen durfte, dass die Klägerin mit der Veröffentlichung des "Werkes" einverstanden sei. Wenn die Beklagte sich jetzt im Prozess mit diesem Schreiben und damit dem Verhalten ihres einzigen Verwaltungsrates in Widerspruch setzt, verdient auch dieses widersprüchliche Verhalten keinen Rechtsschutz.

Die Beklagte hat zur Situation am Abend des 16. März 1978, als die Klägerin gegen Quittung ihre Fr. 400.- entgegennahm, einmal den Satz vortragen lassen: "Die Klägerin hatte ja noch keinen Vertrag." Obwohl dieser Satz mit den Eindrücken gemäss den vorstehenden Erwägungen sehr gut übereinstimmt, kann er für sich allein noch nicht als Zugabe dessen gewertet werden, dass die Klägerin der Beklagten am 16. März 1978 keine Einwilligung für die Auslieferung des soeben belichteten Materials an Kinos erteilt habe. Der ganze Tenor der Vorbringen der Beklagten verbietet einen solchen Schluss. Die vorstehenden Erwägungen jedoch legen dar, weshalb dieser Satz in der Klageantwortschrift dennoch zutrifft. Die Klägerin hatte tatsächlich keinen Vertrag; entsprechend verfügte die Beklagte auch nicht über die urheber- wie personenrechtlich erforderliche Einwilligung der Klägerin für die Veröffentlichung der festgehaltenen Sexszenen.

Die Behauptung der Klägerin, es sei für den 16. März 1978 gar kein Drehbuch vorhanden gewesen, ist nicht bestritten worden. Daraus lässt sich aber noch nichts herleiten. Filme dieser für dieses bestimmte Zielpublikum bestimmten Art lassen sich sicher aufgrund eines Drehbuches herstellen. Es liegt aber auf der Hand, dass solche Filme auch ohne Drehbuch mit Phantasie, Kamera und Schneidetisch hergestellt werden können. Das Fehlen eines Drehbuches ist deshalb nicht von Bedeutung.

Somit ist aufgrund aller vorhergegangenen Erwägungen der Schluss zu ziehen, dass die Klägerin die Beklagte nicht ermächtigt hatte, die von bzw. mit ihr gedrehten Einstellungen in die Kinos zu bringen, was bedeutet, dass auch die entsprechende Werbung unrechtmässig erfolgt ist (Art. 43 Ziff. 3 URG). Dem Unterlassungsbegehren steht demnach nichts mehr im Wege.

6. In den weiteren Ziffern des Rechtsbegehrens verlangt die Klägerin Schadenersatz. Darauf aufmerksam gemacht, dass das Verlangen nach Gewinnherausgabe nur alternativ neben dem Verlangen nach Schadenersatz möglich sei, trug die Klägerin vor, dass sie Schadenersatz oder Gewinnherausgabe verlange, wobei es darauf ankomme, aus welchem der beiden Anspruchsgrundlagen der höhere Betrag resultiere.

Ganz streng genommen müssten die von der Klägerin erhobenen finanziellen Ansprüche bereits deshalb abgewiesen werden, weil die Beklagte die Klägerin darauf aufmerksam gemacht hat, dass die Schadenersatz- und Genugtuungsforderung weder substantiiert noch spezifiziert worden sei. Diesen Mangel hat die Klägerin nicht mehr geheilt. Sie hat sich vielmehr darauf verlegt, dass es sich um einen nicht genau bezifferbaren Schaden handle, den das Gericht deshalb schätzen müsse. Dieser Standpunkt ist unrichtig. Wer ein gewisses Einkommen gehabt hat, muss darüber alle Behauptungen vorbringen, damit das Gericht den Schaden allenfalls abschätzen kann, der dadurch entstanden ist, dass dieses Einkommen dann plötzlich ausgeblieben ist. Würde aber das Verhalten derer honoriert, die es schwierig finden, Angaben zu machen, weil sie “nichts schriftlich festgehalten” haben wollen (trotz Bankkonto) und weil sie “nicht mehr so genau” wissen, was sie nach der Schädigung noch verdient haben, würden damit diejenigen benachteiligt, die aufgrund seriöser Aufzeichnungen jederzeit sämtliche Angaben liefern können.

Der rein formelle Schluss aus dieser mangelhaften Darlegung im Prozess müsste der sein, dass das Gericht das Schadenersatzbegehren deswegen nicht beurteilen könne, weshalb es auch nicht entscheiden könne, ob der direkte Schadenersatz oder die Forderung nach Herausgabe des Gewinnes betragsmässig mehr ins Gewicht falle. Trotzdem sei dargetan, weshalb bei gleichem Resultat diese eher formelle Betrachtungsweise für den Entscheid über Schadenersatz und Genugtuung nicht allein ausschlaggebend ist:

Wer Schadenersatz fordert, muss den sogenannten adäquaten Kausalzusammenhang darlegen und im Bestreitungsfall beweisen. Einer bewährten Definition zufolge besteht der adäquate Kausalzusammenhang zwischen einer Vermögenseinbusse einerseits und einer schädigenden Handlung andererseits dann, wenn die schädigende Handlung nach dem gewöhnlichen Lauf der Dinge und nach der allgemeinen Lebenserfahrung geeignet ist, eine solche Vermögenseinbusse zu bewirken. Ein solchermaßen qualifizierter Zusammenhang liegt bei der Klägerin nicht vor: Selbst wenn dargetan wäre, dass Modellvermittlungen sie wegen ihrer Pornodarstellertätigkeit nicht mehr beschäftigt hätten, wäre nicht erstellt, dass ausgerechnet der besagte Film dafür adäquat kausal gewesen wäre. Und wenn dieser Film im naturwissenschaftlichen Sinne kausal dafür gewesen wäre, würde es angesichts der vorangegangenen schauspielerischen Tätigkeit der Klägerin der erforderlichen Adäquanz entbehren. Die Klägerin macht geltend, dass erst nach diesem Film seriöse Agenturen – damit gemeint sind hier solche, die im Gegensatz zu den Werbeagenturen gewisser Branchen wie Auto-

zubehör, Möbel usw. nicht mit denselben Mitteln ihr Zielpublikum ansprechen wie die Sexfilmproduzenten – ihr ihre Aufträge vorenthalten hätten. Selbst wenn diese Behauptung richtig und damit die natürliche Kausalität erstellt wäre, wäre noch keine adäquate Kausalität vorhanden. Versetzt man sich in die Lage von Firmen, die aus irgendwelchen Gründen keine Sexfilmschauspielerinnen in ihrer Werbung verwenden wollen, so kann man nach aller Erfahrung nicht davon ausgehen, dass die Leute, die dort von bestimmendem Einfluss sind, sich regelmässig Pornofilme anschauen. Dasselbe gilt für von solchen Firmen beschäftigte externe Werbeagenturen. Solche Leute werden nicht von den Filmen, sondern von der Werbung und der Einsicht beeinflusst, dass gewisse Modelle dort mitgespielt haben, die rein grundsätzlich auch für ihre Werbung in Frage gekommen sind. Nachdem die Klägerin aber bereits in Filmen mit ebenso wohl-tönenden wie für den Inhalt bezeichnenden Titeln aufgetreten war, konnte kein Mensch nach seiner einigermaßen durchschnittlichen Lebenserfahrung noch annehmen, dass sich die Werbeverantwortlichen durch den prozessgegenständlichen Titel würden zu einem Boykott hinreissen lassen, auf dessen Verhängung sie bisher angesichts der früheren schauspielerischen Tätigkeit der Klägerin verzichtet hatten.

Ursprünglich hatte die Klägerin jeweils behauptet, dass ihr Name früher jeweils nicht genannt worden sei, weshalb sie dort anonym bleiben können. Diese Behauptung steht im Gegensatz zu den vorhandenen Akten. Die Klägerin hat schliesslich dann auch behauptet, ihre Darstellung im prozessgegenständlichen Film sei deswegen bekanntgeworden, weil viele Leute den Film gesehen hätten. Ist ihr Name aber “publik” geworden, weil viele Leute den Film gesehen haben, so ist wieder anzunehmen, dass die für die Werbung verantwortlichen Leute wie etwa der Hanro-Gruppe der Aufführung dieses Filmes in München kaum beigewohnt haben dürften. So etwas ist denn auch nicht behauptet worden.

Aus all diesen Gründen wäre ein Boykott der für die Werbung verantwortlichen Auftraggeber der Klägerin infolge dieses Filmes nicht adäquat kausal zur unrechtmässigen Verwendung der von und mit der Klägerin am 16. März 1978 gemachten Ablichtungen gewesen, weshalb ein Schadenersatzanspruch auch dann nicht gegeben wäre, wenn ein solchermassen plötzlicher und umfassender Boykott wirklich geschehen wäre. Zudem müsste man, folgte man den Vorbringen der Klägerin, annehmen, dass sie auf einen Schlag keine Aufträge mehr erhalten habe, was kaum möglich sein kann, weil der Film ja nicht überall gleichzeitig gezeigt werden konnte.

Tatsächlich gibt es denn auch eine andere Ursache für das Ausbleiben von Werbeaufträgen, die so sehr als geeignet erscheint, diese Wirkung mit sich zu bringen, dass in Wirklichkeit sie ganz oder zumindest zum grössten Teil als adäquat kausal erscheint. Modelle gibt es genug (so die Klägerin in Prot. S. 4). Ein Modell ist dann gefragt, wenn es bekannt ist, wenn es besonders oft in der Werbung eingesetzt wird. (Man erlebt es denn auch immer wieder, wie gewisse Modelle recht eigentlich in Mode kommen und nach einer gewissen Zeit wieder

aus Inseraten, Werbefilmen und Plakaten verschwinden.) Deshalb muss in dieser Branche ein Modell "immer am Ball bleiben". Die Klägerin aber weilte im Jahre 1977 in Spanien und in Japan; 1978 kam dann der fragliche Film, und dann sollen adäquat kausal die Werbeaufträge ausgeblieben sein. Im Vergleich erscheint aber die Landesabwesenheit sehr viel eher geeignet, diesen Erfolg zu bewirken als der fragliche Film.

Fehlt die adäquate Kausalität, so kommt auch eine Gewinnherausgabe nicht mehr in Frage. Die Gewinnherausgabe ist nichts anderes als eine besondere Art der Schadensberechnung (Theo Fischer, Schadensberechnung im gewerblichen Rechtsschutz, Urheberrecht und unlauteren Wettbewerb, Basel 1961, S. 106). Auch für sie ist somit eine adäquat kausale Verbindung zwischen einer verletzenden Handlung und dem Schaden erforderlich. Diese qualifizierte Verbindung ist, wie bereits dargetan, nicht gegeben. Deshalb kann es bei Andeutungen dazu sein Bewenden haben, dass die Gewinnherausgabe der Klägerin ohnehin nicht viel einbringen könnte. Denn wenn die Voraussetzungen eines Schadenersatzanspruches gegeben wären, käme bei der Berechnung des herauszugebenden Gewinnes die Kausalität nochmals zum Tragen. Dabei würde es darum gehen, auszuscheiden, was an Gewinn mit dem Film auch erzielt worden wäre, wenn man die mit der Klägerin gedrehten Szenen nicht eingebaut hätte. Die Klägerin macht nicht geltend, der Film sei nur ein Erfolg geworden, weil die Leute infolge der Nennung ihres Namens in die Kinos geströmt seien. Solches ist bei diesem speziellen Genre von Filmen denn auch nur in Ausnahmefällen denkbar. Es muss – und etwas anderes ist nicht behauptet worden – deshalb davon ausgegangen werden, dass der Film das gleiche Ergebnis eingespielt hätte, wenn die Beklagte die fraglichen Szenen anstatt mit der Klägerin mit einer anderen Schauspielerin gedreht hätte. Deshalb müsste die Gewinnherausgabe hier letztlich ebenso versagen wie im Beispiel der Motorrollerwerbung bei Fischer (a.a.O., S. 141; der – von der Klägerin nicht beschrittene – Ausweg über die Lizenzgebühr gemäss Fischer S. 142 würde hier auch nicht helfen, weil die Klägerin früher bereits für dasselbe Honorar nicht nur Filme gedreht, sondern auch die Einwilligung zur Vermarktung gegeben hatte).

7. Ebenso und zum grössten Teil aus denselben Gründen besteht kein Anspruch auf Genugtuung. Hinzuzufügen bleiben lediglich noch folgende Erwägungen: Die Klägerin sieht die besonders schwere Verletzung ihrer Persönlichkeitsrechte in der unbefugten Veröffentlichung ihres Namens und ihres Bildes im Zusammenhang mit dem fraglichen Sexfilm. Wer aber früher schon für Sexfilme entsprechende Handlungen von einer Kamera hat einfangen lassen, kann nicht mehr von einer besonders schweren Verletzung in den persönlichen Verhältnissen sprechen, wenn solche Szenen auch einmal ohne seine Einwilligung in die Öffentlichkeit gelangen. Immerhin hat die Klägerin entsprechend posiert, was den Schluss zulässt, dass ihre diesbezügliche Empfindsamkeit reduziert sein muss. Zudem hat sich die Klägerin bereits früher vor dem gleichen Publikum in den

einschlägigen Kinos in zumindest ähnlichen Filmen vorführen lassen, weshalb die Voraussetzungen für eine Genugtuung erst recht nicht gegeben sind. Es ist auch hier von Bedeutung, dass die unbefugte Veröffentlichung die Klägerin nicht in einem falschen Licht hat erscheinen lassen, und dass ihr nichts unterschoben wurde, was sie überhaupt nie getan hatte, oder wozu sie nicht imstande wäre (vgl. BGE 105 II 165).

Gegen die Genugtuungsforderung wie auch gegen die Schadenersatzforderung spricht zusätzlich noch die Einsicht, die die Beklagte mit dem Satz ausgedrückt hat: "Die Klägerin wollte in Sex-Filmen auftreten." Dem ist beizupflichten, weil es sich nicht anders erklären lässt, dass die Klägerin anlässlich der von ihr als solchen angesehenen Probeaufnahmen entsprechende Szenen gedreht hat. Wer vor den Kameras eines Filmproduzenten so handelt, kann in seiner Persönlichkeit nicht so schwer verletzt sein, wenn die Bilder in die Öffentlichkeit gelangen, dass er Genugtuung fordern kann.

Des weiteren hat sich die Klägerin auch später in Form von Fotos in vergleichbarer Weise der Öffentlichkeit präsentiert. Es erübrigt sich, der Beweisofferte der Klägerin zu folgen und vier Jahrgänge verschiedener Herrenmagazine beizuziehen (von wo?), um deren Qualität beurteilen zu können. So oder so lässt das frühere und spätere Verhalten der Klägerin in der Öffentlichkeit den Schluss zu, dass das Fehlverhalten der Beklagten ihre Persönlichkeit nicht in der von Art. 49 OR geforderten besonderen Schwere hat verletzen können.

8. Somit sind Feststellungs- und Unterlassungsbegehren gutzuheissen. Das Feststellungsinteresse ist deshalb gegeben, weil der Inhalt der verlangten Feststellung dem verlangten Inhalt des Unterlassungsbefehls nicht vollständig entspricht.

In teilweiser Guttheissung der Klage wird festgestellt, dass die Beklagte mit der Benutzung des Namens und des Bildes der Klägerin bei der Herstellung und bei der Auswertung des prozessgegenständlichen Filmes die Klägerin in den persönlichen Verhältnissen verletzt hat. Der Beklagten wird demzufolge untersagt, inskünftig bei der Auswertung dieses Filmes den Namen der Klägerin in der Werbung für diesen Film, sei es im Vorspann oder sonstwo, zu verwenden und mit dem Bild oder Namen der Klägerin für diesen Film Werbung zu treiben. Im Widerhandlungsfalle könnten die Organe der Beklagten wegen Ungehorsams gegen amtliche Verfügungen im Sinne von Art. 292 des Strafgesetzbuches mit Haft oder mit Busse bestraft werden. Die weitergehenden Begehren der Klägerin werden abgewiesen.

Art. 22 URG, Wiedergaben zum eigenen Gebrauch "Pro Litteris"

- *Nach Art. 22 URG ist, vom Bereich der Baukunst abgesehen, die Wiedergabe eines Werkes zulässig, wenn sie ausschliesslich zu eigenem, privaten Gebrauch und zudem nicht zu Gewinnzwecken erfolgt (Erw. 3).*
- *Die Ausnahme nach Art. 22 URG erfasst nicht nur den Gebrauch dessen, der die Wiedergabe des Werkes persönlich vornimmt (Erw. 3a).*
- *Privater Gebrauch ist im Rahmen gewerblicher oder beruflicher Tätigkeit nicht ausgeschlossen, er ist auch bei juristischen Personen denkbar (Erw. 3a).*
- *Mit Gewinnzweck handelt sowohl, wer sich durch die Wiedergabe Einnahmen verschafft, als auch, wer dadurch Kosten einsparen will. Die Umstände des Einzelfalls sind zu berücksichtigen. Ein Unternehmen, das Kopien für 500 Adressaten herstellt, handelt zweifellos mit Gewinnzweck. Fertigt es nur wenige Kopien für den eigenen Gebrauch an, so ist in der Regel ein geldwerter Vorteil nicht anzunehmen (Erw. 3b).*
- *Selon l'art. 22 LDA, sauf en ce qui concerne le domaine de l'architecture, la reproduction d'une oeuvre est licite lorsqu'elle est destinée exclusivement à l'usage personnel et privé sans être utilisée dans un dessein de lucre (c. 3).*
- *L'exception de l'article 22 LDA ne vise pas seulement l'usage de celui qui procède personnellement à la reproduction de l'oeuvre (c. 3a).*
- *L'usage privé dans le cadre d'une activité industrielle ou professionnelle n'est pas exclu; il est même possible de la part d'une personne morale (c. 3a).*
- *Agit avec un dessein de lucre tant celui qui se procure des revenus par la reproduction que celui qui économise des frais. Il faut prendre en considération les circonstances particulières du cas d'espèce. Une entreprise, qui effectue des copies à l'intention de 500 destinataires, agit sans aucun doute dans un dessein de lucre. Si elle confectionne seulement un petit nombre de copies pour son propre usage, on peut admettre en principe qu'elle n'en tire aucun avantage pécuniaire (c. 3b).*

Urteil des Bundesgerichtes vom 21. Dezember 1982 in Sachen Pro Litteris gegen Schweizerische Eidgenossenschaft (PTT-Betriebe)

Aus dem Sachverhalt:

Die Generaldirektion PTT lässt durch ihren Pressedienst wöchentlich Zeitungsartikel, die sich mit Anliegen von Post, Telefon, Telegraph, Radio oder Fernsehen befassen, unter dem Titel "ptt-intern" zusammenstellen. Auch vom Verfasser gezeichnete Originalbeiträge werden darin aufgenommen. Die Schrift wird auf einem handelsüblichen Kopiergerät in 530 Exemplaren angefertigt und den Chefbeamten der Generaldirektion, den Kreisdirektoren sowie den Mitgliedern des PTT-Verwaltungsrates, der konsultativen PTT-Konferenz und den parlamentarischen Geschäftsprüfungskommissionen abgegeben; sie kann nicht abonniert werden.

Die Nummer vom 25. März 1981 enthielt u.a. einen am Vortag in der NZZ erschienenen Originalbeitrag von Dr. U. Wiedergabe und Weiterverbreitung des Artikels mit vollem Wortlaut veranlassten die Genossenschaft PRO LITTERIS, deren Direktor ebenfalls Dr. U. ist, zum Einschreiten. Die seit 1975 bestehende PRO LITTERIS verwaltet Urheberrechte, die mit der Verbreitung literarischer Werke nichttheatralischer Art zusammenhängen. Ihre Tätigkeit stützt sich auf Verträge mit den Mitgliedern und auf Gegenseitigkeitsverträge mit ausländischen Verwertungsgesellschaften. Die Genossenschaft umfasste im September 1982 angeblich 354 Autoren sowie 20 Verleger, von denen jeder zahlreiche weitere Autoren vertreten soll.

B. – Am 30. April 1981 klagte die PRO LITTERIS beim Bundesgericht gegen die Schweiz. Eidgenossenschaft (PTT-Betriebe) auf Feststellung, dass die Beklagte ganze Werke der von ihr vertretenen Urheber nur mit ihrer Erlaubnis für den PTT-Pressedienst kopieren darf.

Die Beklagte hielt die Klage zunächst mangels eines Feststellungsinteresses der Klägerin und wegen ungenügenden Streitwertes für unzulässig. Diese Einreden wurden mit Zwischenbeschluss vom 1. September 1981 verworfen, weil die Möglichkeit einer Leistungs- oder Unterlassungsklage ein Feststellungsinteresse nicht ausschliesse und nach den Tarifvorstellungen der Klägerin ein Streitwert von rund Fr. 40'000.– anzunehmen sei.

Daraufhin beantragte die Beklagte, die Feststellungsklage ganz oder jedenfalls insoweit abzuweisen, als es nicht um Originalbeiträge von Autoren gehe, welche die Klägerin vertrete. In der Duplik bestritt sie zudem die Aktivlegitimation der Klägerin.

Beide Parteien haben auf Durchführung einer Hauptverhandlung verzichtet.

Aus den Erwägungen:

1. Nach Auffassung der Beklagten ist die Klägerin nicht aktivlegitimiert, weil sich weder aus den Statuten noch aus dem Mustervertrag ergebe, dass der Klägerin Reprographierechte (Wiedergabe durch Vervielfältigen oder Kopieren) übertragen worden seien.

a) Die Klägerin hält die erst in der Duplik erhobene Einrede fehlender Aktivlegitimation für verspätet, da ihre Sachdarstellung von der Beklagten in der Klageantwort stillschweigend anerkannt worden sei. Dazu komme, dass Art. 19 Abs. 2 BZP in weiteren Rechtsschriften nur noch Ergänzungen zulasse und ihr Feststellungsinteresse mit dem Zwischenbeschluss bejaht worden sei; ihre Klageberechtigung setze nicht voraus, dass sie selbst materiell am festzustellenden Rechtsverhältnis beteiligt sei.

Die Klägerin hat in der Klageschrift indes nicht behauptet, es seien ihr Reprographierechte abgetreten worden; im Stillschweigen der Beklagten kann deshalb keine Anerkennung liegen, die einer ergänzenden Bestreitung in der Duplik entgegenstehe. Dies ist daher auch insoweit zulässig, als es sich nicht ohnehin um eine Frage der Rechtsanwendung handelt (BGE 107 II 85). Gewiss können sodann auch Rechtsverhältnisse Dritter Gegenstand einer Feststellungsklage sein, wenn ein schutzwürdiges Interesse des Klägers gegeben ist (BGE 93 II 16 mit Zitaten). Darauf kann die Klägerin sich jedoch nicht berufen. Sie verkennt, dass ihr Klagebegehren nicht auf Feststellung von Ansprüchen lautet, die von ihr vertretene Autoren gegen die Beklagte haben; es geht vielmehr dahin, dass Artikel solcher Autoren nur mit Erlaubnis der Klägerin in "ptt-intern" aufgenommen werden dürfen. Das setzt voraus, dass sie selbst Reprographierechte erworben hat und geltend machen kann.

b) Es fällt auf, dass die der Klägerin zur Wahrung abgetretenen Urheberrechte weder in deren Statuten noch in den Verträgen mit den Mitgliedern umfassend umschrieben, sondern einzeln aufgezählt werden, wobei das Reprographierecht nicht erwähnt wird. Die gesetzliche Vermutung des Art. 9 Abs. 2 URG spricht daher gegen die Übertragung weiterer Befugnisse. Die Klägerin macht geltend, die Lücke in den Verträgen sei teils einem redaktionellen Versehen, teils dem Umstand zuzuschreiben, dass der Mustervertrag angesichts der hängigen Gesetzesrevision von einem Vergütungsanspruch ausgehe, der ihr von den Mitgliedern abgetreten worden sei. Sie offeriert Beweis dafür, dass nach dem wirklichen Willen der Beteiligten stets auch die Reprographierechte übertragen worden seien. Wie es sich damit verhält, braucht indes nicht abgeklärt zu werden.

Im Falle Dr. U., dessen Artikel Anlass zur Klage gegeben hat, ist nämlich bewiesen, dass der Klägerin auch die Reprographierechte abgetreten worden sind; das geschah offenbar auch in weiteren Einzelfällen. Mit dem Einwand angeblicher Befangenheit ist dagegen nicht aufzukommen. Die Beklagte irrt auch insofern, als sie seit der Rechtshängigkeit der Streitsache eingetretene Tatsachen nicht berücksichtigt wissen will; denn im Verfahren vor dem Bundesgericht folgt

aus der Rechtshängigkeit nicht, dass der Sachverhalt auf den Zeitpunkt der Klageeinreichung festgelegt werde (Art. 21 Abs. 3 BZP). Es muss deshalb genügen, wenn die Aktivlegitimation der Klägerin im Zeitpunkt des Urteils gegeben ist (*Guldener*, Schweiz. Zivilprozessrecht, 3. Aufl. S. 377 Anm. 62/b).

Zu bedenken ist ferner, dass die Klägerin Statuten und Verträge im beanstandeten Punkt ändern und ergänzen will. Das entspricht zudem der Aufgabe, die ihr als Verwertungsgesellschaft zukommt und vom Bundesrat hinsichtlich der Weitersenderechte bereits anerkannt worden ist. Wie beim Kabelfernsehen können die Autoren ihre Rechte auch im Bereich der Reprographie praktisch nicht allein wahrnehmen. Das eine wie das andere darf im Rahmen einer Feststellungsklage mitberücksichtigt werden. Das gilt sinngemäss auch für die Gegenseitigkeitsverträge mit ausländischen Verwertungsgesellschaften, denen die Beklagte einstweilen eine entsprechende Berechtigung ebenfalls abspricht. Unter diesen Umständen kann offen bleiben, ob die Geschäftsführung ohne Auftrag, die der Klägerin nach ihren Statuten im Interesse von Nichtmitgliedern obliegt, als Grundlage einer Feststellungsklage ausreichen würde oder ob die Klageberechtigung sich diesfalls erst aus einem staatlichen Verwertungsauftrag ergäbe.

c) Die Klägerin ist daher zur Klage legitimiert. Ihr Rechtsbegehren kann sich aber zum vorneherein nur auf Werke von Autoren beziehen, die ihr tatsächlich auch die Reprographierechte abgetreten haben.

2. Gemäss Art. 25 URG dürfen in Zeitungen oder Zeitschriften veröffentlichte Werke der Literatur, Wissenschaft oder Kunst grundsätzlich ohne Rücksicht auf ihren Gegenstand nur mit Zustimmung des Urhebers wiedergegeben werden (Abs. 1). Ausgenommen ist insbesondere die Wiedergabe von Artikeln über Tagesfragen wirtschaftlicher, politischer und religiöser Natur in der Presse, wenn die Wiedergabe nicht ausdrücklich vorbehalten worden ist oder die Artikel nicht ausdrücklich als Originalbeiträge oder Originalberichte bezeichnet worden sind (Abs. 2). Erlaubt sind ferner kurze Zitate aus Zeitungs- oder Zeitschriftenartikeln, auch in Form von Presseübersichten (Abs. 3).

Im vorliegenden Fall geht es nicht um blossе Zitate im Sinn der zweiten Ausnahme, da nach dem Wortlaut des Feststellungsbegehrens nur die Wiedergabe "ganzer Werke" von einer Erlaubnis abhängig gemacht werden soll. Die Beklagte beruft sich hingegen auf die erste Ausnahmebestimmung; denn sie beantragt, das Feststellungsbegehren sei jedenfalls insoweit abzuweisen, als es sich nicht um Artikel mit ausdrücklich vorbehaltenem Wiedergaberecht handelt. Indem die Klägerin einen Originalartikel von Dr. U. zum Anlass ihrer Klage nahm, erweckte sie vorerst den Eindruck, sie wolle der Beklagten die Berufung auf diese Bestimmung zugestehen. Ihr Klagebegehren ging indes von Anfang an darüber hinaus, und sie machte in der Folge auch klar, dass sie eine Anwendung der Bestimmung auf "ptt-intern" ablehnt.

Die Wiedergabe von Zeitungsartikeln "in andern Zeitungen" war schon nach Art. 25 Abs. 1 aURG unter ähnlichen Vorbehalten erlaubt. In der parlamentari-

schen Beratung über die Fassung von 1922 machte Berichterstatter Wettstein ausdrücklich auf diese Beschränkung erlaubten Nachdrucks aufmerksam (StenBull 1920 StR S. 309/10). Anlässlich der Revision von 1955 wurde das Sonderrecht für die Zeitungen auf Zeitschriftenartikel ausgedehnt; es sollte gemäss Art. 9 Abs. 2 der revidierten Berner Übereinkunft zum Schutze von Werken der Literatur und Kunst (RBUE) vom 26. Januar 1948 aber weiterhin nur "zugunsten der Presse" bestehen (vgl. Botschaft zur Novelle, BBl. 1954 II S. 658). Der geltende Art. 25 Abs. 2 URG erlaubt übereinstimmend damit, vom Nachdruckverbot ausgenommene Artikel "in der Presse wiederzugeben" (*reproduite par la presse, riprodurre mediante la stampa*).

Mit dieser Regelung sollten national wie international kleinere Blätter die Möglichkeit erhalten, Artikel aus grösseren Zeitungen im Interesse der öffentlichen Meinungsbildung zu übernehmen (*Troller*, Immaterialgüterrecht II S. 804; *Ludwig*, Schweizerisches Presserecht, S. 213; *Lutz*, Die Schranken des Urheberrechts im schweizerischen Recht, Diss. Zürich 1964, S. 9). Diese Rechtfertigung trifft auf eine innerbetriebliche Dokumentationshilfe wie "ptt-intern" nicht zu. Es handelt sich entgegen der Auffassung der Beklagten nicht einmal um eine sogenannte Hauszeitung, weil sie keine eigenen Artikel enthält; eine solche fiel übrigens nach dem gesetzgeberischen Motiv ebenfalls nicht unter die Ausnahmestimmung. Fehl geht auch der Einwand, dass es widersinnig wäre, einem Dritten gegen Bezahlung die Herausgabe einer Presseübersicht zu gestatten, nicht aber dem PTT-Pressedienst, der keinen Gewinnzweck verfolgt. Sollte die Beklagte dabei an Unternehmen wie "Argus der Presse" denken, so übersieht sie, dass die Weiterleitung von Zeitungsausschnitten keine Wiedergabe im Sinne von Art. 25 Abs. 2 URG bedeutet.

Die Beklagte kann sich somit nicht auf das Sonderrecht zugunsten der Presse berufen. Ihr Einwand, dass zwischen Originalbeiträgen und andern Artikeln zu unterscheiden sei, ist daher gegenstandslos.

3. Nach Art. 22 URG ist, vom Bereich der Baukunst abgesehen, die Wiedergabe eines Werkes zulässig, wenn sie ausschliesslich zu eigenem, privatem Gebrauch und zudem nicht zu Gewinnzwecken erfolgt. Die Bestimmung stützt sich nicht auf die RBUE, sondern ist bereits 1922 ins Gesetz eingefügt und seither unverändert beibehalten worden. Die Beklagte hält ihre Voraussetzungen im vorliegenden Fall für erfüllt, weil "ptt-intern" sich nicht an die Öffentlichkeit wende und keine Gewinnzwecke verfolge; ein Privatgebrauch müsse auch zugunsten von juristischen Personen und grösseren Betrieben anerkannt werden. Die Klägerin ist dagegen der Auffassung, dass es sich um eine gewerbliche Wiedergabe mit Gewinnzwecken handle, weshalb Art. 22 URG nicht anwendbar sei.

a) Mit der Beklagten ist davon auszugehen, dass "ptt-intern" für den Eigengebrauch bestimmt ist; dies lässt sich ohne Bedenken selbst für die Abgabe der Zeitschrift an die Mitglieder der konsultativen PTT-Konferenz und der parla-

mentarischen Geschäftsprüfungskommissionen sagen, obschon diese nicht den PTT-Betrieben angehören. Dass Art. 22 URG sich nach seiner Entstehungsgeschichte nur auf den Gebrauch dessen bezieht, der die Wiedergabe des Werkes vornimmt, wie die Klägerin unter Hinweis auf Gesetzesmaterialien darzutun versucht, und dass sich dafür auch die romanischen Gesetzestexte (*usage ... de celui qui y procède; uso ... di chi la compie*) anführen lassen, rechtfertigt jedenfalls aus heutiger Sicht eine derart einschränkende Auslegung nicht; sie wäre mit einem vernünftigen Sinn und Zweck des Gesetzes schon angesichts der einfachen und billigen Vervielfältigungsmethoden, welche die Technik inzwischen geschaffen hat, nicht zu vereinbaren (vgl. BGE 83 I 178 mit Hinweisen; *Lutz*, S. 230/31 und 235). Nach Art. 22 URG muss es sich indes nicht nur um einen eigenen, sondern auch um einen privaten Gebrauch handeln; das erhellt aus den romanischen Texten (*usage personnel et privé; uso personale e privato*) noch deutlicher als aus dem deutschen.

Der Begriff des privaten Gebrauchs ist umstritten (*Troller*, II S. 793 ff.; *Lutz*, S. 208 ff.). Entgegen der Auffassung der Beklagten geht es nicht an, ihn mit Hilfe von Definitionen der Öffentlichkeit für Radio- und Fernsehkonzessionen, für das Weitersendungsrecht (BGE 107 II 71 und 81/82) oder gar im Strassenverkehrsrecht (BGE 92 IV 11) abgrenzen zu wollen. Der private Gebrauch ist hier nicht als Gegensatz zu einem öffentlichen zu verstehen; näher liegt, ihn der gewerblichen oder beruflichen Verwendung gegenüberzustellen (*Troller*, II S. 795; *ders.* in Rechtsgutachten über die Vervielfältigung urheberrechtlich geschützter Werke ... durch Mikrofilme und Photokopien, 1954, S. 23 ff.; *Lutz*, S. 223 und 236).

Das heisst nicht, ein privater Gebrauch sei im Rahmen einer gewerblichen oder beruflichen Tätigkeit zum vorneherein ausgeschlossen und, wie *Troller* (Gutachten S. 16 und 23) und *Lutz* (S. 236) annehmen, bei juristischen Personen überhaupt nicht denkbar; andernfalls bleibt man beim Wortlaut der Bestimmung stehen. Bei ihrer Auslegung nach dem Sinn und Zweck sowie nach den Wertungen, auf denen unter den heutigen Verhältnissen die Geltung der Norm beruht (BGE 105 Ib 53 E. 3a mit Hinweisen), ergeben sich selbst zugunsten juristischer Personen, freier Berufe und des Gemeinwesens erlaubte Verwendungen. So ist nicht zu beanstanden, dass z.B. Anwälte und juristische Sachbearbeiter einer Gesellschaft oder einer Behörde einschlägige Seiten eines Kommentars kopieren lassen, statt das Buch beizulegen, um sich und andern die Arbeit in einem bestimmten Einzelfall zu erleichtern. Solche Fälle vertragen sich durchaus mit dem Grundgedanken der Bestimmung. Das leuchtet namentlich dann ein, wenn das Erfordernis des eigenen und privaten Gebrauchs nicht für sich allein, sondern zusammen mit der negativen Voraussetzung des Art. 22 URG, wonach mit dem Gebrauch kein Gewinnzweck verfolgt werden darf, ausgelegt wird.

b) Diese Voraussetzung eignet sich am besten zur Abgrenzung, auch wenn dabei nicht übersehen werden darf, dass sie kumulativ mit den beiden andern

gegeben sein muss. Wer mit Kopien einzelner Seiten eines Werkes bloss Zeit gewinnen oder sich oder anderen die Arbeit im Sinne der angeführten Beispiele erleichtern will, ist nicht auf geldwerte Vorteile, geschweige denn auf einen verpönten Gewinn bedacht. Mit Gewinnzweck handelt dagegen nicht nur, wer ein Werk wiedergibt oder gar vervielfältigt, um sich daraus Einnahmen zu verschaffen, sondern auch, wer durch das Kopieren oder Vervielfältigen die Kosten für die Anschaffung von Werkexemplaren einsparen will (*Troller*, Gutachten S. 10; *Lutz*, S. 233). Der Beklagten hilft es daher nichts, dass sie "ptt-intern" kostenlos abgibt, wie dies für Eigengebrauch ohnehin typisch ist.

Immerhin rechtfertigt sich in der Anwendung dieses Grundsatzes eine gewisse Zurückhaltung, wobei auch die Umstände des Einzelfalles zu berücksichtigen sind. Indes ist dabei der Gewinnzweck nicht bloss auf den bescheidenen Vergütungsanspruch des Urhebers, sondern auf den Preis des Werkes zu beziehen. So liegt der Gewinnzweck auf der Hand, wenn ein Anwalt einen Kommentar entlehnt und für Selbstkosten von 60 Franken kopiert, statt ihn für 140 Franken selbst anzuschaffen. Ein Unternehmen sodann kann eine Zeitung oder einen Zeitungsausschnitt zwecks betriebsinterner Information ohne weitere Umtriebe zirkulieren lassen, wenn die Sache nicht eilt und nur für wenige Adressaten bestimmt ist; kopiert es statt dessen, so bedeutet das im Ernst keine Einsparung zusätzlicher Werkexemplare, folglich auch keinen geldwerten Vorteil. Handelt es sich dagegen wie vorliegend um über 500 Adressaten, so ist eine zulässige Information auf dem Zirkulationswege, wie die Klägerin mit Recht einwendet, praktisch und innert angemessener Zeit nur möglich, wenn die Zeitungen jeweils in einer Vielzahl von Exemplaren angeschafft werden. Dies hat der PTT-Pressedienst durch Vervielfältigung vermeiden wollen, weshalb sein Vorgehen neben dem Rationalisierungs- offensichtlich auch einem Gewinnzweck gedient hat.

c) Auch wenn der Gewinnzweck darin zu sehen ist, dass der Kauf weiterer Werkexemplare vermieden wird, geht das im Ergebnis auf Kosten des Urhebers oder des Verlegers, der ihn vertritt. Gerade darin liegt nach der jüngeren Entwicklung der RBUE das entscheidende Kriterium zur Abgrenzung des zulässigen Privatgebrauchs von der dem Urheber vorbehaltenen Werkwiedergabe. Sowohl die Stockholmer Fassung vom 14. Juli 1967 (SR 0.231.14) wie die Pariser Fassung vom 24. Juli 1971, von denen erstere im massgebenden (materiellrechtlichen) Teil und letztere von der Schweiz überhaupt noch nicht ratifiziert worden ist, behalten dem Urheber im neuen Art. 9 Abs. 1 das ausschliessliche Recht zur Vervielfältigung seines Werks vor; sie überlassen es in Abs. 2 aber der nationalen Gesetzgebung, die Vervielfältigung in gewissen Sonderfällen zu gestatten, wenn dadurch weder die normale Auswertung des Werks beeinträchtigt noch die berechtigten Interessen des Urhebers unzumutbar verletzt werden (zu diesen Fassungen: *Schulze*, in UFITA 93/1982 S. 73 ff.; *Masouye*, in *Droit d'auteur*, 1982 S. 81 ff.; *Koumantos*, ebendort 98/1978 S. 3 ff.; *Collova*, ebendort 99/1979 S. 77 ff.). Die neuere internationale Entwicklung entspricht da-

mit der Empfehlung *Trollers* von 1954 (Gutachten S. 11), für die Abgrenzung des privaten Gebrauchs die mechanische Vervielfältigung schon de lege lata insoweit zu tolerieren, als die Interessen des Urhebers damit nicht ernstlich gefährdet werden. Diese Gefahr droht dem Urheber aber gerade dann, wenn ein Betrieb wie hier die interne Information nur durch Ankauf einer grossen Zahl weiterer Werkexemplare erreichen könnte, würde er die Presseauschnitte nicht zu einer eigenen Schrift zusammenstellen und diese vervielfältigen lassen.

4. Art. 22 URG so verstehen, heisst nach Meinung der Beklagten, die Bestimmung anders als in der gesamten Privatwirtschaft, in der Bundesverwaltung, in den Kantonen und Gemeinden auslegen und sich über die heute massgebende Rechtsauffassung hinwegsetzen. Dem widerspricht die Klägerin zu Recht.

a) Was die Beklagte als allgemeine Rechtsauffassung gewürdigt wissen will, ist nur ein faktischer Zustand, der sich aus der rasanten Entwicklung der Technik ergeben hat, aber die Rechte der Urheber so wenig wie im Fall des Kabelfernsehens zu beseitigen vermag (BGE 107 II 81). Nach Art. 12 Ziff. 1 URG steht dem Urheber das ausschliessliche Recht auf Wiedergabe seines Werkes durch irgendwelche Verfahren zu, selbst durch solche, die bei Erlass des Gesetzes noch gar nicht bekannt gewesen sind (StenBull 1922 NR S. 266. *Troller*, II S. 781; *ders.* Gutachten S. 8; *Troller/Troller*, Kurzlehrbuch S. 123; *Ulmer*, Urheber- und Verlagsrecht, 1980, S. 230). Dass selbst die Urheber der technischen Entwicklung lange untätig zugesehen haben, kann ihnen nicht schaden, zumal eine Wahrung ihrer Rechte durch diese Entwicklung ausserordentlich erschwert worden ist.

Reprographierechte sind seit Jahren weltweit ein Hauptgegenstand urheberrechtlicher Erörterung (*Ulmer*, a.a.O., S. 309). Von einer allgemeinen Rechtsauffassung, wonach die beliebige Vervielfältigung geschützter Rechte zur betriebsinternen Information gemeinfrei sei, kann dabei keine Rede sein. Deutschland hat das Problem in den §§ 53/54 des Urheberrechtsgesetzes von 1965 dahin gelöst, dass Vervielfältigung zur betriebsinternen Information nicht gemeinfreier Privatgebrauch ist, sondern unter den sonstigen Eigengebrauch fällt, wobei aber nur "einzelne Vervielfältigungsstücke eines Werkes" (offenbar 6–7) erstellt werden dürfen und bei Verfolgung gewerblicher Zwecke eine angemessene Vergütung zu zahlen ist (*Schulze*, Urheberrechtskommentar, insbes. zu § 54 Ziff. 4a; *Ulmer*, a.a.O., S. 296 ff.; *Hubmann*, Urheber- und Verlagsrecht, 1978, S. 157 ff.). Wie schwierig solche Abgrenzungen sind, erhellt aus der seitherigen Auseinandersetzung in Deutschland und weiteren Revisionsbemühungen (vgl. die Streitgutachten in UFITA 84/1979 S. 79 ff. und 85/1979 S. 99 ff.; zu den Revisionsarbeiten *Hoepffner*, in GRUR 82/1980 S. 533 ff.). In Frankreich gilt nach Art. 41 des Gesetzes vom 11. Mai 1957 eine strikte Beschränkung des Privatgebrauchs unter Ausschluss jeder kollektiven Benützung (*Desbois*, La Reprographie et le Droit d'Auteur en France, in Festschrift für Alois Troller, 1976, S. 167; *ders.*, in le Droit d'Auteur en France, 1978 S. 306 ff. und 354 ff.; *Plaisant*, in

Juris classeur, Propriété littéraire et artistique, fasc. 4bis). Die allgemeine Tendenz geht jedenfalls nicht dahin, das Urheberrecht zugunsten betriebsinterner Information schlicht zu durchbrechen, sondern es gegen Vergütung bloss begrenzt freizugeben (*Ulmer*, in Festschrift für Alois Troller, S. 201/2; *Schulze*, in UFITA 93/1982 S. 73 ff.).

b) Die schweizerische Gesetzgebung ist auch in diesem Bereich in Rückstand geraten. Mit der technischen Entwicklung aufkommende Probleme, namentlich im Kopierbereich, waren schon bei der Vorbereitung des Gesetzes von 1955 bekannt, wenn auch nicht im heutigen Ausmass (*Buser*, in SJZ 49/1953 S. 136 ff.). Der Entwurf des Eidg. Amtes für geistiges Eigentum von 1953 wollte in einem Art. 22bis für die Wiedergabe durch Photokopie zugunsten der Bibliotheken eine Ausnahme machen (*Troller*, Gutachten S. 31/32 zum Entwurf Bolla). Bundesrat und Parlament anerkannten die Dringlichkeit, dieses und andere Probleme der technischen Entwicklung zu lösen, wollten Entscheide darüber aber wegen deren Tragweite und grosser Meinungsverschiedenheiten der baldigen Totalrevision vorbehalten (Botschaft zur Novelle, in BBl. 1954 II S. 643 und 649; StenBull 1955 NR S. 87/88 und StR S. 80). Das heisst entgegen der Auffassung der Beklagten indes nicht, dass heute insoweit eine Gesetzeslücke anzunehmen sei (BGE 103 Ia 503 mit Zitaten); es bleibt vielmehr beim geltenden Recht, das den Ausschliesslichkeitsanspruch des Urhebers auch vor neuen Wiedergabeformen schützt.

Die seitherigen Revisionsarbeiten bestätigen, dass in der Schweiz ebenfalls nach einer Lösung gesucht wird, welche Urheberrecht nicht leichthin dem technischen Fortschritt opfert. Nach dem Vorentwurf 1971 der ersten Expertenkommission sollte zwar das betriebsinterne Kopieren freigegeben werden, wenn dafür ein rechtmässig erworbenes Werkexemplar verwendet wird (Art. 29 Abs. 3; vgl. auch *Dittrich*, Die Vervielfältigung zum eigenen Gebrauch, in Festgabe Georg Roeber, S. 109 ff.). Der Vorentwurf 1974 der zweiten Expertenkommission rückte davon aber deutlich ab; er beschränkte den erlaubten Privatgebrauch ausdrücklich auf einen privaten Kreis von Freunden und Verwandten (Art. 29 Abs. 2, 30 Abs. 1), liess dagegen als Eigengebrauch auch die Wiedergabe zur Information von Mitarbeitern in Instituten, Verwaltungen und Betrieben zu, jedoch nur gegen angemessene Vergütung (Art. 31; Erläuterungen S. 33 ff.; dazu *Ulmer*, in Festschrift Troller, S. 200 f.). Diese Lösung wurde in den weiteren Bearbeitungen durch das Bundesamt für geistiges Eigentum dem Sinn nach beibehalten und durch eine Bestimmung über die Vergütung ergänzt (Art. 29/30 der Fassung vom 21. Mai 1981; überholt *Perret*, in SJ 104/1982 S. 113 ff.).

c) Die Bemühungen gehen also auch in der Schweiz dahin, zwischen den offensichtlichen Bedürfnissen privater und öffentlicher Unternehmen, den technischen Fortschritt zur Rationalisierung zu nutzen, einerseits und den Ansprüchen der Urheber auf Vergütung für ihr geistiges Schaffen andererseits einen vernünftigen Ausgleich zu finden. Dies kann, wie u.a. schon *Lutz* (S. 238) befür-

wortet hat, mittels einer gesetzlichen Lizenz geschehen, welche die Wiedergabeerlaubnis mit dem Vergütungsanspruch verbindet. Das geltende Recht sieht indes noch keine solche Lösung vor; es fehlt zudem an einer vertraglichen oder gesetzlichen Verwertungsordnung, welche den Benützern den Erwerb der Rechte ermöglicht und den Urhebern die Vergütung vermittelt.

Der PTT-PresseDienst bedarf daher vorerst für sein Vorgehen noch der Erlaubnis des Urhebers bzw. der Klägerin, wenn diese im Rahmen einer Abtretung als Berechtigte auftritt; die Erlaubnis kann von einer Vergütung abhängig gemacht werden. Die Rechte der Urheber brauchen dem Druck des technischen Fortschritts sowenig wie im Falle des Kabelfernsehens (BGE 107 II 81) zu weichen. Daran ändert auch der Einwand nichts, falls die Klage gutgeheissen werde, bestehe die Schweiz noch mehr als nach den Kabelfernsehentscheiden aus einem Volk von Urheberrechtsdelinquenten; das wäre so oder anders nicht die Folge dieses Urteils, sondern der Tatsache, dass man der technischen Entwicklung zu lange bedenkenlos und ohne Rücksicht auf das Urheberrecht freien Lauf gelassen hat. Die zweite Expertenkommission hat 1974 ihren Vorschlag denn u.a. auch damit begründet, dass der gegenwärtige "Zustand der Illegalität" beseitigt werden müsse (Erläuterungen S. 35 und 41).

Unerheblich ist schliesslich die Befürchtung, bei Gutheissung der Klage würden – wie beim Kabelfernsehen – für Benutzer wie für Urheber grosse Probleme entstehen, weil die Fotokopie weit verbreitet sei. Drohende Schwierigkeiten entbinden namentlich den Gesetzgeber nicht davon, das vor mehr als 25 Jahren abgegebene Versprechen ohne weiteren Verzug einzulösen. Ausländische Beispiele im Bereiche der Reprographie wie bei Ton- und Bildkassetten zeigen, dass praktikable Lösungen durchaus möglich sind. Die Gutheissung der Klage wird den Weg dafür ebnen, durch Verhandlungen und staatliche Beihilfe den Urhebern zu einem angemessenen Entgelt für ihre Leistung zu verhelfen, was nicht nur den Absichten des Gesetzgebers (StenBull 1955 StR S. 78), sondern auch dem einzigen Zweck entspricht, den die Klägerin mit diesem Prozess verfolgt hat.

Demnach erkennt das Bundesgericht:

Aus der Erkenntnis:

In Gutheissung der Klage wird festgestellt, dass die Beklagte für den PresseDienst der Generaldirektion PTT ganze Werke der von der Klägerin vertretenen Urheber, die ihr auch das Wiedergaberecht abgetreten haben, nur mit Erlaubnis der Klägerin kopieren darf.

Anmerkung

Bei diesem Urteil handelt es sich um einen weiteren wegleitenden Entscheid auf dem Gebiete des Urheberrechts nach den Kabelfernsehurteilen (abgedruckt in den Mitteilungen, Heft 1/2, 1981). Der Entscheid ist in zweifacher Hinsicht urheberfreundlich ausgefallen. Einmal hilft er der die Urheber vertretenden Verwertungsgesellschaft Pro Litteris über die auf wackligen Füßen stehende Aktivlegitimation hinweg, welche – offenbar aus Versehen – bei Prozessbeginn nicht zweifelsfrei vorgelegen hatte. Zum andern bedeutet der Entscheid für die Urheber und Verleger literarischer Werke eine längst überfällige höchstrichterliche Bestätigung ihres Wiedergaberechtes zu einem Zeitpunkt, wo weite Kreise das Unrechtsbewusstsein beim Fotokopieren bereits zu verlieren schienen.

Das Bundesgericht legt die Ausnahmebestimmung des Art. 22 URG in bezug auf das Erfordernis des eigenen und des persönlichen Gebrauchs weiter aus, als dies in der Lehre bis anhin geschehen ist. Es schliesst nicht aus, dass dieser Gebrauch auch bei der Ausübung gewerblicher und beruflicher Tätigkeit, insbesondere auch bei juristischen Personen vorliegen kann. Damit gewinnt das dritte Kriterium dieser Ausnahmebestimmung, das Fehlen eines Gewinnzweckes, entscheidende Bedeutung. Das Bundesgericht befasst sich denn auch eingehend mit der Frage, wann ein Gewinnzweck anzunehmen ist und bei welchen Anwendungsfällen in der Regel ein geldwerter Vorteil nicht auszumachen ist. Es wird Aufgabe der Pro Litteris sein, daraus für die Praxis die richtigen Schlüsse zu ziehen und ein Tarifgefüge aufzubauen, das diesen Kriterien Rechnung trägt.

Der Entscheid ist aber nicht nur wegleitend für die Verwertungsgesellschaft, welche sich die Wahrnehmung dieser Rechte zum Ziele gesetzt hat. Er bestätigt auch, dass das Abrücken der zweiten Expertenkommission vom freien betriebsinternen Kopieren, das noch die erste Expertenkommission vorgesehen hatte, vom Bundesgericht als richtig empfunden wird. Das Bundesamt für geistiges Eigentum, welches zur Zeit die Botschaft für ein neues Urheberrechtsgesetz vorbereitet, erhält durch diesen Entscheid Sukkurs in seinen Bemühungen, eine gesetzgeberische Lösung vorzuschlagen, welche den Urhebern und Verlegern eine angemessene Durchsetzung ihrer legitimen Ansprüche beim Fotokopieren ihrer Werke ermöglicht.

Das Bundesgericht weist darauf hin, dass der Gesetzgeber auf dem Gebiet des Urheberrechts in Rückstand geraten ist. Das vorliegende Urteil zeigt immerhin, dass das bestehende Gesetz eine durchaus taugliche Entscheidungsgrundlage darstellt und sich trotz – man ist geneigt zu sagen, gerade wegen – seiner Kürze eignet, den Urhebern auch in einer Zeit rasanten technischen Fortschritts zum Recht zu verhelfen. Gleiches liesse sich auch von den Kabelfernsehurteilen sagen, in denen das Hintanhinken des Gesetzgebers ebenfalls bemängelt worden war. Auch in diesen Fällen genügte das bestehende Gesetz vollauf und führte das Bundesgericht zu einem in jeder Hinsicht befriedigenden Prozessergebnis.

Article 44 LDA "Conne"

- *L'auteur fixe librement la redevance due pour l'usage de son oeuvre (c. 2).*
- *En cas d'usage illicite de son oeuvre, l'auteur a droit à des dommages-intérêts correspondant à la rémunération à laquelle il aurait pu légitimement prétendre (c. 3).*
- *Der Urheber ist berechtigt, die Höhe der Entschädigung, die ihm für den Gebrauch seines Werkes geschuldet ist, frei festzusetzen (E. 2).*
- *Bei unerlaubtem Gebrauch seines Werkes hat der Urheber Anspruch auf Schadenersatz, dessen Höhe mit der Vergütung übereinstimmt, die er bei erlaubtem Gebrauch des Werkes hätte beanspruchen können (E. 3).*

SJ 1982, 412.

Arrêt de la cour de justice de Genève du 2 avril 1982 dans la cause Jean-Louis Conne c/ Société militaire du canton de Genève et M. Christian Wyler.

Résumé des faits:

M. Jean-Louis Conne est un journaliste indépendant qui a rédigé un article décrivant les activités du KGB en Suisse; il a vendu cet article à deux journaux romands.

Sans que M. Conne ait été préalablement consulté, la Société militaire de Genève a intégralement publié son article dans le bulletin qu'elle édite; elle n'a donné aucune indemnité à M. Conne.

La Société militaire de Genève a ensuite versé Fr. 250.— à M. Conne; celui-ci a ouvert action, concluant au paiement de Fr. 498.95 plus intérêt, sous imputation de Fr. 250.—, montant calculé sur la base du tarif minimum de la Fédération suisse des journalistes.

Droit:

2. Aux termes de l'article 44 LDA, leur responsabilité civile est régie par les dispositions générales du CO, soit notamment par les articles 41 ss.: aucun contrat ne s'étant formé, l'auteur n'a pas droit à une rémunération contractuelle, mais à ses dommages-intérêts en réparation du préjudice que lui a causé l'usage illicite fait de son droit d'auteur par un tiers (ATF 59 II 87–88, arrêt toujours cité par la doctrine la plus récente et la plus autorisée: Troller, Kurzlehrbuch des Immaterialgüterrechts, 2ème éd. 1981, p. 165, soit p. 185 de la traduction française de la première édition).

Dans ce même arrêt, le Tribunal fédéral a rappelé que dans le système de la LDA l'auteur fixait librement la redevance qui lui convient; il peut donc s'opposer à la reproduction de l'oeuvre par un tiers qui n'accepterait pas ses conditions (ATF 59 II 87).

3. Il en résulte que dans le cas d'espèce, le problème n'est pas de savoir si la Société militaire du canton de Genève et Sieur Wyler sont membres de la Fédération suisse des journalistes et s'ils ont signé un accord relatif à l'application d'un quelconque tarif, ni si le tarif invoqué par Sieur Conne était d'une application uniforme en Suisse. Le problème est, en revanche, de savoir quelle était la rémunération à laquelle Sieur Conne pouvait légitimement prétendre et qu'il était de ce fait autorisé à imposer à ceux qui voulaient publier ses écrits.

A ce sujet, Sieur Conne entend être rémunéré sur la base du tarif minimum de la Fédération suisse des journalistes, tarif que les défenseurs ont reconnu comme étant celui d'un quotidien à très grand tirage. Les défenseurs ne disent ni offrent de prouver quel eût été le tarif applicable à un bulletin comme le leur.

En réalité, ainsi que le Tribunal fédéral l'a indiqué dans l'arrêt cité, les droits d'auteur sont régis par le système de la liberté des conventions. Sieur Conne pouvait donc parfaitement exiger l'application du tarif préconisé par sa fédération, quitte à ce que ses clients, en cas de désaccord, lui proposent un autre mode de rémunération ou refusent ses conditions. La liberté de contracter permettait également à Sieur Conne de négocier la publication d'un de ses articles à des conditions différentes, "à la tête du client". Il est dès lors sans importance de savoir ce que Sieur Conne a touché de ceux qui ont publié son article avec son autorisation. Enfin, il ne s'agit pas, en matière d'oeuvres littéraires, de rémunérer l'auteur en lui payant le "prix de son travail", comme le voudraient les défenseurs. En effet, dans ce domaine, la rémunération est fonction du succès rencontré par l'oeuvre et nul n'ignore qu'il faut un succès considérable pour que l'auteur d'une oeuvre littéraire puisse s'enrichir.

URG/Schadenersatz "Stadtplan"

- *Kein Schadenersatz im Falle der widerrechtlichen Verwendung einer gem. Art. 210 StGB unsittlichen Veröffentlichung.*
- *Zuständigkeitsfragen, Verjährung bei permanenter Verletzungshandlung, verlängerte strafrechtliche Verjährungsfrist, Werkcharakter bei Kartenwerken, Verhältnis URG zu UWG, Kostenregelung.*
- *Pas de dommages-intérêts dans le cas de l'utilisation illicite d'une publication contraire aux moeurs selon l'article 210 CPS.*
- *Problèmes de compétence, prescription en cas d'acte illicite continu, prolongation du délai de prescription selon le droit pénal, caractère d'oeuvre protégée par le droit d'auteur s'agissant de cartes géographiques, relation entre la LDA et la LCD, dépens.*

Entscheidung des Zürcher Obergerichtes vom 13. Mai 1982:

I.

1. Am 11. Juni 1980 stellte der Kläger folgendes Befehlsbegehren:

“Es seien beim Gesuchsgegner und seinen sämtlichen Filialen sämtliche Exemplare des Raubdruckes “Stadtplan für Männer ‘Zürich’” zu beschlagnahmen; es seien beim Gesuchsgegner bzw. den von ihm mit der Herstellung der Raubdrucke Beauftragten die zur Herstellung erforderlichen Druckunterlagen zu beschlagnahmen.”

Die Beschlagnahme wurde durch superprovisorische Verfügung vom 31. Juli 1980 angeordnet und zwar, wie es der Kläger begehrt hatte, in Koordination mit den Strafuntersuchungsbehörden, bei denen er Strafanzeige wegen Verletzung seiner Urheberrechte erstattet hatte. Auf Einsprache der Beklagten hin, wurde eine mündliche Verhandlung durchgeführt; hierbei kam es zu einer Vereinbarung der Parteien in deren Folge das Massnahmeverfahren – dessen Verlauf keine Druckunterlagen zu Tage gefördert hatte – unter Vorbehalt der Kostentragungs- und Entschädigungsfolgen als erledigt abgeschlossen werden konnte. Im vorliegenden Verfahren ist demgemäss über diese vorbehaltenen Fragen noch zu befinden.

Der Kläger machte innert der im Massnahmeverfahren gesetzten Frist das Hauptverfahren anhängig. Aus dem Rechtsbegehren und der Begründung geht hervor, dass es sich in diesem Verfahren in erster Linie nur um eine auf das URG gestützte Schadenersatzklage handelt. In zweiter Linie stützt der Kläger sein Schadenersatzbegehren auf das UWG. Feststellungs- und Unterlassungsbegehren werden keine gestellt. Aus dem Umstand, dass der Kläger heute nur noch Schadenersatz verlangt, das URG in Art. 44 die obligationenrechtlichen Bestimmungen als für die Haftung massgeblich erklärt und als alternative Haftungsgrundlage zudem das UWG (Art. 2 Abs. 2 lit. d) herbei gezogen werden soll, wird durch die Beklagte die sachliche Zuständigkeit des Obergerichtes in Zweifel gezogen. In bezug auf die obergerichtliche Zuständigkeit gemäss § 43 Abs. 2 GVG können sich aber keine Zweifel ergeben. Die Klage ist auf die Haftung aus Übertretung des URG gerichtet (vgl. Art. 44 URG) und es wird geltend gemacht, die Beklagte habe zu haften, weil sie unrechtmässig hergestellte Werkkopien in Verkehr gebracht habe (Art. 42 Ziff. 1 lit. b URG). Es geht demgemäss letztlich um eine Klage aus Urheberrechtsverletzung, die nicht ohne weiteres als ohne Zusammenhang zum URG erscheint. Wenn Art. 44 URG festhält, die zivilrechtliche Haftung aus einer Übertretung des URG richte sich nach den allgemeinen Bestimmungen des OR, so ist diese Bestimmung in den Zusammenhang mit Art. 42 URG zu stellen, der die nach URG widerrechtlichen Handlungen zusammenstellt. Die Verweisung auf das OR, insbesondere Art. 41 ff., umfasst also die Bestimmung des wichtigen Elementes der Widerrechtlichkeit gerade nicht, so dass auch die reine Schadenersatzklage als im URG vorgesehene

Zivilklage im Sinne von § 43 Abs. 2 GVG zu betrachten ist. Das Obergericht ist demgemäss zur Behandlung der vorliegenden Klage sachlich zuständig. Die alternative oder zusätzliche Berufung auf das UWG vermag daran nichts zu ändern. Diese Anspruchsgrundlage steht in engem Zusammenhang mit derjenigen aus URG; diesbezüglich ist die Zuständigkeit des Obergerichtes daher aus Art. 5 UWG, in Verbindung mit Art. 45 Abs. 1 URG und § 43 Abs. 2 GVG abzuleiten.

Die Strafuntersuchung ist zum Zeitpunkt des vorliegenden Entscheides noch nicht abgeschlossen.

II.

1. Anlässlich der Hauptverhandlung vom 1. Februar 1982 liess die Beklagte in der Duplik geltend machen, soweit sich die Klage auf Art. 41 OR und entsprechende Spezialbestimmungen stütze, sei die einjährige Verjährungsfrist inzwischen abgelaufen und die Klage deshalb abzuweisen. Demgegenüber liess der Kläger ausführen, die einjährige Verjährungsfrist beginne bei permanenter Rechtsverletzung erst nach Abschluss derselben, damit also mit dem Datum der Beschlagnahme der Raubdrucke, zu laufen. Innert Frist sei darauf die Klage eingereicht worden. Zudem sei die Strafuntersuchung gegen die Beklagte noch im Gange.

Die zivilrechtliche Verjährung beginnt gleich der strafrechtlichen bei allen Verstössen gegen das Immaterialgüterrecht mit dem Tag, an dem der Täter die letzte rechtswidrige Handlung ausführt oder an dem dieses Verhalten aufhört (Troller, Immaterialgüterrecht, 1971, S. 1145). Entsprechend ist mit dem Kläger davon auszugehen, die Verjährungsfrist habe mit Datum der Beschlagnahme bei der Beklagten (11. August 1980) zu laufen begonnen. Selbst wenn davon ausgegangen würde, der Kläger habe damals Kenntnis des Schadens im Sinne von Art. 60 Abs. 1 OR gehabt, wäre die einjährige Verjährungsfrist noch nicht abgelaufen, wurde sie doch mit Klageschrift vom 31. Oktober 1980 und diversen richterlichen Anordnungen immer wieder rechtzeitig unterbrochen. Zudem macht der Kläger Schadenersatz aus einer Rechtsverletzung geltend, die strafbar ist (Art. 42 Ziff. 1 lit. b URG), so dass die strafrechtliche dreijährige Verjährungsfrist (Art. 51 Abs. 1 URG) gemäss Art. 60 Abs. 2 OR auch für den Zivilanspruch gilt. Der allfällige Schadenersatzanspruch des Klägers aus URG ist somit keinesfalls verjährt. Ebenfalls nicht verjährt wäre eine klägerische Schadenersatzforderung aus unlauterem Wettbewerb (Art. 7 UWG).

2. Es ist unbestritten, dass in den Läden der Beklagten Pläne beschlagnahmt werden konnten, die als sogenannte Raubdrucke des vom Kläger verlegten Zürcher "Stadtplan für Männer" zu bezeichnen sind. Handelt es sich bei dem besagten Stadtplan um ein schützbares Werk im Sinne des URG, so wäre die Verletzungshandlung des Verkaufens, Feilhaltens oder sonstigen Inverkehrbringens (Art. 42 Ziff. 1 lit. b) damit gegeben. Die Beklagte bestreitet indessen die Schütz-

barkeit nach URG. Zur Begründung führt sie zwar nur an, die Publikation weise einen unsittlichen Inhalt auf, doch wird damit sinngemäss behauptet, es fehle dem streitigen Stadtplan die Qualität eines urheberrechtlich schützbares Werkes im Sinne von Art. 1 URG, was aber auch von Amtes wegen zu prüfen ist. Die Schützbarkeit nach dem URG ist eine Voraussetzung für die Zusprechung des vom Kläger geforderten Schadenersatzes, wenn auch nicht die einzige.

Gemäss Art. 1 URG stehen unter dem Schutze dieses Gesetzes die Werke der Literatur und Kunst. Darunter fallen unter anderem auch "geographische, topographische und sonstige bildliche Darstellungen wissenschaftlicher oder technischer Natur", ferner selbstverständlich auch die "Werke der bildenden Künste, wie Werke der zeichnenden Kunst" (Art. 1 URG). Da das URG und auch die Berner Übereinkunft (RBUE) auf eine Definition des urheberrechtlich schützbares Werkes verzichten, mussten die Kriterien der Schützbarkeit von Lehre und Praxis entwickelt werden. Massgeblich sind dabei die Begriffe von statistischer Einmaligkeit, Originalität und Individualität geworden und das hiesige Gericht ist für Leistungen mit wirtschaftlichem Zweck zur Praxis gelangt, dass neben der Einmaligkeit auch originelle bzw. individuelle Züge erforderlich seien, damit das Vorliegen eines urheberrechtlichen schützbares Werkes bejaht werden könne (vgl. ZR 78 Nr. 80 und dortige Nachweise in Erw. 3). Die neuere Praxis ist im übrigen bei Werken der sogenannten Gebrauchsgrafik zurückhaltender geworden (vgl. Berner Obergericht, SJZ 1981, 67); dies gilt auch für Deutschland (vgl. GRUR 1981, insbes. 183, wo verlangt wird, dass der ästhetische Gehalt eines Werkes, neben seinem Gebrauchszweck, doch noch einen solchen Grad erreichen müsse, dass nach Auffassung der für Kunst empfänglichen und mit Kunstanschauungen einigermaßen vertrauten Kreise von einer "künstlerischen" Leistung gesprochen werden kann).

Im Zusammenhang mit Karten und Plänen ergeben sich besonders schwierige Bewertungsfragen. So schreibt Kummer: "Die Kartographie ist altes Schaustück, die Grenze zwischen Schützbarem und nicht Schützbarem vorzuführen" (M. Kummer, Das urheberrechtlich schützbare Werk, Bern 1968, S. 115). Er schlägt vor, die nackten Daten topographischer Gegebenheiten und die Signaturen, die im Rahmen allgemeiner Kartographietauglichkeit liegen, als Gemeingut zu betrachten und eine Individualität erst dort anzuerkennen, "wo der Kartograph mit der eigentlichen Bearbeitung des Kartenbildes einsetzt", auswählt und im Rahmen des Massstabes generalisiert (a.a.O. S. 116 und ff.); selbstverständlich sei, "dass alle aus der reinen Kartographie hinaustretenden und sich in den Dienst der grafischen Aufmachung des Planes stellenden Elemente sofort Werkcharakter erreichen, wie etwa besondere Randgestaltung oder Darstellung der baulichen Sehenswürdigkeiten (Münster, Rathaus) in perspektivischem Abbild (isometrische Darstellung) oder Signaturen, die reiner Grafikerlaune entspringen, etwa im Kurprospekt Kennzeichnung der fischbaren Gewässer durch bildliche Darstellung von Fischen und dergleichen mehr" (a.a.O. S. 119/120). Die in einem Kartenbild durch menschliche Entscheidung vorzunehmenden Ge-

neralisierungen und die freie Kartengestaltung seien geschütztes Gut. Diese Meinung geht demnach mit der Anerkennung einer schützbaren Leistung äusserst weit. Troller fasst den urheberrechtlichen Schutz von Kartenwerken wohl enger; es sei unrichtig, "an das Generalisieren das Entstehen des Urheberrechtes zu knüpfen": "Hingegen lässt die geographische Karte der künstlerischen Gestaltung eine bemerkenswerte Freiheit" (A. Troller, Immaterialgüterrecht, 2. Aufl., Basel und Stuttgart 1968, S. 419/20).

Das Bundesgericht hat in einem neueren Entscheid festgestellt, dass topographische Karten grundsätzlich als schützbares Werke gelten. Im Gesetz werde jedoch nicht ausgeführt, in welchem Umfang an Kartendarstellungen ein Urheberrecht entstehen könne. Die Lehre gebe auch keine eindeutige Antwort, denn es bestehe keine völlige Übereinstimmung, inwieweit eine "Kartendarstellung als die notwendige Folge der Vermessungsergebnisse zu betrachten ist und darum urheberrechtlich nicht geschützt werden kann und inwieweit sie als originelle Leistung gelten kann, die urheberrechtlichen Schutz verdient" (BGE 103 Ib 327 mit Hinweis auf Troller und Kummer; für das deutsche Recht ausführlich und in bezug auf einen Stadtplan auf die "formgebende kartographische Leistung" abstellend: BGH in GRUR 1965, 45). Das Bundesgericht nahm in einem weiteren Entscheid – unter Bezugnahme auf ein Urteil des Berner Handelsgerichtes vom 23. Juni 1953, publiziert in ZbJV 1978 S. 283 – zur Frage Stellung, wann einer Karte urheberrechtlich schützbares Qualität zukomme; dabei führte es aus:

"Es kann dahingestellt bleiben, ob die theoretisch engere Auffassung Trollers in der praktischen Anwendung zu wesentlich anderen Resultaten führt als jene von Kummer. Aufgrund beider Autoren ist der Schluss zulässig (...), dass geographischen Karten einerseits ein urheberrechtlicher Schutz zukommen kann, wenn verschiedene Elemente, die nicht blosse Vermessungsergebnisse sind, denen aber allein nicht eine genügende Individualität bzw. ästhetische Qualität zukommt, zu einem Gesamtwerk eigener Prägung zusammengewoben werden. Dieses Gesamtwerk einer Karte kann als urheberrechtlich schützbares Werk gelten. Andererseits ist eine geographische Karte aber auch dann schützbar, wenn einzelne ihrer Teile für sich allein eine genügende Individualität bzw. eine genügende ästhetische Qualität erreichen. Dies kann für das Strassennetz, die Waldgrenzen, Hügel, Gebirge usw. zutreffen. Die Darstellung solcher Elemente kann über die blosse Generalisierung hinaus eine derartige künstlerische Qualität erreichen, dass deren Übernahme, in welchem Kontext auch immer, und trotz kleiner Weglassungen und Änderungen eine Urheberrechtsverletzung darstellt" (VPB 1981, Nr. 60, S. 333 f. = ZBl. 82 S. 286).

Was die Frage betrifft, ob es für den urheberrechtlichen Werkschutz auf die Frage der Sittlichkeit des Werkes ankomme, so ist Troller, im Gegensatz zu einer früher geäusserten gegenteiligen Ansicht, heute der Meinung, das Urheberrecht versage im Gegensatz zum Patent-, Marken- und Modellrecht sitten- und gesetz-

widrigen Schöpfungen den Rechtsschutz nicht (a.a.O. S. 470 mit Nachweisen). Dieser Stellungnahme würden aber Veröffentlichungs- und Verbreitungsverbote nicht entgegenstehen. Auf demselben Boden steht die deutsche Lehre (vgl. z.B. Möhring/Nicolini, Urheberrechtsgesetz, Berlin/Frankfurt a.M. 1970, S. 76 unter Hinweis auf BGZ 65, 40 ff., wonach die Mitteilung an Dritte rechtswidrig sein kann; E. Ulmer, Urheber- und Verlagsrecht, Berlin u.a. 1960, S. 116 f.). Ein solches Verbreitungshindernis kann die geschäftliche Nutzung eines Werkes durch Reproduktion und Verbreitung verhindern und es auf den Privatbereich beschränken. Nach Hubmann besteht an solchen Werken nur ein beschränktes, auf die negative Abwehr bezogenes Urheberrecht (H. Hubmann, Urheber- und Verlagsrecht, 3. Aufl., S. 34).

3. Der im vorliegenden Fall umstrittene Stadtplan präsentiert sich in einem grünumrandeten Schutzumschlag mit dem Titel "Stadtplan für Männer". Auf dem Titelblatt ist sodann eine Frau mit sehr kurzem Jupe abgebildet, die ein Schild "Zürich" hochhält. Die Fotografie ist in keiner Weise originell oder künstlerisch und kann keinen Schutz gemäss Art. 2 URG beanspruchen (SJZ 1972, 309).

Unter dem Bild steht: "Wo gibt's was, Strassenstrich, Lokalprostitution, Bordellbetriebe, Striplokale, Transvestitenhäuser, Homo-Treffs, Bars für Kenner, Tanzpinten und noch vieles mehr". Unten, rechts von der Mitte, findet sich eine Art Signet, mit dem schwarzen Aufdruck "2. verbesserte Ausgabe" sowie dem rund im Kreise geschriebenen Firmennamen des Klägers. Auf der Innenseite folgt eine Art Begleittext, der den Käufer beglückwünscht und besagt: "Ich bin bemüht, Sie genau dahin zu führen, wo sich Ihre speziellen Wünsche erfüllen können". Vor allem der Sektor "Käufliche Liebe" ist gründlich und aktuell beleuchtet. Dann folgt die Bedienungsanleitung auf der Gegenseite: Rote Markierungen auf dem Stadtplan bezögen sich ausschliesslich auf das Kapitel "Käufliche Liebe". Die "gelben Örtchen" seien (...) für Intimgespräche unter wohltemperierten Herren reserviert. Das "Grün der Hoffnung" bezieht sich auf Treffpunkte von Lesbierinnen. Die blaugefärbten Zentren schliesslich könnten zu einem pikanten Abend und mitunter auch zu einer frivolen Nacht verhelfen. Auf den weiteren Teilen der Rückseite des Stadtplanes finden sich sodann vor allem Adressen einschlägiger Orte der angegebenen Farben, versehen mit deftigen, aber wenig literarischen Erläuterungen. Das Ganze ist schlicht ein örtlicher Nachweis von Gelegenheiten zum Abschluss von Verträgen, die jedenfalls das Privatrecht als unsittlich kategorisiert. Trotzdem wären diesen Texten wohl der urheberrechtliche Schutz zuzugestehen, sind sie doch als statistisch einmalig zu betrachten. Die Texte sind nicht so sehr an ihren Inhalt gebunden, dass ein anderer die selben Informationen mittels des gleichen Textes darstellen würde.

Der Plan beruht auf der Grundlage eines Stadtplanes, der eine rein technische Wiedergabe der Strassenverläufe darstellt und an sich keinerlei besondere kartographische Gestaltungen aufweist. Es handelt sich um einen der Orientierungs-

pläne, wie ihn vielfach auch Firmen zu Werbezwecken verteilen. Mit aller Wahrscheinlichkeit hat der Kläger diesen Plan nicht selbst, d.h. aufgrund eigener Vermessungen hergestellt. Allein, es kommt darauf gar nicht an, da dieser Grundplan, der sich auf die technisch gehaltene Lageangabe von Strassen, Bahnlinien und Gewässern beschränkt, als urheberrechtlich allein nicht schützbar erscheint.

Auf diesem Grundplan hat der Kläger Signaturen angebracht. Diese bestehen einerseits aus roten Strichen am Rande der Strassen "Käufliche Liebe" und aus frabigen Punkten zur Kennzeichnung der Lage der umstehenden, einschlägigen Adressen. Daraus entsteht keine schützenswerte kartographische Gestaltung. In zweiter Linie wurde der Plan mit gezeichneten menschlichen Figuren angereichert, die über besondere Konnotationen Auskunft geben, nämlich "Strassenstrich mit frischer Ware, Mittelprächtiger Strassenstrich etwas abgefahren, Autostrich: bessere Dirnen fahren im eigenen Auto durch die Strassen, Strip à la Provinz, Scharfer Striptease, Homos, Lesbierinnen, Tanzlokal, Nightclub mit Show, Bar mit Unterhaltungsdamen für Sologänger". Für jede dieser Kategorien hat ein Zeichner farbige menschliche Figuren mit Accessoires entworfen, die Figuren rechts am Rande des Planes als "Legende" zusammengestellt und das Kartenbild mit diesen Figuren an den entsprechenden Orten gefüllt. Diese Figuren können wohl als Gebrauchs- und Zweckgraphik bezeichnet werden, aber auch sie wären im Sinne von Troller statistisch einmalig. Es ist nicht anzunehmen, dass ein anderer Graphiker die selben Figuren geschaffen hätte, wenn er solche zu den entsprechenden Stichworten hätte entwerfen müssen. Wollte man hier – wie in ZR 78 Nr. 80 – zusätzlich noch originelle bzw. individuelle Züge fordern, würde den Figuren der urheberrechtliche Schutz trotzdem nicht abgesprochen werden können, scheinen diese Züge doch vorhanden zu sein.

Die Frage, ob der Stadtplan als Ganzes oder in einzelnen Teilen als urheberrechtlich schutzwürdig zu betrachten sei, kann jedoch offen bleiben: Auszugehen ist nämlich davon, dass der Kläger eindeutig nur Schadenersatz in Geld und weder Feststellung noch Unterlassung verlangt.

Obwohl es auf den sittlichen oder widerrechtlichen Charakter eines Werkes für den urheberrechtlichen Schutz nicht ankommt, kann ein Verstoss gegen diese Grundsätze nach anerkannter Lehre (s. oben) aber doch zu einem Verbreitungshindernis führen. Dieses kann strafrechtlicher Art sein, was im vorliegenden Verfahren aber nur vorfrageweise geprüft werden kann. Es können bei Schadenersatzbegehren aber auch zivilrechtliche Überlegungen herbeigezogen werden. Diesbezüglich ergibt sich folgendes:

Weder Texte noch bildliche Darstellungen erreichen die Grenze dessen, was nach neuerer Praxis als unzüchtige Veröffentlichung im Sinne von Art. 204 StGB gilt. Fragen kann man sich dagegen, ob nicht der Übertretungstatbestand der unerlaubten Veröffentlichung von Gelegenheiten zur Unzucht erfüllt wird (Art. 210 StGB). Der Gehalt der Vorschrift ist schwierig zu ergründen (vgl. die kritischen Bemerkungen von Stratenwerth, Schweiz. Strafrecht, Bes. Teil, Bd. II S. 60). Die Bestimmung will aber zweifelsohne wenigstens gewisse Vorbereitungs-

handlungen publizistischer Art zu tatbestandsmässig verbotenem Handeln erfassen. In diesem Lichte ist beachtlich, dass der Stadtplan sowohl "Bordellbetriebe" (vgl. Art. 199 StGB) ankündigt (s. Titelblatt) als auch Hinweise zu einem Standort von Gelegenheiten zur gewerblichen widernatürlichen Unzucht enthält (vgl. "gelben" Text zu "am Central"; Art. 194 Abs. 3 StGB). Mit derartigen Veröffentlichungen wird solchen verpönten Unzuchtformen Vorschub geleistet; es ist denn auch nicht einzusehen, dass nicht auch Dritte, an der Unzucht nicht beteiligte, den Tatbestand von Art. 210 StGB erfüllen könnten. Es darf daher davon ausgegangen werden, dass jedenfalls der Verbreitung des Stadtplanes durch den Kläger ein rechtlich relevantes Verbreitungshindernis entgegenstand. Ein anderslautendes Strafurteil, das allenfalls Bindungswirkungen entfalten könnte (vgl. ZR 65 Nr. 113; BGE 107 II 158 f.) ist nicht bekannt. Der Prozess ist auch nicht zu sistieren bis zum Abschluss des Strafverfahrens betreffend die Verletzung des URG, da es im Zivilprozess gemäss den klägerischen Anträgen nur um Schadenersatz geht und die Verfahren daher nicht zusammenhängen. Wer aber ein Werk selbst nicht verbreiten kann, der kann auch nicht den aus der Verbreitung durch einen anderen entgangenen Gewinn als Schadenersatz geltend machen. Dies liefe darauf hinaus, das rechtliche Verbreitungshindernis, das ein das Urheberrecht nicht vernichtendes, aber den Ausübungsergebnis verbietendes Element ist, aus den Angeln zu heben.

Dazu kommt die weitere zivilrechtliche Erwägung; der Stadtplan beschränkt sich in seinem Schwergewicht auf den Nachweis von Gelegenheiten zu Geschäften (vgl. die verschiedenen Preisangaben), die mehrheitlich als unsittlich im Sinne des Privatrechtes und der durchschnittlich herrschenden Moralauffassungen gelten. Diesbezüglich kann Unsittlichkeit bereits unterhalb der Schranken des Strafrechtes angenommen werden. So ist beachtlich, dass das Verbreitungsinteresse des Klägers auf den Gewinn gerichtet ist, den er aus der Verbreitung der Information mittels seiner Publikation ziehen kann. Er will keinen Kunstgenuss verschaffen; das Werk dient als Mittel zum Zweck und dieser Zweck ist der Nachweis unsittlicher Geschäftsgelegenheiten. Er will aus dem Nachweis fremder Unzucht Gewinn schlagen. Der primäre Zweck ist daher selbst unsittlich und einer auf die Erstattung des entgangenen unsittlichen Gewinnes gerichteten Klage ist der Rechtsschutz zu versagen (vgl. Oftinger, Haftpflichtrecht, Bd. I, S. 57; von Tuhr/Peter, S. 101, wonach ein *lucrum illicitum vel inhonestum* nicht zu ersetzen ist). Diese Schlussfolgerung kann man sowohl als Anwendungsfall von Art. 2 ZGB betrachten, wie auch als analoge Übertragung des Sinngehaltes von Art. 19 f. bzw. Art. 66 OR auf das Recht der unerlaubten Handlung. Zusammengefasst ergibt sich daraus, dass derjenige, der eine Sache nur durch unzulässige und unsittliche Geschäfte verbreiten könnte, von demjenigen, der die unzulässige und unsittliche Verbreitung vornahm, keinen entgangenen Gewinn als Schadenersatz fordern kann. Ein eventueller urheberrechtlicher Schutz würde sich diesfalls auf die Untersagung der Herstellung von Werkkopien und deren Verbreitung beschränken; da der Kläger diese Fragen nicht zum Gegenstand des

vorliegenden Prozesses gemacht hat, sind sie nicht näher zu prüfen und kann es mit der Abweisung der Schadenersatzklage aus URG sein Bewenden haben.

4. Sofern hätte entschieden werden müssen, dass es sich bei dem fraglichen Stadtplan um ein urheberrechtlich schützbares Werk handelt, so hätte sich die Prüfung nach UWG erübrigt, denn der Spezialschutz des URG geht demjenigen des UWG vor. Dies gilt grundsätzlich auch in negativer Weise, indem die Verweigerung eines spezialgesetzlichen Schutzes regelmässig dazu führt, dass dann ein Erzeugnis eben als frei zu gelten hat und auch kein Schutz nach UWG beansprucht werden kann. Im vorliegenden Fall ist auf das Verhältnis zwischen URG und UWG im einzelnen aber nicht einzugehen, da in bezug auf die Schadenersatzforderung nach UWG prinzipiell nichts anderes als das oben Ausgeführte gelten kann. Im Zusammenhang mit dem UWG muss dies sogar noch deutlicher zum Ausdruck kommen, da die Generalklausel des UWG sich an Treu und Glauben orientiert und Schutzgut des Gesetzes der sittliche und lautere Wettbewerb ist (Art. 1 Abs. 1 UWG). Nur wer selbst Treu und Glauben übt und sich im Rahmen des sittlichen Geschäftsverkehrs bewegt, kann allenfalls einen im Wettbewerb entgangenen Gewinn bei einem anderen, der treuwidrig vorgeht, als Schadenersatz geltend machen. Im vorliegenden Fall sprengt der Kläger aber selbst bereits den Rahmen eines schützenswerten Geschäftsverkehrs. Schadenersatz kann er demgemäss jedenfalls nicht fordern.

Ungeachtet der die Zusprechung von Schadenersatzleistungen verhindernden Art des klägerischen Produktes hätte der Kläger aber Anspruch darauf, dass die Beklagte seinen Namen nicht in täuschender Weise verwende und insbesondere darauf, dass sie den Plan bzw. Raubdrucke davon nicht weiter vertreibe. Ein entsprechendes Feststellungsbegehren wurde allerdings nicht anhängig gemacht. Da im vorliegenden Verfahren aber nichtsdestotrotz über Kostenverteilung und Umtriebsentschädigung aus dem Massnahmeverfahren zu entscheiden ist, ist die Frage nicht ohne Bedeutung, denn hieran entscheidet sich, ob unabhängig vom Ausgang des Rechtsbegehrens des Hauptverfahrens, die vorsorgliche Massnahme zu Recht gegen die Beklagte erging. So ist denn auch zu schliessen, dass die Beklagte, die eingesteht, in ihren Geschäften Raubdrucke mit dem Namen der klägerischen Firma vertrieben zu haben, was an sich ein qualifiziert wettbewerbswidriges Verhalten darstellt (Art. 1 Abs. 2 lit. d UWG), die Kosten- und Entschädigungsfolgen des Massnahmeverfahrens zu tragen hat.

III.

Gemäss § 64 Abs. 2 ZPO werden die Prozesskosten in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Abs. 3 dieser Bestimmung erlaubt aber ein Abweichen von dieser Regel insbesondere dann, wenn sich die unterliegende Partei in guten Treuen zur Prozessführung veranlasst sah.

Der Kläger unterliegt mit seiner Schadenersatzklage zwar vollständig, doch gab die Beklagte durch ihr rechtswidriges Verhalten Anlass zu dieser Klage.

Unter diesen Umständen erscheint es gerechtfertigt, auch der Beklagten einen Teil der Kosten aufzuerlegen. Gemäss den Ausführungen unter Ziff. II/4 hat die Beklagte die Kosten des Massnahmeverfahrens voll zu tragen.

Insgesamt führt dies dazu, dass der Beklagten nur eine angemessen reduzierte Prozessentschädigung zuzusprechen ist.

Vorabentscheidung gemäss Art. 177 EWGV über die Interpretation von Art. 14 und 23 des Freihandelsabkommens zwischen den EG und Portugal "Polydor"

- *Der Entscheid verhindert die Rechtfertigung von Importen urheberrechtlich geschützter Güter aus einem Freihandelsland in die Gemeinschaft, obwohl die territorial organisierten Schutzrechte dem gleichen Konzern gehören und von einem Berechtigten rechtmässig in den Verkehr gelangen.*
- *La décision ne permet pas de justifier les importations de biens protégés par le droit d'auteur d'un pays ayant conclu un accord de libre échange dans la communauté, bien que les droits, qui s'exercent selon le principe de la territorialité, appartiennent au même groupe et bien que les marchandises soient mises en circulation avec le consentement du titulaire des droits.*

Urteil des Gerichtshofes der Europäischen Gemeinschaften vom 25. November 1981, Rechtssache 270/80 i.S. POLYDOR Ltd. et R.S.O. Records Inc. gegen Harlequin Record Shops Ltd. et Simons Records Ltd. (GRUR, Int. 1982 S. 372 ff.; Revue trimestrielle de droit européen 1982, p. 340 ss.)

Anmerkung:

1. Der Entscheid macht nicht nur methodologisch, sondern auch sachlich Ernst mit der verschiedenen völkerrechtlichen Qualität von Gemeinschaftsrecht und dem Recht der Freihandels- und anderen Verträge. Bisher wusste man vor allem um die Besonderheiten des Gemeinschaftsrechtes, die von berufener Seite zu Aussagen führten wie:

“Die Auslegungsgrundsätze des Völkerrechts können für das Gemeinschaftsrecht in aller Regel nicht herangezogen werden”, denn:

“Der besondere Charakter der Gemeinschaft, die nicht als eine völkerrechtliche Staatenverbindung, sondern als eine zukunftsorientierte, auf die Veränderung wirtschaftlicher und sozialer Verhältnisse und auf fortschreitende Integration angelegte Gemeinschaft sui generis zu verstehen ist, verbietet eine statische und fordert eine dynamische, evolutive Auslegung des Gemein-

schaftsrechts.” (H. Kutscher, Thesen zu den Methoden der Auslegung des Gemeinschaftsrechts, aus der Sicht eines Richters, Luxemburg 1976, I-33, I-41).

Der Entscheid zeigt die Kehrseite der Medaille, nämlich, dass der Dynamismus und die Evolution wirklich beim Gemeinschaftsrecht Halt machen und sich nicht auf die von der Gemeinschaft geschlossenen, völkerrechtlichen Verträge erstrecken und dies auch dann nicht, wenn gleiche Begriffe ausgelegt werden müssen und die Versuchung eines einheitlichen Verständnisses naheliegt. Der Gerichtshof hat im vorliegenden Falle die Begriffe der Massnahmen mit gleicher Wirkung wie mengenmässige Beschränkungen aus der Rechtsprechung zu Art. 30/36 EWGV nicht auf das System der Freihandelsabkommen übertragen. Vielmehr wurde die Ordnung der Freihandelsabkommen aus sich selbst heraus, gemäss Wortlaut und Aufbau nach den feststellbaren Absichten der Parteien interpretiert und nicht “teleologisch” verstanden. Das Ergebnis wurde sogar mehr in die Nähe des traditionellen GATT-Rechtes als des EWG-Vertrages gerückt.

Damit wurden zahlreiche Unsicherheiten in bezug auf die Tragweite der Freihandelsabkommen beseitigt. Der Verdacht der Abkommen als “trojanische Pferde” liegt jetzt fern.

2. Erstaunlich ist die Einmütigkeit, die zwischen Regierungen und Kommission, die ihre Ansichten dem Gerichtshof vortrugen, und dem Gerichtshof selbst zu herrschen scheint. Sie mag verschiedene Gründe haben, die nicht für alle Parteien gleich zu sein brauchen. Einer der Hauptgründe dürfte aber darin zu sehen sein, dass man in der gegenwärtigen Lage der Gemeinschaft eher auf interne Konsolidierung, als auf nicht unbestrittene Ausweitung des “Binnenmarktzwanges” bedacht war. Es spielten sodann aber auch handfeste handelspolitische Interessen eine Rolle: Importe aus Freihandelsländern sollten nicht zugelassen werden müssen, ohne dass die Freiheit entsprechender Exporte gesichert werden könnte. Implizite wurde damit auch anerkannt, dass die Freihandelsländer zum Eingehen auf die “Erschöpfungstheorie” eben nicht gezwungen werden können mit Hilfe der rechtlichen Massnahmen der Gemeinschaftsrechtsordnung. Die Kommission und der Gerichtshof verhalten sich insofern sehr pragmatisch.

3. Der Entscheid verhindert die Rechtfertigung von Importen urheberrechtlich geschützter Güter aus einem Freihandelsland in die Gemeinschaft, obwohl die territorial organisierten Schutzrechte dem gleichen Konzern gehören und von einem Berechtigten rechtmässig in den Verkehr gelangten. Dieser Verzicht auf die Anrennung der Erschöpfungstheorie zugunsten der konzernstrategischen Marktorganisation erstaunt sachlich doch, insbesondere, weil die konzernmässige Rechtsinhaberschaft zwar erwähnt, aber in keiner Weise zum Problem erhoben wird. Die Möglichkeit der Preisdifferenzierung zwischen Gemeinschaftsraum und Gemeinschaftsausland ist ja nicht zu übersehen und hat wohl auch zu den umstrittenen Parallelimporten geführt. Insofern sind hier, anders als im Wett-

bewerbsrecht, die Fragen eines "Auswirkungsprinzips" aber ausgeblendet worden. Diese Erkenntnis verdient festgehalten zu werden.

Andererseits dürfte nach Sinn, Formulierungen und Gehalt des Entscheides auch die Frage des Verkehrs im umgekehrten Sinn entschieden sein: Exporte aus der Gemeinschaft in den Freihandelsraum dürfen und können auch dann auf das Hindernis gewerblicher Schutzrechte stossen, wenn sie im Gemeinschaftsraum rechtmässig in den Verkehr gebracht wurden. Das Gemeinschaftsrecht verbietet das Verbot von Parallelimporten in den Freihandelsländern also nicht; die Betrachtung der Schutzrechte als Massnahmen mit gleicher Wirkung wie mengenmässige Beschränkungen bezieht sich demgemäss nur auf den gemeinschaftlichen Binnenmarkt und macht an dessen Aussengrenze Halt.

Insgesamt kann man sagen, dass die völkerrechtliche Differenzierungstheorie zwischen Gemeinschaftsrecht und Freihandelsabkommen die Gemeinschaftsgrenzen überschreitende Schutzrechtsorganisation der Konzerne schützt und deren Rechtswirksamkeit erhält.

4. Das schweizerische Bundesgericht hat in dem von den Parteien dem Gerichtshof vorgetragene OMO-Entscheid (BGE 105 II 49 ff.), wo es um markenrechtlich umstrittene Parallelimporte aus Deutschland in die Schweiz ging, ausgeführt:

"Aus der Entstehungsgeschichte des FHA ist festzuhalten, dass dieses ein reines Handelsabkommen ist, das nicht wie der EWG-Vertrag einen einheitlichen Binnenmarkt mit überstaatlicher Wettbewerbsordnung, sondern bloss eine Freihandelszone schaffen will. Es beschränkt sich zudem im wesentlichen auf den industriellen Freihandel. Bei seiner Aushandlung wurde nicht nur eine Pflicht zur gegenseitigen Angleichung der gemeinschaftlichen und schweizerischen Rechtsnormen bewusst ausgeschlossen. Die bestehenden Rechtsordnungen und deren uneingeschränkte autonome Durchsetzung wurden vielmehr gegenseitig vorbehalten (BGE 104 IV 179 E. c mit Hinweisen auf amtliche Stellungnahmen). Das Abkommen sieht auch kein Organ vor, das wie der Europäische Gerichtshof als Institution der EWG die unmittelbare Anwendbarkeit einzelner Normen für die Vertragsparteien verbindlich festlegen könnte. Es begnügt sich mit einem Gemischten Ausschuss, der für die ordnungsgemässe Erfüllung des Abkommens zu sorgen hat, aber nur Empfehlungen aussprechen kann (Art. 29 FHA).

Diese Unterschiede sind auch bei der Auslegung einzelner Bestimmungen zu beachten, weshalb es entgegen den Einwänden der Beklagten nicht angeht, die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofes zu analogen Bestimmungen des EWG-Vertrages unbesehen zu übernehmen. Die Schweiz wird durch das Abkommen nicht gezwungen, ihre Wirtschaftspolitik und innere Gesetzgebung mit derjenigen der EWG zu harmonisieren, mag es auch nahe liegen, in konkreten Fällen für gleichartige Probleme ähnliche Lösungen wie die Nachbarstaaten anzustreben (Botschaft zum FHA, in BBl.

1972 S. 730); dies ändert jedoch nichts daran, dass der schweizerische Richter das Abkommen seinem handelspolitischen Charakter und Zweck entsprechend autonom auszulegen und anzuwenden hat. Staatsverträge sind zudem in erster Linie nach ihrem Text auszulegen. Ist dieser klar und seine Bedeutung, wie sie sich aus dem gewöhnlichen Sprachgebrauch sowie aus dem Gegenstand und Zweck des Vertrages ergibt, nicht offensichtlich sinnwidrig, so kommt eine andere Auslegung nur in Frage, wenn aus dem Zusammenhang oder aus der Entstehungsgeschichte mit Sicherheit auf eine vom Wortlaut abweichende Willenseinigung der Vertragsstaaten zu schliessen ist (BGE 97 I 363 E. 3, 96 I 648 mit Hinweisen." (S. 59 f.)

Die Betrachtungsweise des Bundesgerichtes wurde nun durch den EUGH indirekt bestätigt. Der Schreibende hat zwar erheblich andere Erwartungen gehegt (vgl. SAG 1980 S. 23 ff.), da mit guten Gründen die Meinung vertreten werden kann, die Teleologie eines Freihandelsabkommens sei in der Substanz mit dem Gemeinschaftsziel der Errichtung eines Binnenmarktes kongruent. Es ist aber einzuräumen, dass die Rechtsprechung zu den gewerblichen Schutzrechten als Marktbeschränkungen im Verhältnis zum Text der Freihandelsabkommen nicht ohne Überraschungseffekt ist und insofern Treu und Glauben (Art. 31 der Wiener Konvention) Zurückhaltung gebietet, sofern der Entscheid einmal gefällt ist, dass die Freihandelsabkommen "traditionelles Völkerrecht" seien.

5. Zu beachten ist schliesslich, dass der Gerichtshof sich zur Frage der direkten Anwendbarkeit der Bestimmungen des Freihandelsabkommens nicht ausgesprochen hat. Diese Frage ist noch offen und könnte in bezug auf andere Materien als die Schutzrechtsorganisation eines Tages doch eine Rolle spielen.

Peter Nobel, Zürich/St. Gallen

Einen Kommentar zu diesem Entscheid hat auch Prof. Georges Bonet in der Revue trimestrielle de droit européen, 1982, S. 300, publiziert.

Die Redaktion

IV. Wettbewerbsrecht und Kartellrecht

Lotterien und Glücksspiele

- BGE 106 IV 150 = Praxis 69/1980 Nr. 277: Lotterieorganisation
- Praxis 71/1982 Nr. 281: Spielclub
- LGVE 1981 I 69 Nr. 48: Süddeutsche Klassenlotterie

UWG

- VSK 15/1980 220 Nr. 53 = SAG 53/1981 32 Nr. 12 mit Bemerkung von E. Homburger: Denner immer am billigsten
- BGE 105 II 143 = Praxis 68/1979 Nr. 180 = SAG 53/1981 30 Nr. 12 (Leitsatz): Schaden durch vorsorgliche Massnahmen
- GVP 1981 37 Nr. 21: Katalogfoto

Kartellrecht

- BGE 107/1981 II 277 = VSK 16/1981 383 Nr. 54 = SAG 54/1982 169 Nr. 42 mit Bemerkung von C. Baudenbacher: Aktionsverkäufe
- VSK 15/1980 207 Nr. 51: Annahmeverweigerung von Inseraten
- VSK 16/1981 391 Nr. 55: Vereinsmitgliedschaft
- SAG 53/1981 72 Nr. 21: Genfer Autosalon
- VSK 12/1977 263 Nr. 42, BGE 1977 II 294 = VSK 13/1978 60 Nr. 46, 15/1980 215 Nr. 52: Verleih von Schweizer Filmen

Bücher- und Zeitschriftenschau ab 1978

Dr. Lucas David, Zürich

Diese Übersicht schliesst an die GRUR-Berichte 1979 an, welche die schweizerische Immaterialgüterrechtsliteratur bis Ende 1977 praktisch lückenlos registrierte. Die vorliegende Zusammenstellung wurde abgeschlossen per Ende 1982. Sie berücksichtigt nicht die in den "Mitteilungen" erschienenen Aufsätze, da diese als bekannt vorausgesetzt werden.

1. Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht im allgemeinen

Bellis, Jean François. After Polydor – The Territoriality of the Community Doctrine of Exhaustion of Industrial Property Rights, *Revue suisse du droit international de la concurrence* 16/1982 17–28.

Blum, E. & Co. (Hrsg.). Beiträge zu Fragen des gewerblichen Rechtsschutzes. Festschrift zum 100jährigen Bestehen der Firma E. Blum & Co., Patentanwälte, Zürich. Bern 1978. 302 S. Fr. 90.–.

Mit gut dokumentierten Aufsätzen zum schweizerischen Recht, namentlich von R. Blum, U. Blum, A. Briner, G. Briner, G. Leiss, M. Luchsinger, R. Preiss, A. von Ziegler, A. Zimmerli.

Dessemontet, François. Les dommages-intérêts dans la propriété intellectuelle. *JdT* 127/1979 I 322–349.

-- Schadenersatz für Verletzung geistigen Eigentums nach schweizerischem und französischem Recht. *GRUR Int.* 1980 272–282.

Diese beiden Aufsätze stellen einen Bericht dar, welchen der Verfasser an der Tagung für Rechtsvergleichung vom 12.–15. September 1979 in Lausanne vorlegte.

-- L'enrichissement illégitime dans la propriété intellectuelle. "Recht und Wirtschaft heute", FS zum 65. Geburtstag von Max Kummer, Bern 1980, S. 191–214

Koller, Beat. Der Know-how-Vertrag nach schweizerischem Recht unter besonderer Berücksichtigung der Leistungsstörungen und der Vertragsbeendigung. Diss. ZH 1979. Zürcher Studien zum Privatrecht 8. XIX + 175 S. Fr. 59.—

Merz, Hans und Schlupe, Walter R. (Hrsg.). Recht und Wirtschaft heute. Festgabe zum 65. Geburtstag von Max Kummer, Bern 1980. XII, 696 S. Fr. 94.—

In den Abschnitten Immaterialgüterrecht sowie Wettbewerbs- und Kartellrecht finden sich viele interessante Beiträge zum gewerblichen Rechtsschutz, unter anderen von den Professoren F. Dessemontet, B. Dutoit, F. Gygi, M. Rehbindler, W. Schlupe, H. Sieber, K. Spoendlin, A. Troller, E. Tuchfeldt und F. Vischer.

Perret, François. Le droit d'auteur face aux nouvelles techniques de reproduction et de diffusion. Semjud 104/1982 113–134.

Der Autor befasst sich mit den verschiedenen Vorschlägen zur Abgeltung der Kopierrechte.

Troller, Alois. Précis de droit de la propriété immatérielle: droit des brevets, droit des marques, droit d'auteur, droit des dessins et modèles, droit de la concurrence. Bâle 1978. 211 S. + addenda. Fr. 34.—

Troller, Alois und Patrick. Kurzlehrbuch des Immaterialgüterrechts. Basel, 2. Aufl. 1981, XVII + 201 S. Fr. 45.—

Diese beiden Bestseller des Schweizerischen Immaterialgüterrechtes brauchen keine besondere Anpreisung mehr, fehlen sie doch wohl auf keinem Schreibtisch. Sie scheinen auch in den Gerichtsstuben derart populär zu sein, dass sie leider mehr und mehr das viel einlässlichere Standardwerk "Schweizerisches Immaterialgüterrecht" zu verdrängen drohen.

2. Patentrecht

Blum, Rudolf. Zum Begriff der patentfähigen Erfindung nach EPUe. In "Beiträge zu Fragen des gewerblichen Rechtsschutzes". FS zum 100jährigen Bestehen der Fa. E. Blum & Co., Bern 1978, S. 61–68.

Blum, Urs. Der Patentschutz für mikrobiologische Erzeugnisse nach dem schweizerischen Patentrecht und dem EPUe. Diss. ZH 1979, St. Galler Studien zum Wettbewerbs- und Immaterialgüterrecht 7. XV + 135 S. Fr. 24.—

– Ausgewählte Fragen über den Patentschutz für Mikroorganismen nach dem EPUe und dem schweizerischen Patentrecht. “Beiträge zu Fragen des gewerblichen Rechtsschutzes”. FS zum 100jährigen Bestehen der Fa. E. Blum & Co., Bern 1978, S. 89–124.

Braendli, Paul. Le nouveau droit suisse des brevets. *Propriété Industrielle* 94/1978 177–183

– Das neue schweizerische Patentrecht. *GRUR Int.* 1979 1–7

Martin-Achard, Edmond. Le nouveau visage de la loi sur les brevets. *Semjud* 100/1978 S. 241–250.

Voyame, Joseph. L'évolution récente du droit des brevets. *ZSR* 98/1979 I 337–357.

Diese drei Beiträge befassen sich alle mit den neuen Patentübereinkommen von Strassburg, München und Washington und deren Auswirkungen auf das schweizerische Patentrecht.

Burnier, Dominique. La notion de l'invention en droit européen des brevets. Genève 1981. *Comparativa* 18. 210 S. Fr. 60.–

Dessemontet, François. Les inventions dans les Universités suisses. *Propriété Industrielle* 81/1982 378–395.

Hüni, A./Buss, V. La protection des brevets dans le domaine du génie génétique. *Propriété Industrielle* 98/1982 396–410.

Kulhavy, Sava. Materielle Prüfung von Erfindungen, europäisch und national. *Ebmatingen* 1978. 99 S. Fr. 25.–

Modiano, Giovanna. Le contrat de licence de brevet. Droit suisse et pratique communautaire. Diss. GE 1979. *Travaux de droit d'économie, de sociologie et de sciences politiques* 115. IX + 319 S. Fr. 48.–

Die Verfasserin untersucht die Vereinbarkeit einzelner Standardklauseln in Lizenzverträgen mit dem übergeordneten Recht.

Pedrazzini, Mario. Die zivilrechtlichen Probleme des Patentlizenzvertrages nach schweizerischem Recht. *GRUR Int.* 1982 283–291.

Im Regelfall schuldet der Lizenzgeber nicht nur die Gebrauchsüberlassung des Patentrechtes; vielmehr ist als geschuldete Leistung die Vermittlung der technischen Lehre zu deuten. Einzuräumen ist die Nutzungsbefugnis mit der Ver-

mittlung der Ausführbarkeit gewährleistenden technischen Kenntnisse. Die Eintragung des Lizenznehmers in das Patentregister verstärkt die schuldrechtliche Stellung des Lizenznehmers. Charakteristisch für das schweizerische Recht ist die Zurückhaltung des Richters gegenüber ergänzender Vertragsauslegung, insbesondere wenn die Vereinbarung zwischen geschäftsgewandten Parteien abgeschlossen wurde.

Salamolard, Jean-Marc. La licence obligatoire en matière de brevets d'invention. Etude de droit comparé. Diss. VD 1978. *Comparativa* 10. 284 S. Fr. 100.—

Scheuchzer, Antoine. Nouveauté et activité inventive en droit européen des brevets. Genève 1981. *Comparativa* 20. XXIV, 470 S. Fr. 120.—

Thomann, Felix. Patentrecht. Nationales Recht und internationale Abkommen. Textausgabe mit Verweisungen, Anmerkungen und Sachregister. Zürich 1978. IX + 384 S. Fr. 58.—

3. Marken- und Kennzeichnungsrecht

Beier, Friedrich-Karl. Das auf internationale Markenlizenzverträge anwendbare Recht. *GRUR Int.* 1981 299–308.

In diesem Referat, welches der Autor an dem in St. Gallen am 5. und 6. Februar 1981 veranstalteten Seminar zur "Warenzeichenlizenz" hielt, plädiert er für die Anwendung des Rechtes des primären Schutz- und Ausübungslandes, also in der Regel für das Recht am Sitze des Lizenznehmers.

Beier, Friedrich-Karl; Kunz-Hallstein, Hans Peter. Zu den Voraussetzungen des Schutzes ausländischer Handelsnamen nach Art. 2 und 8 der PVUe. *GRUR Int.* 1982 362–366.

Nach Ansicht der beiden Verfasser ist der nach Art. 8 PVUe zu gewährleistende Schutz des Handelsnamens nicht akzessorisch zu seinem Schutz im Heimatland. Aus dem Grundsatz der Inländerbehandlung ergibt sich vielmehr, dass es keines Nachweises bedürfe, dass der zu schützende Handelsname auch nach Massgabe des nationalen Rechtes im Heimatland Schutz erworben habe.

Blum, Urs. Sind Kunstwerke "Waren" im Sinne des schweizerischen Markenschutzgesetzes? *GRUR Int.* 1980 740.

Im Gegensatz zum Entscheid LAUREL & HARDY (PMMBI 1974 I 15) bejaht der Autor diese Frage, da auch Kunstwerke "gewerblich" hergestellt würden und Gegenstand von Kauf, Tausch, Miete etc. seien.

Dessemonet, François. Le nom commercial des entreprises étrangères en Suisse. “Les étrangers en Suisse”, Recueil de travaux publié à l’occasion de l’assemblée de la Société suisse des juristes. Lausanne 1982, S. 171–198.

Englert, Christian. Turning-point of a “Holding Privilege” under Trademark Law in Switzerland. *International Business Lawyer* 1977, S. 185–190.

Im Gegensatz zu Maday glaubt der Verfasser, mit dem Entscheid BJM 1976 166 habe eine Angleichung an die Rechtssituation im Ausland stattgefunden.

Guyet, Jacques. La marque patronymique en droit suisse. “Problemi attuali di diritto industriale”, FS zum 25. Jg. der Riv.dir.ind., Milano 1977, S. 607–615.

Jene-Bollag, Irène. Die Schutzfähigkeit von Marke und Ausstattung unter dem Gesichtspunkt des Freihaltebedürfnisses. Diss. BS 1981. Basler Studien zur Rechtswissenschaft, Reihe A: Privatrecht 1. XVII + 155 S. Fr. 37.–.

Die Interessen an der Freihaltung eines Zeichens werden im Hinblick auf die verschiedenen Tatbestände näher geprüft. Unterschieden wird zwischen Ware und Verpackung, hinterlegter und nicht hinterlegter Marke, Wort- und Bildmarke, beschreibender Angabe und technischer Notwendigkeit. Auch der Begriff der Verkehrsgeltung wird eingehend analysiert.

Leiss, Gerhard. Die Praxis des Eidg. Amtes für geistiges Eigentum bezüglich der Eintragbarkeit von Marken. “Beiträge zu Fragen des gewerblichen Rechtsschutzes”. FS zum 100jährigen Bestehen der Fa. E. Blum & Co. Bern 1978, S. 223–247.

Luchsinger, Martin. Der Einfluss von Marken Dritter im schweizerischen Markenverletzungsprozess. “Beiträge zu Fragen des gewerblichen Rechtsschutzes”. FS zum 100jährigen Bestehen der Fa. E. Blum & Co. Bern 1978, S. 249–261.

Maday, Denis C. Trademark rights of holding companies in Western Europe. *The Trademark Reporter* 68/1978 28–46.

Der Verfasser weist nach, dass Holding-Marken in Benelux, Frankreich, Grossbritannien, Irland, Skandinavien, Spanien und in der Schweiz ohne nennenswerte Schwierigkeiten hinterlegt werden können.

Martin-Achard, Edmond. A propos des marques patronymiques. “Problemi attuali di diritto industriale”, FS zum 25. Jg. der Riv.dir.ind., Milano 1977, S. 797–801.

Rüede-Bugnion, Ute. Fiduziarische Rechtsgeschäfte, die ein Markenrecht zum Gegenstand haben, nach schweizerischem Recht. Diss. GE 1978. Abhandlungen zum Schweizerischen Recht 454. 303 S. Fr. 68.—.

Schluep, Walter. Die markenrechtliche Rechtsprechung des EuGH aus schweizerischer Sicht. "Internationaler Markenschutz und freier Warenverkehr in der EG", München 1979, S. 227–266.

Schmidt, Erika. Die neuere Markenpraxis des Schweizerischen Bundesamtes für geistiges Eigentum. GRUR Int. 1980 396–403.

Spoendlin, Kaspar. Das Schutzbedürfnis des Publikums im Kennzeichnungsrecht und seine Grenzen. "Recht und Wirtschaft heute". FS zum 65. Geburtstag von Max Kummer. Bern 1980. S. 233–263.

Strasnosch, G. Le traité de Nairobi concernant la protection du symbole olympique. Propriété Industrielle 98/1982 284–291.

Troller, Patrick. Kollisionen zwischen Firmen, Handelsnamen und Marken. Diss. BE 1980. Studien zum Immaterialgüterrecht 10. XXXIII + 236 S. Fr. 100.—.

Der Verfasser untersucht die Schutzvoraussetzungen und den Schutzzumfang der gebräuchlichsten Kennzeichen. Die gesamte und erstaunlich reichhaltige Rechtsprechung der Schweiz zu diesem Thema wurde verarbeitet und systematisch dargestellt.

Wüthrich, Kurt. Die neuere Rechtsprechung des Schweiz. Bundesgerichts in Markensachen. GRUR Int. 1980 456–460.

Zimmerli, Adrian. Zeichen- und Warengleichartigkeit sowie Wechselwirkung bei Markenkollisionen. "Beiträge zu Fragen des gewerblichen Rechtsschutzes". FS zum 100jährigen Bestehen der Fa. E. Blum & Co. Bern 1978, S. 263–282.

4. Wettbewerbsrecht, Konsumentenschutz

Baudenbacher, Carl. Suggestivwerbung und Lauterkeitsrecht. Diss. BE 1978. Schweizer Schriften zum Handels- und Wirtschaftsrecht 28. XVII + 187 S. Fr. 48.—.

– Probleme der Rechtsverfolgung im schweizerischen Recht des unlauteren Wettbewerbs. GRUR Int. 1980, 344–350.

Der Verfasser befasst sich namentlich mit den Individual- und Verbandsklagen von Konkurrenten und Konsumenten nach heutigem und künftigem Recht.

Bueche, François. La concurrence déloyale et les droits de la personnalité en tant que restrictions de la publicité. Etude comparée des droits civils suisse, allemand et français. Diss. BS 1979. 575 S.

Burki, Franz. Produktehaftpflicht nach schweizerischem und deutschem Recht. Diss. BE 1976. Europäische Hochschulschriften 2/144. XVIII + 279 S. Fr.

David, Lucas. Werbe- und Vertriebsrecht. Nationales Recht, Richtlinien der Internationalen Handelskammer, und Grundsätze der Schweizerischen Kommission zur Überwachung der Lauterkeit in der Werbung. Textausgabe mit Einleitung, Anmerkungen und Sachregister. Zürich 1981, XV + 309 S. Fr. 49.—.

Dessemontet, François. Protection of Geographic Denominations under Swiss law. "Protection of Geographic Denominations of Goods and Services". Alphen aan den Rijn NL 1980. Monographs on industrial and copyright law 3. S. 97–134.

– Der Schutz geografischer Herkunftsangaben nach schweizerischem Recht. GRUR Int. 1979, 245–258.

Dürr, David. Der soziale Gedanke der Produktehaftpflicht. Ein Vergleich von Entwicklungstendenzen im amerikanischen und schweizerischen Produktehaftpflichtrecht. WuR 32/1980 256–271.

Dutoit, Bernard (Hrsg.). Les tests comparatifs en droit comparé. Actes du Colloque de Lausanne. Genève 1979. Comparativa 12. 167 S. Fr. 40.—.

– Exposé de synthèse sur les tests comparatifs. Les tests comparatifs en droit comparé. Actes du Colloque de Lausanne. Genève 1979. S. 85–98.

– La réclame comparative vraie et objective ou la quadrature du cercle. – A propos d'un récent arrêt du tribunal fédéral. "Recht und Wirtschaft heute". FS zum 65. Geburtstag von Max Kummer. Bern 1980. S. 311–323.

Der Entscheid BGE 102 II 292 = JdT 1977 516 = Mitt. 1976 217: "Lattoflex" wird zustimmend besprochen.

Ger mann, Oscar Adolf. Grundlagen des schweizerischen Rechtes über unlauteren Wettbewerb. Bern 1979. 21 S. Fr. 8.—.

Eine knappe Übersicht über die hauptsächlichsten Rechtsquellen des Lauterkeitsschutzes.

Jetzer, Rolf. Lockvogelwerbung. Die werbepolitisch motivierte Preisunterbietung als unlauterer Wettbewerb. Diss. ZH 1979. Schweizer Schriften zum Handels- und Wirtschaftsrecht 36. 268 S. Fr. 48.—.

Die rein werbepolitisch motivierten Preisunterbietungen sind nach Ansicht des Verfassers als unlauterer Wettbewerb zu qualifizieren.

Kramer, Ernst A. Konsumentenschutz als neue Dimension des Privat- und Wettbewerbsrechts. ZSR 98/1979 I 49–92.

Künzle, Hans Rainer. Die vergleichende Werbung im schweizerischen Wettbewerbsrecht – de lege lata und de lege ferenda. WuR 34/1982 138–184.

Marty, Hans O. Vergleichende Werbung. Zürich 1980. Schriftenreihe der Schweizerischen Kommission zur Überwachung der Lauterkeit in der Werbung 1. 10 S.

Mouquin, Gérald. La notion de jeu de hasard en droit public. Essai axiomatique de lege ferenda. Diss. VD 1980. Comparativa 15. 450 S. Fr. 90.—.

Pedrazzini, Mario. Zur Praxisrelevanz der UWG-Revision für das Gebiet des Zivilrechts, SJZ 77/1981 121–128.

Preiss, Robert. Die Werbung mit Persönlichkeiten und Figuren (Merchandising) nach schweizerischem Recht. "Beiträge zu Fragen des gewerblichen Rechtsschutzes". FS zum 100jährigen Bestehen der Fa. E. Blum & Co. Bern 1978. S. 181–201.

Stauder, Bernd/Bühler, Michael. La protection des consommateurs et la publicité. ZBJV 117/1981 520–543.

Dieser Artikel stellt die zivilrechtlichen und verwaltungsrechtlichen Normen zusammen, welche sich mit dem Konsumentenschutz befassen. Dargestellt wird auch die Anwendung dieser Normen, insbesondere die Überwachung der Werbung und die Sanktionen bei Verstössen.

Thomann, Felix. Vergleichende Werbung und Lockvogelangebote im Lichte des UWG. BJM 1981 1–29.

Der Verfasser kommt zum Schluss, dass sich jedenfalls bezüglich der Tatbestände der vergleichenden Werbung und der Lockvogelangebote eine Revision des UWG nicht aufdrängt, da das geltende Recht die aufgetretenen Probleme durchaus zu lösen vermag. Es braucht lediglich Mut und den Willen zur schöpferischen Anwendung der Generalklausel.

Vandeveld, Terrence. Les moyens d'action des consommateurs face aux pratiques commerciales abusives. Etude de droit comparé. Diss. VD 1979. Comparativa 11. 221 S. Fr. 35.—.

Ausgehend von der wettbewerbsrechtlichen Unterlassungsklage nach deutschem und belgischem Recht, den strafrechtlichen Klagen der französischen Verbraucherschutz-Verbände und den Kompetenzen des schwedischen Konsumenten-Ombudsmannes werden die Folgerungen für die Schweiz gezogen. Umkehr der Beweislast bei Werbeaussagen und Einführung der Aktivlegitimation von regionalen und nationalen Verbraucherschutz-Verbänden; Einsetzung eines Verbraucher-Ombudsmannes und Schaffung eines Sondergerichtes für Handelsübungen.

Zäch, Roger. Die Werbung mit Warentests nach schweizerischem Recht. "Les tests comparatifs en droit comparé." Actes du Colloque de Lausanne. Genève 1979. S. 61–84.

von Ziegler, Alice. Der Schutz der Warenausstattung in der Schweiz. "Beiträge zu Fragen des gewerblichen Rechtsschutzes und Urheberrecht". FS zum 100jährigen Bestehen der Fa. E. Blum & Co. Bern 1978. S. 283–302.

5. Urheber- und Verlagsrecht; Muster- und Modellrecht

Bachmann, Markus. Architektur und Urheberrecht. Eine intersubjektive Verständigung. Diss. FR 1979, XXXIII + 384 S.

Christ, Thomas Cornelius. Das Urheberrecht der Filmschaffenden. Basel 1982. Basler Studien zur Rechtswissenschaft A 5. XV, 103 S. Fr. 35.—.

Christen, Felix. Werkintegrität im schweizerischen Urheberrecht. Bern 1982. Schriften zum Medienrecht 8. 200 S. Fr. 65.—.

Frank, Richard. Der Wandbesprayer und das Urheberrecht. SJZ 75/1979 223–224.

Straub, P.C. Gedanken zum Widerstreit zwischen "geistigem Eigentum" und sachenrechtlichem Eigentum. Eine Erwiderung auf den Aufsatz von OR Dr. R. Frank. SJZ 76/1980 44–46.

Frank, Richard. Replik zu den Ausführungen von lic.iur. Straub. SJZ 76/1980 46.

Die Verfasser befassen sich mit der Frage, ob als Kunstwerke zu qualifizierende Schmierereien ohne Einwilligung des Urhebers entfernt werden dürfen.

Geller, Bernard. La protection de l'artiste musicien. Yverdon 1980. 166 S. Fr. 30.—.

Grün, Christian. Die zeitliche Schranke des Urheberrechts. Eine historische und dogmatische Erklärung. Diss. ZH 1979. Schriften zum Medienrecht 4. 126 S. Fr. 42.—.

Die Grenze wird beim Verblassen des Andenkens an den Urheber gezogen, das heisst etwa 30–90 Jahre nach dem Tode, vorzugsweise bei 70 Jahren.

Lang, Ruedi. Das Folgerecht des bildenden Künstlers. Diss. BS 1978. XVI, 71 S.

Larese, Wolfgang. Urheberrecht in einem sich wandelnden Kulturbetrieb. Eine vergleichende Untersuchung der Urheberrechtsordnungen Frankreichs und der Schweiz. Habilitationsschrift ZH 1979. Schriften zum Medienrecht 1. 317 S. Fr. 86.—.

Der Verfasser postuliert den Schritt vom Schutz des Künstlers zum Schutz des Kunstwerkes.

Magnin, François. Le compositeur et les artistes interprètes et exécutants de musique ouverte. Diss. VD 1980. 118 S.

Masouyé, Claude. Guide de la Convention de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques (acte de Paris, 1971). Genève 1978 258 S. Fr. 30.—.

– Kommentar zur Berner Übereinkunft zum Schutz von Werken der Literatur und Kunst (Pariser Fassung vom 24. Juli 1971). München 1981. 250 S. Fr. 87.30.

Nater, Bruno. Der künstlerische Leistungsschutz. Diss. ZH 1977. Zürcher Beiträge zur Rechtswissenschaft 517. XX + 95 S. Fr. 26.—.

Ochsner, Beat. Die kollektive Verwertung von urheberrechtlichen Nutzungsbefugnissen. Diss. BS 1980. XXXII + 186 S.

Rehbinder, Manfred. Leistungsschutz für Interpreten? "Recht und Wirtschaft heute." FS zum 65. Geburtstag von Max Kummer, Bern 1980 S. 215–231.

Der Verfasser bejaht das Schutzbedürfnis der meisten Interpreten und postuliert die Einführung eines gesetzlichen Erstnutzungsrechtes und den Beitritt zum Rom-Abkommen.

Rehbinder, Manfred; Grossenbacher Roland. Schweizerisches Urhebervertragsrecht. Bern 1979. Schriften zum Medienrecht 5. 105 S. Fr. 38.—.

Gründliche Übersicht über Vertragspartner und hauptsächlichster Vertragsinhalt bei Buchverlag, Zeitungs- und Zeitschriftenverlag, Musikverlag und Bühnenverlag, Musik- und Bühnenaufführungsverträgen, Filmverträgen, Sende-
verträgen, Rundfunkproduktionsverträgen, Verträgen zwischen Künstlern und
Galerie und Urheberverträgen im Bereich von Werbung und Architektur.

Riklin, Franz. Das Urheberrecht als individuelles Herrschaftsrecht und seine Stellung im Rahmen der zentralen Wahrnehmung urheberrechtlicher Befugnisse sowie der Kunstförderung. Habilitationsschrift FR. Arbeiten aus dem juristischen Seminar der Universität FR 47, XXVI + 350 S. Fr. 68.—.

Rohner, Jürg. Der Herausgebervertrag. Diss. FR 1980. VI + 116 S. Fr. 26.—.

Durch den Herausgebervertrag verpflichtet sich der Herausgeber zur Zusammenstellung einer Sammlung oder eines Sammelwerkes im Austausch zur verlegerischen Leistung einer Vergütung. Wer aber ist Herr des Sammelwerkunternehmens?

Stauffacher, David. Der Sendevertrag. Eine rechtstatsächliche Untersuchung. Diss. ZH 1979. XIX + 155 S.

Troller, Alois. Probleme des urheberrechtlichen Schutzes von Werken der Baukunst. Rechtsgutachten. Zürich 1980. SIA-Dokumentation 45. VII + 100 S. Fr. 40.—.

In diesem ausführlichen Rechtsgutachten werden 9 Fragen behandelt, die dem Verfasser vom SIA gestellt worden sind, namentlich nach der urheberrechtlichen Schutzfähigkeit architektonischer und ingenieurtechnischer Arbeiten.

– Die Bedeutung der statistischen Einmaligkeit im urheberrechtlichen Denken. “Recht und Wirtschaft heute”. FS zum 65. Geburtstag von Max Kummer. Bern 1980. S. 265–276.

Vischer, Frank. Monopol und Freiheit in Wissenschaft und Kunst. Rektoratsrede BS 1980. Basler Universitätsreden 74. 28 S. Fr. 7.—.

– Neue Tendenzen in der Kunst und das Urheberrecht. “Recht und Wirtschaft heute”. FS zum 65. Geburtstag von Max Kummer. Bern 1980. S. 277–289.

Wagner, Maurice. L'oeuvre créé en exécution d'un contrat. Diss. VD 1978. 254 S.

Zollinger, Heinz. Urheberrechtlicher Markenschutz? Zu einem Urteil des Appellationshofes des Kantons Bern. SJZ 75/1979 282–284.

Oberrichter Zollinger erläutert das interessante Urteil “JPS-Signet”, mittlerweile abgedruckt in ZBJV 117/1981 171 (mit Abb.) = SJZ 77/1981 65 Nr. 15 = GRUR Int. 1980 535 = Mitt. 1980 84 (mit Abb.).

6. Kartell- und Wirtschaftsrecht

Aeberhard, Kurt. Der Preismissbrauch im schweizerischen Kartellrecht. Diss. BE 1979. Berner Beiträge zur Nationalökonomie 36. 155 S. Fr. 38.—.

Bühlmann, Hubert. Wettbewerb als Grundnorm der schweizerischen Wirtschaftsverfassung. WuR 31/1979. S. 178–188.

Bindschedler, Georges. Die wettbewerbsrechtliche Bedeutung personeller Verflechtungen. SAG 50/1978 99–102.

Gygi, Fritz. Die verfassungsrechtlichen Richtpunkte einer schweizerischen Kartellgesetzgebung. “Recht und Wirtschaft heute”. FS zum 65. Geburtstag von Max Kummer, Bern 1980. S. 325–343.

Koller, Arnold. Von der Rechtfertigung der Kartellordnung und der Vorkehren zu ihrer Durchsetzung. SAG 50/1978 59–64.

Küchler, Remigius. Neues zur kartellrechtlichen Beurteilung von Lizenzverträgen in der EWG. Revue suisse du droit international de la concurrence 1978 57–70.

Meier, Christian. Vertikale Vertriebsbeschränkungen und schweizerisches Kartellrecht. WuR 32/1980 299–323.

von Moos, André. Zum Problem der Nachfragemacht aus schweizerischer Sicht. Diss. ZH 1980. 117 S.

Niederhauser, Markus Dietrich. Missbrauch der Marktmacht und Rechtsmissbrauch. Zur wettbewerbspolitischen Aufsicht über marktmächtige Unternehmen. Diss. BE 1978. Abhandlungen zum schweizerischen Recht 453. 124 S. Fr. 34.—.

Richli, Paul. Nachfragemacht und Angebotsmacht – Gemeinsamkeiten und Unterschiede. WuR 30/1978 1–26.

Schluep, Walter R. Schweizerische Wettbewerbspolitik zwischen gestern und morgen. *Revue suisse du droit international de la concurrence* 1978 45–79.

– Das Kartellproblem und die Macht. *SAG* 51/1979 37–45.

– Über den Begriff der Wettbewerbsverfälschung. “Recht und Wissenschaft heute”. FS zum 65. Geburtstag von Max Kummer. Bern 1980. S. 487–521.

Sieber, Hugo. Zur Kritik an der Saldomethode der Kartellkommission. “Recht und Wirtschaft heute”. FS zum 65. Geburtstag von Max Kummer. Bern 1980. S. 523–547.

Spoendlin, Kaspar. Zum Schutz des Wettbewerbes im schweizerischen Recht. *Revue suisse du droit international de la concurrence* 1978 17–30.

Tschäni, Rudolf. Gesellschafts- und Unternehmungsverfassungsrecht im Lichte des Rechts der Wettbewerbsbeschränkungen. *WuR* 32/1980 62–72.

Tuchfeldt, Egon. Konzepte der Wettbewerbspolitik. “Recht und Wirtschaft heute”. FS zum 65. Geburtstag von Max Kummer. Bern 1980. S. 549–563.

Wehrli, Fritz. Die Saldomethode der Kartellkommission. Darstellung und Kritik aus ordnungspolitischer Sicht. Diss. ZH 1980. *Wirtschaftspolitik* 3. 180 S. Fr. 28.–.

Wohlmann, Herbert. Rechtssicherheit und Kartellrecht. *SAG* 50/1978. S. 103–108.

7. Verfahrensrecht

Briner, Alfred. Über die Schiedsgerichtsbarkeit im gewerblichen Rechtsschutz der Schweiz. “Beiträge zu Fragen des gewerblichen Rechtsschutzes”, FS zum 100jährigen Bestehen der Fa. E. Blum & Co., Bern 1978, S. 169–179.

– Vorsorgliche Massnahmen im schweizerischen Immaterialgüterrecht. Ein Überblick über die neuere Entwicklung. *SJZ* 78/1982 157–164.

Besprochen werden vorsorgliche Massnahmen zur vorläufigen Vollstreckung (Unterlassungsgebot), zur Beweissicherung und zur Sicherung des Vollzuges. Voraussetzungen, Zuständigkeit, Beweispflicht und Sicherheitsleistung erfahren eine einlässliche Darstellung.

Briner, Robert. Immaterialgüter in der Zwangsvollstreckung. “Beiträge zu Fragen des gewerblichen Rechtsschutzes”, FS zum 100jährigen Bestehen der Fa. E. Blum & Co., Bern 1978, S. 203–222.

Müller, Jürg. Zur einstweiligen Verfügung im Immaterialgüterrecht. ZBJV 119/1983 30–41.

Müller, Urs. Die Zwangsvollstreckung in Immaterialgüter. Diss. ZH 1978, XV + 138 S. Fr. 32.—.

Vogel, Oscar. Probleme des vorsorglichen Rechtsschutzes. SJZ 76/1980 89–100.

Der Autor weist nach, dass der vorsorgliche Rechtsschutz weitgehend bundesrechtlich geregelt ist. Die Voraussetzungen für die verschiedenen Anwendungsbereiche einzelner vorsorglichen Massnahmen werden dargelegt, und es wird auf den weiten Ermessensspielraum des Richters hingewiesen.

Buchbesprechungen

Saint-Gal, Yves. Marques de fabrique et concurrence déloyale (5e édition: à jour au 15 mars 1982); collection "Ce qu'il faut savoir", J. Delmas & Cie, Masson éditeur à Paris; un volume 21 x 27, 488 pages, avec bon de mises à jour gratuit.

La parution d'une cinquième édition, 23 années après la première, est la démonstration tangible de la valeur et de l'utilité de cet ouvrage dédié aux praticiens. Il s'agit d'une édition entièrement refondue, mais toujours conçue avec les mêmes objectifs et présentée sous la forme qui a fait le succès de la collection "Ce qu'il faut savoir", destinée et aux commerçants et aux juristes; cette forme avec des plans détaillés et des tableaux explicatifs en rend la lecture d'autant plus attrayante que cet ouvrage comporte aussi des illustrations venant éclairer les notions de contrefaçon et d'imitation de marques.

Cet ouvrage traite du droit interne français et du droit conventionnel, mais expose également les solutions retenues dans les droits étrangers dont le droit suisse. Il représente donc une documentation considérable, enrichie par près de 40 ans d'activité professionnelle de conseil.

Rappelons que l'auteur, qui enseigne le droit des marques à l'Université de Paris 1, est ancien viceprésident de la ligue internationale contre la concurrence déloyale et président de son groupe français, et directeur général honoraire de l'Union des fabricants pour la protection internationale de la propriété industrielle et artistique à Paris. Il est également l'auteur de maintes études sur le droit des marques et de la concurrence déloyale; c'est l'initiateur de la théorie de la concurrence parasitaire et des actes parasitaires, qu'il expose à plusieurs reprises en Suisse en particulier au sein du groupe suisse de la ligue internationale contre la concurrence et récemment à un colloque organisé le 12 septembre 1980 conjointement par ce groupe et l'Institut de droit comparé de la Faculté de droit de Lausanne (v. la publication des actes de ce colloque, dans "Comparative", fascicule No 19, librairie Droz, Genève, 1981).

Jacques Guyet

Beier, F.-K./Straus, J., Der Schutz wissenschaftlicher Forschungsergebnisse. Zugleich eine Würdigung des Genfer Vertrages über die internationale Eintragung wissenschaftlicher Entdeckungen. Verlag Chemie, Weinheim 1982. VIII, 116 Seiten, Broschur, DM 48.—.

Der Genfer Vertrag über die Internationale Eintragung wissenschaftlicher Entdeckungen vom 3. März 1978 ist noch nicht in Kraft getreten. Bis heute liegen

die Unterschriften von Bulgarien, CSSR, UdSSR, Ungarn sowie von Marokko vor, das als einziges Land diesen Vertrag auch ratifiziert hat. Gemäss Art. 17 des Vertrages tritt dieser 3 Monate nach Hinterlegung der Ratifikations- oder Beitrittsurkunde durch 10 Staaten in Kraft (der vollständige Vertragstext befindet sich im Anhang dieser Publikation). Dessen ungeachtet geht die Diskussion über den Rechtsschutz wissenschaftlicher Entdeckungen weiter. Wie im 19. Jahrhundert, so gilt auch heute noch der Grundsatz, dass wissenschaftliche Entdeckungen frei sind und ohne Entgelt von jedermann benutzt werden können. Die Autoren legen die historische Entwicklung dieser Problematik dar und schildern die internationalen Bestrebungen für einen Schutz wissenschaftlicher Entdeckungen. Sie gelangen zum Ergebnis, dass sich die meisten Prämissen, mit denen man früher den Ausschluss wissenschaftlicher Forschungsergebnisse vom Patentschutz begründete, heute nicht mehr als stichhaltig erweisen. Für die Autoren ist es ohnehin notwendig, die althergebrachten Grundsätze des Patentrechtes neu zu überdenken und das aus dem vorigen Jahrhundert stammende Patentrecht den veränderten wirtschaftlichen und technologischen Bedingungen unserer Zeit anzupassen. Die Verfasser schlagen die Einbeziehung anwendungsnaher Forschungsergebnisse in das System des Patent- und Erfinderschutzes vor. Dies allein genügt nach ihrer Ansicht jedoch nicht: erforderlich wäre die Einführung einer Schonfrist für eigene Vorveröffentlichungen und Vorbenutzungshandlungen des Wissenschaftlers in das Patentrecht. Damit unterstützen die Verfasser die Bestrebungen innerhalb der AIPPI.

Christian Englert

Eingegangene Bücher

Christen, Felix, Dr. iur., Die Werkintegrität im schweizerischen Urheberrecht, Verlag Stämpfli, Bern 1982

Flechsig, Norbert P., Rechtspolitische Überlegungen zum Urheberstrafrecht, Verlag Stämpfli, Bern 1982

Bodewig, Th., Staatliche Forschungsförderung und Patentschutz in den USA, Band 1, Verlag Chemie, Weinheim 1982

Colloque sur la revision de la convention de Paris (Paris, février 1982), Vers une érosion du droit des brevets d'invention? Nairobi 1981, Librairies Techniques 1982.